

А.П. Сергеев

Патентное право

**Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов
Рекомендовано юридическим факультетом
Санкт-Петербургского государственного университета**



Издательство БЕК Москва 1994

С 32

С 32 Сергеев А. П. Патентное право. Учебное пособие. — М.: Издательство БЕК, 1994. — 202 с.

ISBN 5-85639-035-0

ISBN 3-40638-829-9

В книге доктора юридических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета освещается комплекс вопросов, связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Подробно рассматриваются признаки указанных объектов промышленной собственности, порядок оформления патентных прав, содержание прав авторов и патентообладателей, защита этих прав, а также охрана российских разработок за границей. В работе использованы новейшее российское патентное законодательство, достижения отечественной и зарубежной науки и судебная практика разрешения споров.

Книга рассчитана не только на студентов и преподавателей юридических факультетов и вузов и юристов-практиков, но и на изобретателей, работников патентных служб и предпринимателей.

С 1203020400-035 ОБ 4(03)-94

ISBN 5-85639 ISBN 3-40638

А.П. Сергеев, 1994

Издательство БЕК, 1994

Предисловие

С введением в действие Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. в стране после 75-летнего перерыва восстановлена принятая во всем цивилизованном мире патентно-правовая форма защиты объектов промышленной собственности. Тем самым сделан еще один шаг к решительному размежеванию с прежней системой и связанных с нею надежд на построение более совершенного общества. В рассматриваемой области значимость данного шага имеет особое значение. От развития науки и техники зависит в конечном счете решение экономических проблем общества. В свою очередь наука и техника могут успешно развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые предпосылки. К их числу безусловно можно отнести и законодательное закрепление такой формы правовой охраны разработок, которая адекватна развивающимся в обществе товарно-денежным отношениям.

Переход России к частной собственности рыночной экономике объективно требует законодательного закрепления за теми, кто непосредственно создает либо финансирует создание научно-технических достижений, исключительных прав на их использование и передачу другим лицам. Именно это и обеспечивает патентная форма охраны.

Хотя сущность восстановленной в России патентной формы охраны прав на объекты промышленной собственности хорошо известна российским патентоведом и юристам, годы действия в рассматриваемой сфере иных правовых подходов не могли не сказаться на их взглядах и навыках. Сейчас всем во многом приходится переучиваться, причем делать это на ходу. К сожалению, в настоящее время издается крайне мало литературы, призванной помочь разобраться в тех непростых проблемах, которые возникают в связи с реформой патентного законодательства. Восполнить в некоторой степени этот пробел и призвана настоящая работа. В монографии предпринята попытка дать системное изложение вопросов российского патентного права. В книге кратко освещается

история патентного законодательства в России, которая, на наш взгляд, позволяет лучше понять его современное состояние. Далее подробно рассматриваются вопросы о понятии и признаках объектов патентного права: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Специальные главы работы посвящены характеристике важнейших субъектов патентного права, оформлению патентного права, содержанию субъективных прав авторов и патентообладателей, а также их защите в случае нарушения. Завершается книга кратким анализом правовой охраны российских объектов промышленной собственности в международном плане. При этом в книге практически не рассматривается содержание основной международной конвенции по охране промышленной собственности, поскольку данный вопрос достаточно подробно освещен в юридической литературе. Следует особо подчеркнуть, что основной акцент в работе сознательно сделан на практическом анализе действующего патентного законодательства. Теоретические проблемы патентного права затрагиваются лишь постольку, поскольку это необходимо для проведения такого анализа. В этой же связи в работе фактически отсутствует критика нового российского законодательства, которое, конечно, далеко не идеально и нуждается в дальнейшем совершенствовании. С другой стороны, автор стремился избежать перегрузки работы обсуждением сугубо патентоведческих вопросов, носящих технический характер, например, связанных с особенностями составления заявок и проведением экспертизы по отдельным специфическим разработкам. Иными словами, целью настоящей работы является оказание практической помощи студентам и практикующим юристам в освоении нового российского патентного законодательства, с одной стороны, и знакомство патентоведов-неюристов с основами правового регулирования в рассматриваемой области — с другой. Нормативный материал в работе использован по состоянию на 1 мая 1994 года. Для удобства пользования книгой имеется достаточно развернутое оглавление.

Содержание

Предисловие	3
Содержание	5
Глава I. Введение	7
Глава II. История развития патентного права в России	13
Глава III. Система источников патентного права	24
§ 1. Законы	24
§ 2. Подзаконные акты	29
§ 3. Судебная практика	33
§ 4. Международные договоры	38
Глава IV. Объекты патентного права	43
§ 1. Понятие и признаки изобретения	43
а. Общие положения	43
б. Объекты изобретений	47
в. Объекты, не признаваемые изобретениями	51
г. Новизна	53
д. Изобретательский уровень	61
е. Промышленная применимость	67
§ 2. Понятие и признаки полезной модели	71
а. Общие положения	71
б. Новизна	73
в. Промышленная применимость	74
§ 3. Понятие и признаки промышленного образца	75
а. Общие положения	75
б. Новизна	82
в. Оригинальность	84
г. Промышленная применимость	85
Глава V. Субъекты патентного права	87
§ 1. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов	87
§ 2. Патентообладатели	91
§ 3. Наследники	95
§ 4. Патентное ведомство	97
§ 5. Федеральный фонд изобретений России	103
§ 6. Патентные поверенные	104
§ 7. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов	108
Глава VI. Оформление патентных прав	111
§ 1. Общие положения	111
§ 2. Составление и подача заявки	116
§ 3. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве	128
а. Формальная экспертиза заявки	128
б. Экспертиза заявки по существу	134
§ 4. Выдача патента	138
§ 5. Оформление патентных прав на изобретения и промышленные образцы,	

созданные до введения в действие Патентного закона РФ	140
а. Общие положения.....	140
б. Действие ранее выданных патентов	141
в. Действие ранее выданных авторских свидетельств на изобретения и свидетельств на промышленные образцы и их обмен на патенты РФ	145
г. Завершение производства по заявкам, поданным на основе ранее действовавшего законодательства	148
Глава VII. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.....	153
§ 1. Общие положения.....	153
§ 2. Право на подачу заявки	154
§ 3. Право авторства и право на авторское имя.....	158
§ 4. Право на вознаграждение.....	160
Глава VIII. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.....	166
§ 1. Общие положения.....	166
§ 2. Содержание патентных прав	173
а. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца	173
б. Права по распоряжению патентом.....	175
в. Ограничения патентных прав.....	182
§ 3. Обязанности патентообладателя	189
§ 4. Прекращение действия патента	195
Глава IX. Защита прав авторов и патентообладателей.....	201
§ 1. Общие положения.....	201
§ 2. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов.....	208
§ 3. Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей.....	211
§ 4. Уголовно-правовая ответственность за нарушения прав авторов и патентообладателей	217
Глава X. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом.....	219
§ 1. Общие положения.....	219
§ 2. Участие России в международных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности	221
§ 3. Порядок зарубежного патентования и передачи российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за границу	225

Глава I. Введение

Создание изобретений и других признаваемых законом результатов технического творчества является одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 4 ГК РСФСР). Закон РФ «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г.¹ признает произведения различных видов творческой деятельности в сфере производства объектами интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 2) и указывает, что связанные с ними отношения регулируются актами гражданского законодательства (п. 4 ст. 1). Такими актами являются Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г.², некоторые другие законы и развивающие их подзаконные акты. Нормы, содержащиеся в этих актах, а также некоторых других источниках, например в руководящих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, международных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности, образуют российское патентное право в объективном смысле. Как и авторское право, оно является одним из относительно обособленных подразделений (институтов) российского гражданского права. С помощью гражданско-правового метода патентное право регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Следует отметить, что сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. Как известно, в течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовалась не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой

системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.

Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные моде-

¹ *BBC РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416. 2 BBC. 1992. №42. Ст. 2319.*

ли, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют между собой и существенные различия. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны — их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических и художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права. В качестве принципов российского патентного права, т.е. отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для ее дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, являющееся краеугольным камнем патентной системы, означает, что

только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит абсолютное право на разработку, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой стороны, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. — эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные общественными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения

охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство не подавалась, разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению по российскому законодательству не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателями. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не

является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Несколько слов необходимо сказать о предмете российского патентного права. Как уже отмечалось, оно регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов промышленной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующим. Во-первых, такой подход обусловлен тем, что изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством между собой, с одной стороны, и существенно отличаются от других объектов промышленной собственности — с другой. Все они являются результатами творческой деятельности имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают между собой по большинству признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется в одной и той же форме, а именно путем выдачи патента¹. В-третьих, в правовом регулировании общественных отношений, связанных с этими тремя объектами, гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же оно осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все вышесказанное свидетельствует о том, что ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано. Более целесообразным и логичным представляется распространение его на область охраны полезных моделей и промышленных образцов и одновременное

комплексное рассмотрение всех трех названных объектов промышленной собственности.

Хотя охранный документ на полезную модель именуется в Патентном законе свидетельством, по своей сути он также является патентом, поскольку закрепляет за владельцем исключительное право на использование полезной модели.

Глава II. История развития патентного права в России

Становление и первоначальное развитие патентного права в России шло в целом тем же путем, который прошло патентное право в других европейских странах. Принятию в 1812 году первого патентного закона предшествовал достаточно длительный период выдачи привилегий отдельным лицам. Привилегии носили самый разнообразный характер, в частности, касались прав на беспощинную торговлю, монопольное производство определенных товаров и т.п. и выдавались за личные заслуги без какой-либо законодательной регламентации порядка их выдачи. Постепенно в их орбиту стали включаться привилегии на заведение тех или иных производств и использование технических новинок. В 1723 году появились «Правила для выдачи привилегий на заведение фабрик», которые в некоторой степени упорядочили практику выдачи привилегий.

Первый Патентный закон России, который назывался «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», был принят 17 июня 1812 г. Этим законом устанавливалась выдача привилегий на собственные и ввозимые из-за границы изобретения на 3, 5 и 10 лет. Привилегии выдавались министром внутренних дел после рассмотрения вопроса в Государственном совете без проверки существа изобретения. Однако выданная привилегия могла быть оспорена в судебном порядке в случае отсутствия новизны изобретения. За выдачу привилегий взималась пошлина в размере соответственно 300, 500 и 1500 руб. Вводилась также публикация описания изобретения, которая первоначально производилась по инициативе самого изобретателя, а с 1814 г. стала обязательной.

В 1833 г. закон 1812 г. был существенно изменен и дополнен. Наиболее важное значение имели нововведения, связанные с переходом к системе предварительного исследования изобретений, возложением на обладателя привилегии обязанности использовать

изобретение, а также запрещением переуступать привилегии акционерным компаниям. Четкого определения изобретения в законе не содержалось, хотя из анализа его норм можно было заключить, что изобретением признавалось новое и полезное решение задачи. Не выдавались привилегии на «незначительные открытия, изобретения и усовершенствования, показывающие единственно остроту или изобретательность ума», на изобретения, которые «могли обратиться во вред обществу или государственным доходам», на изобретения в области обороны и т.д. Выдача привилегий по-прежнему ставилась в зависимость от усмотрения Правительственных чиновников, которые могли отказать в привилегии, руководствуясь соображениями целесообразности.

Это положение было кардинально пересмотрено лишь в 1870 г., когда выдача привилегий стала производиться «упрощенным порядком» за подписью одного министра финансов. С этого времени привилегия окончательно утратила характер особой милости верховной власти и превратилась в документ, констатирующий наличие предусмотренных законом прав у всякого, кто создает отвечающее требованиям закона техническое новшество.

Быстрое развитие промышленного производства в России во второй половине XIX века и необходимость подключения страны к международной системе охраны промышленной собственности обусловили необходимость подготовки более современного и полного патентного закона. Им стал принятый 20 мая 1896 г. закон, называвшийся «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования». Новый закон давал более четкое понятие охраняемого изобретения: оно должно было относиться к области промышленности и иметь существенную новизну. Не подлежали патентованию научные открытия и отвлеченные теории, а также химические, вкусовые и пищевые вещества, лекарства и способы их приготовления и т.п. Привилегии на изобретения выдавались министром торговли и промышленности на основе проверочной системы экспертизы заявок. Привилегия действовала не более 15 лет и могла свободно отчуждаться ее обладателем. Он также мог выдавать лицензии и передавать привилегию по наследству. Владелец

привилегии был обязан реально осуществить свое изобретение в течение 5 лет под угрозой прекращения ее действия.

Наряду с изобретениями объектом патентной охраны в России с середины XIX века стали промышленные образцы. Впервые в развернутом виде связанные с ними отношения были урегулированы законом от 11 июля 1864 г., который назывался «Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели» и вошел в Устав о промышленности Свода Законов (т. XI, ч. 2). Закон предоставлял создателю рисунка или модели, предназначенным для воспроизведения в заводских, фабричных и ремесленных изделиях, возможность закрепить за собой на срок от 1 года до 10 лет исключительное право на их использование. Указанное право приобреталось на основе подачи прошения в Министерство торговли и промышленности, где исследовался вопрос о новизне и принадлежности промышленного образца. На всех изделиях, в которых использовался заявленный рисунок или модель, помещался особый знак, удостоверяющий принадлежность исключительного права владельцу. Право на промышленный образец могло передаваться третьим лицам с обязательным уведомлением об этом Министерства торговли и промышленности. В случае самовольного использования чужого зарегистрированного промышленного образца виновное лицо, независимо от возмещения причиненных им убытков, подвергалось наказанию в виде денежного взыскания.

Первым законодательным актом в области изобретательства советского периода стал Декрет от 30 июня 1919 г., которым было утверждено Положение об изобретениях¹. В период с 1917 по 1919 год формально сохранялось действие Патентного закона 1896 г., однако в эпоху военного коммунизма не могло быть и речи о применении изобретателем созданного им технического решения в собственном производстве². Декретом от 30 июля 1919 г. отменялись «все законы и положения о привилегиях на изобретения, изданные до опубликования декрета» (п. 10). Патентная система охраны изобретений была ликвидирована. За государством признавалось право отчуждать в свою пользу любое изобретение, признанное

¹ СУ, 1919. № 34. Ст. 341.

² См.: Шретер В. Советское хозяйственное право. М.—Л., 1928. С. 204.

полезным Комитетом по делам изобретений. Изобретения, объявленные достоянием РСФСР, за исключением секретных, относящихся к области обороны или особо важных для страны, поступали в общее пользование всех граждан и учреждений на условиях, в каждом отдельном случае особо оговоренных. Автору такого изобретения гарантировались признание и охрана его права авторства, а также право на вознаграждение, которые удостоверялись особым охранным документом — авторским свидетельством. Вознаграждение, размер которого определялся специальной оценочной комиссией Комитета, носило характер особых премиальных, не подлежащих налоговому обложению. Даже в юридической литературе 30-х годов отмечалось, что это вознаграждение было ничтожным и большинство авторов, не желая подвергать свои изобретения риску национализации, не принимало мер к применению своих изобретений в промышленности. Само понятие изобретения в Декрете от 30 июля 1919 г. не раскрывалось, однако анализ его норм показывает, что им могло быть признано любое полезное техническое новшество безотносительно к его новизне.

Необходимость восстановления разрушенного первой мировой и гражданской войнами хозяйства обусловила переход к новой экономической политике, возродившей в известных пределах рыночные отношения. В рассматриваемой области новая экономическая политика вернула Россию к способам охраны прав изобретателей, сходных с западноевропейскими. 12 сентября 1924 г. ЦИК СССР принял Положение о патентах на изобретения³, по которому патент вновь становился единственной формой охраны изобретательских прав⁴. Указанный закон устанавливал, что «патенты выдаются на новые изобретения, допускающие промышленное использование». Патентная охрана не предоставлялась лечебным, пищевым и вкусовым веществам, а также веществам, полученным химическим путем, хотя новые способы их изготовления могли быть запатентованы. Патент на изобретение выдавался на 15 лет, мог

³ СЗ. 1924. № 9. Ст. 97.

⁴ Об истории принятия Патентного закона 1924 г. см.: Колесников А.Л. Об истории разработки Патентного закона 1924 г. //ВИ. 1989. № 8. С. 18—22.

свободно отчуждаться и передаваться для использования третьим лицам по усмотрению патентообладателя. Однако государство оставляло за собой право, в случае невозможности достижения добровольного соглашения с патентообладателем, принудительно отчуждать патент в свою пользу или установить принудительную лицензию в пределах потребности государственных предприятий и учреждений с выплатой патентообладателю соответствующего вознаграждения. Патент мог передаваться по наследству, причем он не входил в наследственную массу. Это представляло собой важную льготу, поскольку действующее гражданское законодательство того периода ограничивало размер наследства суммой 10 тыс. руб. золотом.

Большое идеологическое значение имело решение о восстановлении действия досоветских патентов. Постановление о введении в действие Закона о патентах, с одной стороны, объявляло аннулированными все выданные до Октябрьской революции патенты (ст. 2), а с другой стороны, предусматривало возможность их восстановления (ст. 3—4). Для этого владельцам досоветских патентов предоставлялось право в течение одного года со дня издания Закона о патентах ходатайствовать перед Комитетом по делам изобретений о выдаче им соответствующего советского патента. Практическое значение данной нормы, однако, было невелико, так как новый патент выдавался на срок не 15 лет, а за вычетом времени, в течение которого патентообладатель пользовался старым патентом. В целом же, по оценке специалистов, Закон о патентах 1924 г. был приближен к передовым образцам иностранных патентных законов того периода.

Одновременно с Законом о патентах было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах (рисунках и моделях)» от 12 октября 1924 г.⁵ Согласно ст.1 указанного закона к охраняемым промышленным образцам относились: 1) новые по виду и форме художественно-промышленные рисунки, предназначенные для воспроизведения в соответствующих изделиях, и 2) новые по виду, форме, устройству

⁵ СЗ, 1924. № 9. Ст. 98.

или расположению частей модели, предназначенные для промышленности, кустарного производства, торговли, ремесла, домашнего обихода и вообще всякой работы. Таким образом, под моделью как видом промышленного образца понимался объект, весьма близкий к изобретению. Не случайно создателю нового технического решения предоставлялось право по своему усмотрению подавать заявку на изобретение или образец. Более того, получив отказ в выдаче патента на изобретение, заявитель, сохраняя за собой приоритет, мог просить о закреплении за ним права на соответствующий образец (ст. 29—30).

Права обладателя патента на промышленный образец, как в плане их приобретения, так и в плане их осуществления, были аналогичны правам владельца патента на изобретение. Они подтверждались выдачей заявителю специального удостоверения на промышленный образец и действовали в течение трех лет с возможностью последующего двукратного продления срока соответственно на три и четыре года. Нарушения исключительных прав на промышленный образец, как и нарушения прав обладателя патента на изобретение, влекли за собой возмещение убытков, а также уголовное наказание.

Свертывание новой экономической политики и переход к централизованной командной экономике предрешили судьбу обоих рассмотренных выше законов. Закон о патентах на изобретения уже в 1931 г. был заменен Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях⁶. Во вступительной части этого нормативного акта говорилось, что «действовавшее до сих пор патентное законодательство, охраняющее интересы изобретателя путем предоставления ему исключительного права на его изобретение, уже не соответствует стремлениям передовых изобретателей — сознательных строителей социалистического общества». Закон 1931 г. возрождал введенные Декретом 1919 г. авторские свидетельства как основную форму охраны изобретательских прав. Правда, в отличие от Декрета 1919 г., права изобретателя носили более полный и конкретный характер, а патентная форма охраны полностью не

⁶ СЗ. 1931. № 21. Ст. 180.

отменялась. Более того, формально изобретателю, за некоторыми изъятиями, предоставлялась свобода выбора формы охраны его прав. Однако Положение 1931 г. и принятые в его развитие подзаконные акты не оставляли никаких сомнений в том, что государство поощряет и поддерживает прежде всего тех авторов, которые переуступали свое исключительное право на использование изобретения государству. Кроме того, получив патент, его владелец по сути был лишен практической возможности воспользоваться его преимуществами, так как частное предпринимательство было ликвидировано, а перспектива реализации патента или лицензии государственным предприятием или учреждением носила скорее абстрактный характер. Поэтому на деле авторское свидетельство, которое давало изобретателю хоть какие-то права и льготы, стало с 1931 г. практически единственной формой охраны прав изобретателя. Оно удостоверяло признание заявленного технического решения изобретением, подтверждало приоритет изобретателя и его авторство на изобретение, а также служило основанием для предоставления изобретателю прав и льгот, установленных действовавшим законодательством. Вознаграждение автору выплачивали не конкретные предприятия, использовавшие его изобретение, а отраслевые органы по изобретательству в зависимости от размера годовой экономии, даваемой изобретением. Процент вознаграждения к годовой экономии составлял 20% при годовой экономии от 1 до 5 тыс.руб. и снижался до, 2% при годовой экономии от 500 тыс. до 1 млн. руб. и более.

Закон о промышленных образцах 1924 г. был отменен в 1936 г.⁷ Какого-либо заменяющего его акта принято не было. Охрана промышленных рисунков стала осуществляться в рамках законодательства об авторском праве; новые же модели подпали в основной своей массе под понятие «техническое усовершенствование», которое было введено в российское законодательство для обозначения особого объекта правовой охраны в 1931 г;

⁷ СЗ, 1936. № 29. Ст. 270

В последующие годы законодательство об изобретениях существенно пересматривалось еще трижды — в 1941, в 1959 и в 1973 годах, когда принимались новые базовые акты по изобретательству и дополняющие их акты⁸. В целом все они имели единую принципиальную основу, предусматривая две возможные формы охраны прав изобретателей (авторское свидетельство и патент), проверочную систему экспертизы заявок⁹, разрешительный порядок патентования изобретений за границей, возможность принудительного выкупа патента государством и т.д. Изменения в основном касались уточнения критериев охраноспособности изобретений, круга прав, которые предоставлялись авторам изобретений, порядка проведения экспертизы заявок и т.п.

Охрана промышленных образцов как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности была возобновлена лишь в 1965 году в связи с присоединением СССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 9 июня 1965 г. Совет Министров СССР принял постановление «О промышленных образцах»¹⁰, а Патентное ведомство утвердило Положение о промышленных образцах¹¹. В качестве промышленных образцов охранялись новые пригодные к изготовлению промышленным способом художественные решения внешнего вида промышленного изделия, в которых достигается единство технических и эстетических качеств. Для признания художественного решения промышленным образцом по Положению 1965 г. было достаточно его местной новизны, т.е. новизны в масштабах СССР. Кроме того, не подлежали правовой охране решения внешнего вида большинства изделий

⁸ См.: Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях от 5 марта 1941 г. // СП СССР. 1941, № 9, Ст. 150; Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 24 апреля 1959 г. // СП СССР. 1959, № 9, Ст. 59; Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. // СП СССР. 1973, № 19, Ст. 109.

⁹ Об истории развития патентной экспертизы в СССР см.; Колесников А.Л., Шепелев М.Л. История организации экспертизы заявок на изобретения в СССР // ВИ. 1989. № 6. С. 36—41.

¹⁰ СП. 1965. № 15. Ст. 119.

¹¹ СП. 1965. № 9. С. 43—45.

легкой промышленности, в частности предметы галантереи, швейной промышленности и трикотажного производства, обуви, головных уборов и т.д. Положение предоставляло две формы охраны промышленных образцов — свидетельство и патент. Последний выдавался на пять лет и мог быть продлен еще на пять лет.

8 июля 1981 г. Совет Министров СССР утвердил новое Положение о промышленных образцах¹², которое содержало более совершенные правила, приближенные к международным стандартам. В частности, от промышленного образца требовалась мировая новизна, стал охраняться внешний вид изделий легкой промышленности, срок действия патента на промышленный образец был увеличен до 10 лет и т.д.

Проблема реформы советского изобретательского права¹, в частности вопрос о повышении уровня правового регулирования изобретательских отношений², стала активно обсуждаться в юридической литературе и на страницах печати с начала 80-х годов. Большинство специалистов высказывалось за принятие специального закона об охране изобретений. В середине 80-х годов ожидалось, что такой закон будет в скором времени принят. Начавшаяся в стране перестройка внесла свои коррективы. В свете реформ стало очевидным, что подготовленный проект не отвечает современным требованиям, так как не идет дальше частных усовершенствований. В конце 80-х годов были подготовлены и вынесены на всеобщее обсуждение с годичным промежутком два новых проекта закона об изобретениях³, которые были значительно приближены к условиям рыночной экономики.

После почти двухгодичного обсуждения в Верховном Совете СССР новый Закон «Об изобретениях в СССР» был принят 31 мая 1991 г. и вступил в действие с 1 июля 1991 г.⁴ Почти одновременно был принят Закон СССР «О промышленных образцах» от 10 июля 1991 г.⁵, который должен был вступить в силу с 1 января 1992 г. В стадии разработки и рассмотрения находились Закон СССР «О патентном суде СССР», Положение о патентных поверенных, Устав Государственного фонда изобретений СССР и ряд других актов.

¹² СП. 1981. № 19. Ст. 114.

Распад Советского Союза как единого государства создал крайне неблагоприятную ситуацию в охране промышленной собственности на территориях независимых государств — субъектов

¹ В советской юридической литературе и на практике не применялся термин «патентное право», что в принципе было оправданным, так как патентная форма почти не использовалась для охраны советских изобретений и промышленных образцов.

² В течение 50 лет основным источником правового регулирования изобретательских отношений были подзаконные акты, утверждаемые Правительством и Патентным ведомством. Раздел «Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец» Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. и соответствующий раздел ГК РСФСР 1964 г. содержали лишь несколько самых общих норм, носивших отсылочный характер и малоприменимых для практического применения.

³ Известия. 1988, 27 декабря; 1990, 7 апреля.

⁴ ВВС. 1991. № 25. Ст. 703.

⁵ ВВС. 1991. № 32. Ст. 908.

бывшего СССР. Ни одно из независимых государств, включая Россию, не имело законов об охране промышленной собственности и ведомств по ее охране. Союзный Закон «Об изобретениях в СССР» не мог эффективно действовать на территории России, поскольку 22 статьи данного закона должны были быть изъяты, изменены или дополнены как вступающие в противоречие с законами РФ «О налогах и налоговой политике», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «Об инвестициях и инвестиционной политике»¹.

Таким образом, в области охраны промышленной собственности создалась кризисная ситуация, для выхода из которой полномочные представители независимых государств с осени 1991 г. начали работу по созданию межгосударственной патентной системы. В октябре 1991 г. ими был подписан совместный протокол о намерении заключить между собой Конвенцию об охране промышленной собственности. Учитывая, однако, что для подготовки такой Конвенции необходимо время, было принято решение заключить Временное соглашение об охране промышленной собственности. На встрече в Минске, которая проходила 25—27 декабря 1991 г., был подготовлен и подписан

полный комплект документов Соглашения для одобрения его правительствами независимых государств².

К сожалению, из-за возникших разногласий и деструктивной позиции, занятой отдельными независимыми государствами, данное Соглашение так и не получило одобрения правительств и не вступило в силу. Независимые государства пошли по пути создания своего национального патентного законодательства. В Российской Федерации Патентный закон был принят 23 сентября 1992 г. В отличие от Закона СССР «Об изобретениях в СССР» он регулирует отношения, связанные не только с изобретениями, но и промышленными образцами и полезными моделями. В развитие закона Правительством РФ и Патентным ведомством принят целый ряд подзаконных актов, которые наряду с некоторыми другими законодательными и подзаконными актами, судебной практикой и международными договорами образуют систему источников патентного права.

1 См.: Рассохин В.П., Белов В.В., Пекин Е.И., Цимбалов М.М. Первый шаг к единой патентной системе содружества // ВИ. 1992. № 1—2. С. 2.

2 Текст Временного соглашения опубликован в журнале «Вопросы изобретательства». 1992. № 1—2. С. 6—10-

Глава III. Система источников патентного права

§ 1. Законы

В настоящее время основным источником патентного права России является Патентный закон от 23 сентября 1993 г. Как следует из ст. 1 указанного Закона, им регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение в одном законе правовых норм, посвященных трем, хотя и схожим, но вполне самостоятельным объектам промышленной собственности, является особенностью российского Патентного закона. Данный опыт можно признать вполне удачным. Четыре пятых норм Закона действуют в отношении всех трех объектов промышленной собственности. Это позволило в значительной степени сохранить объем нормативного материала, устранив его дублирование в различных нормативных актах. Особенности, обусловленные спецификой отдельных объектов охраны, в достаточной степени отражены в нормах, посвященных условиям патентоспособности каждого из них, а также оформлению на них патентных прав.

Патентный закон России представляет собой комплексный нормативный акт, регулирующий патентные отношения различной отраслевой принадлежности. При этом по сравнению с ранее действовавшим законодательством, в частности Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. и даже с Законом СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г., значительно возрос удельный вес гражданско-правовых норм, которые в настоящее время регулируют практически все ключевые вопросы изобретательской деятельности. Сейчас к их числу с полным основанием могут быть отнесены, к примеру, нормы, регламентирующие подачу и рассмотрение заявок на объекты промышленной собственности, которым ранее традиционно

приписывался административно-правовой характер. Как следует из Закона, Патентное ведомство РФ не пользуется по отношению к заявителям никакими властными полномочиями, что логически увязывается с передачей споров по заявкам на рассмотрение Вьющей патентной палаты. Гражданско-правовые начала внедрены и в такую важную сферу, как регулирование отношений между работником и работодателем, возникающих в связи с изданием и использованием служебных разработок (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ), и т.д.

Наряду с гражданско-правовыми Патентным законом регламентируются и некоторые административно-правовые (ст. 26, 33, 34) и процессуальные (ст. 31) отношения, в нем содержатся отсылки к уголовному, налоговому и иному законодательству.

Патентный закон РФ относительно невелик по объему, он состоит всего из 37 статей, большинство из которых, в свою очередь, включает несколько самостоятельных норм. Подавляющая часть этих норм является нормами прямого действия; бланкетный характер имеют лишь тринадцать норм. Сравнительно небольшой объем Патентного закона объясняется, на наш взгляд, несколькими причинами. Прежде всего, безусловно, сказалось отсутствие опыта патентно-правовой охраны разработок в нашей стране. Например, уже сейчас очевидно, что многие вопросы оказались не урегулированными новым Законом. Далее, для создания полноценного патентного закона требовалось, конечно, большее время, чем то, которым располагали его разработчики. Между тем реально складывавшаяся ситуация требовала скорейшего принятия закона, пусть даже не доведенного до полной степени готовности. Наконец, нужно учитывать, что некоторые вопросы сознательно выведены за рамки действия Патентного закона. К их числу относится, в частности, вопрос о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, охрана и использование которых будут урегулированы специальным законом. Отдельным законом будут определены комплектация и порядок деятельности Высшей патентной палаты РФ. Урегулирование целого ряда вопросов постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» поручено Правительству РФ.

Структурно Патентный закон России состоит из 8 разделов: I — «Общие положения», II — «Условия патентоспособности», III — «Авторы и патентообладатели», IV — «Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца»; V — «Получение патента»; VI — «Прекращение действия патента»; VII — «Защита прав патентообладателей и авторов»; VIII — «Заключительные положения». Группировку норм по указанным разделам следует признать достаточно логичной и удачной. Пожалуй, особый раздел Закона следовало посвятить Патентному ведомству РФ, компетенция которого в самых общих чертах сейчас определяется в разделе «Общие положения». Конечно, не все разделы Закона одинаково содержательны, в частности, крайне неудачен и слаб раздел, посвященный защите прав патентообладателей и авторов.

Оценивая Патентный закон РФ в целом, можно сказать следующее. Безусловно, данный акт, рожденный в столь непростых условиях, имеет множество недостатков. Он не свободен от пробелов и противоречий, редакция ряда его норм ухудшена по сравнению с Законом СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г., некоторые его положения представляют собой явные результаты компромиссов противоборствующих сил¹. Однако при всем этом новый Закон следует признать весьма прогрессивным и в целом квалифицированно составленным актом. С его принятием возник правовой фундамент для создания в России общепринятой системы охраны новых разработок, без которого было бы немыслимо дальнейшее научно-техническое развитие страны в новых рыночных условиях. Несомненно, что в дальнейшем, по мере того, как будет накоплен некоторый опыт применения Патентного закона, он будет совершенствоваться, в частности, пополняться новыми нормами, а также станет более последовательным.

Помимо Патентного закона вопросы, связанные с охраной и использованием объектов промышленной собственности, затрагиваются в ряде других законодательных актов, посвященных в целом регулированию иных общественных отношений. Так, Закон РФ «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. относит к объектам промышленной собственности продукты интеллектуального и

творческого труда, в том числе изобретения и промышленные образцы (п.4. ст. 2). Вопросы, связанные с предоставлением авторам и хозяйствующим субъектам, которые используют объекты промышленной собственности, льготных условий налогообложения и кредитования, решаются в законах о налогах и инвестициях³ и т.д.

Особого внимания заслуживает вопрос об отнесении к числу источников патентного права норм Гражданского кодекса РСФСР. Как известно, ГК РСФСР 1964 г. имел в своем составе особый раздел, который назывался «Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец». В практическом отношении значение данного раздела было очень невелико, так как он содержал всего лишь восемь статей самого общего характера. Поэтому в реальной жизни изобретательские отношения регулировались нормами Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. и других подзаконных актов.

1 В качестве примеров можно привести создание Высшей патентной палаты вместо Патентного суда, присвоение охранному документу на полезную модель наименования свидетельства, а не патента и др.

2 К сожалению, обещанные изобретателям и патентообладателям налоговые льготы до сих пор не предоставлены, что серьезно тормозит Внедрение новой техники,

После вступления в действие на территории России Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.¹, которые в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ. от 14 июля 1992 г. «О регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы»² должны применяться до принятия нового Гражданского кодекса России, а также в результате принятия Патентного закона РФ раздел VI ГК РСФСР 1964 г. не только практически, но и формально утратил свое значение. Его место занял раздел V «Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве» Основ гражданского законодательства. Нормы этого раздела, как, впрочем, и все другие правила Основ, являются действующими в той части, в какой они не противоречат Патентному закону РФ и другим законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г.

Можно предполагать, что будущий Гражданский кодекс РФ, проект которого разрабатывается в настоящее время, также будет иметь в своем составе аналогичный раздел. Вполне естественным является вопрос о смысле его существования в условиях, когда имеются специальные законы об охране и использовании отдельных объектов промышленной собственности. Представляется, что нормы этого раздела призваны выполнять роль связующего звена между общими актами гражданского законодательства и специальными законодательными актами об охране объектов промышленной собственности. В теоретическом плане этим подчеркивается, что отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов промышленной собственности, включаются в сферу гражданско-правового регулирования со всеми вытекающими отсюда последствиями. В практическом плане это означает, что к этим отношениям могут и должны применяться общие положения гражданского права, в частности нормы общей части Гражданского кодекса. Поэтому хотя Гражданский кодекс, равно как и другие основополагающие акты гражданского законодательства, вряд ли стоит непосредственно относить к числу источников патентного права, закрепленные им правила не должны сбрасываться со счетов при регулировании патентных отношений.

[^]ВС. 1991. № 26. Ст. 733. 2 ВВС. 1992. № 30, Ст. 1800.

В соответствии с п.2. постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г.1 данный закон применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, т.е. после 14 октября 1992 г., когда он был официально опубликован. Такой подход является вполне естественным, однако он порождает множество вопросов, связанных с правовым режимом ранее зарегистрированных объектов промышленной собственности, судьбой поданных, но еще не рассмотренных заявок и т.д. В основном эти вопросы решены в названном выше постановлении, которое в связи с этим также является важным источником патентного права. Конкретные вопросы, связанные с переходом от действовавшей ранее системы охраны разработок к патентно-правовой их охране, будут подробно рассмотрены ниже. Здесь же необходимо отметить следующее.

Признание действия на территории России всех ранее выданных охранных документов СССР на изобретения и промышленные образцы, включая авторские свидетельства и свидетельства, и установление добровольного порядка их обмена на патенты РФ означают, что в РФ в течение достаточно продолжительного времени будет действовать определенная часть выданных в прежние годы авторских свидетельств (свидетельств). Выданные ранее патенты, а также патенты, полученные взамен авторских свидетельств (свидетельств), будут признаваться недействительными на основе процедурных правил, установленных новым Патентным законом, но с учетом критериев патентоспособности, которые были закреплены прежним законодательством. Эти примеры (а также другие, которые можно было бы привести) показывают, что, хотя основным источником патентного права стал новый Патентный закон РФ, в целом ряде случаев к отношениям, связанным с охраной и использованием объектов промышленной собственности, будет применяться прежнее законодательство. Поэтому оно также в известном смысле может рассматриваться в качестве источника патентного права.

§ 2. Подзаконные акты

Важную группу источников патентного права образуют подзаконные акты, принятые в развитие Патентного закона РФ и Других законодательных актов. Их существование является вполне естественным, поскольку в одном законе нецелесообразно, да и невозможно урегулировать все без исключения вопросы, возникающие в рассматриваемой сфере. Многие правила, посвященные сравнительно частным вопросам, например правила офор-

ВВС. 1992. № 42. Ст. 2320.

мления отдельных документов заявки, носят во многом технический характер. Их помещение в один акт с нормами, имеющими для охраны объектов промышленной собственности принципиальное значение, едва ли было бы уместным. Кроме того, закон должен обладать известной стабильностью, подобные же правила достаточно быстро меняются в соответствии с

потребностями времени. Наконец, некоторые положения закона могут пониматься в самом различном смысле и потому объективно требуют своего толкования. Оно во многом обеспечивается за счет принятия" подзаконных актов. Толкуя и разъясняя закон, компетентные государственные органы, и прежде всего Патентное ведомство, проводят определенную государственную патентную политику.

В рассматриваемой области подзаконные акты в основном носят общий характер, т.е. распространяются на всех лиц, так или иначе связанных с охраной и использованием объектов промышленной собственности. Напротив, ведомственных и локальных актов относительно немного. Среди подзаконных актов общего характера различаются нормативные акты, принятые Правительством РФ, и нормативные акты, принятые Патентным ведомством РФ.,

К компетенции Правительства Патентный закон РФ отнес решение таких важных вопросов, как определение правового статуса Федерального фонда изобретений России (ст. 9), утверждение Положения о патентных поверенных (п. 3 ст. 15), установление видов, размера и сроков уплаты патентных пошлин (ст. 33) и др. Кроме того, в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1993 г. Правительству РФ поручено подготовить и издать нормативные акты о порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения, о порядке обращения с секретными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами и компенсации за их засекречивание, о гарантиях прав работающих на государственных предприятиях, в организациях, учреждениях авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и др. Некоторые из названных выше актов уже приняты¹, другие находятся в стадии подготовки.

1 См., напр.: Положение о патентных поверенных, утв. постановлением Совета Министров РФ от 12 февраля 1993 г. // ПиЛ. 1993. № 5—6. С. 22—24; постановление Совета Министров РФ от 12 июля 1993 г. «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения» // САПП. 1993. № 29. Ст. 2681; и др.

Большая роль в регулировании патентных отношений отводится актам Патентного ведомства. В соответствии со ст. 2 Патентного закона, а также Положением о Комитете Российской Федерации по патентам и товарным знакам, утвержденным Указом Президента РФ от 12 февраля 1993 г. № 223' Патентное ведомство разрабатывает, принимает и издает правила и разъяснения по применению законодательства РФ в области охраны промышленной собственности. Важнейшее практическое значение в этом плане имеют утвержденные Патентным ведомством 20 сентября 1993 г. новые Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение²; Правила составления и подачи заявки на выдачу свидетельства на полезную модель³;

Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на промышленный образец⁴. Они содержат более подробную по сравнению с Патентным законом нормативную информацию об оформлении заявок, их составе, формах необходимых документов и т.п.

Помимо правил, касающихся составления и подачи патентных заявок, Патентным ведомством 16 февраля 1993г. утверждены Правила проведения аттестации и регистрации патентных поверенных⁵, а 25 июня 1993 г. — Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории РФ авторских свидетельств СССР на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов РФ на оставшийся срок⁶, и др. Что касается разъяснении Патентного закона, то они, принимая во внимание предшествующую практику, могут иметь форму различных инструкций, правил, разъяснении, положений и т.п. Указанные акты, если только при их издании Патентное ведомство не превышает своей компетенции, носят

обязательный характер и должны исполняться всеми без исключения лицами.

К числу ведомственных подзаконных актов относятся нормативные акты различных министерств и ведомств, посвященные развитию изобретательства, охране и использованию объектов промышленной собственности в соответствующей отрасли народного хозяйства. Количество таких актов, равно как и сфера их

1 Пил. 1993. № 5—6. С. 19—21. а РВ. 1993, № 234 (403).

3 Там же. С. 22—31.

4 Там же. С. 32—39.

5 Пил. 1993. № 5—6. С. 24—27.

6 РВ. 1993. № 129 (298).

действия, в последнее время значительно уменьшились в связи с реформой патентного законодательства, а также сокращением числа отраслевых министерств. Ведомственный характер имеют, однако, и некоторые акты Патентного ведомства, регламентирующие внутреннюю деятельность организаций, которым поручено выполнение отдельных функций, закрепленных законом за Патентным ведомством, в частности Всероссийского научно-исследовательского института государственной патентной экспертизы, Российской государственной патентной библиотеки и др.

Локальные подзаконные акты представлены, с одной стороны, нормативными актами местных органов власти и управления, а с другой — внутриорганизационными актами учреждений, связанных с охраной и использованием объектов промышленной собственности. Число актов, принятых в рассматриваемой сфере местными органами власти и управления, крайне ограничено. В качестве примеров можно привести распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 1 июля 1992 г. «О правовой охране интеллектуальной собственности Санкт-Петербурга»¹, положения о региональных фондах поддержки деятельности изобретателей и новаторов и т.п. Внутриорганизационные нормативные акты, действующие в пределах издавших их организаций, включают в свой состав индивидуальные уставы (положения) тех юридических лиц, которые занимаются охраной и организацией использования объектов промышленной

собственности как одним из основных видов своей уставной деятельности. Сюда же относятся правила их работы, должностные инструкции отдельных работников и т.п. Рассматривая систему подзаконных актов, посвященных охране и использованию объектов промышленной собственности, нельзя не затронуть вопроса о судьбе тех многочисленных актов, которые были приняты до вступления в силу нового Патентного закона РФ. К сожалению, в постановлении Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г., кроме общих указаний Правительству о приведении законодательства в соответствие с вновь принятым Законом, об этом ничего не говорится. Как представляется, было бы неверным утверждение о том, что все эти акты автоматически утратили силу. Безусловно, такая участь постигла значительную часть из них. Например, прекратили свое действие все те нормативные акты, которые касались разрешительного порядка патентования

¹ Вестник Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов. 1992. № 11. С. 60—61.

объектов промышленной собственности за границей, обмена патентов на авторские свидетельства и др. Некоторые из прежних актов продолжали действовать в той своей части, в какой они не противоречили принятому Патентному закону, и до того момента, пока они не были заменены другими актами. Наконец, отдельные подзаконные акты, несомненно, будут применяться и в дальнейшем в связи с тем, что на территории РФ будут действовать те авторские свидетельства, которые их владельцы не обменяют на патенты РФ.

§ 3. Судебная практика

Следуя правовой традиции большинства европейских стран, правовая система России проводит достаточно четкое размежевание между сферами правотворчества и правоприменения. Считается, что новые правовые нормы создаются лишь органами государственной власти и управления; прерогативой судебных и иных правоприменительных органов является применение закона к конкретным жизненным ситуациям. В этой связи судебные решения по конкретным патентным делам не приобретают прецедентного

значения в смысле общеобязательности данных решений при рассмотрении аналогичных дел в будущем.

Это, однако, не означает, что судебная практика при рассмотрении патентно-правовых споров вообще не играет никакой роли в правовой системе России. Совершенно очевидно, что без учета практики невозможны ни деятельность судов, ни функционирование законодательства, ни развитие юридической науки. Данное положение неоднократно подчеркивалось ведущими российскими учеными-юристами¹, которые рассматривают судебную практику в качестве особого правового феномена, не сводимого ни к организаторской (процессуальной) деятельности судов по осуществлению правосудия, ни к решениям судов по конкретным делам. Наряду с правовыми нормами судебная практика является важным объективированным элементом правового регулирования. Ее место и роль в системе правового регулирования определяются, с одной стороны, необходимостью конкретизации правовых норм в процессе их применения, а с другой — необходимостью восполнения пробелов в праве, которые неизбежно появляются в быстро текущей жизни. Таким образом, судебная практика — это сложившиеся при разрешении судами однородных конкретных дел правовые положения, выработанные в

См., напр.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т.1. С. 346

результате единообразного и многообразного применения норм к отношениям, не урегулированным с исчерпывающей ясностью или неполно урегулированным соответствующим законом*. Взгляд на судебную практику как на устоявшуюся линию в деятельности судебных органов по разрешению однородных дел разделяется многими учеными².

Судебная практика как объективное правовое явление выступает в системе правового регулирования патентных отношений в России в трех основных формах. Первую из них образует текущая практика местных судов по разрешению патентных дел. Здесь накапливается первый опыт применения патентного законодательства, намечаются линии решения тех или иных категорий патентных дел, выявляются несовершенства и пробелы патентного права. Данный опыт обобщается вышестоящими судами, нередко наиболее интересные

или типичные дела приводятся в публикациях научных и практических работников. На основе изучения и обобщения судебной практики этого уровня выпускаются различные сборники и обзоры, в частности ежегодные комментарии судебной практики. Приводимые в них решения по конкретным патентным делам имеют важное значение для понимания развития судебной практики, однако они не обладают юридической силой источников патентного права.

Второй формой выражения судебной практики являются решения Верховного Суда России по конкретным патентным делам, рассмотренным им по первой инстанции, в кассационном порядке или в порядке надзора. Как правило, наиболее принципиальные решения публикуются в официальном бюллетене Верховного Суда, а также в различных юридических сборниках. Согласно сложившейся традиции эти публикации снабжаются заголовками, отражающими суть решения и помогающими практическим работникам ориентироваться в сборниках и вести систематизированный учет судебной практики.

Основной целью публикации решений Верховного Суда по конкретным делам является ориентация нижестоящих судов и всех лиц, толкующих закон, на правильное применение патентного законодательства при разрешении отдельных вопросов патентного права. Как верно отмечается в литературе, такая практика дает прецедент толкования права³. В отличие от прецедента как

¹ См.: Вильнянский С.И. *Лекции по советскому гражданскому праву*. Харьков, 1958. С. 57.

² См., напр.: Иоффе О.С. *Советское гражданское право*. Л., 1958. С. 44; Новицкий И.Б. *Источники советского гражданского права*. М., 1959. С. 125; и др.

³ См.'. Венгеров А.Б. *О прецедентном толковании правовой нормы* // *Ученые записки ВНИИСЗ*. М., 1966. Вып. 6, С. 3.

источника права прецедент толкования не создает новой юридической нормы, а связан с разъяснением уже существующей нормы права, с выработкой определенного устоявшегося положения о применении нормы права по аналогичным делам. Являясь образцом правильного применения нормы права, прецедент толкования в силу своей убедительности, информативного характера, неоднократного применения получает общеизвестность, устойчивость и учитывается в судебной деятельности при применении нормы права'. Решения

Верховного Суда по наиболее важным делам получают широкую известность, на них ссылаются ученые и адвокаты и т.д. Таким образом, решения Верховного Суда по некоторым конкретным патентным делам, не становясь новой нормой права, в известной мере приобретают нормативное значение, имеют общий характер, являясь своего рода образцом решения через пример. В строгом смысле слова они не относятся к источникам патентного права, но близки к ним по своим функциям и назначению.

Наконец, третьей формой, в которой судебная практика выражается в обобщенном и концентрированном виде, являются руководящие постановления и разъяснения Верховного Суда России. Верховный Суд наделен правом рассматривать материалы обобщения судебной практики и давать руководящие разъяснения судам по вопросам применения патентного законодательства при рассмотрении судебных дел. Эти руководящие разъяснения уже не связаны непосредственно с решением конкретных патентно-правовых споров, а представляют собой результат обобщения судебной практики. Хотя по своему статусу Верховный Суд должен лишь разъяснять судам, как правильно применять действующие нормы права, на практике им создается немало таких норм, которые не только по внешнему виду, но и по своему содержанию ничем не отличаются от новых норм права. Руководящие разъяснения Верховного Суда обязательны для судов, участников процесса и вообще любых лиц, применяющих закон. В случае, если решение по конкретному делу противоречит правилу, сформулированному в руководящем постановлении Верховного Суда, это решение подлежит отмене. Поэтому имеются все основания для того, чтобы отнести руководящие постановления Пленума Верховного Суда России к числу источников патентного права.

В настоящее время Верховным Судом России пока не принято специальных постановлений по практике применения нового

*См.: Судебная практика в советской правовой системе / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1971. С. 58—59. 2**

патентного законодательства. Суды в своей практической деятельности руководствуются постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 15 ноября 1984г. «О применении судами

законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами».¹

Следует отметить, что до настоящего времени судебная практика по патентным делам чрезвычайно скупа. Например, в городском суде Санкт-Петербурга, города с пяти миллионным населением и большим научно-техническим потенциалом, за год рассматривается не более десятка дел, связанных с нарушением прав на объекты промышленной собственности. Причин такого положения несколько. Основной из них до самого недавнего времени было то, что патентная форма охраны, несмотря на формальное разрешение на ее использование, в действительности российскими изобретателями почти не применялась. Патенты выдавались практически одним лишь иностранным заявителям, которые, однако, ввиду закрытости советского общества и отсутствия средств контроля не имели реальной возможности в должной степени следить за соблюдением принадлежащих им прав. Отсутствие патентных прав у российских граждан и организаций естественным образом исключало возникновение самой распространенной категории патентных споров, связанных с нарушением чужих патентных прав.

Кроме того, в соответствии с ранее действовавшим советским изобретательским правом многие споры, возникающие в сфере изобретательства, подлежали разрешению в административном, а не в судебном порядке. Так, суду были не подведомственны споры о признании заявленного решения изобретением или промышленным образцом, споры о приоритете, споры, связанные с отказом в принятии к рассмотрению заявки на изобретение или промышленный образец, и др. Эти и некоторые другие категории споров рассматривались органами Патентного ведомства, в частности Контрольным советом научно-технической экспертизы Госкомизобретений². По ряду споров, относящихся к судебной подведомственности, в обязательном порядке применялась процедура досудебного урегулирования (споры о правильности под-

¹ ВВС. 1985. № 1. С.13—18.

2 В этой связи известный интерес представляют решения Контрольного совета по отдельным делам, которые публиковались в журнал «Вопросы изобретательства» и некоторых других изданиях и показывали позицию экспертной практики в наиболее сложных или типичных ситуациях.

экономии, размера, порядка и сроков выплаты вознаграждения споры об установлении использования изобретения или промышленного образца и др.), что также объективно уменьшало количество споров, доходящих до суда.

Наконец, факторами, сдерживающими обращение изобретателей в суд за защитой своих прав, были сложность и длительность судебного разбирательства, отсутствие квалифицированной юридической помощи в этой области, нежелание адвокатов браться за подобные дела и т.п.

Можно с уверенностью полагать, что в ближайшие годы положение дел в рассматриваемой области значительно изменится. С принятием Патентного закона патент стал единственной формой охраны прав в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Появились не только формальные, но и реальные возможности закрепления, осуществления и реализации исключительных прав на использование запатентованных объектов, что безусловно будет порождать споры по этому поводу. Это дает основания считать, что значение судебной патентной практики в системе источников патентного права неизмеримо возрастет.

§ 4. Международные договоры

В системе источников патентного права важное место занимают международные договоры и соглашения. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Патентном законе РФ, то применяются правила международного договора (ст. 37 Патентного закона РФ). Как известно, Советский Союз участвовал с 1965 г. в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а с 1978 г. — в Договоре о патентной кооперации. Кроме того, бывшими социалистическими странами был заключен ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в области изобретательства, в частности Соглашение о правовой охране

изобретений, промышленных, общепользовательных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества 1973 г., Соглашение об унификации требований к составлению и подаче заявок на изобретения 1975 г., Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охраняемых Документов на изобретения 1976 г. В связи с прекращением существования СССР встал вопрос о том, в какой мере указанные международные договоры связывают независимые государства, возникшие после распада Советского Союза. Данный случай осложняется тем, что СССР не был участником Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 г., которая содержит достаточно четкое его решение. Поэтому приходится исходить из общепринятых принципов и норм международного права, в частности принципов равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства государств, добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН.

Следует признать, что ни одно из независимых государств — субъектов бывшего СССР, включая Россию, не могло автоматически считаться участником названных выше международных договоров и соглашений. Чтобы стать их участниками, новые независимые государства должны, во-первых, выполнить юридические условия, установленные этими договорами. Например, в соответствии со ст. 12 Парижской конвенции по охране промышленной собственности каждое государство-участник должно создать государственное патентное ведомство, иметь центральное хранилище патентных документов и издавать официальный бюллетень для публикации сведений о выданных патентах. Во-вторых, государство, желающее и способное участвовать в конвенциях по охране промышленной собственности, должно официально присоединиться к ним. К настоящему времени это сделано, по имеющимся сведениям, лишь Украиной и Россией, хотя о своем признании основных международных договоров в области промышленной собственности заявили практически все вновь образованные независимые государства. Так, во Временном соглашении об охране промышленной собственности, подписанном 27 декабря 1991 г. в Минске семью государствами — субъектами бывшего Союза ССР

(Армения, Беларусь, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, Казахстан)', подчеркивалось, что «государства-участники обязуются соблюдать на своей территории международные обязательства СССР в области охраны промышленной собственности и провозглашают намерение присоединиться к Парижской конвенции по охране промышленной собственности после выполнения юридических и иных условий, установленных этой Конвенцией».

В соответствии с общепризнанными нормами международного права добровольное и прямо выраженное заявление государства о соблюдении им того или иного международного обязательства налагает на это государство определенные юридические обязанности. Таким образом, хотя формально большинство независимых государств — субъектов бывшего Союза ССР пока не

1 ВИ. 1992. № 1—2. С. 6—12.

участвует в основных международных конвенциях • по охране промышленной собственности, закрепленные в них правила действуют на территории тех государств, которые официально заявили о своем признании международных обязательств СССР в рассматриваемой области.

Что касается России, то для ее официального участия в Парижской конвенции по охране промышленной собственности и в других международных договорах нет формальных препятствий. В РФ имеется государственное патентное ведомство в лице Комитета по патентам и товарным знакам, есть центральное хранилище патентных документов, издается официальный бюллетень и т.п. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. согласуется с правилами основных международных конвенций. Некоторые его нормы, в частности закрепленные ст. 12—13, 20 и др., прямо воспроизводят содержащиеся Парижской конвенции положения, касающиеся преждепользования, конвенционного приоритета, действий, не являющихся нарушениями прав патентообладателя, и др.

Как уже отмечалось, 27 декабря 1991 г. семь государств — субъектов бывшего Союза ССР подписали Временное соглашение об охране промышленной собственности, которое было призвано ликвидировать образовавшийся в связи с распадом СССР правовой

вакуум в области охраны промышленной собственности. В соответствии с указанным Временным соглашением предполагалось создание Международной организации по охране промышленной собственности. Основными ее задачами должны были быть выдача межгосударственных охранных документов и регулирование отношений в области охраны промышленной собственности. Планировалось создание Административного совета, Патентного ведомства на базе патентной системы СССР и Международного патентного суда.

Участники Временного соглашения приняли на себя обязательство о признании действия на своей территории ранее выданных охранных документов Союза ССР на объекты промышленной собственности и обеспечении охраны прав их владельцев и авторов (ст. 6). Исключительные права на объекты промышленной собственности, вытекающие из выданных ранее охранных документов и ранее принадлежавшие СССР, должны были принадлежать всем государствам-участникам. После длительной Дискуссии участники приняли решение не предусматривать в Соглашении процедуру обмена авторских свидетельств на изобретения и свидетельств на промышленные образцы на международные патенты в связи с неизбежным возникновением трудноразрешимых юридических ситуаций, связанных с разделением общесоюзной собственности. Напомним, что постановление Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 мая 1991 г.¹ предоставляло право производить обмен авторских свидетельств на патенты СССР. Такой обмен продолжался до 27 декабря 1991 г., а затем согласно Временному соглашению был прекращен. Участники договорились, что данный вопрос будет окончательно решен в ходе разработки и заключения Межгосударственной конвенции, которая призвана заменить собой Временное соглашение. В соответствии со ст. 5 Временного соглашения Межгосударственное патентное ведомство должно было выдавать заявителям межгосударственные патенты на изобретения и промышленные образцы, имеющие одинаковое действие на территориях всех государств-участников и способные передаваться, аннулироваться и прекращать свое действие лишь в отношении всех этих территорий в целом. Соглашение не

препятствовало государствам-участникам выдавать национальные охраняемые документы.

К сожалению, Временное соглашение так и не вступило в силу в связи с изменением позиции по этому вопросу некоторыми странами-участницами. В результате был упущен прекрасный шанс не допустить раскола в области, в которой объединение усилий и средств различных государств имеет несомненные преимущества перед национальной разобщенностью. Суверенизация патентных ведомств и введение национальных патентов в странах СНГ больно ударили прежде всего по изобретателям, права и законные интересы которых практически перестали защищаться в других независимых государствах — субъектах бывшего Союза ССР. В настоящее время зреет понимание того, что лишь совместными усилиями можно преодолеть кризис, сложившийся в области охраны промышленной собственности. В частности, Россией ведутся переговоры о подписании двусторонних межправительственных соглашений с Беларусью, Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Арменией и Латвией. Правительства стран Содружества приступили к разработке межгосударственной конвенции по охране промышленной собственности.

¹ ВВС. 1991. № 25. Ст. 704. Аналогично решался данный вопрос и в постановлении Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «О промышленных образцах».

Глава IV. Объекты патентного права

§ 1. Понятие и признаки изобретения

а. Общие положения

В отличие от ранее действовавшего законодательства Патентный закон РФ не дает формально-логического определения понятия изобретения, а называет лишь условия его патентоспособности. В соответствии с п. 1 ст. 4 «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Подобный подход заслуживает поддержки как согласующийся с мировой патентной практикой, которая, как правило, акцентирует внимание не на любых признаках объекта охраны, а лишь на тех, наличие которых необходимо для предоставления охраны.

Сказанное позволяет по-новому взглянуть на само понятие изобретения. Опираясь на формулировку ст. 4 Патентного закона РФ, можно сделать вывод, что наряду с изобретениями, которым предоставляется правовая охрана, существуют и такие изобретения, которым в силу тех или иных причин охрана государством не гарантируется. Иными словами, вполне правомерно говорить о родовом понятии изобретения как объективно существующем явлении, которое в самом общем виде можно определить как творческое решение задачи. Изобретением может считаться всякий достигнутый человеком творческий результат, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Вопрос о том, охраняется ли данный результат государством, и если охраняется, то в какой форме, лежит уже в иной плоскости и сам по себе не играет решающей роли в объективном признании того или иного решения изобретением. Одни изобретения, которые отвечают предусмотренным законом требованиям, становятся в установленном порядке официально признанными объектами охраны; другие изобретения, которые таким требованиям не соответствуют или хотя

бы и соответствуют, но не оформлены в установленном порядке, охраной не пользуются, однако не перестают быть из-за этого изобретениями. К числу последних можно, в частности, отнести такие технические решения, которые не обладают объективной новизной, хотя и являются результатом самостоятельной творческой работы; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; и др.

Вывод о том, что с позиции действующего законодательства правомерно выделение общего родового понятия изобретения как творческого технического решения задачи, которое охватывает собой как охраняемые, так и неохраняемые изобретения, имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Дело в том, что Патентный закон РФ, в отличие от ранее действовавшего законодательства, не упоминает о таком признаке охраняемого изобретения, как «техническое решение задачи». Означает ли это отказ от данного признака, подразумевающий, в частности, отнесение к числу изобретений нетехнических решений? Для ответа на этот вопрос необходимо, во-первых, вспомнить, что вкладывалось в признак «техническое решение задачи» прежним законодательством, и, во-вторых, посмотреть, произошли ли какие-либо принципиальные изменения в этом плане в новом Законе.

Критерий «техническое решение задачи» в советской юридической литературе традиционно рассматривался как комплексный². Одно из требований соответствия этому критерию заключалось в том, что изобретение должно не просто ставить задачу, а указывать конкретные пути ее решения. При этом задача считалась решенной, если предложение: 1) содержало указание на технические средства ее решения; 2) раскрывало принципиально важные моменты (основную схему); 3) было осуществимым, т.е. пригодным для использования.

Второе требование, выводимое из критерия «техническое решение», состояло в том, что решение задачи должно быть техническим. При этом было совершенно не обязательно, чтобы задача относилась к области техники. Акцент делался не на ней самой, а на сущности ее решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области

техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т.д., но исключительно техническими, а не какими-либо иными средствами (экономическими, организационными и пр.).

Что могло считаться техническим решением задачи, раскрывалось через понятие «объект изобретения». К числу объектов изобретений, т.е. возможных технических решений, относились

1 См., напр.: Инженеру об изобретении /Под ред. Н.М. Зенкина. М., 1976. С. 8; Прахов Б.Г., Зенкин Н.М. Справочное пособие по изобретательству, рационализации и патентному делу. Киев, 1980. С. '43; Патентоведение / Под ред. В.А. Рясенцева. М., 1984. С. 32—33; и др.

устройства, способы, вещества, а также применение известных устройств, способов и веществ по новому назначению. Таким образом, изобретением как техническим решением задачи могло быть признано лишь конкретное работоспособное решение, предложенное в виде устройства, способа, вещества, или предложение по использованию этих объектов по новому назначению.

Обращаясь к анализу Патентного закона, легко заметить, что хотя сам термин «техническое решение задачи» в нем не употребляется, конкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этим критерием, присутствуют и в новом Законе. Во-первых, Патентный закон, как и прежнее законодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишь расширяя их круг. Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроеизводственных процессов общества¹. Напротив, объединяющим признаком объектов, не признаваемых патентоспособными изобретениями, перечень которых дается в п.3 ст.4 Патентного закона, является их нетехнический характер. Во-вторых, п. 1 ст. 4 Патентного закона прямо указывает на уровень техники, в сравнении с которым определяются новизна и изобретательский уровень заявленного в качестве изобретения" решения. В-третьих, в значительной степени содержание критерия «техническое решение задачи» вообрал в себя признак промышленной применимости.

Таким образом, если не становиться на сугубо формальную позицию, нужно сделать вывод, что и на базе действующего законодательства изобретением признается лишь техническое решение задачи. Хотя сам этот термин в новом Законе не употребляется, законодатель подразумевает наличие у охраноспособного изобретения свойств, характерных для любого изобретения как творческого технического решения практической задачи.

Прежде чем перейти к детальной характеристике закрепленных Патентным законом признаков охраноспособного изобретения и его объектов, необходимо отметить следующее. С принятием нового Закона предъявлявшиеся ранее к охраноспособным изобретениям критерии «существенные отличия» и «положительный эффект» заменены признаками «изобретательский уро-

** См.: Охрана изобретений законодательством СССР /Под ред. АД*

вень» и «промышленная применимость». Основной причиной этого послужило вполне оправданное желание сблизить наше понимание изобретения с наиболее распространенной его моделью. Едва ли случайно почти дословное совпадение формулировок ст.4 Закона с формулировками, содержащимися в патентных законах некоторых европейских стран, а также в ряде международных соглашений, например ст. 52—53 Конвенции о выдаче европейских патентов, ст. 201 проекта Договора о гармонизации патентных законов. Нелепо видеть за этим какую-то капитуляцию перед Западом или ущемление национального достоинства, как утверждали в ходе обсуждения проекта некоторые оппоненты Закона. Изобретения не знают национальных границ и не обладают классовым характером. В условиях, когда все развитые страны, и не только они, пытаются унифицировать патентные законы, стремление во что бы то ни стало сохранить в этой области свою самобытность легко может обернуться изоляцией от мирового научно-технического прогресса. Поэтому следует только приветствовать то решительное сближение с общепринятыми правилами, которое состоялось с принятием нового Закона.

Что касается существа закрепленных Законом критериев охраноспособности, то при всей непривычности введенных понятий

вытекающие из них требования не столь уж необычны для российского законодательства. Напротив, большинство из них в той или иной форме предъявлялось к изобретениям и раньше. Поэтому вряд ли оправданы утверждения некоторых специалистов о том, что в Законе используются совершенно иные критерии патентоспособности, что всем экспертам и изобретателям придется полностью переучиваться и т.п.

Наиболее существенным изменением в этом плане может считаться лишь отказ законодателя от такого признака охраноспособности изобретения, как «положительный эффект». Как справедливо отмечается в специальной литературе, это прямо связано с полным переходом к патентной форме охраны изобретений¹. Поскольку все расходы и хлопоты, связанные с патентованием, возлагаются на самого будущего патентовладельца, в первую очередь его должна заботить ожидаемая эффективность от использования изобретения. В этих условиях дополнительный экспертный контроль за полезностью изобретения становится излишней бюрократической мерой, в существовании которой общество не заинтересовано. Остальные изменения в критериях охраноспособности, как будет показано ниже, носят скорее терминологический, чем сущностный характер.

¹ См.: Дементьев В.Н. Требования к изобретению // ВИ. 1990. № 8. С. 19.

6. Объекты изобретений

В соответствии с п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ объектами изобретений могут являться устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных объектов. Это позволяет, во-первых, отграничивать технические решения от нетехнических и, во-вторых, обеспечивает объективную возможность контроля за использованием охраняемых законом изобретений. Четкое разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, поскольку вид объекта определяет объем прав

патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных действий и т.п.

Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства — наличие конструктивных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, форма выполнения элементов или устройства в целом, параметры и другие характеристики элементов, материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом, и т.п. К устройствам как объектам изобретений относятся всевозможные конструкции и изделия — машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные средства, оборудование, сооружения и т.д. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

Способ — это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определенных правил. Как объект изобретения способ характеризуется технологическими средствами — наличием определенного действия или совокупности действий, порядком выполнения таких действий (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.), условиями осуществления действий, режимом использования веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), Устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов и т.д.

Способы как процессы выполнения действий над материальными объектами обычно подразделяются на: 1) способы, направление на изготовление продуктов (изделий, веществ и т.д.); 2) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т.д.); 3) способы, в результате которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.д.). Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ,

распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом (п.2 ст-10 Патентного закона). Что касается способов третьей группы, то с принятием нового Закона патенты стали выдаваться также на способы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, которые ранее охранялись только авторскими свидетельствами.

Вещество представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. К веществам как объектам изобретений относятся: 1) индивидуальные соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии; 2) композиции (составы, смеси); 3) продукты ядерного превращения.

Индивидуальные соединения могут заявляться в качестве изобретений тогда, когда установлен их качественный и количественный состав, а также связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой. Для индивидуальных соединений с неустановленной структурой, в частности антибиотиков, а также объектов генной инженерии, необходимо раскрытие их физико-химических и иных характеристик (в том числе признаки способа их получения), позволяющих их идентифицировать.

Для характеристики композиций (сплавы, керамика, смеси любого назначения и т.п.) используются, в частности, такие признаки, как качественный и количественный состав ингредиентов, структура композиции и ингредиентов и т.д. Защита композиций неустановленного состава может быть предоставлена, если определены их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Продукты ядерного превращения характеризуются, в частности, качественным (изотоп) и количественным (число протонов и нейтронов) составом, а также основными ядерными характеристиками: период полураспада, тип и энергия получения (для радиоактивных изотопов).

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание научной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т.д. К штаммам микроорганизмов, культур клеток растений и животных относятся индивидуальные штаммы (штаммы традиционных микроорганизмов — бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д., штаммы микроорганизмов, подпадающих под определение «микроорганизм» — простейшие микроскопические водоросли, микроскопические лишайники, микроскопические беспозвоночные животные и т.д.) и консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных (смешанные штаммы микроорганизмов, ассоциации микроорганизмов, смешанные культуры клеток растений и(или) животных и др.).

Для характеристики индивидуальных штаммов микроорганизмов используются, в частности, такие признаки, как культурно-морфологическая характеристика с указанием температуры выращивания и возраста культуры, физико-биохимическая характеристика, биотехническая характеристика и т.д. Индивидуальные штаммы культур растений и животных характеризуются родословной культур, стандартными условиями выращивания, данными о видовой принадлежности и т.д. Консорциумы микроорганизмов дополнительно к перечисленным для индивидуального штамма признакам характеризуются происхождением, факторами и условиями адаптации и селекции, числом и доминирующими компонентами и т.п.

Применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имела в виду ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применяться данное устройство, способ, вещество или штамм. Ранее известное средство оказывается

способным удовлетворять совсем иную потребность, в связи с чем оно приобретает функцию, существенно отличающуюся от той, которую уже имеет¹. Изобретение на применение не характеризуется ни конструктивными, ни технологическими, ни качественными (рецептурными) средствами. Его GyTb заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования. Для характеристики изобретений на применение используются крат-

См.: Патентоведение/Под. ред. В.А. Рясенцева. М., 1984. С. 39.

кая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание нового назначения известного объекта. К применению по новому назначению приравнивается первое применение известных веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности.

в. Объекты, не признаваемые изобретениями

Наряду с объектами изобретений в Патентном законе содержится перечень творческих результатов, которые не признаются патентоспособными изобретениями (п. 3 ст. 4). К ним относятся:

- научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения хозяйственных операций;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Это не означает, что указанные объекты вообще исключаются из сферы правовой охраны. Напротив, большинство из них при соответствии установленным в законе критериям охраняется правом, однако не в качестве изобретений, а как иные объекты интеллектуальной собственности. Так, проекты планировки сооружений, зданий, территорий охраняются в качестве произведений архитектуры; предложения, определяющие внешний вид изделий, могут быть признаны промышленными образцами; новые сорта растений и породы животных охраняются законодательством о селекционных достижениях; в качестве самостоятельных объектов охраны выступают топологии интегральных микросхем и т.д. Законодатель лишь подчеркивает, что названные объекты не признаются изобретениями. Основной причиной этого для большинства из них служит то, что они не являются техническими решениями задачи, т.е. не подпадают под понятие устройства, способа, вещества или штамма. Если же конкретное решение, будь то решение задачи познания, решение внешнего вида изделия или проект сооружения, обеспечивает тот или иной технический результат, оно может быть признано изобретением. Примером может служить открытие В.А. Фабрикантом, М.М. Вудынским и Ф.А.Бутаевым явления усиления электромагнитных волн (диплом № 12), которое было одновременно зарегистрировано в качестве изобретения «Способ усиления электромагнитных волн», причем формула изобретения почти дословно повторяла формулу открытия тех же авторов.

Особо следует остановиться на решениях, которым не предоставляется правовая охрана ввиду их противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали. В отличие от других объектов, не признаваемых изобретениями, указанные решения соответствуют всем критериям патентоспособности, но не охраняются в силу прямого указания Закона. Как верно отмечается в литературе¹, при отнесении решений к противоречащим общественным интересам сами эти «общественные интересы» должны быть отражены в тех или иных правилах, установленных от имени общества уполномоченными на то компетентными органами (например, запрет использования тех или иных веществ, у которых выявлены канцерогенные свойства). В

противном случае ссылка на общественные интересы могла бы служить основанием для отказа в патентовании большинства заявляемых решений. Напротив, отрицание патентоспособности по причине противоречия принципам гуманности и морали основывается на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения (например, по этой причине не патентуются приспособления для азартных игр, орудия самоубийства и т.п.).

В отличие от ранее действовавшего законодательства из перечня неохранных решений исключены явно бесполезные изобретения. Что касается изобретений, признаваемых в установленном порядке секретными, то они пользуются правовой охраной. Однако условия предоставления этой охраны, ее объем и порядок обращения с секретными изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 3 Патентного закона будут определены специальным законодательством.

г. Новизна

1) Понятие уровня техники.

Новизна изобретения как первое и непереносимое условие его патентоспособности всегда была характерным признаком изобретений как в России, так и за рубежом. Так, в соответствии с п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. решение признавалось новым, если до даты

¹ См.: *Охрана изобретений по новому патентному законодательству СССР*/Под ред. А.Д. Корчагина. М., 1991. С. 39—40.

приоритета заявки сущность этого или тождественного решения не была раскрыта для неопределенного круга лиц настолько, что стало возможным его осуществление. В советской юридической литературе давно и справедливо обращалось внимание на то, что такое определение новизны являлось недостаточно четким и порождало бесконечные споры в отношении правомерности противопоставления заявке неопубликованных материалов, носящих служебный характер (отчеты о научно-исследовательских работах, конструкторская и проектная документация и т.д.), а также сведений об открытом применении изобретений¹.

В новом Законе новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники. Далее раскрывается само понятие «уровень техники»: сведения об уровне техники включают в себя любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Данная формулировка позволяет акцентировать внимание на четырех моментах. Во-первых, при исследовании новизны заявленного решения используются лишь общедоступные сведения. Под ними понимаются сведения, содержащиеся в источнике, с которым любое лицо имело возможность ознакомиться само либо о содержании которого могло быть ему законным образом сообщено. Всякого рода служебная, закрытая, секретная и т.п. информация во внимание не принимается. Это, пожалуй, главное изменение в понимании новизны, которое произошло с принятием нового Закона. Во-вторых, в уровень техники включаются любые сведения, раскрывающие сущность изобретения, независимо от того, в какой форме (устной, письменной, официальной, неофициальной и т.д.) они стали доступными публике. В-третьих, речь идет о сведениях, ставших общедоступными не только в России, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна изобретения должна носить абсолютный мировой характер. В-четвертых, при определении новизны могут использоваться только те сведения, которые стали общедоступными до даты приоритета изобретения. Сведения, раскрывающие сущность изобретения, которые появились после этой даты, во внимание не принимаются.

При определении уровня техники используются удовлетворяющие условию общедоступности сведения, представленные, в частности, в следующих источниках информации:

— опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на изобретения — с даты публикации;

1 См., напр.: Бакастов В.И., Дементьев В.Н. Понятие «неопределенный круг лиц»//ВИ. 1982. № 11. С. 17—20; Дементьев В.Н. Проблемы оценки новизны изобретений//ВИ- 1990. № 4. С. 30—31; и др.

— российские издания — с даты подписания в печать;

— иные издания — с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления — с последнего дня месяца или с 31

декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определено соответственно лишь месяцами и (или) годами;

— депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов — с даты депонирования;

— отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другая конструкторская, технологическая и проектная документация, находящаяся в органах научно-технической информации, — с даты поступления в эти органы;

— нормативно-техническая документация (ГОСТ, ТУ и т.д.) — с даты регистрации ее в уполномоченных на то органах;

— материалы диссертаций и авторефераты диссертаций, изданные на правах рукописи, — с даты поступления в библиотеку;

— принятые на конкурс работы — с даты выкладки их для ознакомления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;

— визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, проспекты, чертежи, схемы, фотоснимки, модели, изделия и т.п.) — с даты, когда стало возможным их обозрение при наличии подтверждения официальными документами;

— экспонаты, помещенные на выставке, — с даты начала их показа, подтвержденной официальным документом;

— устные доклады, лекции, выступления — с даты, когда был сделан доклад, прочитана лекция, состоялось выступление, если они зафиксированы аппаратами звукозаписи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

— сообщения посредством радио, телевидения, кино и т.п. — с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

— сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования в производственном процессе, в

изготавливаемой или эксплуатируемой продукции, в том числе в опытном образце, переданном в эксплуатацию, либо иного введения в хозяйственный оборот, — с даты, указанной в официальном Документе, подтверждающем общедоступный характер таких сведений.

Как видим, при проведении патентной экспертизы заявке могут быть противопоставлены либо такие сведения об изобретении, которые почерпнуты из открыто опубликованных источников, либо сведения об открытом применении изобретения. Из этого правила есть, однако, исключение, прямо указанное в Законе. При исследовании новизны изобретения в сведения об уровне техники входят также ранее поданные неопубликованные заявки на изобретения и полезные модели других авторов, а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели (с даты их приоритета). Совершенно очевидно, что эти заявки не могут относиться к общедоступным сведениям. Однако едва ли нужно доказывать необходимость их учета при исследовании новизны изобретения. Патентное право не допускает выдачи двух патентов на тождественные изобретения, патент выдается лишь лицу, обладающему приоритетом. Поэтому Закон подчеркивает, что сведения о ранее поданных заявках и запатентованных объектах учитываются, но исключительно при определении новизны изобретения. При оценке изобретательского уровня они во внимание не принимаются.

2) Приоритет изобретения и правила его определения.

Новизна изобретения устанавливается по отношению к уровню техники, который определяется на дату приоритета изобретения. По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка (п-1 ст.19 Патентного закона). Как видим, для закрепления приоритета заявитель может подать в Патентное ведомство заявку, в которой отсутствует ряд требуемых по Закону документов. Это новое положение в российском патентном законодательстве, призванное упростить и ускорить процедуру закрепления приоритета.

Наряду с общим правилом определения приоритета Патентный закон содержит ряд специальных льготных правил, которые могут применяться при установлении приоритета в случаях, указанных в Законе. Прежде всего речь идет о так называемом конвенционном приоритете, которым могут воспользоваться заявители из стран—участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В соответствии с п.2 ст.19 Патентного закона приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в стране—участнице Парижской конвенции, если заявка на изобретение поступила в Патентное ведомство РФ в течение 12 месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам (стихийное бедствие, военные действия, гражданские беспорядки и т.п.) заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. На заявителе лежит обязанность представить доказательства, подтверждающие невозможность подачи им заявки в установленный срок.

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан указать это при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство и приложить копию первой заявки, заверенной надлежащим образом принявшим ее учреждением, или представить ее не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При исчислении 12-месячного срока день подачи первой заявки в срок не включается. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет числа, соответствующего дате подачи первой заявки, то срок истекает в последний день этого месяца.

Если правила о конвенционном приоритете имелись в российском законодательстве и раньше, то льготный порядок определения приоритета по внутренним заявкам установлен впервые. При этом можно выделить следующие особые случаи установления приоритета. Во-первых, он может определять по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя,

раскрывающей это изобретение, если заявка, по которой испрашивается такой приоритет, поступила не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки (п.4 ст.19 Патентного закона). В этом случае более ранняя заявка считается отозванной.

Причины, по которым заявитель, по сути дела, заменяет свою первоначальную заявку на новую, могут быть самыми различными. Так, основанием может служить необходимость уточнения или исправления тех или иных признаков технического решения, если при этом не изменяется его сущность; необходимость корректирования формулы изобретения, если предоставляемый для этого срок упущен; целесообразность устранения из описания излишней информации, составляющей технический секрет заявителя; и т.п. Важно лишь, чтобы более ранняя заявка на это изобретение полностью раскрывала его сущность, а последующая заявка была подана не позднее 12 месяцев с даты подачи первой заявки.

В таком же порядке может быть установлен приоритет на основании нескольких ранее поданных заявок. Если, например, по Мнению заявителя, эти заявки могут быть объединены в одну, ему предоставляется возможность подать новую заявку, приоритет второй будет определяться по дате подачи последней из ранее "сданных" заявок, которые объединяются в одну. При этом, однако, необходимо, чтобы в каждой из объединяемых заявок было раскрыто изобретение, на которое испрашивается более Ранний приоритет. В Законе специально подчеркивается, что приоритет не может устанавливаться по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

Во-вторых, приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки (п. 3 ст. 19 Патентного закона). Как известно, в соответствии со ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право в течение двух месяцев, а при условии уплаты пошлины — и за пределами этого срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу, внести в ее материалы исправления и уточнения, в том числе дополнить ее новыми материалами без изменения сущности заявленного изобретения. Если эти дополнительные материалы изменяют

сущность заявленного изобретения, т.е. содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах, то они во внимание не принимаются. Заявителю, однако, предоставляется возможность оформить такие дополнительные материалы в качестве самостоятельной заявки. При этом заявитель имеет право испросить приоритет изобретения по такой заявке по дате подачи им дополнительных материалов. Для этого самостоятельная заявка, во-первых, должна быть подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, а, во-вторых, поданные ранее дополнительные материалы должны полностью раскрывать сущность изобретения, на которое оформлена самостоятельная заявка.

В-третьих, приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство первоначальной заявки, если выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патента — до даты регистрации изобретения в государственном реестре (п. 5 ст. 19 Патентного закона).

Необходимость выделения одной заявки из другой возникает тогда, когда первоначальная заявка подана с нарушением требования единства изобретения (п. 1 ст. 16 Патентного закона). Заявитель может и по собственной инициативе выделить из первоначальных материалов заявки другую заявку, если, по его мнению, в них содержится несколько изобретений, которые могут быть запатентованы самостоятельно. Приоритет первоначальной заявки сохраняется, если выделенная заявка представлена без изменения сущности изобретения по сравнению с содержанием первоначальной заявки. В противном случае, а также при подаче выделенной заявки после истечения указанных выше сроков, приоритет по выделенной заявке устанавливается по дате ее поступления в Патентное ведомство.

Таковы основные правила установления приоритета. Подчеркнем еще раз, что приоритет определяется датой поступления заявки в Патентное ведомство. Более точный момент (часы, минуTM) поступления заявки не устанавливается. Однако если в процессе экспертизы установлено, что идентичные изобретения имеют одну и ту же дату приоритета, т.е. поступили в Патентное ведомство в один день, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Патентное ведомство, а при совпадении этих дат — по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер Патентного ведомства. Заявителям предоставляется возможность по соглашению между собой изменить указанные правила либо, объединив свои заявки, получить патент на имя обоих заявителей.

3) Льгота по новизне.

Рассмотрение вопроса о новизне изобретения будет неполным, если не коснуться проблемы так называемой льготы по новизне. В соответствии с п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Сравнение данной нормы с правилами ранее действовавшего законодательства показывает, что произошло существенное расширение льготы, предоставляемой заявителю в связи с предшествующим заявке раскрытием сущности изобретения. Напомним, что ранее эта льгота сводилась:

- а) к шестимесячному сроку в случае показа изобретения в экспонатах, помещенных на официальных и официально признанных международных выставках, организованных на территории СССР;
- б) к четырехмесячному сроку в случае открытого использования изобретения до даты подачи заявки на изобретение.

Отныне данная льгота предоставляется заявителю, во-первых, в течение шестимесячного срока; во-вторых, независимо от формы

раскрытия информации о сущности изобретения (путем публикации, устного сообщения, открытого показа и т.п.); в-третьих, в случае раскрытия информации, относящейся к изобретению, как самим заявителем, так и любым другим лицом, получившим от него или от автора прямо или косвенно эту информацию, В случае, когда информация об изобретении раскрыта не самим заявителем, а третьим лицом, заявитель должен доказать, что либо он сам разрешил обнародовать эту информацию, либо опубликование произошло без его ведома, но информация получена от него либо от автора изобретения.

Подобное изменение правил о льготном периоде представляется весьма своевременным и оправданным. Переход к патентной форме охраны изобретений требует предоставления изобретателям реальной возможности проверки таких качеств изобретения, как его конкурентоспособность, возможность быстрого промышленного освоения, стоимость его внедрения, способность к коммерческой реализации и т. д. Чтобы сделать это в спокойной обстановке и без опасений утратить патентоспособность, заявителю должен быть предоставлен достаточный срок, в течение которого он мог бы проверить наличие у изобретения подобных качеств. Следует отметить, что закрепленные Патентным законом РФ правила о льготном сроке полностью согласуются с предложениями о гармонизации правил о новизне, содержащимися в проекте Договора о гармонизации патентных законов.

д. Изобретательский уровень

Вторым критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень. Он заменил собой признак «существенные отличия», которым оперировало ранее действовавшее в СССР законодательство. Как представляется, указанные понятия, в сущности, выражают, хотя и в разных формах, одно и то же требование к изобретению, а именно служат показателем его качественного уровня, сложности решаемой им задачи. Не случайно именно по признаку наличия или отсутствия существенных отличий в техническом решении многие годы в советском праве проводилось основное разграничение между изобретениями и

рационализаторскими предложениями. Заметим попутно, что эту роль при разграничении изобретений и полезных моделей выполняет ныне признак «изобретательский уровень».

Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает творческое начало. Однако совершенно очевидно, что далеко не всякое решение, которое с полным основанием должно быть признано новым, может считаться и вносящим вклад в уровень техники. Например, обладая некими доступными знаниями в той или иной области техники, любой средний специалист легко может составить большое количество комбинаций известных средств, каждая из которых будет новой, но едва ли в большинстве случаев это будет означать выход за уже известное науке и технике. Поэтому в патентных законах подавляющего большинства стран присутствует, хотя и под разными названиями (изобретательский уровень, неочевидность, изобретательская деятельность, изобретательский шаг, существенные отличия), критерий, с помощью которого охраноспособное изобретение отграничивается от обычных инженерных разработок или объектов, к которым не предъявляются подобные требования.

Изменение названия данного признака в российском патентном праве обусловлено стремлением сблизить его с аналогичными критериями патентоспособности в патентных законах других европейских стран. Предложения такого рода давно высказывались специалистами¹. Этому отчасти способствовало и крайне неудачное раскрытие признака «существенные отличия» в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. Впрочем, содержащийся в литературе анализ данного признака² избавляет от необходимости еще раз рассматривать его достоинства и недостатки. Подчеркнем лишь, что он никогда не был, да и не мог быть тем-объективным критерием, с помощью которого изобретения безошибочно отграничивались от простых инженерных разработок и результатов обычного проектирования. Данный признак в каждом

случае выяснялся особо, исходя из конкретных обстоятельств дела, и во многом зависел от таких субъективных обстоятельств, как объект, техническая и

1 См., напр.: Бернсон А.С. Проблема новизны в изобретательском праве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Л., 1967; Зенкин Н.М. Изобретения «на применение» в изобретательском праве: Автореф- дисс. канд. юрид. наук. М., 1973; Мозолин В.П. Об объектах правового регулирования в области научно-технического и художественно-технического творчества в СССР // ВИ. 1980. № 8; и др.

2 См., напр.: Дементьев В.Н., Сабодя Л.В. Существенное отличие как критерий изобретения // ВИ. 1979. № 2. С. 43—48; Дементьев В.Н. О критерии изобретения «существенное отличие» // ВИ. 1987. № 1. С. 13—17;

Острат Я.Г. О творческом уровне изобретения // ВИ. 1987. № 1. С. 17—20;

Самохвалов Г.В. От существенной новизны — к изобретательскому уровню // ви. 1990. № 9. С. 11—14; и др.

правовая эрудиция лиц, проводящих экспертизу, и иных факторов. В этом смысле введенный в Закон критерий изобретательского уровня не страдает ни большей неопределенностью, ни большей субъективностью, как это утверждается некоторыми авторами. Суть не в названии признака, выражающего качественный уровень изобретения, а в том конкретном содержании, которое в него будет вкладываться инструкциями и методическими документами по проведению экспертизы, а также ее практикой.

В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня. Безусловно, это свидетельствует о близости этих критериев, однако отнюдь не означает их совпадения. Определение новизны изобретения производится путем сравнения совокупности его существенных признаков с признаками, известными из уровня техники объектов того же назначения. Иными словами, при анализе уровня техники во время проверки новизны заявленного изобретения выявляются аналоги изобретения.

Сравнение производится с каждым из аналогов в отдельности. При определении новизны изобретения не допускается приведение

нескольких источников информации для доказательства известности совокупности признаков изобретения. Напротив, базой сравнения при определении изобретательского уровня служит не один конкретный аналог, а некий комплексный показатель в виде объема знаний, накопленных в той или иной области техники. При этом во внимание принимаются только общедоступные сведения. Поданные неотозванные заявки на изобретения и полезные модели, а также запатентованные в России изобретения и полезные модели, если сведения о них не опубликованы, в уровень техники при исследовании изобретательского уровня не включаются.

Изобретательский уровень, как и новизна, устанавливается на дату приоритета. Сведения, которые стали общедоступными после даты подачи заявки, в расчет не принимаются, хотя бы с их появлением предложенное решение задачи и стало очевидным. Предоставляемая заявителю шестимесячная льгота по новизне в равной мере применяется и при определении изобретательского уровня.

При анализе существа критерия «изобретательский уровень» первостепенное значение имеет трактовка понятий «специалист» и «очевидность», через которые он определяется. Определения понятия «специалист» ни Патентный закон, ни дополняющие его подзаконные акты не дают. Опираясь на опыт тех стран, в патентных законах которых используется эта условная фигура, можно сделать вывод, что под таким специалистом подразумевается лицо, обладающее доступными средними знаниями в той области, в которой он работает и к которой относится заявленное изобретение. Очевидно, что в современных условиях нельзя быть специалистом во всех областях знания, «специалистом вообще». Поэтому при проведении экспертизы изобретательский уровень должен проверяться по всем общедоступным источникам информации, однако в пределах той области знаний, к которой относится заявленное изобретение. Иное решение вопроса всякий раз ставило бы экспертизу перед трудно разрешимой задачей и значительно сократило бы число охраняемых изобретений. Именно к такому подходу в толковании понятия «специалист» склоняется большинство российских ученых и патентоведов-практиков¹.

Чтобы быть патентоспособным, изобретение не должно явным для специалиста образом следовать из уровня техники, то есть быть для специалиста очевидным. Попытка раскрыть понятие очевидности была предпринята в п. 19.8.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, принятых Госпатентом СССР 2 июля 1991г.2: «изобретение не следует явным для специалиста образом из известного уровня техники, если из последнего не выявляется влияние предписываемых этим изобретением преобразований, характеризующихся отличиями от прототипа существенными признаками, на достижение практического результата». Эта весьма тяжеловесная формулировка, однако, мало что практически дает, да к тому же лишь запутывает вопрос, так как вводит достаточно неопределенное понятие «выявленное влияние». Куда более понятной и простой представляется раскрытие понятия очевидности в Директиве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведомстве. Очевидное — это значит не выходящее за пределы нормального прогресса в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, а также не предполагающее использование изобретательского таланта, который выходил бы за пределы предполагаемого уровня специалиста в

1 См., напр.: Дементьев В.Н. Требования к изобретению//Вопросы изобретательства. 1990. № 8. С. 18—19; Самохвалов Г.В. От существенной новизны — к изобретательскому уровню//ВИ. 1990. № 9. С. 14; и др.

2 ВИ. 1991, № 7, С. 14—36.

определенной области техники. Следовательно все, что прямо и логически вытекает из уровня техники, считается очевидным. Кроме того, очевидным является то, что не требует проявлений знаний и умения, превышающих способности в определенной области1. Таким же образом может трактоваться понятие очевидности в российском патентном праве.

Завершая рассмотрение критерия «изобретательский уровень», следует отметить, что в российском законодательстве, как и в законодательстве ряда других стран, использующих аналогичный критерий патентоспособности, целесообразно закрепить примерный перечень (свод) негативных и позитивных правил определения

очевидности. Попытка такого рода была предпринята в союзных Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 2 июля 1991г. Так, изобретательскому уровню согласно п. 19.8.5 Правил не соответствуют предложения, предписывающие следующие преобразования:

— дополнение известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

— исключение какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости и т.п.);

— увеличение количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий и т.д.

Напротив, требованию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

— способ получения нового индивидуального соединения с установленной структурой, основанный на новой для данного класса или группы соединений реакции;

— композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, и т.д.

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения творческого результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

1 См.: Еременко В.И. Критерии патентоспособности по европейскому патентному праву // ВИ. 1989. № 12. С. 13—14.

е. Промышленная применимость

Третьим критерием патентоспособности изобретения является промышленная применимость.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В ранее действовавшем законодательстве признак под таким названием отсутствовал, однако подобное требование к изобретениям выводилось из понятия «техническое решение задачи». Основная роль требования промышленной применимости заключается в проверке возможности реализации заявленного решения в виде конкретного материального средства, а также в выяснении того, действительно ли с помощью данного изобретения достигается декларируемый заявителем результат. При этом следует подчеркнуть, что в понятие промышленной применимости не включается требование положительного эффекта в том его смысле, какой в него вкладывался прежним советским изобретательским правом. Промышленная применимость означает лишь принципиальную возможность использования изобретения в одной из отраслей деятельности, однако отнюдь не свидетельствует о преимуществах и достоинствах заявляемого изобретения перед известными решениями. С позиции современного российского патентного законодательства полезность и нужность изобретения должны оцениваться не на стадии проведения экспертизы, а в практической деятельности и в условиях рыночной конъюнктуры. Не входит в понятие «промышленная применимость» и требование технической прогрессивности заявленного решения, которое российским законодательством к изобретениям не предъявляется.

Сам термин «промышленная применимость», как неоднократно указывалось специалистами, не вполне адекватно отражает вкладываемое в него содержание. В России, как и везде, ему дается самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским законодательством промышленно применимыми считаются методы профилактики, диагностики и

лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран признаются непатентоспособными.

В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается Законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь безусловно имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием «уровень техники», является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня заявленное изобретение не должно повторять того, что содержится в уровне техники или следовать из него, то есть обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости для оценки достаточности имеющихся в заявке сведений может быть привлечено только то, что уже вошло в уровень техники. Если оказывается, что имеющихся в заявке сведений с учетом известных знаний недостаточно и осуществление разработки становится возможным лишь при помощи сведений, не содержащихся в уровне техники и впервые представленных лишь в дополнительных материалах, то такие материалы подтверждают несоответствие изобретения в том виде, как оно было заявлено и описано, требованию промышленной применимости¹.

В Законе не указано, на какой момент должна оцениваться промышленная применимость заявленного изобретения. Это представляется не упущением законодателя, а его сознательной позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня, которые могут быть утрачены изобретением, признак «промышленная применимость», напротив, может у изобретения в данный момент отсутствовать, а впоследствии появиться. В этих условиях, несомненно, целесообразно четкое определение даты, на которую устанавливаются новизна и изобретательский уровень изобретения, и нецелесообразна жесткая регламентация момента определения промышленной применимости. В самом деле, если таким моментом признавать дату приоритета, то есть дату подачи заявки, отказное решение экспертизы выглядело бы нелепо, если бы на момент ее проведения заявленное предложение стало промышленно применимым. Если же за точку отсчета заранее принять момент проведения экспертизы, что может показаться

логичным, то, во-первых, это было бы достаточно неопределенным решением и, во-вторых, в некоторой степени ориентировало бы изобретателей на такие разработки, которые на момент их создания и оформления заявки не способны к практическому осуществлению. Этим, на наш взгляд, и объясняется отсутствие в Законе и подзаконных актах указаний относительно момента определения промышленной применимости. Данный вопрос должен решаться, безусловно, не ранее чем во время проведения экспертизы, хотя в самом Законе указание на это могло бы выглядеть не вполне корректным.

¹ См.: Полищук Е.П., Сабода Л.В. Оценка соответствия заявленного изобретения критериям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень» // ВИ. 1991. № 11—12. С. 31.

С моментом определения промышленной применимости прямо связан вопрос о патентоспособности так называемых перспективных изобретений, то есть изобретений, которые не могут быть использованы в настоящее время, но целесообразность и возможность их использования в будущем не вызывают сомнений. Напомним, что прежнее советское законодательство допускало признание подобных предложений изобретениями и выдачу на них охранных документов. Например, летательные аппараты с реактивным двигателем были зарегистрированы в СССР как охранные изобретения в 20—30-х годах, а нашли практическое применение лишь с 1947 года; в 30-х годах, задолго до начала практических полетов в космос, был признан изобретением особый тип шлюзовых камер космического аппарата; способ электроискровой обработки металлов получил практическое применение более чем через 20 лет после его создания и т.д.

Патентный закон РФ ничего не говорит о возможности охраны подобных изобретений. По мнению ряда специалистов, их охрана не нужна, так как, во-первых, не представляется практически необходимой и, во-вторых, сводит на нет критерий промышленной применимости¹. Представляется, что полностью исключать возможность охраны так называемых перспективных изобретений было бы неверно. Если заявителем доказана принципиальная возможность решения задачи и раскрыты конкретные средства ее

решения, то созданная разработка может быть признана охраноспособным изобретением, хотя бы в настоящее время отсутствовали материальные предпосылки для его реализации на практике. Например, сейчас некоторые зарубежные изобретения, патентуемые в России, в силу технической и технологической отсталости нашей страны не могут быть реализованы промышленным способом, однако это вряд ли может служить поводом к отказу в их патентовании.

Оценка соответствия заявленного изобретения требованию промышленной применимости включает проверку выполнения следующей совокупности условий:

— средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях Деятельности;

— для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте принятой к рассмотрению формы

См., напр.: Дементьев В.Н. Требования к осуществлению изобретения // ВИ. 1985. № 8. С. 32; Полищук Е.П. Методические подходы к 1'Рактовке критериев охраноспособности // ВИ. 1989. № 11. С. 30; и др.

мулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;

— средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Не является основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию промышленной применимости несоблюдение какого-либо из этих условий для частных форм выполнения изобретения, охарактеризованных в зависимых пунктах формулы изобретения.

§ 2. Понятие и признаки полезной модели

а. Общие положения

В качестве полезной модели охраняются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ). Полезная модель — новый для российского патентного права объект, практика охраны которого пока лишь начинает складываться. В этой связи для уяснения основных его признаков может оказаться полезным сравнительный анализ соответствующих положений российского патентного закона с законодательством о полезных моделях тех стран, которые имеют богатый опыт охраны данного объекта интеллектуальной собственности (ФРГ, Испания, Италия, Япония и др.).

Как известно, понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Законодательство тех стран, которые предусматривают особую охрану подобных объектов, устанавливает, как правило, более упрощенный порядок выдачи на них охранных документов (иногда именуемых малыми патентами), сокращенный срок их действия, менее значительные пошлины и т.п. Что касается круга охраняемых в качестве полезных моделей объектов, то в мировой практике наметились два подхода. В одних странах, в частности в Японии, понятие полезной модели толкуется расширительно и охватывает собой практически тот же перечень объектов, которые могут быть признаны изобретениями, то есть устройства, способы, вещества и т.п. В других странах, в частности в ФРГ, понятием «полезная модель» охватываются лишь объекты, имеющие пространственную структуру.

Патентный закон РФ, как видно из содержащегося в нем определения, исходит из узкого понятия полезной модели. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, такая практика существует в большинстве государств, охраняющих полезные модели. Во-вторых, подобный подход позволяет обеспечить охрану абсолютного

большинства создаваемых решений, поскольку на долю конструктивных средств, если судить по статистике изобретений, приходится максимум заявок. В-третьих, распространение понятия «полезная модель» на такие объекты, как способ и вещество, делало бы сомнительным применение термина «модель» в семантическом смысле, а его изменение на другой, например «малое изобретение», порождало бы проблему появления объекта патентной охраны, отсутствующего в международном патентном праве. В-четвертых, одним из соображений сокращения круга объектов, охраняемых в качестве полезных моделей, было, безусловно, и стремление хотя бы на первых порах позаботиться об ограничении объема экспертной работы¹.

Таким образом, обязательным признаком полезной модели по российскому законодательству является то, что решение задачи заключается в пространственном расположении материальных объектов. В качестве полезных моделей не охраняются решения, относящиеся к способам, веществам, штаммам микроорганизмов, культур клеток растений и животных, а также к их применению по новому назначению. Кроме того, полезными моделями не признаются проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также некоторые другие объекты, которые вообще не подпадают под понятие технических решений,

Полезная модель, как и изобретение, является техническим решением задачи. Их основные различия заключаются в двух моментах. Во-первых, в качестве полезных моделей охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, то есть конструкторскому выполнению средств производства и предметов потребления. Во-вторых, к полезным моделям не предъявляется требований изобретательского уровня. Это, однако, не означает, что полезной моделью может быть

¹ См.; Виталиев Г.В., Дементьев В.Н., Пекин Е.П., Соколовский Н.И., Цигдобалов М.М. О концепции и модели Патентного закона Российской Федерации // ВИ. 1991. № 8. С. 24—25.

признано очевидное для любого специалиста решение задачи. Полезная модель, так же как изобретение и другие объекты интеллектуальной собственности, должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества. Но степень этого творчества может быть меньшей, чем это требуется для признания решения изобретением. Кроме того, наличие изобретательского творчества не проверяется при выдаче охранного документа на полезную модель.

Для признания решения полезной моделью оно должно обладать новизной и промышленной применимостью-

6. Новизна

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня техники. К существенным относятся все те признаки полезной модели, которые влияют на достигаемый результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Если совокупность существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, не является общеизвестной, полезная модель признается новой.

Как и в отношении изобретений, новизна полезной модели устанавливается через уровень техники, то есть совокупность общедоступных в мире сведений. Однако сам этот уровень техники определяется не совсем одинаково. Если применительно к изобретениям в него включаются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета, то в отношении полезных моделей в уровень техники не входят сведения об открытом применении за пределами России средств, тождественных заявляемой полезной модели. Иными словами, к полезным моделям предъявляется требование не абсолютной, а относительной мировой новизны. Сведения об открытом применении тождественного технического средства за рубежом новизну полезной модели не порочат. Что касается опубликованных в мире сведений о средствах того же назначения, что и заявляемая полезная модель, то они должны быть общедоступными. Секретные, закрытые, служебные и т.п. сведения, с которыми не могло ознакомиться любое

заинтересованное лицо, публикацией, порочащей новизну, не признаются.

Помимо общедоступных сведений, в уровень техники по прямому указанию Закона включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Хотя указанные заявки до их публикации не относятся к общедоступным сведениям, они в обязательном порядке принимаются во внимание с целью недопущения выдачи двух или более охранных документов на тождественные объекты.

Новизна полезной модели устанавливается на дату приоритета, который определяется по тем же правилам, что и приоритет изобретения. В равной степени к полезным моделям применяются правила о конвенционном приоритете, об определении приоритета по выделенной заявке, по дате подачи дополнительных материалов и по более ранней отозванной заявке. Кроме того, в случае если заявитель воспользовался своим правом на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель (ст. 28 Патентного закона РФ), сохраняет силу приоритет первой заявки.

Наконец, не признается обстоятельством, влияющим на новизну полезной модели, публичное раскрытие информации, относящейся к полезной модели, ее заявителем, автором или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на полезную модель подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия (льгота по новизне).

в. Промышленная применимость

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Указанный критерий по отношению к полезным моделям имеет точно такое же значение, как и по отношению к изобретениям. Он свидетельствует о том, что заявленное решение является осуществимым и заявителем разработаны и отражены в заявке

конкретные средства, достаточные для его воплощения в жизнь. Ни сфера использования полезной модели, ни положительный эффект, который дает внедрение полезной модели, ни масштабы использования юридического значения для предоставления охраны заявленному решению не имеют/Однако промышленная применимость подразумевает возможность неоднократного использования полезной модели. Если предложенное решение, несмотря на его принадлежность к типу устройств и новизну, рассчитано на какие-либо уникальные условия и объективно не может быть воспроизведено, оно не считается промышленно применимым.

§ 3. Понятие и признаки промышленного образца

а. Общие положения

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат творческой умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах. Однако если изобретение является техническим решением задачи, то промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия. Хотя в Законе и дополняющих его актах это понятие более детально не раскрывается, его анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, промышленным образцом является решение задачи, содержащее указание конкретных средств и путей реализации творческого замысла дизайнера. Если задача лишь поставлена, но фактически не решена, промышленный образец как самостоятельный объект еще не создан. Во-вторых, задача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определении внешнего вида изделия. Под изделиями в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны относительно сохранять свой внешний вид. Внешний вид изделия может включать разные признаки, но в конечном счете он определяется выразительностью и взаимным расположением основных композиционных элементов, формой и

цветовым исполнением. В-третьих, решение внешнего вида изделия должно носить художественно-конструкторский характер. Иными словами, во внешнем виде изделия должны сочетаться художественные и конструкторские элементы. Использование одних лишь художественных средств, например изменение цвета изделия, равно как и одних конструкторских средств, например изменение размера изделия, для промышленного образца недостаточно. Художественные и конструкторские элементы должны гармонично сочетаться и взаимно дополнять друг друга.

Итак, промышленным образцом в широком смысле является любое художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. В этом смысле промышленными образцами могут считаться решения внешнего вида любых новых изделий, выпускаемых промышленно, которые в своей подавляющей массе нигде не регистрируются и никак не охраняются. Правовая охрана предоставляется тем промышленным образцам, которые являются новыми, оригинальными и промышленно применимыми. Указанные критерии патентоспособности, закрепленные новым Патентным законом РФ, соответствуют наиболее распространенным в мировой практике признакам охраняемых правом промышленных образцов.

В определении промышленного образца, которое давалось ранее действовавшим в СССР законодательством, отсутствовал признак оригинальности, но, кроме новизны и промышленной применимости, содержалось указание на соответствие промышленного образца требованиям технической эстетики и положительный эффект. Исключение последних двух признаков из числа обязательных критериев патентоспособности продиктовано сходными причинами. Вопрос о том, отвечает ли промышленный образец эстетическим требованиям и даст ли его применение положительный эффект, должен в первую очередь волновать самого заявителя. Если решение внешнего вида изделия не обладает художественной и информационной выразительностью, целостностью композиции, рациональностью формы, не соответствует требованиям эргономики и т. п., такое изделие вряд ли будет иметь успех у широкой публики. Иными словами, наличие у промышленного образца таких качеств,

как соответствие требованиям технической эстетики и положительный эффект, должно устанавливаться не экспертизой, а реальным спросом на рынке изделий. Кроме того, указанные критерии, особенно первый из них — соответствие решения требованиям технической эстетики, носили крайне субъективный характер, давали экспертам практически ничем не ограниченную возможность отклонить любое предложение со ссылкой на его невыразительность, незавершенность композиции и т. п.

Стремление сблизить правовое регулирование отношений, связанных с промышленными образцами, с законодательством зарубежных стран проявилось в расширении числа объектов охраны. Напомним, что ранее художественно-конструкторские решения предметов галантереи, швейных и трикотажных изделий, головных уборов, обуви, текстильных материалов (кроме декоративных) регистрировались и охранялись в качестве непромышленных образцов по перечню этих изделий, который утверждался Патентным ведомством по согласованию с Министерством легкой промышленности. Патентный закон РФ снял это ограничение, Допустив возможность признания промышленными образцами изделий, выпускаемых всеми отраслями промышленности. Исключения из сферы охраны сведены к минимуму и не выходят за рамки общепринятых в мире норм. Так, не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

— изделий, внешний вид которых обусловлен исключительно их технической функцией. К этой категории изделий относятся, например, гайки, болты, винты (кроме декоративных), сверла и т.п.;

— объектов архитектуры: жилых зданий, промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений. Указание объекты при наличии у них требуемых по Закону качеств признаются произведениями архитектуры и охраняются в рамках авторского права. Однако малые архитектурные формы, например решения внешнего вида киосков, палаток, ларьков, транспортных остановок, телефонных будок и т.п., признаются промышленными образцами в общем порядке;

— печатной продукции как таковой. Всевозможная печатная продукция: книги, газеты, журналы, проспекты, буклеты, рекламные листы, афиши и т.п. — охраняется нормами авторского права;

— объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. Исключение таких объектов из сферы правовой охраны вполне понятно, так как неустойчивость их формы не позволяет решить их внешний вид с помощью художественно- конструкторских средств;

— изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. Под данную категорию объектов попадают изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали как по своему основному назначению (например, орудия пыток), так и по своему внешнему оформлению (например, рисунки или надписи порнографического или оскорбительного характера).

По сравнению с ранее действовавшим законодательством в перечне объектов, не признаваемых промышленными образцами, отсутствуют, во-первых, изделия, не выполняющие утилитарных функций, в частности сувениры и украшения, и, во-вторых, изделия, внешний вид которых не обзревается в процессе эксплуатации (потребления), т.е. остающиеся невидимыми в процессе выполнения объектом, с которым они применяются, своей функции, например плата радиоприемника, электромотор холодильника и т.п.

Промышленными образцами могут быть целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий, варианты изделия. Изделие как объект промышленного образца может быть, в свою очередь, объемным (модель), например автомобиль, прибор, обувь, посуда, мебель и т.п., плоским (промышленный рисунок), например рисунок ткани, ковра, шрифт и т.п., или комбинированным, т.е. сочетающим элементы, свойственные объемным и плоским промышленным образцам, например вид информационного табло, циферблата часов, ковра с объемными деталями и т.п.

Часть изделия может быть заявлена в качестве промышленного образца в том случае, если она предназначена для унифицированного применения, т.е. может быть использована с целым рядом изделий, а

также обладает самостоятельной функцией и завершенной композицией. Например, самостоятельными промышленными образцами могут быть признаны фары, различного рода ручки, седло для велосипеда и т.п. В материалах заявки, содержащей в качестве объекта промышленного образца часть изделия, должно быть документальное подтверждение возможности унифицированного применения этой части изделия. Это могут быть фотографии, иллюстрирующие возможность использования заявленного объекта с рядом изделий, либо документальные ссылки на тип (класс) изделий, для применения с которыми предназначена заявленная часть изделия, например указание на класс холодильников, для которых предназначается заявленная ручка холодильника, и т.п.

Комплект (набор) изделий может быть заявлен в качестве промышленного образца, если входящие в состав комплекта (набора) элементы, выполняющие самые разнообразные функции, отличные друг от друга, подчинены общей задаче, решаемой комплектом (набором) в целом. С точки зрения художественного конструирования решение всех элементов комплекта (набора) должно быть выполнено с использованием единого образного, пластического и стилистического принципа формообразования. Например, как комплект изделий может быть зарегистрирован в качестве промышленного образца чайный или столовый сервиз, мебельный гарнитур, набор инструментов и т.п.

Вариантами промышленного образца могут быть художественно-конструкторские решения изделий, относящиеся к одной функциональной группе (к одному классу Международной классификации промышленных образцов), сходные в совокупности существенных признаков и имеющие визуально воспринимаемые отличия в несущественных признаках, причем эти отличия должны быть результатом художественного конструирования. Например, вариантами промышленных образцов могут быть художественно-конструкторские решения двух или нескольких автомобилей, отличающихся друг от друга формой облицовки, ручек, фар; двух или нескольких стульев, отличающихся друг от Друга фактурой и цветом декоративной обивочной ткани, и т.п. Не признаются в качестве вариантов промышленного образца решения изделия, отличающиеся

механическим изменением одного из несущественных признаков, если они не несут в себе элемента творческого переосмысления художественного образа изделия. Так, не может считаться вариантом промышленного образца предложение об изменении цвета одинаковых изделий, изменение мелких цветовых и шрифтовых обозначений на шкале прибора и т.п.

Промышленные образцы следует отличать от сходных с ними объектов интеллектуальной собственности, таких, как полезные модели, объемные товарные знаки и произведения декоративно-прикладного искусства. Разграничение промышленных образцов и полезных моделей проводится по характеру решения задачи. Если промышленный образец решает задачу внешнего вида изделия с помощью художественных и конструкторских средств, то полезная модель является техническим решением, относящимся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Иными словами, полезная модель охраняет не внешний вид устройства, а его техническую сущность, которая может заключаться в особой форме объекта, своеобразном расположении и сочетании его отдельных частей, узлов, деталей и т.п.

Некоторые изделия, например оригинальный флакон для духов, могут быть в равной степени признаны как промышленным образцом, так и объемным товарным знаком. Выбор формы охраны принадлежит заявителю. Не исключена и одновременная охрана объекта и в качестве промышленного образца, и в качестве товарного знака. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара»¹ исключает признание товарным знаком лишь таких обозначений, которые воспроизводят промышленные образцы, права на которые принадлежат в РФ другим лицам (п. 2 ст. 7 Закона). Следовательно, самому заявителю не возбраняется зарегистрировать принадлежащий ему творческий результат и как промышленный образец, и как товарный знак. Следует лишь учитывать, что указанные объекты выполняют различные функции, оформляются в разном порядке и заявитель приобретает в отношении них не совпадающие по срокам действия и объему права и обязанности.

Весьма близки между собой промышленные образцы и объекты, охраняемые авторским правом, в особенности произведения декоративно-прикладного искусства (ДПИ). Проблеме их соотношения в советской юридической литературе уделено немало внимания, однако так и не было предложено достаточно четких критериев их разграничения². Как представляется, таких крите-

1 ВВС. 1992. № 42. Ст. 2322,

2 См., напр.: Гаврилов Э.П. Право на промышленный образец и объекты авторского права // ВИ, 1976- № 9; Гаврилов Э.П.- Практические вопросы соотношения промышленных образцов и произведений ДПИ //ВИ. 1981. № 9; Мясникова М.А. Разграничение произведений ДПИ и промышленных образцов //ВИ. 1986. № 3; Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. М., 1986. С- 35—36; и ДР.

риев и не существует, если только не считать ими закрепленные

- Законом критерии патентоспособности промышленных образцов и последствия, вытекающие из факта регистрации решения как промышленного образца. Иными словами, очень многие изделия, которые отвечают всем признакам произведения ДПИ, могут быть признаны и промышленными образцами. Поэтому речь может идти лишь о рекомендациях в отношении выбора возможных форм охраны конкретного изделия.

Следует подчеркнуть, что ранее действовавшее в СССР законодательство не допускало двойной охраны одного и того же объекта в качестве промышленного образца и произведения ДПИ. Так, в соответствии с Указаниями по составлению и подаче заявки на промышленный образец от 24 января 1985 г. ' экспертиза не принимала к рассмотрению заявки в отношении объектов, ранее принятых и оцененных в установленном порядке по нормам авторского права как произведения ДПИ. В настоящее время данное ограничение, носившее некорректный характер с точки зрения общих положений авторского права, в законодательстве отсутствует. Это означает, что любое произведение ДПИ, отвечающее установленным в Законе критериям патентоспособности, может быть признано промышленным образцом. Такое признание приводит к изменению правового режима объекта, который с этого момента определяется не нормами авторского права, а законодательством о промышленных образцах со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Критериями патентоспособности промышленного образца, как уже отмечалось, являются новизна, оригинальность и промышленная применимость. Поскольку содержание указанных критериев в значительной степени совпадает с содержанием аналогичных критериев патентоспособных изобретений и полезных моделей, при их анализе нет необходимости подробно раскрывать все относящиеся к ним моменты. Основное внимание будет уделено рассмотрению их особенностей применительно к промышленным образцам.

б. Новизна

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Под существенными признаками, определяющими эстетические и (или) эргономические особенности изделия, понимаются признаки, объективно присущие художественно-конструкторскому ре-

1 ВИ. 1985. №6. С. 43.

шению, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для создания зрительного образа изделия. Как видим, правовая охрана предоставляется лишь тем промышленным образцам, которые обладают абсолютной мировой новизной. По сравнению с ранее действовавшим законодательством, содержащим указание на неизвестность промышленного образца для определенного круга лиц, ныне в Законе подчеркивается, что при исследовании новизны во внимание могут приниматься лишь общедоступные в мире сведения. Круг сведений, которые могут быть противопоставлены заявке на промышленный образец, аналогичен сведениям, учитываемым при исследовании новизны изобретения. В частности, во внимание принимаются опубликованные описания к охранным документам, опубликованные заявки на промышленные образцы — с даты приоритета, российские издания — с даты выпуска в свет и т.д.

Наряду с указанными общедоступными сведениями при установлении новизны промышленного образца учитываются ранее поданные в РФ другими лицами и неотозванные заявки на

тождественные промышленные образцы, а также запатентованные в РФ промышленные образцы (с даты их приоритета). Наличие данного исключения обусловлено принципом недопустимости двойного патентования одного и того же объекта разными лицами в рамках одной страны.

Новизна промышленного образца устанавливается на дату приоритета, который, в свою очередь, определяется датой поступления в Патентное ведомство РФ заявки на выдачу патента на промышленный образец. Наряду с этим общим правилом приоритет на промышленный образец может быть установлен по дате подачи заявки в государстве—участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если заявка на промышленный образец поступила в Патентное ведомство РФ в течение шести месяцев с указанной даты (конвенционный приоритет). Кроме того, как и в отношении заявок на изобретения и полезные модели, приоритет заявки на промышленный образец может быть определен по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке, по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя в случае ее замены другой заявкой или выделения из нее особой заявки. В случае совпадения дат приоритета заявок на тождественные художественно-конструкторские решения патент выдается по заявке с более ранней датой ее отправки в Патентное ведомство, а при совпадении этих дат — по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер Патентного ведомства, если соглашением между заявителями не предусмотрено иное.

При подаче заявки на промышленный образец заявителю предоставляется льгота по новизне. Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособность промышленного образца, публичное раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, заявителем, автором или любым лицом, получившим от них эту информацию, если заявка на промышленный образец подана не позднее шести месяцев с даты приоритета.

В. Оригинальность

Данный критерий патентоспособности промышленного образца введен в российское законодательство впервые. Следует, правда, отметить, что вытекающие из него требования частично выводились из других признаков охраноспособности, в частности признака новизны. Так, в соответствии с Руководством по методике экспертизы заявки на промышленный образец¹ экспертиза должна была среди прочего определить качество новизны. Необходимым условием охраноспособности промышленного образца признавался творческий характер изменений, внесенных в заявляемый объект по сравнению с прототипом. Для творческого характера изменений считалась характерной их оригинальность, т.е. неизвестность в области, к которой относился заявленный объект.

Подобный подход, который следует признать оправданным по существу, с формальной точки зрения, конечно, представлял собой выход за пределы требования новизны. В этой связи в юридической литературе предлагалось дополнить законодательство о промышленных образцах специальным критерием, устанавливающим требования к уровню художественно-конструкторского решения². Патентный закон РФ вводит такой качественный критерий под наименованием «оригинальность», что совпадает с наиболее распространенным названием подобного признака в мировой практике.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Данный признак выполняет применительно к промышленным образцам примерно ту же роль, которую играет относительно изобретений критерий изобретательского уровня. С его помощью охраноспособные промышленные образцы как творческие художественно-конструкторские решения отграничиваются от ре-

¹ См.: *Инструктивно-методические материалы*. М., 1989.

² См., напр.: Смирнов Г.И. Об уточнении' понятия «промышленный образец» // *ВИ*. 1987. № 9. С. 38.

зультатов обычной дизайнерской работы, Правовой охране подлежат лишь те решения, которые, выходя за рамки обычного проектирования, воспринимаются как неожиданные, несхожие с известными художественно-конструкторскими разработками. Не признаются в качестве промышленных образцов художественно-конструкторские решения в виде отдельно взятого простейшего геометрического объема (призматического, сферического, конического и т.д.) или отдельно взятой простой геометрической фигуры; игрушки в виде уменьшенного, упрощенного реального объекта, несмотря на его новизну среди класса самих игрушек, так как специфика художественно-конструкторского решения должна быть результатом творческого переосмысления формы реальных изделий и предметов материального мира, в связи с чем они должны быть не простой копией, а художественно перевоплощенным образом общеизвестных предметов. Именно в связи с отсутствием творческого характера не признаются промышленными образцами изделия, искусственно сохраняющие форму, свойственную изделиям определенного назначения, но выполненные на другой технической основе (например, пластмассовый бочонок, имитирующий деревянный); изделие, форма которого полностью заимствована без творческой переработки; изделие, у которого по сравнению с прототипом изменены лишь размеры и пропорции или увеличено количество элементов; и т.д.

г. Промышленная применимость

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Данный критерий патентоспособности в наибольшей степени связан с патентной формой охраны промышленных образцов. Именно возможность воспроизведения, т.е. возможность изготовления копий изделия такого же внешнего вида, делает актуальной патентно-правовую форму охраны оригинального художественно-конструкторского решения. Если решение внешнего вида изделия практически невозпроизводимо, например, когда речь идет о высокохудожественной ручной работе, то необходимость в его патентной охране, как правило, отсутствует. В этом случае права

создателя творческого результата в достаточной мере охраняются нормами авторского права.

Ранее действовавшее законодательство считало промышленно применимыми лишь те промышленные образцы, которые были пригодны для осуществления промышленным способом при экономически целесообразных затратах и минимальном применении ручного труда. Безусловно, и новый Патентный закон имеет в виду прежде всего те промышленные образцы, которые могут воспроизводиться промышленным путем. Однако закрепленное им определение промышленной применимости является более широким и охватывает собой любые, а не только-промышленные способы воспроизведения внешнего вида изделия. В принципе это оправданный подход, при котором возможно охранять в качестве промышленных образцов художественно-конструкторские решения внешнего вида и тех изделий, при изготовлении которых в большой степени применяется ручной труд. Акцент делается на самой возможности многократного воспроизведения соответствующих изделий, а не способе этого воспроизведения. При этом масштабы использования художественно-конструкторского решения при признании его промышленно применимым значения не имеют. Изделия могут сознательно, например в целях поддержания высокой цены, выпускаться изготовителями небольшими партиями, что не препятствует признанию их промышленными образцами.

При оценке промышленной применимости проверяется, конечно, и сама осуществимость заявленного промышленного образца с помощью описанных в заявке или известных средств, методов, материалов и т.д.

Глава V. Субъекты патентного права

§ 1. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство, патентные поверенные и некоторые другие лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями в рассматриваемой сфере.

Одной из центральных фигур является автор технического и художественно-конструкторского решения. В соответствии с п.1 ст. 7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние его дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет не только приобретают, но и самостоятельно осуществляют принадлежащие им права, вытекающие из факта создания разработки (ст. 13 ГК РСФСР). За лиц, не достигших 15 лет, а также граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, все необходимые действия по осуществлению принадлежащих им прав совершают их законные представители, т.е. родители или опекуны (ст. 14 ГК РСФСР).

Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в полной мере пользуются лица без гражданства, проживающие на территории РФ. Что касается иностранных граждан, а также лиц без гражданства, проживающих за пределами России, то с учетом международных обязательств России они имеют в РФ такие же права, как и российские граждане, при условии, что законодательство государства,

гражданами которого они являются или на территории которого они имеют местонахождение, предоставляет аналогичные права гражданам РФ или лицам, имеющим постоянное местонахождение в РФ (принцип взаимности). К гражданам государств, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также к гражданам, проживающим на территории этих государств, применяется принцип национального режима без каких-либо изъятий.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Как свидетельствует статистика, удельный вес объектов, созданных совместным творческим трудом двух и более лиц, постоянно возрастает и к настоящему времени достиг $3/4$ от общего их числа. Это обусловлено главным- образом тем, что подавляющее большинство патентоспособных разработок сейчас создается в связи с выполнением служебного задания специалистами, объединенными для решения каких-либо конкретных научных, конструкторских или технологических задач. Основанием для возникновения соавторства является совместный творческий труд нескольких лиц, выразившийся в решении задачи. При этом не столько важна степень творческого участия в совместной работе, сколько необходим сам факт такого участия. Совершенно не обязательно, чтобы все соавторы внесли равный творческий вклад в совместную работу или проделали весь путь от постановки конкретной задачи до проверки полученного результата. Работа может быть начата одним лицом, продолжена другим, а завершена третьим. Не является обязательным признаком соавторства работа в одном месте. Соавторы могут быть отдалены друг от друга на тысячи километров, но если между ними налажен регулярный и эффективный обмен полученными результатами, это не мешает им стать соавторами той или иной разработки. Иными словами, соавторство может возникать на протяжении всего творческого пути, проявляться в самых разных формах — необходимо лишь, чтобы каждый из соавторов внес творческий вклад в совместную работу. Простое техническое содействие, каким бы важным для достижения результата оно ни было, отношения соавторства не порождает. В частности, соавторами не признаются лица, оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов

и образцов, оформление документации, проведение опытной проверки и т.п.), а также лица, осуществлявшие лишь общее руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Так, в 1980 г. С. обратился в суд с иском к П., К. и А. о признании за ним авторства на изобретение «Устройство для свертывания в рулоны и упаковки листовых эластичных материалов». Истец указывал, что в 1978 г. он самостоятельно изготовил оригинальную машину для упаковки поролона. Используя его техническое решение, ответчики оформили заявку от своего имени, по которой им в дальнейшем было выдано авторское свидетельство. В ходе судебного заседания было установлено, что опытная установка истца была изготовлена лишь осенью 1978 г. Ответчики не могли воспользоваться ею, поскольку к моменту оформления и подачи заявки на изобретение (июнь 1978 г.) такой машины еще не было создано. Суд не признал достаточным доказательством авторства С. и предоставленные им эскизы машины, поскольку в них отсутствовали признаки какого-либо творческого участия С. в создании изобретения. Общая компоновочная схема устройства отражена на двух других представленных суду рисунках, один из которых выполнил, как это установил суд, ответчик А., автор второго неизвестен. В этих условиях суд пришел к выводу, что С. действительно имел отношение к созданию опытного образца, однако его участие не носило творческого характера, а было лишь технической помощью ответчикам. Иск С. был оставлен судом без удовлетворения¹.

В некоторых случаях даже творческое участие в совместной работе над предложением является недостаточным основанием для соавторства. Так, постановка задачи (формирование изобретательского замысла) и получение промежуточных результатов являются составной частью творческого процесса, но отношений соавторства не порождают. В соответствии со сложившейся практикой, отраженной в постановлении Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями,

рационализаторскими предложениями и промышленными образцами» от 15 ноября 1984 г., необходимым основанием соавторства является «участие каждого из лиц, претендующих на соавторство, в создании технического решения, совокупность признаков которого получила отражение в формуле изобретения»². Хотя в данном постановлении Пленума Верховного Суда СССР говорится лишь о соавторстве на изобретение, этот принцип имеет общее значение и применяется также в отношении других объектов промышленной собственности. Столь жесткий подход к определению круга соавторов иногда критикуется в литературе³, но в случае возникновения спора об авторстве неукоснительно применяется на практике.

Совместная творческая деятельность, приводящая к соавторству, может осуществляться на основе предварительного соглашения всех участников творческого процесса об объединении усилий для решения конкретной задачи. Однако в отличие от

¹ ВВС. 1987. № 4. С.2—3,

² ВВС. 1985. № 1. С. 14.

³ См., напр.: Дементьев В.Н. О праве авторства и соавторства на; изобретение // ВИ. 1986. № 3. С. 15—16. авторского права в патентном праве такое предварительное согласие о совместной работе не является обязательным. Для возникновения соавторства достаточно самого объективного факта что изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы творческими усилиями нескольких лиц.

ранее действовавшее законодательство выделяло соавторство, возникающее в силу закона. Если разными лицами самостоятельно, независимо друг от друга, создавались тождественные решения и совпадала дата их приоритета, заявки объединялись, а авторы рассматривались как соавторы (п. 51 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.). Новый Патентный закон не содержит правила об автоматическом возникновении соавторства в случае совпадения даты приоритета тождественных заявок, но в принципе допускает эту возможность при согласии на то заявителей.

Б случае если в состав соавторов ошибочно не включен кто-либо из лиц, внесших творческий вклад в создание объекта промышленной

собственности, либо, напротив, включено лицо, не принимавшее творческого участия в указанной работе и нет спора по этому поводу, состав соавторов может быть изменен по ходатайству заявителей, которые должны объяснить причину неправильного указания числа авторов.

Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. В частности, соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях. Они могут выступать в них сообща, могут наделить соответствующими полномочиями кого-либо одного из соавторов, могут поручить ведение своих дел патентному поверенному и т.п. От усмотрения самих соавторов зависит и распределение долей в принадлежащих им правах в связи с созданием объекта промышленной собственности. В случае возникновения спора они предполагаются равными, хотя любой из соавторов может доказывать, что его творческий вклад в создание объекта был большим. Распоряжение принадлежащими соавторам правами осуществляется по их взаимному согласию, а при возникновении спора определяется судом по иску любого из соавторов.

§ 2. Патентообладатели

Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на изобретение, полезную модель¹ или промышленный образец и вытекающими из патента исключительными правами на исполь-

1 Хотя охраняемый документ на полезную модель назван в Законе свидетельством, по своей сути он равнозначен патенту.

зование указанных объектов. Им может быть автор разработки, его наследник или иной правопреемник. Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только Законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора. Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Напротив, как показывают статистические данные, в роли патентообладателей значительно чаще выступают не создатели разработок, а иные лица. К ним относятся наследники, а также другие правопреемники, к

которым соответствующие права авторов перешли на законных основаниях.

Так, Закон предоставляет автору возможность уступить принадлежащее ему право на получение патента любому физическому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя. Если первоначально патент испрашивался автором на свое имя, автор может до момента регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца подать в Патентное ведомство заявление с просьбой выдать патент на имя другого лица. Разумеется, это другое лицо должно быть согласно на выдачу патента на его имя. Обычно такая переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора, заключенного между автором и будущим патентообладателем. Данный договор совершается по общим правилам, установленным гражданским законодательством, и не нуждается, в частности, в особой регистрации. Однако за подачу заявления о переуступке права на получение патента (свидетельства), поданного в период от даты поступления заявки до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, взимается специальная пошлина в размере 10 000 руб.

Автор разработки, получивший патент на свое имя, может в любой момент уступить его на основе заключенного договора всякому юридическому или физическому лицу. Порядок и условия совершения таких договоров будут подробно рассмотрены ниже при характеристике прав патентообладателя. Здесь лишь отметим, что приобретатель патента становится полноправным патентообладателем и может осуществлять все вытекающие из патента права, включая право на дальнейшую переуступку патента.

Особого внимания заслуживает вопрос о патентообладателе в отношении так называемых служебных изобретений. Напомним, что именно эта проблема вызвала наиболее острые споры при обсуждении проектов как союзного Закона «Об изобретениях в СССР», так и Патентного закона РФ. В ходе дискуссий обнаружили два принципиально противоположных подхода к решению вопроса, кому должно принадлежать право на использование разработок,

созданных в порядке выполнения служебного задания. По мнению значительной группы участников дискуссии, представленной в основном изобретателями, правом на получение патента должен во всех случаях обладать автор разработки;

предприятие же, по заданию которого создано изобретение, полезная модель или промышленный образец, может получить право на использование этой разработки только по лицензионному договору с автором или, в крайнем случае, на основе простой безвозмездной лицензии. Такой подход мотивировался главным образом ссылками на необходимость усиления прав изобретателей и ликвидации того зависимого положения, в котором они находятся.

Согласно другой позиции владеть служебными разработками должны те предприятия, по заданию и в рамках которых они созданы. Помимо ссылки на мировую практику такого рода, приводились доводы о том, что иное решение вопроса поставило бы предприятия в нелепое положение, при котором они, материально и финансово обеспечивая изобретательскую деятельность, были бы лишены права распоряжаться ее результатами, что, конечно, значительно бы снизило их заинтересованность в поддержке изобретательского творчества.

Предлагался и компромиссный вариант решения этого вопроса, отраженный в одном из проектов союзного закона, согласно которому патентом на служебную разработку ее автор и предприятие должны владеть совместно, однако широкой поддержки данный вариант не получил.

В конечном счете и в союзном, и в российском законах патентообладателями в отношении служебных разработок были признаны работодатели (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ). Такое решение вопроса по приведенным выше соображениям наиболее приемлемо. Что касается интересов авторов, то они гарантируются обязательной выплатой авторам особого вознаграждения, размер и порядок выплаты которого определяются на основе соглашения работника и работодателя, а в случае спора устанавливаются судом. При этом выплачиваемое автору вознаграждение должно быть соразмерно той выгоде, которая получена работодателем или могла

бы быть им получена при надлежащем передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия им решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной им заявке по причинам, зависящим от работодателя.

В отличие от Закона СССР «Об изобретениях в СССР» Патентный закон РФ не требует обязательного заключения работником и работодателем особого договора об уступке будущих патентных прав как неперемennого условия возникновения у работодателя патентных прав на разработки, создаваемые в порядке выполнения служебного задания. Согласно общему правилу, закрепленному п. 2 ст. 8 Патентного закона, любая разработка, созданная работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, считается принадлежащей работодателю. Особый договор по поводу патентных прав на подобную разработку заключается тогда, когда работник и работодатель хотят оговорить иной порядок использования создаваемых разработок (сохранение всех патентных прав за автором, совместное владение патентными правами, уступка патентных прав автором работодателю на основе специального соглашения и т.п.).

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленного образца не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе. В случае невыплаты указанной компенсации или невозможности достичь с работодателем соглашения о ее размере автор имеет право на судебную защиту.

Патентообладателями в отношении объектов промышленной собственности могут одновременно выступать несколько лиц. В частности, такая ситуация может возникнуть при создании объекта

несколькими соавторами. Они могут передать свои права на получение патента одному или нескольким из соавторов либо могут получить патент на имя всех соавторов. Приобрести право на получение патента или купить уже выданный патент может не только одно, но и несколько лиц. Совладельцами патента могут быть и несколько наследников и т.д.

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый из них может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не в праве предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных владельцев.

Патентообладателями в РФ могут быть не только российские, но и иностранные физические и юридические лица. Иностранные патентообладатели, являющиеся гражданами государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности либо имеющие на территории одного из этих государств постоянное местонахождение, пользуются в России тем же объемом прав, что и российские патентообладатели. Предоставление аналогичных прав гражданам и юридическим лицам других государств поставлено в зависимость от условия взаимности, т.е. определяется тем, пользуются ли российские граждане и юридические лица, а также лица, имеющие постоянное местонахождение на территории РФ, соответствующими правами на территории этих государств.

§ 3. Наследники

В случае смерти автора разработки или владельца патента субъектами патентного права становятся их наследники. Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по закону, так и по завещанию. Однако при наследовании авторских прав к наследникам переходят не все права автора соответствующей разработки, а лишь те, которые обеспечивают имущественные интересы наследников. К ним относятся права на подачу заявки, на выдачу патента и на получение

вознаграждения или компенсации, если патент вправе получить работодатель умершего автора. Личные неимущественные права создателя разработки, в частности право авторства и право на авторское имя, по наследству не переходят и погашаются смертью автора. Это, конечно, не означает, что авторство и другие личные неимущественные права умершего изобретателя не охраняются после его смерти. Напротив, они охраняются бессрочно, но уже не в качестве субъективных прав, а в качестве общественно значимого интереса и защищаются в случае их нарушения по иску прокурора или общественной организации, объединяющей изобретателей. Представляется, что с иском в их защиту могут выступать и наследники создателя разработки, хотя в самом законе данное право прямо не закреплено. Такой вывод можно сделать исходя из общих положений гражданского права, а также опираясь на аналогичное правило, содержащееся в авторском праве.

При наследовании патентных прав к наследникам переходят права патентообладателя в полном объеме. Однако период их действия ограничен оставшимся сроком действия патента. Будучи полноправным патентообладателем, наследник может переуступить патент любому заинтересованному лицу.

В случае отсутствия у автора (патентообладателя) наследников по закону и неоставления им завещания в качестве наследника выступает государство. Действующее наследственное законодательство не предусматривает в этом случае прекращения соответствующих прав, как это установлено в отношении прав умерших авторов произведений науки, литературы или искусства, не имеющих наследников (ст. 552 ГК). В качестве органа, приобретающего переходящие к государству изобретательские и патентные права, выступает Федеральный фонд изобретений России.

Если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним изобретательские и патентные права по взаимному соглашению. Они это могут делать сообща, могут наделить соответствующими полномочиями одного из наследников, могут передать осуществление прав третьему лицу, например патентному поверенному, и т.д. Споры между наследниками по этому поводу рассматриваются в судебном порядке.

Оформление наследственных прав в рассматриваемой области имеет некоторые особенности по сравнению с общим порядком. Обычно наследники в подтверждение своего права представляют свидетельство о праве на наследство, выдаваемое нотариусом. Однако до вынесения решения о выдаче патента нотариус не вправе выдать свидетельство о праве на его наследование. Поэтому при подаче заявки на выдачу патента наследники по сложившейся практике представляют иные документы, подтверждающие их право на подачу заявки. С одной стороны, ими являются документы, свидетельствующие об открытии наследства (свидетельство о смерти наследодателя, решение суда об объявлении его умершим); с другой — документы, свидетельствующие о том, что заявитель является наследником по закону (выписки из метрических книг, запись в паспорте о детях, супруге, судебное решение об установлении отцовства и т.д.) или по завещанию (копия завещания). Процедура оформления заявки и ведение по ней делопроизводства осуществляются в обычном порядке. Наследники полностью замещают умершего автора:

подписывают за него все материалы, самостоятельно или через патентного поверенного ведут переписку по заявке и т.п.

При переходе по наследству уже выданного патента наследники обязаны получить у нотариуса специальное свидетельство о праве наследования патента, в котором также должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента права. Общее свидетельство о наследовании имущества наследодателя, в котором особо не упомянуто о переходе прав на патент, до сложившейся практике признается недостаточным. Если в завещании наследодателя не определены точно доли наследников и между ними возникает спор относительно раздела наследственного имущества, включая входящие в состав наследства патентные права, данный спор разрешается судом по иску любого из наследников.

§ 4. Патентное ведомство

Важный участник патентных отношений - Патентное ведомство РФ, которое является центральным органом федеральной исполнительной власти, обеспечивающим формирование и

проведение единой государственной политики в области правовой охраны промышленной собственности. Патентное ведомство РФ — это Комитет РФ по патентам и товарным знакам (сокращенно — Роспатент). В настоящее время его правовой статус определяется ст. 2 Патентного закона РФ и Положением о Комитете РФ по патентам и товарным знакам, утвержденным Указом Президента РФ от 12 февраля 1993 г. № 223'. Роспатент является правопреемником упраздненного Государственного патентного ведомства СССР², которое после принятия Закона СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. именовалось Госпатентом СССР, а ранее — Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий (сокр. — Госкомизобретений СССР). Главными задачами Роспатента являются:

1) разработка предложений по формированию единой государственной политики в области охраны промышленной собственности;

2) правовая охрана промышленной собственности на территории РФ;

3) обеспечение эффективного функционирования единой государственной патентной службы;

4) организация информационной и издательской деятельности в области охраны промышленной собственности;

Пил. 1993. № 5—6. С. 19—21. Роспатент был образован Указом Президента РФ от 24 января 1992 г. и его статус первоначально определялся Временным положением о Роспатенте (ВИ- 1992. № 3—4. С. 8—Ю).

2 См.: Сообщение Роспатента от 1 февраля 1992 г. // Известия. 1992. " февраля.

5) организация подготовки специалистов в области охраны промышленной собственности;

6) содействие созданию правовых условий для развития научно-технического и художественно-конструкторского творчества в РФ;

7) осуществление международного сотрудничества в области охраны промышленной собственности.

Сравнивая указанные задачи с тем, чем занимался ранее Госкомизобретений СССР¹, можно отметить, что ныне Патентное ведомство освобождено от функций планово-регулирующего органа,

которые оно выполняло в условиях административно-командной системы. В частности, на него ныне не возлагается полномочий по организации работ и контролю за использованием научно-технических достижений в народном хозяйстве, развитию в стране массового изобретательства, проведению работ по патентованию изобретений и промышленных образцов за границей и др.

Эти и подобные им функции, как более соответствующие их задачам, приняли на себя Федеральный фонд изобретений России, общественные организации изобретателей и дизайнеров, хозяйственные организации, специализирующиеся в данной сфере. Рассмотрим задачи и функции Роспатента более подробно.

Прежде всего Патентное ведомство выступает в качестве органа, формирующего и проводящего единую государственную политику в области охраны промышленной собственности. В этой связи им разрабатываются предложения по формированию такой политики, которые вносятся им в Верховный Совет РФ и в Правительство, готовятся государственные программы, направленные на совершенствование охраны промышленной собственности, вносятся предложения по совершенствованию законодательства РФ в области охраны промышленной собственности. Роспатент проводит работу по обобщению практики применения действующего законодательства в рассматриваемой области и на основе проведенного анализа издает разъяснения по его применению. Кроме того, в пределах своей компетенции Роспатент самостоятельно принимает правила и иные подзаконные акты, развивающие положения Патентного закона. Так, в соответствии

1 См.: Положение о Государственном комитете Совета Министров СССР от 19 октября 1976 г. № 852 // СП. 1976. № 23. Ст. 118.

с п. 3 ст. 15 Патентного закона РФ Роспатент определяет порядок аттестации и регистрации патентных поверенных, согласно п. 3 ст. 16) п- 3 ст. 17, п. 3 ст. 18 устанавливает дополнительные требования к заявкам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, согласно ст. 25 определяет полный состав сведений о выданных патентах и т.д. В целях унификации и упорядочения работы с заявками, возражениями, жалобами и другими

материалами Роспатент устанавливает единые формы документов, связанных с охраной промышленной собственности.

Предоставление правовой охраны на объекты промышленной собственности — основная и традиционная деятельность любого патентного ведомства. Она включает в себя целый ряд конкретных функций, связанных с проведением государственной экспертизы отечественных и иностранных заявок на выдачу охранных документов, регистрацию лицензионных договоров о предоставлении права на использование объектов промышленной собственности, договоров об уступке патентов и залоге прав на объекты промышленной собственности и т.д.

Правовая охрана объектов промышленной собственности немыслима без обеспечения эффективного функционирования государственной патентной службы. В настоящее время в России завершается процесс ее формирования. Хотя становление отдельных ее звеньев осуществляется не на голом месте, а на базе достаточно мощных бывших союзных структур, перед Патентным ведомством стоят большие задачи по их реформированию для работы в новых рыночных условиях. Роспатент и организации, которым поручено непосредственное выполнение отдельных функций, закрепленных законодательством РФ за государственным Патентным ведомством, образуют вместе с ним единую государственную патентную службу. В соответствии с постановлением Совета Министров РФ от 2 августа 1993 г. № 747 «Вопросы организаций, входящих в единую государственную патентную службу»¹ в состав данной службы входят:

— Всероссийский научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы;

— Апелляционная палата;

— Российская государственная патентная библиотека;

— Всероссийский институт промышленной собственности и инноватики;

— Управление прав промышленной собственности;

¹ САПП. 1993. № 32. Ст. 3023.

— Всероссийский научно-исследовательский институт патентной информации.

— Центр патентно-информационного обслуживания «Информ-патент»;

— домоде^дий производственный комплекс;

— производственное предприятие «Патент».

Указанные организации в совокупности со структурными подразделениям центрального аппарата Роспатента обеспечивают функционирование единой государственной патентной службы.

Одной из главных задач Патентного ведомства является организация инфляционной и издательской деятельности в области охраны промышленной собственности и постоянное ее совершенствование. В этих целях Роспатент обеспечивает комплектование государственно-патентного фонда, организует его хранение и осуществляв библиотечно-информационное обслуживание экспертов, других специалистов единой государственной патентной службы и читателей, осуществляет в установленном порядке международную обмен патентной документацией. Патентным ведомством издаются официальные бюллетени со сведениями, касающимися охраны промышленной собственности, а также выпускаются другие специализированные периодические издания и литературу по вопросам, относящуюся к его компетенции.

Задачей Роспатента является, д-далее, организация подготовки специалистов о области охраны гтромышленной собственности. Хотя по сраб^рээрз с другими бывпгими республиками Союза ССР Россия с точ^и зрения наличия кадзцов патентоведов находится в несравнимо JjuqтеМ положении, дагхнную за дачу следует признать чрезвычайно актуальной. Рефорьяада патентной системы России объективно 'тпебует существенногс-п увеличения числа патентоведов и повыщдрээд их профессионального уровня. В этой связи Роспатент а установленном поряд.дке организует подготовку и повышение Квалификации специа-ллистов в области охраны промышленной собственности через с: систему входящих в его структуру учебна заведений и курсов=а, разрабатывает в этих целях

учебные программы, учебные и учебно-методические пособия и т.е. Большое значение имеет и осуществляемая Роспатентом государственная аттестация и регистрация патентных поверенных.

Содействуя созданию правовых условий для развития научно-технического и художественно-экономического творчества, Роспатент разрабатывает, принимает и издает в пределах своей компетенции правила и разъяснения по применению законодательства в области охраны промышленной собственности, проводит мероприятия по пропаганде роли и значения промышленной собственности и ее правовой охраны, организует оказание специалистами единой государственной патентной службы правовых и информационных услуг физическим и юридическим лицам по вопросам охраны промышленной собственности и т.д.

Наконец, Роспатент осуществляет международное сотрудничество по вопросам охраны промышленной собственности, представляет Россию в соответствующих международных организациях, принимает меры, направленные на выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из международных договоров и соглашений, проводит мероприятия по международному сотрудничеству, организует изучение и использование зарубежного опыта в этой области. Роспатент наделен правом вносить в установленном порядке предложения о заключении международных договоров по вопросам охраны промышленной собственности, в пределах своей компетенции вести переговоры с соответствующими международными организациями и по поручению Правительства РФ подписывать указанные договоры, заключать соглашения о сотрудничестве с патентными ведомствами других стран и соответствующими международными организациями.

Указанные задачи являются главными и не исчерпывают собой всех функций Роспатента, Финансирование центрального аппарата Роспатента осуществляется за счет средств государственного бюджета; финансирование подведомственных ему организаций производится за счет патентных пошлин, ассигнований из бюджета и внебюджетных источников. Роспатент возглавляется председателем,

который назначается на должность и освобождается от нее Президентом РФ.

§ 5. Федеральный фонд изобретений России

Новым и достаточно своеобразным субъектом патентных отношений является Федеральный фонд изобретений России (далее — Фонд). Задачей Фонда является отбор изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, приобретение на них прав патентообладателя на договорной основе и содействие их реализации в интересах государства. Подобная организация создана в России впервые. Следует отметить, что Законом СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. предусматривалось создание Государственного фонда изобретений СССР, основной функцией которого должно было стать осуществление прав и обязанностей патентообладателя в отношении изобретений, исключительное право на использование которых передавалось заявителями ^GynapCTBy. Поскольку Патентный закон РФ правил подобного рода не предусматривает, функции российского Фонда существенно отличаются от функций, ради осуществления которых планировалось создание Госфонда СССР.

Федеральный фонд изобретений России выступает в роли полноправного патентообладателя в отношении тех разработок, права на использование которых приобретены на договорной основе государством или перешли к последнему по основаниям, указанным в законе, например в результате наследования. Источниками его финансирования являются выручка от продажи лицензий на объекты промышленной собственности, патенты на которые принадлежат Фонду, добровольные взносы предприятий и граждан, а также средства республиканского бюджета РФ и иные поступления.

Следует отметить, что Федеральный фонд изобретений России не должен рассматриваться в качестве какой-то уникальной организации, которой нет аналогов в мировой практике. Так, во Франции с 1968 г. успешно функционирует Национальное агентство по организации использования результатов научных исследований. К числу задач данной государственной организации, действующей под эгидой Министерства промышленности и Министерства научных исследований и технологий, относятся, в частности, поиск и отбор

наиболее эффективных изобретений, в том числе и частного сектора экономики, обеспечение надежной правовой охраны изобретений, финансирование работ по апробации и организации использования изобретений, информирование промышленных кругов о наиболее эффективных изобретениях, продажа лицензий на изобретения, ноу-хау, оказание услуг типа «инжиниринг» и т.д. В Великобритании аналогичные функции выполняет Национальная корпорация по развитию исследований. В США хотя и не создано специальной государственной организации такого рода, действуют директива Президента от 23 января 1950 г. № 10096, а также Меморандум и заявление Правительства от 10 октября 1963 г., согласно которым федеральные ведомства и министерства осуществляют исключительные права на изобретения, созданные государственными служащими при исполнении служебных обязанностей, а также изобретения, созданные частными компаниями при выполнении работ по контрактам с федеральными министерствами и ведомствами¹.

§ 6. Патентные поверенные

Ведение дел собственности о выдаче патентов на объекты промышленной и решение иных патентно-правовых вопросов

¹ См.: Голованев Н.М., Лынный Н.В. *Каким быть Государственному фонду изобретений СССР//ВИ, 1990. № 11. С. 2—4.*

требуют специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. Поэтому Патентный закон РФ предоставляет изобретателям и их правопреемникам право не только выступать в патентных отношениях лично, но и пользоваться услугами других лиц. Собственно говоря, такая возможность существовала всегда в связи с наличием в гражданском праве института представительства. Во многих случаях и в прежние годы заявки на изобретения и другие объекты промышленной собственности подавались не самими изобретателями, а соответствующими патентными службами предприятий и организаций, оформлялись с помощью специалистов Всесоюзной организации изобретателей и рационализаторов и т.п. Новым моментом является то, что в соответствии с Патентным законом РФ

создается особый институт патентных поверенных, призванных оказывать заявителям квалифицированную помощь по патентным делам. Ранее столь привычный для западных патентных систем элемент, как патентный поверенный, в России отсутствовал.

Отношения, связанные с профессиональной деятельностью патентных поверенных на территории России, регулируются ст. 15 Патентного закона РФ, Положением о патентных поверенных, утвержденным постановлением Совета Министров РФ от 12 февраля 1993 г. № 122¹, а также принятыми Патентным ведомством 16 февраля 1993 г. Правилами проведения аттестации и регистрации патентных поверенных² Патентным поверенным считается гражданин, которому предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Патентным ведомством и организациями, входящими в единую государственную патентную службу. Патентные поверенные консультируют заинтересованных лиц по патентно-правовым вопросам получения охранных документов на объекты промышленной собственности, сохранения их в силе и защиты основанных на них прав, оспаривания выданных третьим лицом документов и т.д.

Чтобы успешно осуществлять эти и другие функции, связанные с охраной промышленной собственности, патентные поверенные должны обладать определенной квалификацией, опытом работы в рассматриваемой сфере и отвечать некоторым другим требованиям. В соответствии с п. 2 Положения о патентных поверенных в качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, который:

¹ *Пил.* 1993, № 5—6. С. 22—24. 2 *Там же.* С. 24—27.

1) имеет постоянное место жительства в РФ, высшее образование и не менее чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности или профессионального правового представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельностью);

2) обладает знанием законодательных и иных нормативных актов РФ, международных договоров и соглашений, необходимым

для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена.

Аттестация патентных поверенных осуществляется Роспатентом в форме проверки представленных документов и квалификационного экзамена. В ходе экзамена, который проводится квалификационной комиссией, назначаемой Патентным ведомством, кандидат должен показать наличие знаний и практических навыков, необходимых для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в соответствии с учрежденной программой. Неудовлетворительный результат экзамена может быть в трехмесячный срок обжалован в апелляционную комиссию, образуемую председателем Роспатента из числа руководителей подразделений и других ответственных сотрудников Роспатента, Решение апелляционной комиссии дальнейшему обжалованию в административном порядке не подлежит.

Регистрация прошедшего аттестацию патентного поверенного осуществляется на основе его заявления, которое должно быть подано в течение года с даты решения о его аттестации. Роспатент в течение месяца начиная с даты подачи заявления о регистрации вносит необходимые сведения в государственный реестр патентных поверенных, выдает патентному поверенному свидетельство и направляет информацию о регистрации патентного поверенного для опубликования в официальных изданиях. Право на осуществление профессиональной деятельности патентного поверенного возникает начиная с даты его регистрации в реестре.

За аттестацию и регистрацию патентных поверенных взимается плата, размер которой устанавливается Роспатентом. Поступающие средства направляются на покрытие расходов по аттестации и регистрации патентных поверенных, опубликованию сведений о регистрации и контролю за соблюдением патентными поверенными предъявляемых к ним требований.

Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную деятельность как самостоятельно в качестве предпринимателя, так и работая по найму. Патентные поверенные могут создавать в соответствии с законодательством РФ агентства патентных поверенных и другие предприятия, а также общественные объединения и профессиональные ассоциации, в том числе с учетом специализации по объектам промышленной собственности, отраслям науки и техники.

Взаимоотношения патентных поверенных с клиентами строятся на гражданско-правовой договорной основе, в качестве которой обычно выступает договор поручения. Для представления интересов клиентов перед третьими лицами, в том числе перед Патентным ведомством и входящими в единую государственную патентную службу организациями, патентный поверенный наделяется доверенностью, которая составляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Оплата услуг патентного поверенного, его отчет перед клиентом и ответственность определяются соглашением сторон с учетом правил, установленных гражданским законодательством. Поверенный вправе ограничить свою деятельность отдельными объектами промышленной собственности или отдельными видами услуг.

Создание института патентных поверенных не означает, что только они могут представлять интересы изобретателей, патентообладателей и их правопреемников. В соответствии с общегражданским правилом клиент может избрать в качестве своего представителя любое дееспособное лицо, заключив с ним соответствующий договор и наделив его надлежащими полномочиями. Так, например, интересы клиента в судебном споре может представлять любой адвокат, а не только тот, который аттестован в качестве патентного поверенного. Не допускается лишь вводить клиентов в заблуждение относительно своего правового статуса, в частности пользоваться на территории РФ названием «патентный поверенный» лицам, не зарегистрированным в качестве таковых в Патентном ведомстве. Действующее законодательство в этом плане устанавливает лишь одно исключение. Согласно п.3 ст. 15 Патентного закона РФ физические лица, проживающие за пределами

России, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве РФ.

§ 7. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

Изобретатели, как и все граждане России, имеют право объединяться в союзы, общества, ассоциации и иные общественные организации в целях защиты своих прав и законных интересов, удовлетворения профессиональных потребностей своих членов и развития технического творчества. На протяжении многих лет в России действуют различные научно-технические общества как всероссийского, так и регионального характера, активно участвующие в изобретательских отношениях и являющиеся их самостоятельными субъектами. Наиболее известной и мощной организацией такого рода является Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

С формальной точки зрения указанное Общество было создано лишь весной 1991 г., когда состоялся его Учредительный съезд, принявший первый Устав¹. Однако фактически оно существовало с 1958 г. в статусе общесоюзного общества. Во всех бывших союзных республиках, кроме России, имелись свои республиканские общества, входившие в состав Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. В 1991 г. изобретатели России организационно оформили создание своего профессионального союза.

В соответствии с Уставом основными задачами ВОИР являются:

- создание организационных, экономических и правовых условий для проявления и реализации творческих возможностей членов Общества, усиления их социальной защищенности;
- оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам в разработке и внедрении их предложений;
- защита прав и интересов членов Общества в сфере их технического творчества.

Общество действует на принципах добровольности и равноправия его членов, самофинансирования, самостоятельности, самоуправления и независимости его организаций от политических, хозяйственных и государственных органов.

Реализуя свои уставные задачи, ВОИР создает специальные фонды материальной поддержки и определяет систему социальной защиты изобретателей; организует и осуществляет консультационную и экспертную помощь предприятиям, организациям и гражданам; приобретает права на объекты промышленной собственности и реализует их по договорам с предприятиями, организациями и гражданами; учреждает предприятия, творческие лаборатории, клубы, центры и иные объединения изобретателей, входящие в структуру Общества; заключает контракты со специалистами для разработки образцов новой техники и технологий и т.д. Для юридической защиты прав и законных интересов

' ВИ. 1991. № 8. С. 52.

изобретателей ВОИР создана общественная Инспекция по контролю за соблюдением законодательства в области изобретательства', Общественная Инспекция рассматривает жалобы и заявления изобретателей и рационализаторов, касающиеся изобретательской деятельности, содействует защите их прав, в том числе путем представительства интересов авторов и организаций в судебных органах, а также в Апелляционной палате Патентного ведомства и в Высшей патентной палате.

Членом ВОИР может стать любой гражданин РФ, признающий Устав Общества, уплачивающий членские взносы, принимающий участие в изобретательстве, рационализаторстве, самодеятельном техническом творчестве или способствующий их развитию. Наряду с индивидуальным членством Устав ВОИР допускает коллективное членство в лице коллективов предприятий и организаций, а также других общественных организаций, содействующих техническому творчеству и не входящих в структуру Общества.

ВОИР строится по территориально-производственному признаку и объединяет республиканские, краевые, областные и Московскую городскую организации изобретателей и

рационализаторов. Основой Общества являются первичные организации, создающиеся по инициативе изобретателей при наличии не менее пяти желающих вступить в Общество. Первичные организации могут иметь цеховые организации или своих уполномоченных в трудовых коллективах предприятий и организаций. Все подразделения Общества, включая первичные организации, имеющие обособленное имущество и находящиеся на самостоятельном балансе, являются юридическими лицами с правами и обязанностями, установленными действующим законодательством. Имущество и средства Общества формируются из членских взносов индивидуальных и коллективных членов, отчислений созданных Обществом предприятий, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от проведения лекций, выставок, лотерей и иных мероприятий, доходов от производственной, хозяйственной и издательской деятельности, других не запрещенных законом поступлений.

¹ См.: Положение об Инспекции, утв. Президиумом республиканского совета ВОИР 4 июля 1991г. // ВИ. 1991. № 8. С. 61-4-142

Глава VI. Оформление патентных прав

§ 1. Общие положения

Один из важнейших принципов, на которых основана патентная система, состоит в том, что непременным условием предоставления правовой охраны той или иной разработке является , официальное признание ее объектом патентного права. Данное признание может осуществляться разными путями, быть относительно сложным или напротив, сведенным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обязательна. Если изобретение, полезная модель или промышленный образец отвечают всем критериям охраноспособности, но официально данный факт не подтвержден, они патентным правом не охраняются, и этом состоит одно из важных различий, существующих между патентным и авторским правом./В отличие от авторского права, которое охраняет произведения науки, литературы и искусства с момента придания им объективной формы, допускающей возможность их воспроизведения, патентное право охраняет соответствующие технические и художественно-конструкторские разработки только после официального признания их изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами что предполагает выполнение ряда формальностей. Указанные формальности обычно сводятся к составлению особой заявки на выдачу патента или иного охранного документа на разработку, рассмотрению данной заявки Патентным ведомством и вынесению решения о выдаче патента. Подобный порядок действует и в России. Основные принципиальные моменты оформления патентных прав на объекты промышленной собственности закреплены патентным законом РФ Более детальное регулирование этих вопросов осуществляется подзаконными актами, в частности Правилами составления и подачи заявки на выдачу патента на соответствующий объект промышленной собственности, утвержденными Патентным ведомством¹.

1 Как уже отмечалось, в Российской Федерации указанные ¹авт. пат. утверждены Патентным ведомством РФ применительно к промышленным образцам и полезным моделям 29 дек. 1992 г. [Интеллекту. собс. № 1993 г. № 1—2. С. 3—39] и применительно к изобретениям 20 сент. 1993 г. (РБ. 1993. № 234 (403)).

По сравнению с ранее действовавшим законодательством порядок оформления патентных прав претерпел ряд существенных изменений. Самым важным из них является переход от проверочной системы экспертизы заявок на изобретения к системе отсроченной экспертизы. В отношении новых для российского патентного законодательства объектов охраны, каковыми являются полезные модели, введен явочный порядок истребования охраняемых документов, который ранее в российской патентной практике вообще не применялся. Правила подачи и прохождения заявки значительно сблизились с процедурой оформления патентных прав, применяемой в европейских странах. Так, существенно сокращен состав документов заявки, более реальными стали сроки ее рассмотрения, расширены права заявителей на уточнение материалов заявки, обжалование решений, принимаемых по заявке, и т. д. В целом порядок оформления патентных прав стал более демократичным, увеличилась информационная ценность заявки, повысилась ответственность заявителей за правильность ее составления.

Деятельность Патентного ведомства, связанная с принятием и рассмотрением заявок на объекты промышленной собственности, а также выдачей патентов, требует немалых материальных затрат. С целью их частичного покрытия и для того, чтобы стимулировать заявителей и патентообладателей к совершению лишь целесообразных юридических действий, государство устанавливает особые пошлины за патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов/Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, их размеры и сроки уплаты, а также основание для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров или возврата пошлин в соответствии со ст. 33 Патентного закона РФ устанавливаются Правительством РФ. В настоящее время действует Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест

происхождения товаров, утвержденное Советом Министров РФ 12 августа

⁷ РВ. 1993. № 162 (331). С принятием данного постановления утратило силу постановление Правительства РФ от 26 ноября 1992 г. № 911 "О временном порядке взимания патентных пошлин и признании действительной регистрации патентных поверенных» (САПП. 1992. № 22, Ст. 1887), в соответствии с которым патентные пошлины на территории РФ взимались в размерах, установленных постановлением Совета Министров СССР от 13 сентября 1982 г. № 852 «О пошлинах за патентование изобретений и промышленных образцов и за регистрацию товарных знаков» (СП. 1982. № 26. Ст. 132). 4*

1993 г.1 (далее — Положение о пошлинах за патентование). Виды и размеры конкретных патентных пошлин будут указаны в ходе дальнейшего рассмотрения вопроса об оформлении патентных прав, а также при анализе патентной формы охраны промышленных прав. Здесь лишь отметим некоторые моменты, имеющие общее значение.

Прежде всего следует указать на то, что реальный размер введенных с 1 сентября 1993 г. патентных пошлин, несмотря на их повышение, стал существенно ниже по сравнению с их прежней величиной. Например, размер заявочных пошлин возрос всего примерно в 10 раз, что несоизмеримо с величиной инфляции рубля и даже ростом установленного законодательством минимума заработной платы. При этом размер пошлин, взимаемых с российских и иностранных заявителей, не совпадает. Физические лица, проживающие за пределами России, или иностранные юридические лица, кроме тех, которые проживают или находятся в стране, участвующей в международном соглашении с РФ о взаимных расчетах в рублях, уплачивают патентные пошлины в иностранной валюте. Размеры этих пошлин, приведенные в приложении к Положению о пошлинах за патентование, соответствуют среднему размеру пошлин, взимаемых за совершение аналогичных юридических действий патентными ведомствами большинства зарубежных стран. Например, за подачу заявки на одно изобретение взимается 100 долларов США, за проведение экспертизы по существу — 400 долларов США и т. д.

Что касается порядка уплаты патентных пошлин, то он в целом существенных изменений не претерпел. Как правило,

соответствующая пошлина уплачивается до совершения конкретного юридического действия, что подтверждается приложением к представляемым материалам документа, свидетельствующего об уплате пошлины. В ряде случаев указанный документ может быть представлен в течение дополнительного, как правило двухмесячного, срока. В последнем случае размер пошлины увеличивается на 20 — 50 процентов. Пошлины уплачиваются в установленном порядке путем перевода соответствующих сумм на расчетный счет организации Роспатента, осуществляющей конкретную функцию Патентного ведомства. Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, заверенная банком, или квитанция Сберегательного банка РФ. Платежный документ действителен для представления в течение трех месяцев с даты перевода пошлины на расчетный счет уполномоченной организации. Указанный документ должен содержать регистрационный номер заявки или патента (свидетельства), если он представляется после поступления заявки в соответствующую организацию, и наименование действия, за которое уплачена пошлина. Документ, в котором отсутствуют указанные сведения, считается недействительным.

Внесение по инициативе заявителя исправлений и уточнений в материалы заявки, изменение формулы изобретения, подача возражений и иные юридические действия, связанные с происхождением заявки, могут совершаться заявителями лишь в пределах определенных Патентным законом РФ конкретных сроков, носящих пресекательный характер. Вместе с тем, — и это новое положение российского патентного законодательства, — указанные сроки, кроме трехгодичного срока для подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и шестимесячного срока, установленного для обжалования решений Апелляционной палаты Патентного ведомства в Высшую патентную палату, могут быть восстановлены Патентным ведомством. Условиями их восстановления являются: а) подтверждение заявителем уважительности пропуска установленного срока; б) подача ходатайства об этом не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока; в) уплата специальной пошлины. В соответствии с Положением о пошлинах за патентование за

восстановление пропущенных сроков взимается пошлина в размере 1500 руб.

Возврат уплаченных пошлин, как правило, не производится, за исключением случаев, когда их уплата была произведена в размере, превышающем установленный Положением о пошлинах за патентование, или когда действие, за которое была уплачена пошлина, не совершилось. В этих случаях по ходатайству заявителя или третьего лица излишне уплаченная пошлина в установленном порядке возвращается либо засчитывается в счет уплаты других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах за патентование. Указанное ходатайство представляется в уполномоченную организацию в течение двух месяцев начиная с даты получения заявителем или третьим лицом соответствующего уведомления.

Льготы по уплате патентных пошлин предоставляются лишь некоторым гражданам РФ, которые являются единственными авторами изобретений или промышленных образцов и испрашивают патент на свое имя либо являются единственными обладателями патента на изобретение или промышленный образец. Так, согласно п. 3 Положения о пошлинах за патентование от уплаты пошлин за подачу заявки, за внесение в нее изменений и уточнений, за проведение экспертизы по существу, за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение и наоборот, а также за поддержание патента в силе с третьего по пятый год его действия полностью освобождены участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Инвалиды и учащиеся (воспитанники) государственных, муниципальных или иных образовательных учреждений, реализующих образовательную или профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской), уплачивают указанные пошлины в размере 30 процентов от установленного размера каждой пошлины. Указанные льготы предоставляются по ходатайству заявителя (патентообладателя) с предоставлением копии документа, дающего право на льготу. Действие льгот прекращается при заключении лицензионного договора или договора об уступке патента, Регистрация указанных договоров производится лишь после представления патентообладателем документа, подтверждающего уплату соответствующих пошлин в полном объеме.

Еще более жестко решен в Положении о пошлинах за патентование вопрос об отсрочке от уплаты патентных пошлин. Она допускается лишь в двух случаях — по пошлине за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и по пошлине за поддержание патента в силе с третьего по пятый год действия этого патента. При этом указанная отсрочка предоставляется по ходатайству заявителя (патентообладателя) путем снижения размера подлежащей уплате пошлины, но не более чем на 50 процентов от ее установленного размера. Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения пятого года действия патента. Если патент не будет выдан или его действие будет прекращено досрочно в течение указанных пяти лет, заявитель (патентообладатель) освобождается от доплаты.

Завершая краткий обзор общих положений, связанных с патентными пошлинами, отметим, что по пошлинам, правильно уплаченным до 1 сентября 1993 г., перерасчет не производится.

Оформление патентных прав на каждый из объектов промышленной собственности имеет свои особенности, обусловленные спецификой этих объектов. Эти особенности, однако, большей частью не носят принципиального характера и не препятствуют тому, чтобы рассмотреть порядок оформления патентных прав в качестве некой обобщенной процедуры. Сама же эта процедура может быть условно разбита на три достаточно самостоятельные стадии, которые связаны с: а) составлением и подачей заявки; б) рассмотрением заявки в Патентном ведомстве; в) выдачей патента.

§ 2. Составление и подача заявки

Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или их правопреемниками в Патентное ведомство РФ. Заявка может быть подана как непосредственно указанными лицами, так и через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве; Физические лица, проживающие за пределами РФ, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве,

если иное не предусмотрено международными договорами, участником которых является РФ. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью заявителя, которая имеет простую письменную форму и не требует нотариального удостоверения. Физическими лицами, проживающими за пределами РФ, и иностранными юридическими лицами доверенность должна быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством страны, где она составляется, и легализована в консульском учреждении РФ, кроме случаев, когда легализация не требуется на условиях взаимности.

Патентная заявка составляется по строго определенным правилам, отступление от которых недопустимо. Само понятие «заявка» является собирательным и охватывает собой ряд отдельных документов. При этом, естественно, заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы несколько отличаются друг от друга по составу входящих в них документов, хотя в целом принципиальных различий между ними нет. Так, согласно ст. 16—17 Патентного закона заявки на выдачу патента на изобретение и свидетельства на полезную модель должны содержать:

- 1) заявление о выдаче патента (свидетельства);
- 2) описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (полезной модели);
- 5) реферат.

При испрашивании конвенционного приоритета к заявке прилагается копия первой заявки, которая может быть представлена не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Патентное ведомство.

Заявка на выдачу патента на промышленный образец, согласно ст. 18 Патентного закона, помимо заявления и описания промышленного образца должна включать:

1) комплект фотографий, отображающих изделие, макет или рисунок, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

2) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца.

Как видим, в состав заявки на промышленный образец не входит реферат; формулу разработки заменяет перечень существенных признаков промышленного образца, который является составной частью описания.

Конкретные требования к содержанию и оформлению документов заявки в соответствии с Патентным законом РФ установлены Патентным ведомством в утвержденных им 29 декабря 1992 г. Правилах составления и подачи заявки на выдачу патентов на соответствующие объекты промышленной собственности. Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык, который может быть представлен не позднее двух месяцев после поступления заявки в Патентное ведомство. Заявление о выдаче патента представляется в трех экземплярах; описание, формула, чертежи и иные материалы, а также реферат представляются в двух экземплярах; документы, прилагаемые к заявке (доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного, квитанция об уплате пошлины и т. д.), представляются в одном экземпляре; фотографии изделия, макета или рисунка представляются в шести экземплярах, остальные фотографии — в двух экземплярах.

Все документы заявки должны быть оформлены таким образом, чтобы их можно было хранить длительное время и непосредственно репродуцировать в неограниченном количестве копий. Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Документы заявки выполняются на листах белой бумаги стандартного формата 210x297 мм. Размеры полей на листах, содержащих заявление, описание, формулу^

реферат, следующие: верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое и нижнее — 20 мм. В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами.

Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через два интервала с высотой заглавиях букв не менее 2,1 мм. Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном и рукописном виде. Изображения графических материалов выполняются на прочной, белой, гладкой бумаге черными нестираемыми линиями и штрихами, без растушевки и раскрашивания. Масштаб и четкость изображений выбираются такими, чтобы при репродуцировании с линейным уменьшением до 2/3 можно было различить все детали. Размеры на чертеже не указываются, при необходимости они приводятся в описании.

Переходя к характеристике отдельных документов заявки, прежде всего отметим, что законодательством установлены конкретные требования не только к их оформлению, но и к содержанию. /Заявление о выдаче патента по своему существу есть просьба заявителя, обращенная к Патентному ведомству, о предоставлении правовой охраны разработке, сущность которой раскрыта в описании. В заявление включаются сведения о названии;

разработки, о предполагаемом патентообладателе, а также о заявителе и об авторе, В частности, указываются их полное имя (наименование), местожительство (местонахождение), адрес для переписки. Следует подчеркнуть, что данные об авторе (авторах) разработки приводятся в заявлении в обязательном порядке, хотя бы впоследствии автор (авторы) отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке/ Применяемая в российском патентном законодательстве типовая форма заявления о выдаче патента не предусматривает места для особого утверждения автора (авторов) о том, что именно он (они) является или, по крайней мере, искренне верит в то, что является первым и действительным создателем разработки, хотя это и предполагается. Кроме того,/в

заявлении содержатся: а) просьба об установлении даты приоритета по конкретной дате (дате поступления заявки, дате подачи первой заявки в стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности и т. д.); б) сведения о патентном поверенном; в) мнение заявителя о возможности открытой публикации сведений о разработке. Заявление подписывается заявителем или патентным поверенным, если заявка подается через последнего. Если заявитель — юридическое лицо, заявление подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным на это; указывается должность подписывающего лица, и подпись скрепляется печатью организации.

Центральным документом заявки является описание изобретения, полезной модели или промышленного образца. Описание должно раскрывать сущность разработки с полнотой, достаточной для ее осуществления, и подтверждать формулу изобретения (полезной модели) или содержать перечень существенных признаков промышленного образца. Описание разработки составляется по определенной схеме, отступление от которой недопустимо. Описания изобретения и полезной модели имеют практически совпадающую структуру; описание промышленного образца составляется по несколько отличным правилам.

Описание изобретения (полезной модели) начинается с указания названия изобретения и индекса рубрики действующей редакции Международной патентной классификации (МПК), к которой относится заявляемое изобретение (полезная модель), и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение (полезная модель);
- уровень техники;
- сущность изобретения (полезной модели);
- перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);

— сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения (полезной модели).

Не допускается замена какого-либо раздела описания или его части отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения, например к литературному источнику, описанию к ранее поданной заявке, к описанию к охранному документу и т.п.

Название изобретения (полезной модели) должно быть кратким и точным, связанным с его назначением, соответствующим сущности изобретения (полезной модели) и, как правило, определенной рубрике МПК. Название излагается в единственном числе, кроме случаев, когда употребляемый термин не имеет единственного числа либо относится к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение (полезная модель)» указывается область применения разработки. Если таких областей несколько, указываются те области, в которых разработка может преимущественно применяться.

Уровень техники раскрывается в описании путем характеристики аналогов изобретения (полезной модели), с выделением среди них аналога, наиболее близкого к изобретению (полезной модели) по совокупности признаков (прототип). Аналог изобретения (полезной модели) — это средство такого же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения (полезной модели), и характеризующееся совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков изобретения (полезной модели). При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения (полезной модели), а также указываются причины, препятствующие получению требуемого технического результата. Если аналогов несколько, то последним описывается прототип.

В разделе «Сущность изобретения (полезной модели)» подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение (полезная модель), а также описывается тот технический

результат, который может быть получен при ее осуществлении. В этом разделе указываются все существенные признаки, характеризующие разработку, с выделением признаков, отличительных от прототипа. В описании должно быть показано наличие причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков заявляемой разработки и ее достигаемым техническим результатом. При раскрытии сущности изобретения (полезной модели) рекомендуется указывать и другие известные заявителю виды технических результатов, в том числе в частных случаях, в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования./

Технический результат может выражаться, в частности, в уменьшении крутящегося момента, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, повышении противоопухолевой активности, локализации действия лекарственного препарата и т. п. /Перечень фигур чертежей и иных материалов как особый раздел описания кроме перечня всех фигур графических изображений должен содержать краткое указание на то, что изображено на каждой из них. Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их содержания.

В разделе «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения (полезной модели)» обосновывается возможность получения указанного в разделе «Сущность изобретения (полезной модели)» технического результата. Возможность осуществления разработки, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, подтверждается либо описанием непосредственно в материалах заявки средства для реализации такого признака и методов его получения, либо указанием на известность такого средства или метода его получения. При использовании для характеристики разработки количественных признаков, выраженных в виде интервала значения, показывается возможность получения технического результата в этом интервале. Для обеспечения максимального объема прав интервал значений целесообразно выбирать исходя из условия отсутствия за его пределами возможности получения указанного

технического результата. Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, культуре клеток или к способу, в которых он используется, подтверждается указаниями на то, как или где может быть получен соответствующий штамм. Возможность получения штамма может быть подтверждена, в частности, представлением документа о депонировании, оформленного в установленном порядке, при этом дата депонирования должна предшествовать дате приоритета изобретения.

Структура описания промышленного образца в принципе совпадает со структурой описания изобретения (полезной модели), хотя названия отдельных разделов и не совпадают. Например, раздел, в котором приводятся общедоступные сведения о средствах того же назначения, называется не «Уровень техники», а «Аналоги промышленного образца, в том числе ближайший из них», а раздел, посвященный реализации разработки, именуется не «Сведения, подтверждающие возможность осуществления», а «Возможность многократного воспроизведения». Кроме того, описание промышленного образца завершается приведением совокупности его существенных признаков в части, определяющей объем его правовой охраны. Некоторые особые требования предъявляются и к содержанию отдельных разделов. Например, в разделе описания «Аналоги промышленного образца» дополнительно отражаются тенденции развития той области художественного конструирования, к которой они относятся. / Важной частью заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель) является формула изобретения (полезной модели), которая определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или свидетельством на полезную модель. В формуле приводится характеристика разработки, выражающая ее сущность. Формула излагается в виде логического определения изобретения (полезной модели) совокупностью всех его существенных признаков. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации.

По структуре формула может быть однозвенной, т. е. состоящей из одного пункта, или многозвенной, т. е. состоящей из нескольких пунктов, которые находятся друг с другом в определенной зависимости. Однозвенная формула применяется для характеристики

одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования. Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения (полезной модели) с развитием и (или) уточнением совокупности его существенных признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения (полезной модели) или для характеристики группы изобретений (полезных моделей).

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение (полезную модель), имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый пункт. Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений (полезных моделей), имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из разработок группы. При этом каждое изобретение (полезная модель) группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

В независимый пункт формулы включается совокупность существенных признаков, достаточных для получения технического результата, проявляющегося во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Он состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки, совпадающие с признаками прототипа, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения (полезной модели), и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают разработку от наиболее близкого аналога.

При составлении независимого пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся (еяся) тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть. Примером может служить следующая простейшая формула: «Способ изготовления печатных схем, заключающийся в том, что на заранее заготовленную матрицу, имеющую рельефные токопроводящие дорожки, гальваническим путем наносят слой меди, который затем переносят на подложку, отличающийся тем, что перед покрытием матрицу смачивают раствором хромсодержащего соединения».

В отдельных случаях, в частности при составлении формул индивидуальных соединений, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных, применении ранее известных устройств, способов, веществ и штаммов по новому назначению, а также изобретений, не имеющих аналогов, они не подразделяются на ограничительную и отличительную части.

В зависимый пункт формулы включаются существенные признаки, характеризующие изобретение (полезную модель) в частных случаях его выполнения или использования. Зависимый пункт формулы включает в себя родовое понятие, отражающее назначение разработки, изложенное, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на независимый и (или) зависимый пункт (пункты), к которому оно относится. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы. Иными словами, в качестве прототипа решений, раскрываемых в зависимых пунктах формулы, выступает то решение, которое охарактеризовано в независимом или другом предшествующем пункте формулы. Это позволяет не воспроизводить все признаки, уже отраженные в независимом или ином пункте формулы, а ограничиться общим указанием типа: «Устройство по п-1, отличающееся тем, что матрицу смачивают раствором двуххромокислого калия с концентрацией 1 г/л». Помимо рассмотренных документов в состав заявки на выдачу патента на изобретение (свидетельства на полезную модель) могут входить чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности, изложенного в описании. Они должны быть согласованы с текстом описания, а представляются в виде графических материалов (собственно чертежей, схем, графиков, рисунков и т. п.), фотографий, таблиц, диаграмм и т. д. Рисунки представляются в том случае, если невозможно проиллюстрировать описание разработки чертежами или схемами. Фотографии представляются как дополнение к другим видам графических материалов. В правом верхнем углу каждого листа графических материалов указывается название изобретения (полезной модели).

Наконец, в состав заявки на изобретение (полезную модель) входит реферат, представляющий собой сокращенное изложение содержания описания изобретения (полезной модели), включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение (полезная модель), и (или) область его применения, если это не ясно из названия разработки, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения (полезной модели) в реферате характеризуется путем такого свободного изложения формулы, при котором сохраняются все существенные признаки независимого пункта формулы. При необходимости в реферат включают чертеж. Кроме того, реферат может содержать дополнительные сведения, в частности указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц. Средний объем текста реферата — до 1000 печатных знаков.'

В состав заявки на выдачу патента на промышленный образец включается комплект фотографий изделия, макета или рисунка, который является основным документом, содержащим изобразительную информацию о заявляемом промышленном образце и позволяющем определить объем его правовой охраны. Изделие должно быть сфотографировано полностью при равномерном освещении на нейтральном фоне, без посторонних предметов. Художественно-конструкторские решения изделий одежды и обуви должны быть сфотографированы на манекенщице (манекенщике), возрастная группа и антропометрические данные которой (размер, рост, полнота) соответствуют положенным в основу разработки данным.

Художественно-конструкторское решение, относящееся к комплекту (набору) изделий, должно быть представлено фотографией общего вида комплекта (набора), а также photographиями отдельных изделий, входящих в комплект. Каждый вариант промышленного образца должен быть представлен отдельным комплектом фотографий. Заявка должна содержать черно-белые фотографии общего вида промышленного образца в ракурсе 3x4 см спереди, виды слева, справа, сзади, а при необходимости — снизу, сверху. Для изделий закрывающихся, складывающихся, трансформирующихся и

т. д., например холодильники, телефонные будки, пылесосы и т. п., прилагаются фотографии изделий в открытом и собранном виде. В тех случаях, когда цветовое решение изделия является одним из существенных признаков промышленного образца, должна быть приложена одна цветная фотография общего вида изделия, слайд или схема цветового решения. Фотографии представляются размером 18х24 см. Для небольших по габаритам изделий или макетов, например наручных (карманных) часов, микрокалькуляторов и т. п., могут быть представлены фотографии размером 13х18 или 9х12 см. Фотографии изделия, макета или рисунка общего вида представляют в шести экземплярах, а остальные фотографии — в двух экземплярах.

Кроме комплекта фотографий в состав заявки на промышленный образец при необходимости могут входить чертеж общего вида изделия или принципиальная компоновочная схема, конфекционная карта, т. е. образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т. д., рекомендуемых для изготовления изделия, эргономическая схема и т. д. Указанные документы должны содержать дополнительную информацию о заявляемом художественно-конструкторском решении, не содержащуюся в фотографиях, но относящуюся к существу художественно-конструкторского решения,

К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты пошлины, а также для уменьшения ее размера. Указанный документ представляется одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки. В соответствии с Положением о пошлинах за патентование за подачу заявки на выдачу патента на изобретение взимается пошлина:

- за заявку на одно изобретение — в размере 800 руб.;
- за заявку на группу изобретений — в размере 800 руб. и дополнительно 200 руб. за каждое изобретение свыше одного, За подачу заявки на выдачу свидетельства РФ на полезную модель взимается пошлина:
- за заявку на одну полезную модель — в размере 500 руб.;

- за заявку на группу полезных моделей — в размере 500 руб. и дополнительно 100 руб. за каждую полезную модель свыше одной.
- за подачу заявки на выдачу патента РФ на промышленный образец и экспертизу ее по существу взимается пошлина:
- за заявку на один вариант промышленного образца — в размере 2000 руб. (в том числе 500 руб. за подачу заявки и 1500 руб. за ее экспертизу по существу);
- за заявку, содержащую несколько вариантов промышленного образца, — в размере 2000 руб. и дополнительно 900 руб. (соответственно 100 и 800), если заявка содержит от двух до десяти вариантов, или 1600 руб. (соответственно 100 и 1500), если она содержит свыше десяти вариантов промышленного образца.

§ 3. Рассмотрение заявки в патентном ведомстве

а. Формальная экспертиза заявки

Поступившие в Патентное ведомство заявки регистрируются и передаются на экспертизу. Правила проведения экспертизы заявок на изобретение, полезную модель и промышленный образец существенно отличаются друг от друга. Если заявки на изобретения и промышленные образцы проверяются как с точки зрения правильности их составления, так и с точки зрения их существа, то при экспертизе заявок на полезные модели проверка соответствия заявленного решения установленным законом критериям патентоспособности не осуществляется. В свою очередь, правила экспертизы заявок на изобретения и промышленные образцы также не совпадают. Если в отношении заявок на промышленные образцы, успешно прошедших формальную экспертизу, экспертиза по существу проводится без каких-либо изъятий и дополнительных условий, то заявки на изобретения подвергаются подобной экспертизе лишь по специальному ходатайству заявителя или третьих лиц. Таким образом, новый Патентный закон РФ устанавливает: а) проверочную

(отложенную) систему экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение; б) явочную (регистрационную) систему экспертизы заявок на выдачу свидетельства на полезную модель. Каждая из этих процедур патентования имеет свои особенности, которые будут отражены в ходе дальнейшего изложения.

Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной собственности они ни касались, проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требованиям. Данная экспертиза, которая носит название формальной или предварительной/проводится по единым правилам, закрепленным п. 1 — 5 ст. 21 Патентного закона РФ. В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется: а) наличие необходимых документов; б) правильность их составления; в) относимость заявленного предложения к объектам, которые могут быть признаны соответственно изобретениями, полезными моделями или промышленными образцами. Кроме того, в результате формальной экспертизы обычно устанавливается дата приоритета заявки, если только заявителем не испрашивается более ранний приоритет по сравнению с датой поступления основных материалов, f f По общему правилу формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство (п. 1 ст. 21 Патентного закона). Такая отсрочка в проведении экспертизы установлена в интересах заявителей, которые в соответствии со ст. 20 Патентного закона в течение двух месяцев пользуются правом внесения в материалы заявки исправлений и уточнений без изменения существа заявленного изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместе с тем по желанию заявителя, выраженному в его письменном ходатайстве Патентному ведомству, формальная экспертиза может быть начата до истечения указанного двухмесячного срока. Однако в этом случае заявитель с момента подачи такого ходатайства по общему правилу лишается права на исправление и уточнение документов заявки по своей инициативе. Правда, в отношении заявок на изобретения у заявителей, подавших данное ходатайство, а также пропустивших двухмесячный срок на исправление и уточнение заявки, эта возможность сохраняется вплоть до вынесения решения по результатам экспертизы по существу и при

условии уплаты специальной пошлины в размере 200 руб. (ч. 2 ст. 20 Патентного закона).

Если в процессе формальной экспертизы заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной разработки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленной разработки, например новые признаки, включаемые в формулу изобретения (полезной модели), или совокупность существенных признаков промышленного образца, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Конкретный срок, в течение которого должна быть завершена формальная экспертиза, Патентным законом не установлен, что следует признать упущением законодателя. На основании результатов формальной экспертизы может быть принято одно из следующих решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к патентноспособным объектам, в состав заявки входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены, выносится положительное решение. Это означает, что заявка на изобретение и промышленный образец принимается к дальнейшему рассмотрению, а заявка на полезную модель считается удовлетворенной. Заявитель уведомляется о положительном решении формальной экспертизы и установлении приоритета в соответствии с закрепленными законом правилами. При нарушении заявителем требования единства разработки ему предлагается в течение двух месяцев с даты получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из содержащихся в заявке решений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие решения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками. В случае, если заявитель в течение двух месяцев после получения уведомления, нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать, и не представит уточненных документов, проводится рассмотрение объекта, указанного в формуле первым. /Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на

предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента/ Это новое положение в российском патентном законодательстве. Ранее данное обстоятельство служило основанием для отказа в принятии заявки к рассмотрению. На указанное решение может быть подано возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства в течение двух месяцев с даты его получения заявителем. За подачу возражения взимается пошлина в размере 900 руб. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение двух месяцев с даты его поступления.

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или отсутствующие документы.. Основаниями для запроса могут быть: а) отсутствие в материалах заявки каких-либо документов из перечисленных в ст. 16—19 Патентного закона РФ;

б) выявление органом, осуществляющим экспертизу, необходимости внесения в заявку уточнений. Необходимость уточнения заявки может быть, в свою очередь, обусловлена: 1) наличием таких недостатков в оформлении и содержании документов, которые делают невозможным использовать эти документы в соответствии с их назначением; 2) отсутствием в документах реквизитов и подписей, предусмотренных действующими правилами; 3) установлением, что заявка подана через патентного поверенного, не зарегистрированного в Патентном ведомстве РФ.

Исправление и дополнение заявки должны быть сделаны заявителем в двухмесячный срок с даты получения запроса. По ходатайству заявителя указанный срок может быть продлен при условии уплаты специальной пошлины. Указанная пошлина взимается за каждый месяц продления: ^

до 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для ответа
•' на запрос экспертизы, — в размере 200 руб.; »

от 6 до 12 месяцев с даты истечения данного срока — в размере 500 руб.;

более 12 месяцев с даты его истечения — в размере 1000 руб.[^] Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется • вместе с ходатайством о продлении установленного срока, э

В случае если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Заявитель пользуется правом отозвать свою заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец и по собственной инициативе/Для " этого ему достаточно подать в Патентное ведомство письменное заявление. Заявитель уведомляется об удовлетворении его просьбы, а делопроизводство по заявке прекращается. / /Окончание формальной экспертизы с положительным результатом по заявкам на выдачу патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец имеет разные правовые последствия. Применительно к заявкам на полезную модель это служит основанием для вынесения решения о выдаче свидетельства. Заявки на промышленные образцы передаются для проведения экспертизы по существу. Что касается заявок на изобретения, то их дальнейшее прохождение осуществляется по правилам отсроченной экспертизы. Сущность этих правил сводится к следующему. По истечении 18 месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, Патентное ведомство публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет Патентное ведомство. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя Патентное ведомство может опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока.

С даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента заявленному изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы. Характер и содержание прав заявителя в период временной правовой охраны изобретения будут подробно рассмотрены ниже — в разделе, посвященном патентной форме охраны. Здесь лишь отметим, что предельный срок действия данной охраны составляет три года. В течение этого срока заявитель, а также любое третье лицо могут подать в Патентное ведомство ходатайство о

проведении экспертизы заявки по существу. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной, а временная правовая охрана заявленного изобретения прекратившейся.

Патентный закон РФ предоставляет как заявителю, так и любым третьим лицам право ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного предложения. Введение в закон указанного права имеет двоякий смысл. С одной стороны, результаты информационного поиска облегчают заявителю решение вопроса о дальнейшей судьбе заявки, так как дают более ясное представление о перспективах ее рассмотрения. С другой стороны, третьим лицам предоставляется возможность лучше оценить патентоспособность заявленного решения и на основе этого определить свои дальнейшие действия, например, по приобретению прав на патент, заключению с заявителем соглашения об использовании разработки в период ее временной правовой охраны, ее использованию без разрешения заявителя и т. п. Порядок проведения информационного поиска и представления сведений о нем определяется Патентным ведомством.

Следует отметить, что по ходатайству заявителя и третьих лиц информационный поиск может быть проведен и по заявке на полезную модель (п. 3 ст. 23 Патентного закона). Для выдачи свидетельства на полезную модель результаты данного поиска формально не имеют никакого значения, поскольку охранный документ в данном случае выдается без проверки заявки по существу. Целью данного поиска является уяснение того, отвечает ли реально полезная модель установленным законом критериям патентоспособности, т.е. насколько надежен выданный на нее охранный документ. Указанный информационный поиск проводится при уплате соответствующей пошлины и осуществляется на основе правил, установленных Патентным ведомством.

Новым положением российского патентного законодательства является право заявителя на преобразование заявки на изобретение в

заявку на полезную модель и наоборот. В соответствии со ст. 28 Патентного закона РФ поданная заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления до момента публикации сведений о заявке. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче свидетельства. При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки. За преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель взимается пошлина в размере 200 руб., а за преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение — в размере 600 руб.

Завершая рассмотрение правил проведения формальной экспертизы, отметим, что новый Патентный закон РФ, в отличие от Закона СССР «Об изобретениях в СССР», не предусматривает права заявителя лично или через представителя участвовать в рассмотрении вопросов, возникающих в ходе экспертизы.

6. Экспертиза заявки по существу

/Патенты на изобретения и промышленные образцы выдаются лишь после проведения экспертизы заявок по существу (патентной экспертизы. Указанная экспертиза проводится по единым правилам, закрепленным п. 8—10 ст. 21 Патентного закона¹. Различие состоит лишь в том, что патентная экспертиза заявок на промышленные образцы проводится в обязательном порядке, а заявки на изобретения подвергаются такой экспертизе лишь при наличии особого ходатайства заявителя или третьих лиц. При проведении экспертизы заявки по существу устанавливается приоритет изобретения (промышленного образца), если он не был установлен при проведении формальной экспертизы, и проверяется патентоспособность заявленного изобретения или промышленного образца. Установление приоритета заявленной разработки на данной стадии проведения экспертизы проводится тогда, когда заявитель испрашивает приоритет по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции

1 Подзаконным актом, в котором вопросы проведения экспертизы по существу регламентируются более детально, являются Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Патентным ведомством 20 сентября 1993 г. (РВ. 1993. № 234 (403)).

по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, по дате поступления в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя, раскрывающей сущность этого изобретения или промышленного образца, и т. к/О том, как устанавливается приоритет разработки во всех этих случаях, уже подробно говорилось выше.

Проверка патентоспособности заявленной разработки состоит в исследовании экспертами Патентного ведомства вопроса о том, отвечает ли разработка всем требуемым по закону признакам объекта патентной охраны. Иными словами, в ходе патентной экспертизы проверяются новизна, изобретательский уровень (применительно к промышленному образцу — оригинальность), промышленная применимость заявленной разработки, а также соответствие предложенного решения общественным интересам, принципам гуманности и морали/Срок, в течение которого Патентное ведомство должно провести экспертизу по существу, новым Патентным законом не устанавливается. Такое решение вопроса трудно признать оптимальным, так как оно ставит заявителей в зависимость от Патентного ведомства. Конечно, и раньше, когда законодательством срок проведения патентной экспертизы был ограничен шестью месяцами (по закону СССР «Об изобретениях в СССР» 1991г. срок был увеличен до 12 месяцев), заявители, в сущности, были лишены возможности как-либо воздействовать на Патентное ведомство в случае нарушения им сроков проведения экспертизы. Но все же законодательством были определены временные рамки рассмотрения заявки по существу, что накладывало на экспертов хоть какие-то обязанности в этом плане.

В период проведения экспертизы заявки по существу Патентное ведомство вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения или уточненную совокупность

признаков промышленного образца. Основанием для запроса может быть необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленной разработки, установление нарушения требования единства разработки, отсутствие документа, подтверждающего уплату пошлины за проведение экспертизы, и т. д. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения сущности изобретения (промышленного образца) в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставляемых заявке. Указанные копии могут быть запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

Как уже отмечалось, по заявке на изобретение заявитель, при условии уплаты пошлины в размере 200 руб., может вносить исправления и уточнения в поданную заявку вплоть до вынесения решения по результатам экспертизы по существу. При этом, однако, не должна изменяться сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы, изменяющие сущность изобретения, во внимание не принимаются. В заявку на промышленный образец какие-либо изменения по инициативе заявителя на этапе проведения экспертизы по существу вноситься не могут. / Экспертиза заявки по существу проводится при условии уплаты заявителем специальной пошлины/За проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного изобретения взимается пошлина в размере 3000 руб./За проведение экспертизы заявки по существу в отношении группы изобретений взимается пошлина в размере 3000 руб. и дополнительно 2400 руб. за каждое изобретение свыше одного, При наличии в заявке отчета о патентном поиске или заключения экспертизы, подготовленных одним из международных органов в соответствии с международными соглашениями, участницей которых является Россия, размер указанных пошлин уменьшается на 20 процентов. При наличии в заявке отчета об информационном поиске, проведенном уполномоченной организацией Роспатента, размер пошлины уменьшается на 50 процентов. Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о проведении

экспертизы по существу. При отсутствии такого документа ходатайство считается неподанным. Пошлина за проведение экспертизы по существу в отношении заявки на промышленный образец, как уже отмечалось, уплачивается одновременно с пошлиной за подачу заявки.

По результатам экспертизы по существу принимается решение о выдаче или отказе в выдаче патента. Если в результате экспертизы по существу Патентное ведомство установит, что заявленное изобретение (промышленный образец), выраженное формулой (совокупностью существенных признаков), соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой формулой (совокупностью существенных признаков). При установлении несоответствия заявленного изобретения (промышленного образца) условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.

При несогласии с решением экспертизы по существу заявитель может подать в Апелляционную палату Патентного ведомства возражение на решение об отказе в выдаче патента. Такое возражение может быть подано в течение трех месяцев с даты получения решения или затребованных от Патентного ведомства копий противопоставленных заявке материалов. Сами эти материалы должны быть запрошены заявителем в течение двух месяцев с даты получения им решения. За подачу возражения взимается пошлина в размере 3000 руб., а за восстановление пропущенного заявителем срока для подачи возражения — в размере 1500 руб. Возражение рассматривается Апелляционной палатой Патентного ведомства. В случае подтверждения Апелляционной палатой решения патентной экспертизы заявитель может в течение шести месяцев обратиться с жалобой в Высшую патентную палату. Рассмотрение жалобы в Высшей патентной палате должно осуществляться в порядке и в сроки, которые будут установлены Законом РФ «О Высшей патентной палате». Решение Высшей патентной палаты по жалобе является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

§ 4. Выдача патента

После принятия решения о выдаче патента при условии уплаты заявителем пошлины за выдачу патента в размере 3000 руб. Патентное ведомство публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Указанные сведения включают имя автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели или .. перечень существенных признаков промышленного образца и его .. изображение. Полный состав публикуемых сведений определяет Патентное ведомство. После публикации сведений о выдаче патента на промышленный образец или свидетельства на полезную модель любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки. Знакомить третьих лиц с материалами заявки на изобретение разрешается, как отмечалось выше, с момента публикации сведений о заявке. Вполне естественно, что любое заинтересованное лицо может знакомиться с материалами заявки на изобретение и после публикации сведений о выдаче патента на изобретение.

Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное ведомство вносит изобретение, полезную модель и промышленный образец соответственно в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ, Государственный реестр промышленных образцов РФ.

Фактическая выдача патента лицу, на имя которого он испрашивается, производится Патентным ведомством после внесения разработки в соответствующий государственный реестр. При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент. Форма патента и состав указываемых в нем сведений устанавливаются Патентным ведомством. Если в выданный патент вкрались очевидные или технические ошибки, они подлежат исправлению Патентным ведомством по требованию патентообладателя (п. 3 ст. 26 Патентного закона). Указанные требования могут быть заявлены в любое время в период действия патента. Очевидной считается такая ошибка, которая может быть установлена любым лицом, знакомым с патентом. Она может быть

следствием неправильного или неточного перевода материалов заявки, неверной расстановки знаков препинания, опечаток в тексте и т. п. Необходимость и конкретный способ исправления такой ошибки должны быть ясны для всякого специалиста, располагающего доступными знаниями в той области, к которой относится заявленная разработка. Техническая ошибка может состоять в неправильном указании даты приоритета, данных об авторе (авторах) или патентообладателе и т. п. Обязательными условиями исправления очевидных и технических ошибок являются, во-первых, их непреднамеренный характер и, во-вторых, нерасширение объема правовой охраны. Если будет доказано, что заявитель сознательно ввел экспертизу в заблуждение, например составил неверное описание разработки, а затем, после вынесения положительного решения по заявке, обратился с просьбой о внесении исправления в выданный патент, его просьба удовлетворению не подлежит, а выданный патент может быть признан недействительным в соответствии со ст. 29 Патентного закона РФ. Под расширением объема правовой охраны понимаются такие изменения, когда в результате исправления ошибки в формуле изобретения (полезной модели) или перечне существенных признаков промышленного образца увеличивается объем прав патентообладателя по сравнению с первоначально выданным патентом. Исправления такого рода недопустимы, даже если они явились результатом непреднамеренных действий заявителя.

Исправление ошибок, происшедших по вине Патентного ведомства, производится за счет Патентного ведомства. Внесение исправлений в выданный патент производится либо путем выдачи патентообладателю специального документа, подтверждающего данное юридическое действие, либо путем замены патента. Об исправлениях, внесенных в патент, сообщается в официальном бюллетене Патентного ведомства.

§ 5. Оформление патентных прав на изобретения и промышленные образцы, созданные до введения в действие Патентного закона РФ

а. Общие положения

Восстановление в России патентно-правовой охраны разработок, которое произошло с принятием Патентного закона РФ, породило ряд правовых проблем, связанных с переходом к ней от действовавшей в течение 70 лет системы охраны прав разработчиков с помощью авторских свидетельств (свидетельств). Новый Патентный закон РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, т.е. с 14 октября 1992 г., когда данный Закон был официально опубликован. С этим все относительно ясно. Однако известно, что существует большая масса изобретательских правоотношений, возникших хотя и до вступления Закона в силу, но продолжающих существовать после этого срока. В частности, в стране действуют около полутора миллионов авторских свидетельств на изобретения и свидетельств на промышленные образцы, сотни тысяч патентов, в производстве Патентного ведомства находится множество нерассмотренных заявок, изобретения и промышленные образцы, которые охранялись с помощью авторских свидетельств и свидетельств, используются предприятиями и организациями без заключения каких-либо лицензионных соглашений и т. п.

Положение осложняется еще и тем, что более года в РФ действовал Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 декабря 1991 г., вступивший в силу с 1 июля 1991 г.¹ Поскольку данный союзный Закон также рассматривал патент в качестве единственной формы охраны прав на изобретения, при его введении в действие был разработан определенный механизм перехода от авторских свидетельств к патентам, который стал частично реализовываться. В частности, был начат обмен авторских свидетельств на патенты СССР, который продолжался до 27 декабря 1991 г. и был прекращен в связи с заключением странами СНГ 27 декабря 1991 г. Временного соглашения об охране промышленной собственности, В соответствии со ст. 4, 31 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» на изобретения, право на использование

' ВВС. 1991. № 25. Ст. 703. Закон СССР «О промышленных образцах» от 10 июля 1991 г. (ВВС. 1991. № 32. Ст. 908) на территории РФ в действие так и не вступил в связи с распадом Советского Союза.

которых передано в добровольном порядке государству, стали выдаваться патенты на имя Государственного фонда изобретений СССР. Согласно п-5 постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 мая 1991 г.' до 20 лет был продлен срок действия тех патентов, которые сохраняли силу на 1 июля 1991 г. и т. д. Все эти и некоторые другие моменты создали ряд дополнительных сложностей при переходе к патентной системе охраны разработок. Урегулированию этих непростых вопросов посвящено основное содержание постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г., а также ряд подзаконных актов, принятых Патентным ведомством РФ. Целесообразно выделить и рассмотреть отдельно три относительно самостоятельные проблемы, которые связаны с: а) действием ранее выданных патентов; б) действием ранее выданных авторских свидетельств на изобретения и свидетельств на промышленные образцы и их обменом на патенты РФ; в) завершением производства по заявкам, поданным на основе ранее действовавшего законодательства.

6. Действие ранее выданных патентов

Вопрос о судьбе патентов на изобретения и промышленные образцы, выданных на основании ранее действовавшего законодательства, затрагивает прежде всего интересы иностранных патентообладателей. Число патентов, выданных в прежние годы российским гражданам², если не считать тех, кто в период с 1 июля по 27 декабря 1991 г. успел обменять свое авторское свидетельство на патент СССР, было ничтожно малым. Тем не менее проблема действия ранее выданных патентов имеет большое практическое значение. Она решается российским законодательством следующим образом.

Прежде всего в п.3 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г.

закреплено принципиальное положение о том, что на территории России признается действие ранее выданных охранных документов СССР на изобретения и промышленные образцы. Это означает, что все выданные ранее охранные документы СССР, включая

¹ ВВС. 1991. № 25. Ст. 701.

2 Согласно ранее действовавшему законодательству российские предприятия и организации вообще не могли получить патент на свое имя, кроме, пожалуй, случая приобретения патента у физического лица.

патенты, авторские свидетельства и свидетельства, сохраняют свое действие, хотя новым Патентным законом РФ установлены иные критерии патентоспособности объектов промышленной собственности, другие виды охранных документов и т. п. Владельцы патентов не должны предпринимать каких-либо специальных мер для того, чтобы выданные им Патентным ведомством СССР охранные документы получили признание в РФ. В частности, не требуется подачи какого-либо специального ходатайства, обмена патентов СССР на российские патенты и т. п. Все выданные ранее патенты СССР автоматически действуют на территории России.

Вопрос о правовом режиме ранее выданных патентов в постановлении Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г., в отличие от постановления Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 мая 1991 г., прямо не решен. Однако исходя из смысла постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. и содержащихся в нем общих указаний относительно применения положений нового Закона к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, можно констатировать следующее.

Патенты, выданные до вступления в силу Патентного закона РФ, по своему правовому режиму приравниваются к патентам, выдаваемым на основании Патентного закона РФ. Это, в частности, означает, что право и обязанности патентообладателей, изъятия из сферы их исключительных прав, ответственность за нарушение их прав и т. п. определяются Патентным законом РФ. Пожалуй, единственным исключением в этом плане являются лишь условия признания ранее выданного патента недействительным. Они определяются не Патентным законом РФ, а законодательством,

действовавшим на дату подачи заявки, что является вполне естественным решением данной проблемы.

Что касается срока действия ранее выданных патентов, которые на 14 октября 1992 г. не утратили своей юридической силы, то он продлен до 20 лет применительно к патентам на изобретения и до 15 лет применительно к патентам на промышленные образцы. Указанные сроки исчисляются с даты подачи заявки. Между продлением срока действия патентов на изобретения и промышленные образцы имеются некоторые различия. Как известно, действие патентов на изобретения было впервые продлено постановлением Верховного Совета СССР «О введении в действие Закона СССР «Об изобретениях СССР» от 31 мая 1991 г., что признано российским законодательством. Иными словами, на территории РФ сохраняют силу патенты на изобретения, 15-летний срок действия которых не истек до 1 июля 1991 г. и при условии, что с даты подачи заявки прошло не более 20 лет. Срок действия патентов на промышленные образцы союзным законодательством продлен не был, поскольку Закон СССР «О промышленных образцах» от 10 июля 1991 г. не успел вступить в силу в связи с распадом СССР. Поэтому на территории РФ продлевается действие лишь тех патентов на промышленные образцы, которые сохраняли силу на 14 октября 1992 г. при условии, что с даты подачи заявки прошло не более 15 лет.

Продление срока действия патентов на изобретения, которое произошло в связи с принятием Закона СССР «Об изобретениях в СССР», поставило в довольно затруднительное положение предприятия и организации, сделавшие необходимые приготовления к использованию изобретений, в отношении которых к 1 июля 1991 г. истекал 15-летний срок их охраны. Учитывая интересы таких предприятий и организаций, Верховный Совет РФ постановлением «О введении в действие Патентного закона РФ» (п. 3) предоставил им право на безвозмездное использование изобретения по истечении 15 лет с даты подачи заявки на выдачу патента. Иными словами, хотя срок действия патентов на изобретения продлен на пять лет, не считается нарушением патентных прав использование запатентованной разработки теми предприятиями и организациями, которые до 1 июля 1991 г. сделали необходимые приготовления к ее

использованию в связи с ожидаемым истечением 15-летнего срока охраны.

Положение о том, что на территории РФ автоматически продолжают действовать ранее выданные патенты на изобретения и промышленные образцы, имеет, однако, одно исключение. Речь идет о патентах СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР после вступления в силу Закона СССР «Об изобретениях в СССР». Напомним, что Государственный фонд изобретений СССР согласно союзному закону должен был владеть патентами на те разработки, исключительное право на использование которых в добровольном порядке передано заявителем государству. В связи с распадом Советского Союза, а также отказом российского законодателя от идеи создания подобной организации¹ возник вопрос о судьбе патентов, уже выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и заявок, по которым были вынесены решения о выдаче патентов на имя указанного Фонда. В постановлении Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. он решается следующим образом. Заявителям предоставлено право подать совместно с авторами ходатайство о прекращении

¹ Как уже отмечалось, предусмотренный ст. 9 Патентного закона РФ Федеральный фонд изобретений России будет осуществлять свою деятельность как обычный патентообладатель, приобретающий права на объекты промышленной собственности в договорном порядке.

действия указанных патентов на территории РФ с одновременной выдачей патента РФ на оставшийся срок. Если патент на имя Государственного фонда изобретений СССР еще не был выдан, хотя уже имелось решение о выдаче такого патента, заявители совместно с авторами могут ходатайствовать о выдаче патента РФ с отсрочкой уплаты патентных пошлин до начала получения доходов от использования разработки, но не более чем на пять лет. Срок подачи ходатайства об обмене патента СССР на патент РФ или выдаче российского патента в постановлении не определен. Это означает, что такое ходатайство может быть подано в любое время в период действия патента. Остается, однако, неясным вопрос о судьбе тех патентов Государственного фонда изобретений СССР (равно как и рассмотренных заявок о выдаче патентов на его имя), по поводу

которых не будет подано такого ходатайства. С одной стороны, законодательство не предусматривает прекращения действия указанных патентов, хотя обладателя прав на них уже нет, а вопрос о правопреемнике не решен. С другой стороны, заявители не ограничены каким-либо конкретным сроком в подаче ходатайства об обмене данного патента на патент РФ. Нерешенность вопроса о правовом режиме таких патентов является очевидной.

в. Действие ранее выданных авторских свидетельств на изобретения и свидетельств на промышленные образцы и их обмен на патенты РФ

Поскольку подавляющее большинство изобретений и промышленных образцов, созданных российскими изобретателями и дизайнерами, охранялись в СССР с помощью авторских свидетельств (свидетельств), проблема обмена этих охранных документов на российские патенты затрагивает интересы большого числа разработчиков и пользователей объектов промышленной собственности. Постановление Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» предоставляет заявителям возможность обменять авторское свидетельство (свидетельство) на патент РФ путем подачи в Патентное ведомство РФ специального ходатайства. Однако для осуществления такого обмена необходимы по крайней мере два условия.

Во-первых, это можно сделать лишь по авторским свидетельствам СССР на изобретения, по которым на момент введения в действие Патентного закона РФ не истек 20-летний срок с даты подачи заявки, и свидетельствам СССР на промышленные образцы, по которым не истек 15-летний срок с даты подачи заявки. Необходимость введения указанных временных ограничений, совпадающих со сроками действия патентов на изобретения и промышленные образцы по новому Патентному закону, обусловлена тем, что действие авторских свидетельств (свидетельств) не было ограничено в законодательстве каким-либо сроком.

Во-вторых, для осуществления такого обмена необходимо достижение соглашения между заявителем и автором. Очевидно, что одним из важнейших в таком соглашении является вопрос о том, на

че имя будет выдан патент, если автор и заявитель не совпадают. При взаимном согласии сторон данный вопрос может быть решен любым образом. Если, однако, достичь соглашения не удастся, спор между сторонами может быть передан на разрешение суда. Постановление Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ», в отличие от аналогичного постановления Верховного Совета СССР, прямо не предусматривает такой возможности. Но исходя из общих начал гражданского судопроизводства, можно с уверенностью утверждать, что данный спор подлежит судебному рассмотрению как спор о праве гражданском (ст. 3, 25 Гражданско-процессуального кодекса РСФСР).

Поскольку споры подобного характера будут возникать в основном вокруг служебных разработок, при их разрешении судам следует, по всей видимости, исходить из того, мог или не мог автор получить патент на разработку на свое имя на основе ранее действовавшего законодательства. Если разработка носила служебный характер, патент на нее должен быть выдан работодателю, который обычно выступал в качестве заявителя. При этом, однако, следует помнить, что в случае закрепления прав патентообладателя за работодателем (заявителем) он должен нести перед автором предусмотренную законодательством обязанность по выплате вознаграждения. Напротив, при получении патента автором за работодателем согласно п. 8 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» сохраняется право дальнейшего использования разработки без заключения лицензионного договора, но с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе.

Срок подачи ходатайства о прекращении действия авторского свидетельства (свидетельства) СССР на территории РФ с одновременной выдачей патента РФ на оставшийся срок постановлением не определен. Следует, очевидно, полагать, что оно может быть подано в любое время в пределах 20 (15) лет с даты подачи заявки на изобретение (промышленный образец). До подачи такого ходатайства, а также в случае если оно вообще не будет подано, сохраняет силу выданное ранее авторское свидетельство (свидетельство) СССР. Поскольку Патентный закон РФ такой формы

охраны разработок не предусматривает, правовой режим подобных разработок определен специальным постановлением Совета Министров РФ от 12 июля 1993 г. № 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения».¹

Технические моменты, связанные с обменом авторских свидетельств (свидетельств) СССР на патенты РФ, урегулированы в Правилах подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении действия на территории РФ авторских свидетельств на изобретения, свидетельств СССР на промышленные образцы, а также патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда изобретений СССР, и выдачи патентов РФ на оставшийся срок.² Ходатайства об обмене авторских свидетельств (свидетельств) СССР на патенты РФ подаются в Патентное ведомство РФ. Ходатайство подается в одном экземпляре, должно относиться к одному охранному документу и содержать: фамилию, имя, отчество автора (авторов); наименование заявителя (заявителей); номер авторского свидетельства (свидетельства) СССР; номер заявки; класс МКИ или МКО; дату приоритета; название изобретения или промышленного образца; фамилию, имя, отчество физического лица (лиц) или полное наименование юридического лица, на имя которого (которых) испрашивается патент РФ, подтверждение согласия этого лица на получение патента с его подписью;

адрес лица, на чье имя испрашивается патент. Ходатайство должно быть подписано автором (авторами) или их наследниками, а также руководителем организации, если заявка подавалась от имени организации. Вместе с ходатайством представляются все охранные документы по изобретению или промышленному образцу, документы, подтверждающие правопреемство, если таковое имело место, а также документ по уплате пошлины за выдачу патента РФ и за первый год его действия.

¹ САПП. 1993. № 29. Ст. 2681. Вопрос о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения авторам подобных разработок будет рассмотрен в следующем разделе.

2 Утверждены Патентным ведомством РФ 25 июня 1993 г. (РВ. 1993. № 129 (298)). Указанные Правила заменили собой аналогичные Временные правила от 26 октября 1992 г. в связи с истечением срока действия последних.

В соответствии с Положением о пошлинах за патентование от 12 августа 1993 г. за обмен авторского свидетельства (свидетельства) СССР на патент РФ пошлина взимается в размере, равном пошлине за выдачу патента на изобретение или промышленный образец, т.е. в размере 3000 руб. Пошлина за первый год действия патента на изобретение или промышленный образец приравнена по размеру к пошлине, взимаемой за третий год его действия и составляет 700 руб. Если изобретение ранее имело гриф «для служебного пользования», в соответствии со ст. 25 Патентного закона дополнительно представляется экспертное заключение о возможности открытой публикации сведений об изобретении.

После рассмотрения ходатайства и приложенных к нему документов патентообладателю выдается патент по форме, устанавливаемой Роспатентом. Патент выдается в одном экземпляре независимо от числа патентообладателей. Его номер должен соответствовать номеру ранее выданного охранного документа СССР, а дата начала действия — дате поступления ходатайства в Патентное ведомство. Одновременно патентообладателю или указанным им в ходатайстве лицам возвращаются охранные документы СССР, на которых делается запись (проставляется штамп) о прекращении их действия на территории РФ. Информация о прекращении действия авторских свидетельств (свидетельств) СССР и выдаче патентов РФ публикуется в официальных изданиях Роспатента.

г. Завершение производства по заявкам, поданным на основе ранее действовавшего законодательства

На момент вступления в силу Патентного закона РФ в Патентном ведомстве имелось значительное количество заявок, делопроизводство по которым не было завершено. Среди них были заявки на выдачу авторских свидетельств (свидетельств) и заявки на выдачу патентов; заявки, оформленные в соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973г. (Положением о промышленных образцах 1981 г.), и заявки,

оформленные по правилам Закона СССР «Об изобретениях в СССР» (Законом СССР «О промышленных образцах»); заявки, которые еще не рассмотрены по существу, и заявки, по которым уже вынесены экспертные решения. Общие вопросы, связанные с судьбой этих заявок, урегулированы п.3 — 5 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ». Более детальной их регламентации посвящен утвержденный Роспатентом 29 октября 1992 г- «Переходный порядок рассмотрения заявок на выдачу охранных документов СССР на изобретения, промышленные образцы, регистрацию товарных знаков в связи с введением в действие Патентного закона Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — «Переходный порядок»).' Анализ указанных актов позволяет выделить следующие основные моменты.

Прежде всего, если на 14 октября 1992 г. делопроизводство по заявке не завершено либо принято решение, возможность обжалования которого не исчерпана, непременным условием дальнейшего движения заявки является подача ходатайства о выдаче патента РФ. Иными словами, на какой бы стадии рассмотрения ни находилась заявка, делопроизводство по ней приостанавливается до поступления такого ходатайства. В соответствии с п. 4.1 «Переходного порядка» оно подается во Всероссийский научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ) или в Апелляционную палату Патентного ведомства. Сам порядок подачи и рассмотрения ходатайства о выдаче патента РФ мало чем отличается от рассмотренного выше порядка обмена авторских свидетельств (свидетельств) СССР на патенты РФ и потому вряд ли нуждается в специальном освещении. Одновременно с ходатайством представляется документ об уплате пошлины за выдачу патента или документы, обосновывающие право на льготу по уплате пошлины, если пошлина не была уплачена до подачи ходатайства. ВНИИГПЭ или Апелляционная палата рассматривают ходатайство о выдаче патента РФ в месячный срок с даты его поступления и уведомляют заявителей о результатах рассмотрения.

Как и ходатайство об обмене авторского свидетельства (свидетельства) СССР на патент РФ, ходатайство о выдаче патента РФ подается по взаимному согласию заявителей и авторов. В п. 4 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» подчеркивается, что, если соглашение о совместной подаче ходатайства между заявителем и автором изобретения или промышленного образца не достигнуто, выдача патента РФ не производится. Было бы неверным толковать эту норму в том смысле, что она исключает любые иные пути разрешения спора между заявителем и автором, кроме достижения ими взаимного согласия. Все зависит от того, в связи с чем возник спор. Если предметом спора является вопрос о том, получать или не получать российский патент, отсутствие согласия действительно парализует дальнейшее прохождение заявки. Если же стороны согласны на получение российского патента, но

Пул. 1993. № 3—4. С. 9—15.

не могут договориться о том, кто из них будет патентообладателем, их спор может быть передан на разрешение суда как спор о праве гражданском.

Следующим принципиальным моментом является то, что применительно к еще не рассмотренным заявкам законом установлен конкретный срок для подачи ходатайства в выдаче патента РФ. Если обмен авторских свидетельств (свидетельств) СССР на патенты РФ может быть произведен в любое время в пределах 20 (15) лет с даты подачи заявки, то ходатайство о выдаче патента РФ по ранее поданной, но еще не рассмотренной заявке должно быть подано не позднее 31 декабря 1993 г. Заявки, по которым до указанного срока не было представлено правильно оформленных ходатайств, считаются отозванными,

Далее, важное значение имеет то обстоятельство, что заявки, по которым не позднее 31 декабря 1993 г. были поданы соответствующие ходатайства, должны рассматриваться в порядке, установленном Патентным законом РФ. Иначе говоря, любые вопросы процессуального характера, связанные, в частности, с принятием заявки к рассмотрению или вынесением решения об отказе в этом, об исправлении и дополнении материалов заявки,

обжаловании принятых решений и т.п., решаются в соответствии с Патентным законом РФ,

Напротив, оценка условий патентоспособности заявленных изобретений и промышленных образцов осуществляется на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки. Это означает, что заявители не обязаны переделывать свои заявки в соответствии с требованиями Патентного закона РФ. Любые заявки, поданные до 14 октября 1992 года, должны рассматриваться хотя и по новым процессуальным правилам, но на основе тех критериев патентоспособности, которые были установлены ранее действовавшим законодательством.

Указанные выше положения имеют общее значение и применяются ко всем заявкам, производство по которым не завершено. Наряду с этим все заявки подразделяются на три большие группы, каждая из которых обладает определенной спецификой. Первую из них образуют заявки, находящиеся на стадии предварительной (формальной) экспертизы. Если предварительная экспертиза завершена с положительным результатом и заявителю уже направлено уведомление о принятии заявки к рассмотрению по существу, такая заявка передается для проведения патентной экспертизы без получения от заявителя специального ходатайства об этом. По заявкам, формальная экспертиза которых завершена, но заявителям не направлены документы о ее результатах, заявителям направляется либо уведомление о признании заявки отозванной или о принятии заявки к рассмотрению, либо запрос, либо решение об отказе в выдаче патента. При положительном решении по заявке на изобретение в связи с введением Патентным законом РФ отсроченной системы экспертизы заявок заявители дополнительно уведомляются о том, что экспертиза заявки по существу может быть начата после представления ходатайства о ее проведении, в соответствии с п. 7 ст. 21 Патентного закона РФ. В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению дополнительно сообщается о том, что при несогласии заявителя с решением он вправе подать возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ. Наконец, по заявкам, предварительная экспертиза по которым не завершена на момент введения в действие Патентного закона РФ, в том числе по заявкам,

содержащим дополнительные материалы или ходатайства о продлении сроков или восстановлении пропущенных сроков, указанная экспертиза продолжается в соответствии с закрепленными Патентным законом РФ правилами ее проведения.

Вторую группу составляют заявки, уже прошедшие или проходящие стадию экспертизы по существу. Если по заявке уже вынесено экспертное решение о возможности выдачи охранного документа, изобретению или промышленному образцу на территории России предоставляется временная правовая охрана. Срок ее действия — с даты выкладки заявки для всеобщего ознакомления до даты выдачи патента. В свою очередь, выкладка производится лишь по тем заявкам, по которым поданы ходатайства о выдаче патента РФ. По заявкам, по которым подготовлены решения об отказе в выдаче патента, последние направляются заявителям. Дополнительно сообщается о том, что в случае несогласия заявителя с решением он вправе подать возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ в соответствии с п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ. По заявкам, находящимся в стадии экспертизы по существу, последняя продолжается в соответствии с правилами Патентного закона.

Наконец, в третью группу объединяются заявки, по которым поданы жалобы в связи с отказом в выдаче охранного документа. В случае подачи до 31 декабря 1993 г. ходатайства о выдаче патента РФ делопроизводство по ним продолжается в соответствии с новыми процессуальными правилами, закрепленными Патентным законом РФ.

Глава VII. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

§ 1. Общие положения

Патентное законодательство России, нормы которого регулируют в основном отношения, связанные с приобретением, осуществлением и защитой патентных прав на объекты промышленной собственности, признает и гарантирует также охрану прав действительных создателей технических новшеств. При сравнении нового Патентного закона РФ с ранее действовавшими в СССР нормативными актами по изобретательству может на первый взгляд показаться, что законодатель вообще забыл о правах самих авторов новых разработок, сосредоточив все внимание на правах и обязанностях патентообладателей. Но, во-первых, выдвижение на первый план в Патентном законе фигуры патентообладателя является вполне естественным явлением и закономерно вытекает из перехода к патентной форме охраны изобретений и других объектов промышленной собственности. Во-вторых, создателям патентоспособных технических новшеств впервые предоставлена реальная возможность самим стать патентообладателями. В-третьих, Патентный закон «помнит» об авторах, гарантируя им все основные права, которые обычно предоставляются разработчикам патентным законодательством развитых стран.

Правда, в отличие от ранее действовавших нормативных актов, в частности Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г., Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и др., в Патентном законе отсутствует специальный раздел, посвященный правам авторов. Права реальных разработчиков рассредоточены по разным статьям Закона, и потому, чтобы получить реальную картину защищенности интересов действительных создателей технических новшеств, необходимо проанализировать весь Патентный закон. Конечно, некоторых прав и

льгот, предусмотренных прежним законодательством, изобретателям в новом Законе не предоставлено. Так, Патентный закон РФ не предусматривает права автора на присвоение изобретению имени автора или специального названия, не упоминает об особых правах и льготах изобретателей в трудовых, жилищных и иных отношениях. Следует лишь учесть, что названные и аналогичные им права и льготы ранее предоставлялись изобретателям в ответ на уступку ими государству самого главного — исключительного права на использование разработки. Сейчас, когда автор разработки сам распоряжается результатами своего творческого труда, его потребности и интересы должны удовлетворяться за счет умелого использования и реализации принадлежащих ему базовых прав.

Традиционно в советской юридической литературе права изобретателей подразделялись на личные неимущественные и имущественные и рассматривались применительно к трем основным юридическим фактам, а именно: 1) созданию разработки; 2) признанию разработки объектом промышленной собственности;

3) внедрению (использованию) разработки заинтересованными лицами. Такая схема, рассчитанная в основном на получение изобретателями авторских свидетельств на созданные ими разработки, малопригодна для введенной в России патентной формы охраны объектов промышленной собственности. Конечно, деление авторских прав на личные неимущественные и имущественные по-прежнему сохраняется и имеет большое практическое значение. Однако разделение прав изобретателей на отдельные группы применительно к различным стадиям развития изобретательских отношений едва ли уместна в связи с быстрым превращением изобретателя в патентообладателя или уступкой им своих прав правопреемнику (патентообладателю). Поэтому целесообразно просто остановиться на тех правах авторов, которые закрепляются за ними патентным законодательством.

§ 2. Право на подачу заявки

Прежде всего Закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем (п. 1 ст. 8 Патентного

закона РФ). Вопросы о том, что представляет собой заявка, куда она подается и т. п., были рассмотрены в предыдущем разделе. Здесь же дадим характеристику самому праву на подачу заявки. Законодательство России исходит из того, что подать заявку на выдачу патента может лишь лицо, творческим трудом которого сделана соответствующая разработка, за исключением случаев, указанных в законе. При этом в отличие, например, от патентного права США, не требуется, чтобы заявитель был «действительным и первым изобретателем». Вполне достаточно, чтобы заявитель был изобретателем, что и предполагается при подаче заявки. Иными словами, от заявителя, который называет себя изобретателем, не требуется представления каких-либо доказательств того, что именно он создал ту или иную разработку. Напротив, если в качестве заявителей выступают другие лица, являющиеся правопреемниками изобретателя, они должны доказать свое правомочие на подачу заявки. Обычно для этого они представляют надлежаще оформленный документ, подтверждающий свое правопреемство в правах изобретателя. Таким образом, право на подачу заявки является исключительным правом того лица которое создало соответствующее решение. Иные лица могут подавать заявки на тождественное решение, лишь получив на это разрешение автора или став его законным правопреемником, либо самостоятельно получив тождественное решение.

Закрепляя за изобретателем исключительное право на подачу заявки, Закон исходит из того, что разработчику принадлежит интеллектуальная собственность на достигнутый им творческий результат. Поэтому только он сам вправе решать вопрос о возможности и целесообразности ознакомления общества со своей разработкой. Он может сохранить свое изобретение или иную разработку в тайне, например, желая извлекать выгоду из монопольного владения секретом производства, стремясь максимально использовать свои более ранние разработки, считая разработку потенциально опасной для общества, и т. п. Изобретатель должен лишь учитывать, что эта его фактическая монополия может быть в любой момент прервана, если аналогичный результат будет достигнут другим лицом. Кроме того, хотя Закон признает и охраняет право на секреты производства, данная охрана не является надежной

и не обеспечивает гарантию того, что все потери, которые может понести обладатель секрета, будут ему возмещены лицом, завладевшим этим секретом, в связи с трудностями процесса доказывания. Для обеспечения более надежной, хотя и ограниченной определенным сроком и обремененной рядом обязанностей охраны своей интеллектуальной собственности, гарантирующей исключительное право на ее использование, изобретатель может получить патент на свою разработку. При этом, однако, он должен раскрыть сущность своего изобретения, полезной модели или промышленного образца, что является неременным условием предоставления ему такой охраны.

Говоря о праве на подачу заявки на выдачу патента, нужно всегда различать две его стороны — процессуально-правовую и материально-правовую. Право на заявку в процессуальном смысле означает возможность любого лица оформить и подать в установленном порядке заявку на выдачу патента. Данному праву корреспондирует обязанность Патентного ведомства принять любую правильно оформленную заявку, рассмотреть ее и вынести по ней решение в соответствии с правилами действующего законодательства. Право на заявку в рассматриваемом смысле не зависит от того, соответствует ли в действительности заявляемый объект установленным законом критериям патентоспособности.

Право на заявку в материальном плане означает возможность действительного создателя разработки или его правопреемника добиться официального признания достигнутого творческого результата в связи с одним из охраняемых объектов промышленной собственности и закрепления за собой исключительного права на его использование. Данному праву соответствует обязанность Патентного ведомства вынести положительное решение по заявке и выдать патент заявителю, если заявленный объект отвечает всем критериям патентоспособности и не имеется установленных Законом препятствий к выдаче патента. Право на заявку в материально-правовом смысле может быть утрачено, если разработка перестает быть патентоспособной. Например, при публичном раскрытии информации, относящейся к изобретению, полезной модели или промышленному образцу, право на заявку и получение патента

сохраняется лишь в течение установленного законом шестимесячного срока. Четкое разграничение двух сторон рассматриваемого права имеет важное практическое значение в связи с несовпадением условий и последствиями их передачи третьим лицам, разным порядком их реализации, разными обременениями, которыми сопровождается их осуществление, и т. д.

В случаях, прямо указанных Законом, право на подачу заявки принадлежит не создателю разработки, а иным лицам. В частности, таким лицом является работодатель, если разработка носит служебный характер или выполнена по его конкретному заданию и если договором между ним и автором (авторами) не предусмотрено иное. Поскольку данный вопрос уже разбирался в предыдущем разделе, нет необходимости вновь подробно на нем останавливаться. Добавим лишь, что если работодатель не использует свое право на подачу заявки в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном объекте промышленной собственности либо не сообщит автору (авторам) в тот же срок о принятом решении сохранить разработку в тайне или переуступке права на подачу заявки другому лицу, то автор (авторы) имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.

Если разработка создана творческими усилиями двух и более лиц, право на подачу заявки принадлежит совместно всем соавторам. Поэтому вопрос о том, подавать или не подавать заявку, решается всеми ими по взаимному согласию. Если согласие по этому вопросу отсутствует, каждый из соавторов может самостоятельно запатентовать лишь ту часть совместной разработки, которая создана его личным творческим трудом. Тогда, когда это невозможно либо нельзя практически разграничить вклад соавторов, право на подачу заявки является фактически парализованным. Российское патентное законодательство во всяком случае прямо не предусматривает выхода из создавшейся ситуации. Конечно, на практике любой из соавторов может решить данный вопрос «силовым» методом, т.е. подать заявку лишь от своего имени и тем самым подтолкнуть других соавторов к участию в производстве по заявке. Однако такой путь сознательного обострения конфликта означает нарушение прав других соавторов и не может считаться законным выходом из создавшейся ситуации.

Представляется, что данный спор как спор о праве гражданском может быть передан на разрешение судебных органов. Это может быть сделано любым из соавторов — как тем, кто желает подать заявку, так и тем, кто против этого возражает, желая, например, сохранить разработку в тайне. Решая данный спор, суд должен рассмотреть доводы сторон, оценив, в частности, цели совместной работы соавторов, намерения авторов по использованию будущей разработки и т. п., и вынести решение либо в пользу подачи заявки, либо в пользу сохранения ее в тайне. При этом, если не будет доказано иное, следует исходить из того, что стороны приступили к совместной работе с намерением приобрести в последующем исключительные права на достигнутый результат, так как это является обычным намерением разработчиков. При наличии судебного решения в пользу подачи заявки любой из соавторов может подать заявку, в которой в качестве заявителя будет фигурировать не только он сам, но и другие соавторы. Взаимоотношения сторон после выдачи патента Патентным законом в общем виде урегулированы. Они определяются соглашением сторон, а при отсутствии согласия каждый из патентообладателей может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, за исключением выдачи лицензий и. уступки патента третьим лицам.

§ 3. Право авторства и право на авторское имя

Важнейшим личным неимущественным правом изобретателя является право авторства, которое в общем виде можно определить как возможность, предоставленную Законом действительному создателю изобретения, полезной модели или промышленного образца, быть признанным единственным их творцом. В юридической литературе долгие годы дискутируется вопрос о моменте возникновения данного права. Одни ученые связывают его появление только с фактом создания соответствующей разработки и выражением ее в объективной форме, доступной для восприятия третьих лиц¹. Другие специалисты считают, что право авторства возникает из сложного юридического состава, в который наряду с созданием разработки входят подача заявки и решение компетентного государственного органа о признании предложения патентоспособным объектом промышленной собственности.² Не

вдаваясь в аргументы сторонников той или другой точки зрения, отметим, что Закон во всяком случае признает и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами. Поэтому возникновение права авторства правильной связывать уже с этим этапом развития изобретательского правоотношения.

Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Абсолютный характер права авторства вытекает из предоставляемой автору возможности требовать от всех третьих лиц признания и уважения того факта, что он является разработчиком соответствующего объекта. Со стороны корреспондирующей ему обязанности право авторства абсолютно постольку, поскольку обязанность признавать, уважать и воздерживаться от нарушения данного права лежит на всех третьих лицах. Исключительность права авторства означает, что никто другой, кроме самого автора, не может быть носителем права авторства на тождественный объект промышленной собственности.

Право авторства является неотчуждаемым правом, что обусловлено его личным характером. Оно не может быть передано другому лицу ни при жизни изобретателя, ни после его смерти. Переуступка изобретателем прав на получение патента или самого патента третьим лицам означает лишь передачу прав на использование разработки, но не передачу права авторства. Это право принадлежит изобретателю пожизненно и прекращается лишь с его смертью. Данный вывод логически вытекает из

1 См., напр.: Райгородский Н.А. *Изобретательское право в СССР*. М., 1949. С. 135; Яичков К.К. *Изобретение и его правовая охрана в СССР*. М., 1961. С. 177—178; Рясенцев В.А. *Неимущественные права авторов изобретений* // ВИ. 1978. № 4. С. 19; Наменгенов К.И. *Абсолютные и относительные изобретательские правоотношения*. Алма-Ата, 1978. С. 52—54; Мамиофа И.Э. *Охрана прав изобретателей и рационализаторов*. Л., 1982. С. 6; и др.

2 См., напр.: Юрченко А.К. *Проблемы советского изобретательского права*. Л., 1963. С. 104—106; Скрипко В.Р. *Охрана прав изобретателей и рационализаторов в СССР*. М., 1972. С. 64—65; Гаврилов Э.П. *К вопросу разработки закона об изобретательстве* // ВИ. 1985. № 3. С. 20; и др. 2

положения о невозможности существования бессубъектного права. После смерти автора охраняется не право авторства, а авторство как общественно значимый интерес, заключающийся в признании изобретателем тоги, кто является действительным творцом разработки.

С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в обеспеченной Законом возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте. Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя, а также в самом патенте. Что касается публикуемых в официальном бюллетене Патентного ведомства сведений о выданном патенте, то автор может отказаться быть упомянутым в качестве такового (ст. 25 Патентного закона РФ). Это новое положение в российском патентном законодательстве, так как прежде имя изобретателя указывалось во всех случаях. Разумеется, имя автора не должно искажаться при публикациях. Право выступать под псевдонимом изобретателям не предоставляется.

§ 4. Право на вознаграждение

К числу имущественных прав создателей разработок, которые по тем или иным основаниям не становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку. Такое право возникает у двух категорий авторов. Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания. Как уже отмечалось, в том случае, если только соглашением между автором и работодателем не предусмотрено иное, право на получение патента принадлежит работодателю. Но автор при этом имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности,

Рассматриваемая гарантия является весьма актуальной, поскольку существующий в настоящее время в России уровень

заработной платы творческих работников весьма далек от мировых стандартов и, как правило, не зависит от того, превосходят ли результаты их труда уровень техники или сводятся к обычному проектированию. В принципе, конечно, не исключена такая ситуация, когда по соглашению работодателя и автора, нанятого, например, для выполнения конкретного задания, последнему в процессе работы над изобретением, полезной моделью или промышленным образцом выплачивается вознаграждение, вполне соразмерное возможной выгоде работодателя. В этом случае, особенно если в заключенном контракте четко оговорен данный вопрос, право автора на вознаграждение может быть ограничено тем, что ему причитается по контракту. Но это является исключением из общего правила, которое возможно в основном тогда, когда между сторонами нет спора по указанной проблеме.

По общему же правилу, закрепленному в Законе, автор разработки может претендовать на получение особого вознаграждения, превосходящего его обычную заработную плату и соразмерного выгоде, которая может быть получена от использования разработки. Непременным условием получения этого особого вознаграждения является совершение работодателем одного из перечисленных в п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ юридических действий, а именно: подачи заявки на выдачу патента на свое имя, в том числе и такой заявки, по которой не будет получено патента по причинам, зависящим от работодателя; передачи права на подачу заявки другому лицу; принятия решения о сохранении соответствующей разработки в тайне. Если ни одно из указанных действий в течение четырех месяцев не совершается, право на особое вознаграждение у автора разработки не возникает, но он получает возможность подать заявку и получить патент на свое имя.

Размер и порядок выплаты рассматриваемого вознаграждения определяются соглашением между автором и работодателем. Такое соглашение может быть достигнуто как заранее, например при приеме автора на работу или по крайней мере до завершения работы над предложением, так и в последующем, например когда автор сообщает работодателю о созданной им разработке или уже тогда, когда она начинает использоваться и приносить прибыль. Если

достичь соглашения не удастся, вопрос может быть передан на рассмотрение суда. При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 6 постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. до принятия законодательных актов РФ о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества на территории России применяются п. 1, 3, 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», п. 1 ст. 21, п. 1, 3 ст. 22 и ст. 33 Закона СССР «О промышленных образцах». Указанные статьи содержат нормы, гарантирующие выплату разработчикам изобретений и промышленных образцов вознаграждения не ниже определенного в них минимума. Так, автору изобретения или его правопреемнику работодатель обязан выплачивать вознаграждение в размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой от использования изобретения, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее двух процентов от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение.

Автор промышленного образца или его правопреемник вправе претендовать на вознаграждение в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законодательством, за каждый полный или неполный год использования промышленного образца, а также не менее 20 процентов выручки от продажи лицензии. Помимо минимального размера вознаграждения рассматриваемыми нормами установлены и конкретные предельные сроки его выплаты — не позднее трех месяцев после каждого года, в котором использовалось изобретение (промышленный образец), и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента от суммы, причитающейся к выплате.

Автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладатель, кроме того, обязан в месячный срок с даты

получения им патента выплатить поощрительное вознаграждение, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия (п. 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР»).

Действие указанных выше положений союзного законодательства на территории России подтверждено постановлением Совета Министров РФ от 14 августа 1993 г. №822 «О порядке применения на территории РФ некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах»¹, принятого во исполнение п. 6 постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. «О введении в действие Патентного закона РФ». Указанное постановление Совета Министров РФ не внесло каких-либо новых принципиальных моментов в механизм реализации рассмотренных выше норм. Однако с его принятием стало очевидным, что в случае недостижения соглашения между автором разработки и патентообладателем о размере причитающегося разработчику вознаграждения спор должен решаться на базе указанных выше правил.

¹РВ. 1993. № 167 (336).

Во-вторых, правом на вознаграждение пользуются авторы тех изобретений и промышленных образцов, которые по-прежнему охраняются на территории РФ авторскими свидетельствами СССР и свидетельствами СССР в связи с тем, что последние не обменены на патенты РФ. Как уже отмечалось, данный вопрос регулируется в настоящее время постановлением Совета Министров РФ от 12 июля 1993 г. № 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения». Указанным постановлением установлено, что юридические лица независимо от форм собственности и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, используют такие изобретения и промышленные образцы без специального на то разрешения. Однако если с даты подачи заявки на изобретение или

промышленный образец до начала использования прошло соответственно не более 20 или 15 лет на пользователей возлагается обязанность по выплате вознаграждения их авторам. При этом размер вознаграждения дифференцируется в зависимости от того, когда началось использование разработки — до или после вступления в силу рассматриваемого постановления. Если изобретение или промышленный образец, охраняемые соответственно авторским свидетельством или патентом, стали использоваться до этого момента, вознаграждение авторам выплачивается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату начала использования разработки. Например, за использование изобретений, начавшееся до вступления в силу Закона СССР «Об изобретениях в СССР», т.е. до 1 июля 1991 г., вознаграждение авторам начисляется в соответствии с разделом VIII «Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» 1973 г.; если изобретение начало использоваться в период с 1 июля 1991 г. до 14 октября 1992 г., вознаграждение должно выплачиваться в соответствии со ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР». При этом размер вознаграждения за использование таких изобретений и полезных моделей увеличивается с применением коэффициентов, установленных законодательством РФ для исчисления государственных пенсий. При этом учитываются коэффициенты применительно к каждому году использования изобретения или промышленного образца, а также последующие повышающие коэффициенты, установленные указанным законодательством. Ранее выплаченное вознаграждение перерасчету в связи с изданием рассматриваемого постановления не подлежит.

Вознаграждение за использование на территории РФ изобретений, охраняемых авторскими свидетельствами СССР, и промышленных образцов, охраняемых патентами СССР, выплата которого не была своевременно произведена министерствами и ведомствами, выплачивается каждым юридическим лицом, использовавшим указанные изобретения и промышленные образцы.

Если же использование разработки началось после введения в действие постановления Совета Министров РФ от 12 июля 1993 г., вознаграждение авторам выплачивается каждым юридическим лицом,

использующим такую разработку, и определяется по соглашению сторон без ограничения его размера. При недостижении сторонами соглашения по этому вопросу он может быть передан любой стороной на рассмотрение суда как спор о праве гражданском.

Наряду с авторами право на получение вознаграждения имеют лица, содействовавшие созданию и использованию изобретений и промышленных образцов. Согласно ст. 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. 3 ст. 21 Закона СССР «О промышленных образцах», которые в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. применяются на территории России, предприятие-патентообладатель и предприятие-лицензиат выплачивают лицам (в том числе не работающим на данном предприятии), содействовавшим созданию и использованию изобретения или промышленного образца, особое вознаграждение независимо от других видов выплат.

Предприятия в установленном действующим законодательством порядке самостоятельно определяют размер средств, направляемых на выплату указанного вознаграждения (п.4 постановления Совета Министров РФ от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на территории РФ некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах»). Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР», вознаграждение должно устанавливаться в размере не менее 30 процентов прибыли (соответствующей части дохода), получаемой предприятием от использования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, — в размере не менее четырех процентов от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение, и выплачивается в течение трех лет с даты начала использования изобретения. Вознаграждение за содействие созданию и использованию промышленного образца выплачивается единовременно в размере, определяемом патентообладателем (лицензиатом).

Глава VIII. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности

§ 1. Общие положения

С принятием Патентного закона РФ в России восстановлена патентная форма охраны изобретений и промышленных образцов, что является самым существенным моментом в происходящей реформе патентной системы. Патент вновь, как и 70 лет назад, стал единственным документом, с помощью которого удостоверяются права на изобретения, промышленные образцы, а также новый для российского патентного права объект — полезные модели¹. Хотя патент на охраноспособную разработку изобретатель мог в принципе получить и по ранее действовавшему в СССР законодательству, предусматривавшему две формы охраны — патент и авторское свидетельство (свидетельство), действительность была такова, что 99,99 процентов советских изобретателей подавали заявки на выдачу им именно авторских свидетельств (свидетельств), а не патентов.

Главной причиной этого было отсутствие у изобретателей фактических возможностей для извлечения реальной пользы из своего монопольного владения изобретением или промышленным образцом. Кроме того, законодательство не допускало получения патентов на служебные разработки, что сразу отсекало от патентной охраны свыше 80 процентов заявляемых разработок; патентообладателями не могли быть социалистические организации (а других практически не было); патент нельзя было получить на целый ряд изобретений, в частности вещества, полученные химическим путем, штаммы микроорганизмов растений и животных и т. д. Наконец, лицам, избравшим патентную форму охраны созданных им разработок, не предоставлялись многие из тех прав и льгот, которыми пользовались владельцы авторских свидетельств (свидетельств). Все эти и некоторые другие факторы превращали патентную форму, которая допускалась советским изобретательским

законодательством, в формальность, которая была нужна, с одной стороны, для создания видимости свободы

1 Хотя, как уже отмечалось, охраняемый документ, выдаваемый на полезную модель, именуется в Патентном законе РФ свидетельством, по своей сути он равнозначен патенту.

выбора, а с другой — для предоставления патентной охраны иностранным заявителям как условие участия СССР в международной системе охраны промышленной собственности.

Начавшийся в стране переход к рыночной экономике, в частности превращение научно-технических разработок в товар, объективно потребовал гарантировать разработчикам новой техники, а также приобретателям их продукции возможность реально распоряжаться достигаемыми результатами. Вначале была предпринята попытка улучшить существовавшую с стране систему охраны промышленной собственности, не меняя ее сущности. Об этом свидетельствуют опубликованные в 1989—1990 годах проекты нового союзного закона об охране изобретений, предусматривавшие, по существу, сохранение авторских свидетельств под видом патентов, которые могли испрашиваться на имя Государственного фонда изобретений СССР и свободно использоваться всеми заинтересованными лицами. Правда, в окончательном тексте принятого в 1991 г. Закона СССР «Об изобретениях в СССР» Государственный фонд изобретений СССР выступал уже в качестве реального патентообладателя, владеющего принадлежащими государству патентами. Однако окончательное размежевание с прежней системой произошло лишь с принятием Патентного закона РФ. В отличие от союзного закона передача государству исключительных прав на использование разработок вообще не рассматривается в нем как одна из возможных форм извлечения изобретателями выгод из своих разработок. Конечно, сама возможность уступки государству прав на основании Закона сохраняется. Но она уже осуществляется в рамках обычной процедуры и в случаях, которые являются традиционными для мировой патентной практики. Например, государство приобретает права на разработки, признанные секретными; к нему переходят права

патентообладателей, не имевших наследников по закону и не оставивших, завещания, и т. д.

Восстановленная в России патентная форма охраны прав на объекты промышленной собственности имеет ту же сущность, которой она обладает во всем мире. Лицу, своим творческим трудом создавшему для общества новое техническое средство, гарантируется возможность извлечения выгоды из монопольного владения этим средством в течение установленного законом срока, после истечения которого оно поступает во всеобщее пользование. Предоставление такой возможности осуществляется в рамках специальной процедуры, которая включает доведение до сведения общества данных о созданном техническом новшестве [составление и подача заявки, публикация материалов заявки и т. п.], проверку компетентным государственным органом того, действительно ли заявленное новшество обогащает мировой уровень техники (экспертиза заявки), и, наконец, выдачу от имени государства особого охранного документа, гарантирующего права заявителя. Таким документом является патент на изобретение или иной объект промышленной собственности, который официально подтверждает права его обладателя и устанавливает их объем.

Права патентообладателя носят абсолютный, исключительный и срочный характер, а также ограничены территорией того государства, патентное ведомство которого его выдало. Абсолютная природа прав патентообладателя определяется тем, что в качестве лиц, обязанных воздерживаться от использования принадлежащей патентообладателю разработки, выступают все остальные члены общества, на которых распространяются законы данного государства. В этом смысле положение патентовладельца весьма схоже с положением собственника, что и служит основанием для теоретических конструкций промышленной и интеллектуальной собственности. Никто не вправе посягать на возможность патентообладателя единолично владеть и распоряжаться принадлежащей ему разработкой, если только в самом Законе не установлены на этот счет определенные изъятия.

Исключительный характер субъективных патентных прав выражается в том, что в пределах одной страны права на разработку

могут принадлежать лишь одному патентообладателю. Выдача двух патентов на один и тот же объект не допускается. Сфера действия этого правила, однако, ограничена национальными рамками соответствующей страны. На один и тот же объект в разных странах патент может быть выдан разным лицам. Как предусматривает ст. 41¹ Парижской конвенции по охране промышленной собственности, «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 Союз». Разумеется, владеть патентом может не только одно лицо, но и несколько лиц, выступающих в качестве его совладельца.

Признак срочности выражается в том, что права, вытекающие из патента, действуют в течение определенного периода времени. По российскому патентному законодательству срок действия любых патентов начинается течь с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При этом патент на изобретение действует в течение 20 лет с этой даты, свидетельство на полезную модель — 5 лет, патент на промышленный образец — 10 лет. По ходатайству патентообладателя свидетельство на полезную модель и патент на промышленный образец могут быть продлены соответственно на 3 года и 5 лет. Поскольку с момента подачи заявки до выдачи патента проходит определенное время, реальный срок действия исключительных прав, вытекающих из патента, является несколько меньшим, чем срок действия самого патента.

Как указывалось, ст. 21 Патентного закона РФ предусматривает публикацию Патентным ведомством сведений о принятых к рассмотрению заявках на изобретение по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки. Любое лицо после публикации сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. Введение подобного правила, которое характерно для патентного законодательства многих европейских стран, продиктовано в основном двумя соображениями. С одной стороны, это стремление быстрее ознакомить специалистов с новейшими техническими достижениями, причем со всеми, а не только теми, которые в последующем будут признаны патентоспособными. С другой стороны, всем третьим лицам предоставляется возможность заявить о своих возражениях против

выдачи патентов на те изобретения, которые не обладают новизной, изобретательским уровнем, промышленной применимостью либо которые заявлены с нарушением прав разработчиков или иных лиц, имеющих права на разработку, в частности работодателей в отношении служебных разработок, наследников авторов и т. д.

Очевидно, однако, что публикация материалов заявки до выдачи патента способна нанести вред заявителю, который еще не имеет исключительных прав на разработку. В этой связи заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы.¹ Временной данная охрана называется потому, что в случае выдачи патента он действует с обратной силой с даты подачи заявки. Если же будет принято решение об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, временная правовая охрана считается не наступившей.

Суть временной охраны заключается в том, что сам заявитель имеет право использовать заявленное изобретение, если такое использование не нарушает прав, вытекающих из действующих патентов. Что касается других лиц, то, поскольку заявитель еще не имеет исключительных прав на изобретение, использование ими изобретения формально не является правонарушением на этот момент. Однако они должны учитывать, что, если заявителю будет выдан патент, их действия будут нарушением его исключительных прав. Патентообладатель может потребовать от них, во-первых, прекращения дальнейшего использования изобретения и, во-вторых, выплаты денежной компенсации за использование изобретения в период временной охраны. Размер этой компенсации определяется соглашением сторон, а при недостижении соглашения устанавливается судом.

Поэтому при использовании изобретения, являющегося предметом опубликованной заявки, третьим лицам целесообразно заранее согласовать этот вопрос с заявителем, оговорив при этом и размер причитающейся заявителю компенсации. Выплата указанной компенсации производится, как правило, после получения патента на изобретение. Если патент заявителю не будет выдан, то соглашение

утрачивает силу, а выплаченные суммы подлежат возврату пользователю. Но если соглашение о компенсации за использование изобретения в период временной охраны предусматривало передачу пользователю дополнительных сведений об изобретении, секретах производства, опыта работы заявителя и т. п., данный вопрос решается дифференцированно применительно к самой разработке, с одной стороны, и переданным дополнительным сведениям, составляющим ноу-хау, с другой стороны.

Первостепенное значение для обладателя субъективного патентного права имеет объем его прав. В соответствии с п., 4 ст. 3 Патентного закона РФ объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение и свидетельством на полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный образец — совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). Описание и чертежи служат только для толкования формулы. При этом продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

Таким образом, для признания изобретения или полезной модели использованными в том или ином объекте техники необходимо установить наличие в нем всех признаков изобретения или полезной модели, которые отражены в независимом пункте их формул. Присутствие у объекта признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы изобретения или полезной модели, значения не имеет. В равной мере изобретение или полезная модель считаются использованными, если один или несколько признаков заменены в объекте техники эквивалентом, т.е. аналогичным признаком, выполняющим те же функции и дающим тот же эффект. На признание замененного признака эквивалентом влияет также очевидность произведенной замены. Этот же принцип применяется и при выявлении случаев использования запатентованного

промышленного образца. Наличие у изделия отдельных существенных признаков промышленного образца еще не означает нарушения патентных прав его владельца; напротив, различия в несущественных признаках между изделием и запатентованным промышленным образцом при совпадении всех их основных признаков свидетельствуют о нарушении патентных прав.

Говоря об объеме правовой охраны, предоставляемой патентообладателю, нельзя не коснуться еще одного вопроса, решение которого является новым для российского патентного законодательства. Речь идет о широко известной в мировой патентной практике косвенной охране продукта, которая впервые вводится Патентным законом РФ. В соответствии с п. 3 ст. 10 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя признается, среди прочего, введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Иными словами, действие патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

Широкое применение института косвенной охраны обусловлено тем, что в большинстве случаев обнаружить нарушение патентных прав на технологию можно лишь путем выявления продукта, изготовленного с помощью запатентованного способа. Владелец патента на способ, как правило, не имеет доступа на предприятия предполагаемых нарушителей его патентных прав и не может непосредственно проверить, используется ли ими его технология. Но он может делать это косвенным образом, контролируя выпуск продукта, который может быть получен запатентованным способом. Для того чтобы такой контроль был действенным, владельцу патента на способ получения продукта предоставляются такие же права на продукт, как если бы он владел патентом на сам продукт. Однако эти его права на продукт ограничены запатентованным способом его получения. Если продукт получен другим способом, патентообладатель никаких прав на него не имеет.

Следует сказать, что под «продуктом, непосредственно изготовленным запатентованным способом», понимаются любые изделия, устройства, вещества и т. п., причем как новые, так и уже известные. В тех случаях, когда речь идет о новом продукте, действует презумпция, что он получен с помощью запатентованного способа. Иными словами, изготовитель этого продукта должен доказать, что им не использовался принадлежащий патентообладателю способ, так как в противном случае он будет признан нарушителем. Если же патентом - охраняется новый способ получения уже известного продукта, бремя доказывания использования запатентованного способа ложится на патентообладателя. Для этого он может использовать любые прямые и косвенные доказательства, свидетельствующие о предполагаемом нарушении его прав, например данные о существенном увеличении объемов продажи продукта на рынке после опубликования сведений о новом способе его получения, об изменении его стоимости и т. д.

§ 2, Содержание патентных прав

а. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей. Указанное право включает также возможность запретить использование указанных объектов другим лицам, за исключением случаев, когда такое использование в соответствии с Латентным законом РФ не является нарушением права патентообладателя. Под использованием понимается введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение. Введение в хозяйственный оборот, в свою очередь, охватывает собой такие действия, как изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и т. д. продукта, созданного с использованием охраняемого

решения, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение.

Изготовлением признается производство продукта для коммерческих целей, даже если при этом сам продукт временно не реализуется, а, например, складировается для последующей продажи. Не имеет значения также то, где происходит продажа — в стране или за границей. Применением продукта считаются все случаи его производственного использования в коммерческих целях. Ввоз продукта означает его импорт на территорию России, причем нарушением является сам факт ввоза, хотя бы продукт и не предназначался для использования на российской территории. Хранение продукта, в частности его накапливание для последующего пуска в оборот, также рассматривается как использование запатентованного объекта. Предложение к продаже есть реклама продукта, которая может выражаться в его публичной демонстрации в торговых залах и на витринах, в рекламных клипах, в проспектах, каталогах и т. п. Под продажей понимается коммерческая деятельность по реализации запатентованного продукта, которая чаще всего имеет юридическую форму гражданско-правового договора купли-продажи. Названные действия не исчерпывают собой все случаи введения в хозяйственный оборот запатентованного продукта. Оно может также выражаться и в ином использовании продукта, в частности в его техническом обслуживании, ремонте, заключении в отношении него договоров аренды, лизинга, подряда, мены и т. д.

Все указанные действия в отношении запатентованного продукта, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, могут совершаться лишь самим патентообладателем, что выражает позитивную сторону принадлежащего ему исключительного права на использование разработки. Владелец патента может избрать любую допускаемую законом форму предпринимательской деятельности для организации использования решения. В частности, он может выступать как индивидуальный предприниматель, может создать предприятие, может внести принадлежащее ему право на объект промышленной собственности в качестве своего вклада в уставной фонд вновь создаваемого или уже действующего предприятия и т. п.

Единственное, что ограничивает непосредственное использование разработки самим патентообладателем, — это охраняемые законом патентные права других лиц. В частности, если изобретение, полезная модель или промышленный образец являются усовершенствованиями соответствующих объектов, исключительными правами на которые владеют другие лица, с ними должно быть достигнуто соглашение об использовании принадлежащих им разработок. Если они отказываются выдать лицензию, патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении их к заключению лицензионного договора.

Одновременно с позитивным правом на единоличное использование разработки патентообладатель вправе запретить ее использование любым третьим лицам. Собственно говоря, в обоих случаях речь идет об одном и том же праве, ибо исключительному праву патентообладателя на использование разработки корреспондирует обязанность всех третьих лиц воздерживаться от действий, нарушающих права патентообладателя. Разница состоит лишь в том, на какой — позитивной или негативной — стороне рассматриваемого права ставится больший акцент. Однако полностью отождествлять эти две стороны единого права патентообладателя все-таки не следует. Например, как уже отмечалось, согласно ранее действовавшему советскому изобретательскому законодательству изобретатель, избравший патентную форму охраны, был лишен практической возможности реализовать свое исключительное право на изобретение или промышленный образец путем его личного использования. Его право фактически сводилось лишь к возможности запретить использование разработки другим лицам. В условиях свободной рыночной экономики позитивная и негативная стороны прав патентообладателя корреспондируют друг другу более органично.

6. Права по распоряжению патентом

Патентообладатель может самостоятельно использовать принадлежащие ему изобретение, полезную модель или промышленный образец путем организации промышленного производства и реализации изделий, охраняемых патентом, либо

может предоставить право на их использование другим лицам или вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Необходимость распоряжения патентными правами может быть обусловлена ограниченностью экономических и производственных ресурсов патентообладателя, его нежеланием или неспособностью заниматься решением производственных и коммерческих вопросов, стремлением быстрее внедрить разработку и множеством других причин. Передача патентных прав может осуществляться в различных юридических формах, однако наибольшее практическое значение имеют их уступка и выдача лицензий на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Уступка патентного права означает передачу патентовладельцем принадлежащего ему права другому лицу (лицам). В соответствии с п. 6 ст. 10 Патентного закона РФ патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Чаще всего уступка патентного права осуществляется по модели договора купли-продажи, однако может происходить и в рамках договора мены. Если в качестве встречного удовлетворения выступает определенный результат работы или услуга, договор об уступке патентных прав может включать элементы договоров подряда или услуги. Вполне допустима и безвозмездная уступка патентных прав, характерная для договоров дарения. Иными словами, уступка патентных прав не ограничена какой-либо конкретной договорной моделью и может быть совершена в рамках многих гражданско-правовых договоров.

Уступка патентных прав, в какой бы договорной форме она ни осуществлялась, означает, что к приобретателю патента переходят в полном объеме все права, которыми обладал патентовладелец. Владелец патента, например, не может оставить за собой право на изготовление и применение запатентованного объекта, передав приобретателю права на его ввоз, продажу и т. д. Стороны не могут своим соглашением разделить также области использования разработки, установить какие-либо временные или территориальные ограничения прав, переходящих к новому владельцу патента. Приобретатель патента становится обладателем всего объема прав, которыми владел его отчуждатель. Соответственно он, а не прежний

владелец патента может теперь выдавать лицензии на использование разработки другим лицам, а также выступать в защиту своих патентных прав в суде и иных органах.

Наряду с уступкой патентных прав патентообладатель может выдавать разрешения на использование разработки другими лицами. Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения лицензионных договоров. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. В зависимости от объема передаваемых прав различаются договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий. По договору неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтвержденные патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. При выдаче исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата определяются заключенным договором, а также общими положениями гражданского законодательства о сделках и договорах, поскольку специальная регламентация этих отношений патентным правом фактически отсутствует. На практике при заключении лицензионных договоров стороны согласуют друг с другом ряд обычных условий, которые, с одной стороны, определяют объем передаваемых прав, а с другой — устанавливают дополнительные обязательства сторон.

К первой группе относятся условия о сроке и территории действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, области использования, количественных ограничениях и т. д. Срок действия лицензии может быть любым, однако не превышающим срока

действия самого патента. На практике большинство лицензионных соглашений заключаются на значительно меньший срок. Патент, выданный российским Патентным ведомством, действует на всей территории РФ. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают территориальные пределы действия передаваемых прав, которые могут совпадать с территориальной сферой действия патента либо быть более ограниченными по сравнению с нею. Например, исключительная лицензия на одну и ту же разработку может быть выдана нескольким лицам, если не совпадает территория действия переданных им прав и соответственно их права взаимно не пересекаются.

В отличие от уступки патентных прав лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например только на применение или только на предложение к продаже и продажу. Действия лицензиата, не предусмотренные прямо лицензионным договором или не разрешенные общим образом, являются нарушением патентных прав. Аналогичный характер имеет и ограничение прав лицензиата какой-либо определенной сферой или отраслью промышленности. Например, лицензионный договор может предусматривать, что лицензиат вправе использовать запатентованный способ или изделие лишь для производства потребительских товаров. Другим приемом является возложение на лицензиата запрета использовать разработку для определенных целей и в определенной сфере деятельности. Иногда объем предоставляемых лицензиату прав ограничивается теми или иными количественными показателями. Например, лицензиат может быть связан с конкретным максимальным объемом выпуска запатентованного продукта, производственными мощностями, которые могут быть задействованы на его производстве.

Ко второй группе относятся те условия лицензионного договора, которые определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентовладельца в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц, порядок разрешения споров и некоторые

другие условия. Размер вознаграждения за предоставление права на использование запатентованного объекта определяется самими сторонами. Участники договора свободны в выборе формы платежей. Чаще всего предусматривается единовременная или поэтапная выплата заранее оговоренной сторонами денежной суммы (так называемый паушальный сбор), а также текущих отчислений в процентном отношении к цене реализации запатентованного продукта (роялти).

Обычно лицензиар не гарантирует лицензиату действительности передаваемых патентных прав, а лишь заявляет о том, что на момент подписания договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением данной лицензии. Известной гарантией для лицензиата в этом случае может служить предусмотренная договором обязанность лицензиара возместить убытки лицензиата, которые могут возникнуть в связи с нарушением патентных прав третьих лиц. Напротив, лицензиар, как правило, ручается за техническую осуществимость производства продукции по лицензии на предприятии лицензиата и возможность достижения предусмотренных договором показателей при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара,

С учетом того что оба участника договора заинтересованы в постоянном обновлении применяемой техники и технологии, они обычно договариваются незамедлительно информировать друг друга о всех производимых ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов и продукции по лицензии, Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все указанные усовершенствования и улучшения, условия передачи которых либо прямо предусматриваются лицензионным договором, либо согласовываются сторонами дополнительно.

Для создания лицензиату необходимых условий использования передаваемой разработки лицензиар принимает на себя обязательства по поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора, а также защите интересов лицензиата в случае неправомерного использования разработки другими лицами. Лицензиат, в свою очередь, должен немедленно уведомлять

лицензиара о случаях противоправного использования разработки третьими лицами, а также о всех претензиях третьих лиц. Договор исключительной лицензии может предусматривать наделение лицензиата правом самостоятельно выступать в защиту своих прав.

Названными условиями, конечно, не исчерпываются все возможные дополнительные права и обязанности сторон. Стороны согласовывают обычно также условия оказания лицензиату технической помощи в освоении производства продукции по лицензии, договариваются о конкретных правилах отчетности, обеспечении конфиденциальности, рекламе выпускаемой продукции, условиях передачи прав по договору третьим лицам и т. д.

Следует, однако, учитывать, что условия лицензионных договоров не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монополистической деятельности. В частности, в соответствии со ст. 6 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г.¹ запрещаются и признаются недействительными полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения конкурирующих субъектов, занимающих в совокупности доминирующее положение на рынке, если такие соглашения имеют либо могут иметь своим результатом существенные ограничения конкуренции. К таким соглашениям относятся, в частности, соглашения об установлении (поддержании) цен на реализуемую продукцию, соглашения об отказе от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями и т. д. Поэтому, если хотя бы один из участников лицензионного договора занимает исключительное положение на рынке определенного товара, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять доступ на рынок других лиц или иным образом ограничивать свободу их экономической деятельности, в лицензионный договор не могут включаться такие условия, как соглашение о ценах реализации запатентованной продукции, об обязанности лицензиата приобретать лишь у лицензиара необходимое ему сырье, материалы, комплектующие изделия и т. п.

Наряду с неисключительной и исключительной лицензиями российское патентное законодательство выделяет принудительные и

открытые лицензии. Принудительной называется лицензия, выдачи которой через Высшую патентную палату может добиваться любое заинтересованное лицо в случае неисполнения патентообладателем своей обязанности по использованию разработки в установленный законом срок. Поскольку вопрос о порядке и условиях получения принудительной лицензии неразрывно связан с обязанностями патентообладателя, он будет подробно рассмотрен в следующем параграфе.

В соответствии с п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ патентообладатель может подать в Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50

1 ВВС. 1991. № 16. Ст. 499.

процентов с года, следующего за годом опубликования сведений о таком заявлении Патентным ведомством. Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию отзыву не подлежит. Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. Хотя в Законе ничего не говорится о характере данной лицензии, по смыслу рассматриваемых правил она может носить лишь неисключительный характер. Согласно вопросу о платежах, стороны могут оговорить объем передаваемых прав, а также иные условия использования запатентованного объекта. Споры по условиям договора рассматриваются Высшей патентной палатой.

Любые договоры об уступке патентных прав или передаче права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца должны быть заключены в письменной форме и зарегистрированы в Патентном ведомстве. Условию о регистрации законодательство придает особое значение. В частности, договор вступает в силу лишь с момента его регистрации, незарегистрированные договоры считаются недействительными. К заявлению о регистрации договоров, которое подается в Отдел лицензий и договорных отношений Роспатента, прилагаются выписка из договора, заверенная в порядке, установленном в стране его

заклучения, содержащая предмет договора (объем передаваемых прав, вид лицензии), срок и территорию его действия, указание сторон договора и их юридических адресов, номер патента, заявки и приоритет изобретения или промышленного образца. Вместо указанной выписки к заявлению может быть приложена копия самого договора, подписанная сторонами.

За регистрацию лицензионного договора, относящегося к одному патенту на изобретение, промышленный образец, свидетельству на полезную модель, взимается пошлина в размере 15000 руб. Если лицензионный договор касается нескольких патентов (свидетельств), пошлина взимается в размере 15000 руб. и дополнительно 12000 руб. за каждый предусмотренный договором патент (свидетельство) свыше одного. Пошлина за регистрацию договора об уступке патента (свидетельства) взимается в размере 25000 руб. за каждый предусмотренный договором патент (свидетельство). За внесение изменений в зарегистрированный лицензионный договор или договор об уступке патента (свидетельства) уплачивается пошлина в размере 5000 руб.

Договор должен быть зарегистрирован в течение месяца со дня поступления правильно оформленных документов. Отдел лицензий и договорных отношений Роспатента рассматривает поступающие материалы, информирует Отдел государственных реестров о поступивших документах, а также о досрочном прекращении или продлении срока действия ранее зарегистрированных договоров, проставляет на патенте или решении о выдаче патента штамп о передаче права на патент или права на использование запатентованной разработки, извещает лицензиара и лицензиата о регистрации договора, а также предоставляет данные для публикации сведений о зарегистрированных договорах (досрочном прекращении, продлении срока).

в. Ограничения патентных прав

Патентное законодательство России, как и законодательство других стран, устанавливает ряд случаев, когда действия третьих лиц по использованию разработки не являются нарушениями исключительных прав владельца патента. Эти случаи, нередко

именуемые свободным использованием запатентованных объектов, являются в основном достаточно традиционными и соответствуют мировой патентной практике. Они исчерпывающим образом определены ст. 11—12 Патентного закона РФ и сводятся к следующему.

Во-первых, не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, полезные модели и промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории РФ и используются для нужд транспортного средства. Данное правило, известное законодательству подавляющего большинства государств, вытекает из ст. 5^А Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно ч. 1 ст. 11 Патентного закона РФ оно применяется не только к физическим и юридическим лицам государств—участников Парижской конвенции, но и к гражданам и юридическим лицам любых стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств России.

Рассматриваемое исключение из сферы патентного права касается лишь использования запатентованных объектов непосредственно в конструкции или при эксплуатации транспортных средств, т.е. в их корпусе, в машинах, в оснастке, в механизмах, в оборудовании и т. д. при условии, что эти объекты применяются исключительно для нужд транспортного средства. Использование объекта промышленной собственности, выходящее за эти пределы, например его производство на борту судна, предложение к продаже, продажа и т. п., является нарушением патентных прав. Кроме того, данная льгота распространяется лишь на транспортные средства других стран. Она, например, не касается судов данной страны, даже если они приписаны к порту какой-либо другой страны и лишь временно или случайно заходят в страну своего флага.

Во-вторых, не является нарушением патентных прав проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный

образец, защищенные патентами (ч. 2 ст. 11 Патентного закона). Под «средством» в данном случае понимается любой объект, который в соответствии с действующим законодательством признается патентоспособным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, т.е. устройство, способ, вещество, художественно-конструкторское решение и т. д. Разрешенным видом использования является лишь научное исследование самой разработки или эксперимент с нею. Она может проводиться с целью проверки работоспособности и эффективности созданной разработки, в научных целях и т. п. Если разработка используется не как объект исследования или эксперимента, а как их средство, такие действия будут нарушением патентных прав.

В-третьих, разрешенным случаем использования является применение запатентованных средств при чрезвычайных обстоятельствах, т.е. при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях и т. п. (ч. 3 ст. 11 Патентного закона). В указанных ситуациях допускается лишь применение охраняемых Законом изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, т.е. их производственное использование для ликвидации или предотвращения последствий названных событий. Применение разработки хотя и при наличии чрезвычайных обстоятельств, но в целях, не связанных непосредственно с их действием, является нарушением патентных прав. Иные виды использования, в частности изготовление запатентованного объекта, его хранение, предложение к продаже и т. п., не разрешаются. Кроме того, в случае применения охраняемой разработки в данных условиях патентообладателю гарантируется последующая выплата соразмерной компенсации.

В-четвертых, запатентованные средства могут применяться в личных целях без получения дохода (ч. 4 ст. 11 Патентного закона). Разрешенное использование разработки охватывает собой в данном случае лишь ее применение. Другие способы использования, в частности изготовление или ввоз, даже если при этом не преследуются коммерческие цели, являются нарушением патентных прав.

В-пятых, разрешается использование запатентованных средств путем разового изготовления лекарств в аптеках по рецептам врача (ч.

5 ст. 11 Патентного закона). Данный вид допускаемого использования, касающийся в основном охраняемых патентами веществ и штаммов организмов растений и животных, известен патентному законодательству многих стран. Им охватываются лишь единичные случаи приготовления лекарств. Если запатентованное средство используется для приготовления лекарственных препаратов промышленным способом либо их приготовление осуществляется аптеками впрок хотя бы даже для последующей продажи по рецептам, это является нарушением патентных прав.

В-шестых, не признается нарушением патентных прав применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем (ч. 6 ст. 11 Патентного закона). Данное исключение выражает широко известный принцип «исчерпывания прав», в соответствии с которым права патентообладателя ограничиваются введением в хозяйственный оборот запатентованного средства. Последующее изменение владельца данного средства, например в связи с его перепродажей, нарушения патентных прав не образует. Иными словами, получить разрешение патентообладателя должен лишь субъект, который первым производит или продает запатентованное средство. Все последующие его владельцы, если только средство было введено в хозяйственный оборот законным путем, могут использовать его, не испрашивая на" это особого согласия патентообладателя. Следует подчеркнуть, что принцип исчерпания прав в соответствии с мировой практикой распространяет свое действие лишь на те запатентованные средства, которые имеют вещную форму, т.е. подпадают под понятия устройств, веществ, продукта, изделия и т. п. В отношении использования запатентованного способа исчерпания прав не происходит.

Наряду с рассмотренными выше изъятиями из сферы действия прав патентообладателя Патентный закон РФ особо выделяет права так называемого преждепользователя. В качестве преждепользователя выступает любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории

России созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. В соответствии со ст. 12 Патентного закона РФ такое лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без расширения объема пользования.

Право преждепользования известно законодательству многих стран — участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, хотя сама Конвенция не содержит единообразного решения данного вопроса, а относит его к внутреннему законодательству стран-участниц (ст. 4В). В советском изобретательском законодательстве право преждепользования в разных своих модификациях присутствует с 1924 г. Закреплено оно и новым Патентным законом РФ, хотя в юридической литературе ставилась под сомнение целесообразность его сохранения¹,

Как следует из Закона, право преждепользования возникает при одновременном наличии следующих условий:

1) независимо от автора разработки должно быть создано тождественное решение в результате самостоятельной параллельной творческой работы. Иными словами, право преждепользования возникает лишь в случае добросовестности лица, претендующего на это право;

2) указанная разработка должна быть реально применена лицом, претендующим на данное право, либо, по крайней мере, это лицо должно сделать необходимые приготовления к применению разработки. Если решение было создано, но не применялось и не готовилось к применению, право преждепользования не возникает;

3) использование или приготовление к использованию должны иметь место лишь на территории России. Применение разработки за пределами Российской Федерации не может служить основанием для приобретения пользователем особых прав;

4) рассматриваемые действия (создание разработки, ее использование, приготовление к использованию) должны быть совершены до даты приоритета.

Право преждепользования носит безвозмездный характер. Преждепользователь не должен: выплачивать патентообладателю какое-либо возмещение за использование запатентованного средства. Но в отличие от патентообладателя он не может запретить третьим лицам использование тождественной разработки. Кроме того, права преждепользователя ограничены тем объемом применения запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование, не было начато до этой даты, — объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Наконец, по общему правилу право преждепользования не может передаваться другим лицам. Исключение составляет случай, когда право преждепользования передается вместе с производством, на котором имело место использование

1 См., напр.: Гаврилов Э.П. О преждепользовании // ВИ. 1990. № 11. С. 11—14. 6-142

тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Патентный закон РФ не предусматривает выдачи преждепользователю какого-либо документа или лицензии, которые подтверждали бы его права. В случае, если патентообладатель и лицо, претендующее на право преждепользования, не могут урегулировать возникшие разногласия в непосредственных переговорах, вопрос о наличии данного права разрешается в судебном порядке. Хотя ст. 12 Патентного закона не возлагает бремя доказывания в этом споре на какую-либо из сторон, следует полагать, что его несет прежде всего потенциальный преждепользователь. Его действия по использованию разработки с формальной стороны являются нарушением прав патентообладателя. Поэтому именно он должен доказать свою управомоченность на эти действия. Но в задачу патентообладателя входит лишь доказательство того, что имеет место не санкционированное им использование разработки, имеющей тождественный характер запатентованному средству.

Известное сходство с правом преждепользования имеют еще два допускаемых законом случая использования запатентованных разработок, которые не считаются нарушением патентных прав. Они предусмотрены постановлением Верховного Совета РФ «О введении

в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. и связаны с реформой российского патентного законодательства. С переходом к патентно-правовой охране изобретений и промышленных образцов возник вопрос о правовом режиме тех разработок, которые охранялись с помощью авторских свидетельств (свидетельств). Как известно, подобные разработки могли свободно использоваться всеми государственными, кооперативными, общественными и иными организациями, которые должны были лишь выплачивать авторам вознаграждение, предусмотренное действующим законодательством. С принятием нового патентного законодательства владельцам авторских свидетельств (свидетельств) было предоставлено право обменять их на патенты РФ, которые должны действовать в пределах оставшегося срока охраны. Условия и порядок такого обмена подробно рассмотрены выше в разделе, посвященном оформлению патентных прав. Становясь патентообладателями, разработчики, а также иные лица, которым они уступили право на получение патента, приобретают исключительное право на использование разработки. Однако в соответствии с п. 8 постановления Верховного Совета «О введении в действие Патентного закона РФ» их патентные права не действуют в отношении тех лиц, которые до даты подачи ходатайства о выдаче патента РФ правомерно начали использование изобретения или промышленного образца, на которые была подана заявка на выдачу авторского свидетельства (свидетельства) или выдано авторское свидетельство (свидетельство). Иными словами, указанные лица сохраняют право дальнейшего использования такого изобретения или промышленного образца без заключения лицензионного договора. На них лежит лишь обязанность по выплате авторам вознаграждения в размере и в порядке, установленных постановлением Совета Министров РФ от 12 июля 1993 г. № 648.

Второй случай связан с продлением срока действия выданных патентов на изобретения. Напомним, что согласно Положению об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. патент на изобретение действовал 15 лет с даты подачи заявки. Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 мая 1991 г., вступивший в действие с 1 июля 1991 г., увеличил срок патентной охраны до 20 лет. Это, в частности, означало, что патенты на изобретения, выданные до 1 июля 1991 г., срок действия которых не истек, продлевались еще на

5 лет. Данное положение поставило в довольно затруднительное положение те предприятия и организации, которые сделали необходимые приготовления к использованию изобретений, в отношении которых к 1 июля 1991 г. истекал 15-летний срок их охраны. Учитывая интересы таких предприятий и организаций, Верховный Совет РФ постановлением «О введении в действие Патентного закона РФ» (п. 3) предоставил им право на безвозмездное использование изобретений по истечении 15 лет с даты подачи заявки на выдачу патента. Иными словами, хотя срок действия патентов продлен на 5 лет, не считается нарушением патентных прав использование запатентованной разработки теми предприятиями и организациями, которые до 1 июля 1991 г. сделали необходимые приготовления к ее использованию в связи с ожидаемым истечением 15-летнего срока охраны.

Наконец, в соответствии с п. 4. ст. 13 Патентного закона РФ в интересах национальной безопасности Правительство РФ имеет право разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации. Данное исключение из сферы субъективного патентного права известно законодательству многих государств и вполне оправданно при условии, что практика его применения не выходит за ограниченные законом рамки. В этой связи при выдаче подобных разрешений недопустимы абстрактные ссылки на интересы государства и общества, важность разработки для народного хозяйства страны и т. п. Следует полагать, что неперенным условием принятия Правительством РФ решения об использовании объекта промышленной собственности без разрешения патентообладателя является также отказ последнего от заключения лицензионного соглашения в общем порядке. В любом случае патентообладателю гарантируется выплата соразмерной компенсации, спор о размере которой разрешается Высшей патентной палатой.

§ 3. Обязанности патентообладателя

Наряду с правами патентообладатель несет ряд обязанностей. Прежде всего он должен уплачивать патентные пошлины. В разделе,

посвященном оформлении патентных прав, уже рассматривался вопрос о пошлинах, которые уплачиваются за подачу заявки, внесение в нее исправлений и уточнений, проведение экспертизы по существу и совершение иных юридических действий, связанных с получением патента. Помимо указанных пошлин, патентообладатель должен платить ежегодные пошлины за поддержание патента в силе, а также пошлину за продление срока действия патента. Размер пошлин, сроки их уплаты, основания для их уменьшения или отсрочки уплаты и другие вопросы регулируются Положением о пошлинах за патентовано от 12 августа 1993 г. Согласно названному Положению за поддержание в силе патента на изобретение или промышленный образец взимается пошлина начиная с третьего года его действия, считая с даты поступления заявки на изобретение или промышленный образец.

Пошлина за поддержание в силе патента на изобретение или промышленный образец уплачивается в следующих размерах:

Год действия патента		Размер пошлины (в рублях)
	изобретение	промышленный образец
третий	700	700
четвертый	800	800
пятый	900	900
шестой	1100	1000
седьмой	1300	1200
восьмой	1600	1400
девятый	1900	1600
десятый	2300	1800
одиннадцатый	2700	—
двенадцатый	3100	—
тринадцатый	3600	—
четырнадцатый	4100	—
пятнадцатый	4600	—
шестнадцатый	5200	—
семнадцатый	5800	—
восемнадцатый	6500	—
девятнадцатый	7200	—
двадцатый	8000	—

Если патент на изобретение или промышленный образец выдан на основании ходатайства о прекращении действия авторского свидетельства (свидетельства) СССР или патента на имя

Государственного фонда изобретений СССР либо на основании ходатайства по заявке на выдачу авторского свидетельства (свидетельства) СССР или патента на имя Государственного фонда изобретений СССР, пошлины взимаются начиная с первого года действия патента РФ, считая с даты подачи ходатайства о его выдаче, или с третьего года действия патента РФ, считая с даты поступления заявки, если срок от даты ее поступления до даты подачи указанного ходатайства не превышает двух лет. При взимании пошлины с первого года действия патента РФ размеры пошлины за первый и последующие годы его действия приравниваются к размерам пошлины соответственно за третий и последующие годы.

За поддержание в силе свидетельства на полезную модель взимается пошлина начиная с первого года его действия, считая с даты поступления заявки на полезную модель, в следующих размерах:

Год действия свидетельства Размер пошлины (в рублях)

первый второй третий четвертый

ПЯТЫЙ V7

/500 600 700 800 900

Годовые пошлины уплачиваются за полный год действия патента (свидетельства), причем плата взимается вперед. Документ, подтверждающий уплату пошлины за третий год действия патента на изобретение и промышленный образец или первый год действия свидетельства на полезную модель, представляется вместе с документом, подтверждающим уплату пошлины за их выдачу, либо до начала третьего года действия патента. Уплата пошлины за последующие годы действия патента (свидетельства) производится в течение последних двух месяцев текущего года действия патента (свидетельства).

Физические лица, проживающие за пределами России, и иностранные юридические лица пошлины за поддержание патентов (свидетельств) в силе оплачивают в иностранной валюте в размерах, указанных в приложении к Положению о пошлинах за патентование. Например, пошлина за поддержание в силе патента на изобретение

возрастает от 100 долларов США за третий год действия патента до 1000 долларов США за двадцатый год.

Как уже отмечалось, патентообладателю по его ходатайству может быть предоставлена отсрочка от уплаты пошлины за поддержание патента в силе с третьего по пятый год действия этого патента. В этом случае размер подлежащей уплате пошлины снижается, но не более чем на 50 процентов от ее установленного размера. Доплата пошлины до установленного размера должна быть произведена до истечения пятого года действия патента. При непредставлении до истечения указанного срока документа, подтверждающего эту доплату, действие патента прекращается.

Для некоторых патентообладателей установлен льготный режим уплаты пошлин. Например, как уже указывалось выше, в случае подачи патентообладателем в Патентное ведомство заявления о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия), размер ежегодной пошлины снижается на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений о таком заявлении Патентным ведомством. От уплаты пошлины за поддержание патента в силе с третьего по пятый год его действия полностью освобождены участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Для инвалидов и учащихся размер этой пошлины снижен на 70 процентов.

Неуплата пошлины за поддержание патента в силе может послужить основанием для досрочного прекращения действия патента (ст. 30 Патентного закона РФ). Положение о пошлинах за патентование предоставляет, однако, патентообладатели дополнительный шестимесячный срок, в течение которого он может погасить задолженность по пошлине. Но в этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов.

Статья 3 Патентного закона РФ предусматривает возможность продления срока действия патента на промышленный образец и свидетельства на полезную модель. К заявлению патентообладателя, которое подается в Патентное ведомство в течение двух последних месяцев текущего года его действия, прилагается документ,

подтверждающий уплату пошлины. Размер пошлины определен Положением о пошлинах за патентование. За продление действия свидетельства на полезную модель за каждый полный или неполный продленный год его действия взимается пошлина в размере 1500 руб. Размер пошлины за продление срока действия патента на промышленный образец возрастает за каждый продленный год действия патента: за первый продленный год — 2000 руб., за второй — 2500 руб., за третий — 3000 руб., за четвертый — 3500 руб., за пятый — 4000 руб. В случае представления документа об уплате пошлины за продление действия патента (свидетельства) по истечении срока его действия, но не позднее шести месяцев, патентообладатель уплачивает пошлину с увеличением ее размера на 50 процентов. При непредставлении документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере, по истечении указанного шестимесячного срока действие патента (свидетельства) прекращается.

Уплата пошлин как за поддержание патента в силе, так и за продление срока его действия может производиться как самими патентообладателями, так и любыми другими физическими или юридическими лицами, в частности патентными поверенными, лицензиатами и т. д.

Другой обязанностью патентообладателя является использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Как уже отмечалось, под использованием понимается введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение. С точки зрения закона не имеет значения, используется ли запатентованная разработка самим патентообладателем или лицами, получившими разрешение на ее использование. Важно лишь то, чтобы продукт, изготовленный на ее основе, был реально введен в хозяйственный оборот, т.е. изготовлялся, применялся, ввозился, продавался и т. п. При этом не должно быть злоупотребления патентными правами, например использования разработки в слишком ограниченных масштабах, продажи изделий, изготовленных с помощью изобретения, полезной модели или промышленного образца

по слишком высокой цене и т. п. Патентный закон РФ не требует, чтобы изготовление и применение продукта, созданного с помощью охраняемого решения, обязательно имело место на территории России. Допустим и ввоз (импорт) изделий, изготовленных на основании запатентованной разработки, если он осуществляется в масштабах, отвечающих потребностям внутреннего российского рынка,

Обязанность по использованию запатентованной разработки может быть выполнена не только фактически, но и номинально. Для этого патентообладателю достаточно подать в Патентное ведомство РФ заявление о предоставлении любому заинтересованному лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия).

В Законе ничего не говорится о том, должна ли запатентованная разработка использоваться непрерывно. Представляется, что по смыслу Закона перерывы в использовании могут иметь место, однако они не должны превышать установленных первоначальных сроков для использования. Кроме того, перерывы в использовании объекта промышленной собственности не должны быть злоупотреблением правом.

Неосуществление решения в течение установленных сроков может повлечь для патентообладателя неблагоприятные последствия в виде выдачи заинтересованным лицам принудительной лицензии. Прекращение действия патента по данному основанию российское патентное законодательство не предусматривает. Для выдачи принудительной лицензии необходимо одновременное наличие следующих условий. Во-первых, требуется неиспользование или недостаточное использование патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели — в течение трех лет с даты выдачи патента. Во-вторых, необходим отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора. По смыслу Закона отказом может считаться также неполучение от патентообладателя в разумные сроки ответа на соответствующее обращение к нему заинтересованного лица, а равно выдвижение им заведомо неприемлемых условий выдачи лицензии. В-третьих, лицо, желающее использовать охраняемый объект, должно доказать свою

готовность к использованию разработки. В-четвертых, принудительная лицензия выдается лишь в том случае, если патентообладатель не докажет, что использование или недостаточное использование обусловлены уважительными причинами. Такими причинами могут быть необходимость длительного освоения производства запатентованного объекта, невыполнение обязательств лицом, которому была выдана лицензия, затруднительное материальное положение патентообладателя и т. п.

Вопрос о выдаче принудительной лицензии по ходатайству заинтересованного лица рассматривается Высшей патентной палатой РФ, которая при положительном решении определяет пределы использования, размер, сроки и порядок платежей. По содержанию и объему предоставляемых прав принудительная лицензия, выдаваемая по решению Высшей патентной палаты, равнозначна простой лицензии. Лицензиат вправе использовать запатентованную разработку лишь в своем собственном производстве, но не может выдавать сублицензии третьим лицам. Размеры платежей в соответствии с п. 4 ст. 10 Патентного закона должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии.

Патентное законодательство РФ не требует от патентообладателей обязательной маркировки запатентованных изделий. Проставление на изделиях, их упаковке, сопроводительной документации, рекламных материалах и т. п. отметки о том, что они охраняются патентом, может осуществляться патентообладателем по собственной инициативе. Это целесообразно делать как в рекламных целях, так и для облегчения процесса доказывания того обстоятельства, что нарушитель патентных прав знал или должен был знать, что соответствующее изделие пользуется патентной охраной.

§ 4. Прекращение действия патента

Действие всякого патента ограничено установленными законом временными рамками. После окончания срока, на который выдан патент, изобретение, полезная модель и промышленный образец становятся общественным достоянием и могут свободно использоваться любыми заинтересованными лицами. Патентное законодательство предусматривает, однако, ряд случаев, когда

действие патентной охраны может быть прекращено досрочно. В соответствии со ст. 30 Патентного закона РФ основаниями для досрочного прекращения патента являются: 1) отказ патентообладателя от своих прав; 2) неуплата в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе; 3) признание патента недействительным. В первых двух случаях действие патента прекращается на будущее время с момента наступления соответствующего юридического факта. В последнем случае патент утрачивает силу с момента поступления заявки в Патентное ведомство, т.е. считается недействующим с самого начала.

Патентообладатель может в любое время отказаться от своего патента. Причины отказа могут быть самыми различными (устарелость разработки, отсутствие перспектив коммерческой реализации, обременительность патентных пошлин, нежелание быть вовлеченным в платежный спор и т. п.), но патентообладатель не обязан на них ссылаться. Патентный закон РФ не определяет, какой характер должен носить отказ от патента. Как представляется, он может быть не только полным, но и касающимся лишь одного или нескольких пунктов формулы изобретения (полезной модели) или существенных признаков промышленного образца. Отказ от патента оформляется путем подачи патентообладателем заявления в Патентное ведомство, которое производит его регистрацию и публикует в своем официальном бюллетене сведения о досрочном прекращении действия патента. Патент прекращает свое действие с момента публикации сообщения об этом в официальном бюллетене. Отказываясь от патента, патентообладатель может затронуть интересы других лиц, в частности владельцев лицензий. Однако российское патентное законодательство не ставит возможность осуществления патентообладателем рассматриваемого права в зависимость от усмотрения этих лиц. Интересы последних защищаются в рамках заключенных с патентообладателем лицензионных договоров, которые, в частности, могут предусматривать особую ответственность патентообладателя за такие действия.

Вторым основанием для досрочного прекращения действия патента является неуплата пошлин за поддержание его в силе. Данное

основание по своему практическому значению близко примыкает к отказу патентообладателя от своих патентных прав. Патентообладатель, не заинтересованный в сохранении принадлежащего ему патента, просто прекращает платить патентные пошлины. На деле это чаще всего означает фактический отказ патентообладателя от своего патента. При неуплате пошлины за очередной год и после истечения предоставленного патентообладателю шестимесячного дополнительного срока для погашения задолженности по пошлине патент автоматически утрачивает силу с момента окончания периода, за который пошлина была уплачена. Патентное ведомство ведет контроль за своевременной уплатой патентных пошлин. Сведения о досрочном прекращении действия патентов из-за неуплаты очередных пошлин публикуются в официальном бюллетене Патентного ведомства.

Наконец, действие патента может быть прекращено в связи с признанием его недействительным. Патентный закон РФ предусматривает исчерпывающий перечень оснований аннулирования патента, которые сводятся к трем следующим случаям.

Во-первых, основанием для этого может служить несоответствие охраняемого решения установленным законом условиям патентоспособности. Отсутствие у изобретения, полезной модели или промышленного образца новизны, промышленной применимости или любого другого из требуемых законом признаков может выявиться и после принятия решения о выдаче патента (свидетельства). При доказанности этого обстоятельства патент аннулируется, т.е. признается несуществующим с начального момента его действия. Оценка патентоспособности разработок в соответствии с требованиями Патентного закона РФ осуществляется лишь в том случае, если изобретение или промышленный образец были заявлены после вступления в силу Патентного закона РФ. Действие на территории России ранее выданных охранных документов СССР на изобретения и промышленные образцы может быть прекращено в случае несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности, которые предусматривались действовавшим на дату подачи заявки законодательством.

Во-вторых, патент может быть аннулирован при наличии в формуле изобретения, полезной модели или совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки. Такая ситуация может возникнуть, например, тогда, когда по инициативе заявителя вносятся изменения в формулу технического решения или изменяются существенные признаки художественно-конструкторского решения по сравнению с тем, как они были сформулированы в первоначальных материалах заявки. Между тем формула изобретения или полезной модели, а также перечень существенных признаков промышленного образца должны целиком основываться на описании соответствующей разработки. Расхождение между описанием и формулой (совокупностью существенных признаков) недопустимо и может служить основанием для признания выданного патента недействительным.

В-третьих, недействительность патента может явиться результатом неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей). В свою очередь это может произойти ввиду присвоения авторства на чужую разработку, игнорирования прав других соавторов, неправомерной уступки права на получение патента и т. д. Во всех этих и подобных им случаях выданный патент может быть аннулирован.

Признание патента недействительным может быть как полным, так и частичным. В случае недействительности части патента, например при аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения, оставшаяся часть патентных прав про- должает действовать.

Требование о признании патента недействительным заявляется либо в форме возражения против его выдачи, которое подается в Апелляционную палату Патентного ведомства, либо в форме иска, который заявляется в суд.

Основанием для подачи возражения может служить несоответствие охраняемого решения условиям патентоспособности либо расхождение между материалами первоначальной заявки и окончательной формулой изобретения, полезной модели или

совокупностью существенных признаков промышленного образца. Патентный закон РФ не содержит четких указаний относительно того, кто может выступить с инициативой признания патента недействительным по этим основаниям. Представляется, что, поскольку в Законе не указано иного, вопрос о действительности патента может быть инициирован любым физическим или юридическим лицом. При этом лицо, подающее возражение, обязано мотивировать его, а также представить документ об уплате пошлины. Пошлина за подачу возражения против выдачи патента на изобретение, промышленный образец, свидетельства на полезную модель, а также против действия на территории РФ охранных документов бывшего СССР на изобретение, промышленный образец составляет 6000 руб.

Возражение против выдачи патента должно быть рассмотрено Апелляционной палатой Патентного ведомства в шестимесячный срок с даты его поступления, Апелляционная палата не выходит за пределы мотивов, содержащихся в возражении против выдачи патента, Патентообладатель в обязательном порядке извещается о поступлении возражения против выдачи ему патента и имеет право знакомиться с возражением-

При несогласии с решением Апелляционной палаты по возражению против выдачи патента любая из сторон, т.е. и лицо, подавшее возражение, и патентообладатель, в течение шести месяцев с момента принятия решения может подать жалобу в Высшую патентную палату, решение которой является окончательным.

В случае неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей) вопрос о действительности патента рассматривается в судебном порядке. Как и в отношении подачи возражения против выдачи патента, Патентный закон РФ не определяет, кем может быть заявлен иск о признании патента недействительным. Исходя из общих положений гражданско-процессуального законодательства, закрепленных, в частности, ст. 4, 33 Гражданско-процессуального кодекса РФ, можно сделать вывод, что такой иск может быть предъявлен лишь лицом, имеющим в данном деле материально-правовой интерес, либо заявлен прокурором в интересах такого лица. Такими лицами могут быть

действительные авторы разработки или патентообладатели, права и законные интересы которых нарушены выданным патентом.

Возражение против выдачи патента и иск о признании патента недействительным могут быть заявлены в течение всего срока действия патента. Решение о признании патента недействительным публикуется в официальном бюллетене Патентного ведомства. Недействительность патента автоматически влечет за собой и недействительность всех соглашений, связанных с уступкой патентных прав и предоставлением разрешений на использование разработки. В связи с этим на отчуждателя патентных прав возлагается обязанность возратить все полученное им по договору от приобретателя (пользователя) патентных прав, если иное прямо не предусмотрено соответствующим договором сторон.

Глава IX. Защита прав авторов и патентообладателей

§ 1. Общие положения

Одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства является гарантированность и защищенность прав и законных интересов действительных создателей разработок и патентообладателей. С сожалением приходится констатировать, что по этому показателю изобретательское законодательство бывшего Советского Союза было всегда крайне неэффективным. Советские изобретатели и новаторы были не только лишены возможности приобретения исключительных прав на использование создаваемых ими разработок, но очень часто не могли фактически реализовать и реально защитить и те субъективные права, которые предоставлялись им действующим законодательством. Предприятия и организации, которые использовали предложения новаторов, вопреки требованиям закона не сообщали о фактах внедрения разработок, сознательно занижали размеры полученной от их использования прибыли, отказывались выплачивать вознаграждение разработчикам в добровольном порядке и т. п. Как отмечалось в литературе, среди руководителей предприятий даже бытовало мнение, что недоплата или невыплата автору причитающегося ему по закону вознаграждения — это не нарушение закона, а чуть ли не забота о государственных интересах.¹ В результате нарушения прав изобретателей носили столь массовый и обычный характер, что скорее как исключения выглядели те случаи, когда с авторами соответствующих разработок производился своевременный и полный расчет по платежам.

Что же касается закрепленных законом мер защиты прав разработчиков, то они, во-первых, были недостаточно эффективны сами по себе и, во-вторых, — и это главное, — не реализовывались на практике. В частности, санкции, которые могли быть применены к нарушителям изобретательских прав, практически не возлагали на

них каких-либо дополнительных обременении по сравнению с теми обязанностями, которые они и так должны были

¹ См., напр.: Скрипко В. *Охрана прав изобретателей и рационализаторов*. М., 1982. С. 75—76.

выполнить по закону. Так, предприятию, которое использовало изобретение или промышленный образец, но скрыло этот факт и не выплатило автору причитавшееся ему по закону вознаграждение, угрожало лишь то, что его в принудительном порядке суд мог заставить рассчитаться с автором. Никакой штрафной ответственности ни перед потерпевшим, ни перед государством нарушитель не нес. Предусмотренные же законодательством меры административной, дисциплинарной и даже уголовной ответственности непосредственных нарушителей, в частности должностных лиц предприятий, виновных в нарушении прав разработчиков, в реальной жизни практически не применялись. Так, в юридической литературе, в отчетах ВОИР, в обобщениях судебной и прокурорской практики по крайней мере за последние 40 лет не приводилось ни одного конкретного случая реализации мер ответственности в рассматриваемой сфере.

Практическое применение иных мер защиты было крайне затруднено. Изобретатели чаще всего оставались один на один с нарушителями их прав, поскольку получить квалифицированную юридическую помощь по этой категории дел было весьма сложно. Большинство адвокатов не желало вникать в эти сложные дела, поскольку получаемые по ним гонорары (ввиду ограниченности имущественных возможностей самих авторов) были значительно меньше по сравнению с другими более простыми гражданскими и особенно уголовными делами. Судебные органы также крайне неохотно принимали к своему рассмотрению иски изобретателей, поскольку подобные дела нередко затягивались на многие месяцы и годы, судьям приходилось вникать в сложные технические вопросы, а результатом длительного разбирательства в лучшем случае могло быть решение о присуждении в пользу потерпевшего нескольких сотен или тысяч рублей невыплаченного вознаграждения, что обычно было значительно меньше затраченных по делу судебных расходов. В этих условиях многие изобретатели, несмотря на очевидность

нарушения их прав, просто не обращались за их защитой. По приводимым в юридической литературе статистическим данным, в целом в масштабах бывшего Союза ССР ежегодно во всех судах рассматривалось не более 250 дел, связанных с изобретательством и рационализацией¹. Конечно, многие изобретательские споры в соответствии с ранее действовавшим законодательством не относились к судеб-

¹ См., напр.: Трубников П.Я. *Защита прав изобретателей и рационализаторов в судебном порядке* // ВИ. 1985. № 4. С. 25; Чурилов А.В. *Слово прокурора* // ВИ. 1991. № 5. С. 15—16.

ной подведомственности, а часть их разрешалась до суда. Но даже будучи увеличенной в несколько раз, эта цифра в условиях массового нарушения прав изобретателей лучше, чем что-либо другое, показывает, что механизм их защиты практически не работал.

В настоящее время в связи с восстановлением патентной формы охраны прав разработчиков положение дел в рассматриваемой области должно решительно измениться. Во-первых, споры, связанные с нарушением патентной монополии, приобретают большое экономическое значение. Поэтому можно прогнозировать, что в делах по защите патентных прав будут заинтересованы не только сами патентообладатели, но и юристы. Во-вторых, изменение правил подведомственности расширило круг вопросов, споры по которым должны разрешаться в судебном порядке. В-третьих, в соответствии с Патентным законом создается Высшая патентная палата как независимая от Патентного ведомства инстанция, в которую заявители и патентообладатели могут обращаться для разрешения споров, которые ранее рассматривались лишь в рамках Патентного ведомства. В-четвертых, в целях оказания изобретателям и патентообладателям квалифицированной помощи создается институт патентных поверенных.

Конечно, было бы наивно думать, что ситуация с защитой патентных и авторских прав изменится в одночасье. Для того чтобы сломать сложившиеся стереотипы в отношении использования чужих разработок, потребуются годы кропотливого труда и внедрение в сознание отечественных предпринимателей, судей, патентоведов нового отношения к интеллектуальной собственности в

рассматриваемой сфере. В этих условиях очень важно иметь простой и эффективный механизм защиты нарушенных прав. К сожалению, новый Патентный закон РФ, как и ранее действовавшее законодательство, такого механизма не содержит. Более того, можно констатировать, что раздел VII «Задача прав патентообладателей и авторов» Патентного закона РФ является самым слабым и бессодержательным в новом Законе. Он имеет лишь две статьи, в одной из которых перечислены примерные виды патентных и изобретательских споров, разрешаемых в судебных органах, а вторая носит декларативный отсылочный характер к уголовному законодательству, которое вообще не реализуется на практике. Таким образом, в нем отсутствуют указания на конкретные способы защиты патентных и авторских прав, нет мер ответственности, которые могут применяться к нарушителям, ничего не говорится о возможности применения оперативных санкций (арест контрафактных изделий и т. п.), не раскрывается механизм реализации санкций и т. п. Можно лишь надеяться, что в ближайшее время в Патентный закон РФ в этой части будут внесены соответствующие изменения. Это несложно сделать, так как законодательный опыт более эффективного решения этих вопросов уже имеется, например, в Законах РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «О правовой охране технологий интегральных микросхем». Однако пока этого не сделано, приходится опираться лишь на общие положения российского гражданского права, касающиеся защиты нарушенных прав.

Под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению их нарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической реализации этих мер. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники. В новом Патентном законе РФ, в отличие от ранее действовавшего законодательства, центральное место совершенно заслуженно отводится защите прав патентообладателей. Это и понятно, так как именно они становятся главной фигурой патентных отношений в новых условиях использования запатентованных разработок. Наряду с этим законом обеспечивается защита личных прав непосредственных создателей

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также их имущественных интересов во взаимоотношениях с патентообладателями и другими пользователями созданных ими разработок. Что касается лицензиатов, то защита приобретаемых ими прав либо обеспечивается патентообладателями-лицензиарами, либо в соответствии с лицензионными договорами осуществляется ими самостоятельно. В случае смерти авторов или патентообладателей принадлежавшие им права и соответственно права на их защиту переходят к их наследникам.

Защита прав, которые принадлежат нескольким лицам (соавторам, совладельцам патента, наследникам), осуществляется либо всеми ими сообща, либо каждым из них в отдельности. При этом потерпевшие могут действовать как самостоятельно, так и прибегнуть к услугам патентных поверенных.

Защита прав и законных интересов авторов, патентовладельцев и иных обладателей исключительных прав на объекты промышленной собственности осуществляется путем использования предусмотренных законом форм, средств и способов защиты. В рассматриваемой сфере защита соответствующих прав производится в основном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к специальным юрисдикционным органам. Неюрисдикционная форма защиты, т.е. принятие потерпевшим мер по самозащите нарушенных прав, встречается редко и в основном сводится к отказу от совершения действий, идущих в разрез с заключенным лицензионным договором, задержке соответствующих платежей в связи с несовершением необходимых действий другой стороной, отказу от выполнения недействительного договора и т. п.

Юрисдикционная форма защиты, в свою очередь, охватывает судебный и административный порядки реализации предусмотренных законом мер защиты. При этом общим является судебный порядок, так как защита прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, прямо указанных в законе. Административный порядок защиты означает подачу возражений на экспертное заключение в Апелляционную палату Патентного ведомства, а также обжалование решений Апелляционной палаты в Высшую патентную палату. Как уже отмечалось, ^возражение может быть подано в связи

с отказом в выдаче патента, вынесенным как по результатам формальной экспертизы, так и по результатам экспертизы по существу. Кроме того, Апелляционная палата рассматривает возражения против выдачи патента ввиду несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности установленным законом условиям патентоспособности или наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки. До введения в действие Положения об Апелляционной палате Роспатента и Порядка рассмотрения возражений в Апелляционной палате Роспатента продлен срок действия утвержденных приказом Госпатента СССР от 26 августа 1991 г. № 68 Положения об Апелляционном совете патентной экспертизы при Госпатенте СССР и Порядка подачи и рассмотрения жалоб и возражений в Апелляционном совете патентной экспертизы¹.

Возражение должно относиться к одной заявке или одному патенту и содержать обоснование неправомерности оспариваемого решения или основания для аннулирования патента. К возражению прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины. При пропуске срока подачи возражения заявитель может ходатайствовать о его восстановлении, подтвердив наличие уважительных причин и уплатив специальную пошлину за восстановление пропущенного срока.

¹ - 4. С. 15. 'Пит. 1993. № 3-7-142

Апелляционной палатой назначаются эксперт для ведения дела по возражению и коллегия в составе не менее трех членов Апелляционной палаты. Указанная коллегия изучает возражение и представленные материалы и готовит определение Апелляционной палаты либо о принятии возражения к рассмотрению либо об отказе в принятии возражения к рассмотрению. Заинтересованные лица извещаются о месте и времени заседания коллегии не позднее чем за месяц до даты заседания.

Возражение на решение об отказе в выдаче патента, принятое по результатам формальной экспертизы, рассматривается в течение двух месяцев с даты поступления возражения в Апелляционную палату;

возражение против решения экспертизы по существу — в течение четырех месяцев; возражение против выдачи патента — в течение шести месяцев. Решение коллегии принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего на коллегии является решающим.

По возражению на решение формальной экспертизы Апелляционная палата может вынести решение об отмене решения экспертизы либо от отказе в удовлетворении возражения. По возражению на решение экспертизы по существу или против выдачи патента Апелляционная палата может принять решение об удовлетворении возражения, о его отклонении или об изменении решения экспертизы по существу.

Решения Апелляционной палаты могут быть обжалованы в шестимесячный срок в Высшую патентную палату. В настоящее время компетенция и порядок деятельности Высшей патентной палаты не определены, а сама Палата не сформирована, так как закон о ней еще не принят.

Все остальные патентные и изобретательские споры рассматриваются в судебном порядке, в том числе арбитражными и третейскими судами в соответствии с их компетенцией. В частности, в судах разрешаются споры об авторстве на изобретение, полезную модель и промышленный образец; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя; о заключении и исполнении лицензионных договоров; о праве преждепользования; о выплате вознаграждения автору работодателем; о выплате компенсаций, предусмотренных Патентным законом РФ, кроме спора о компенсации за использование объекта промышленной собственности в интересах национальной безопасности, который в соответствии с п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ рассматривается Высшей патентной палатой (ст. 31 Патентного закона РФ). Указанный перечень не является исчерпывающим, и в судах рассматриваются любые другие споры, связанные с нарушением прав, вытекающих из факта создания разработки или выданного патента, кроме споров, относящихся к компетенции Высшей патентной

палаты. Рассмотрение изобретательских и патентных споров в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах осуществляется по общим правилам судебной процедуры, отраженным соответственно в Гражданско-процессуальном кодексе РСФСР и в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ. Споры, передаваемые по решению сторон в третейский суд, решаются в соответствии с регламентом данного третейского суда¹. Способы защиты прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей подразделяются на гражданско-правовые и уголовно-правовые.

§ 2. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов

Гражданско-правовые способы защиты представляют собой предусмотренные законом меры принудительного характера, с помощью которых осуществляется восстановление (признание) нарушенных прав и интересов создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пресечение нарушений, а также имущественное воздействие на нарушителей. В самом Патентном законе РФ эти меры не названы, однако перечень возможных способов защиты субъективных гражданских прав содержится в ст. 6 ГК РСФСР (ст. 6 Основ гражданского законодательства 1991 г.). К ним, в частности, относятся требования о признании права, о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о присуждении к исполнению обязанности в натуре, о взыскании убытков или неустойки и др. Выбор потерпевшим конкретного способа защиты из числа возможных, как правило, предопределен содержанием нарушенного права и характером совершенного правонарушения. Если в конкретной ситуации имеется возможность воспользоваться несколькими способами защиты, потерпевший сам избирает ту меру принудительного воздействия на нарушителя, которая в большей степени отвечает его интересам или может быть легче реализована на практике. Не исключается также одновременная реализация нескольких способов защиты, если они не исключают друг друга и защищают самостоятельные интересы потерпевшего. Обратимся к возможным нарушениям основных прав разработчиков и способам их защиты.

Право создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на подачу заявки на выдачу патента может быть нарушено любым лицом, притязающим на приобретение прав патентообладателя без достаточных к тому оснований. Так, заявка может быть подана лицом, которому стал известен творческий замысел автора и который выдает его за собственную разработку. Независимо от того, когда обнаружен данный факт — до или уже после выдачи патента, средством защиты является судебный иск либо о пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента, либо о признании выданного патента недействительным.

Как правило, подобные требования заявляются одновременно с иском о признании права авторства на разработку, однако в принципе могут заявляться и самостоятельно. Например, спор может возникнуть между автором (соавторами) разработки и, работодателем, каждый из которых претендует на приобретение прав патентообладателя. Так, автор предложения, опираясь на то, что его предложение не подпадает под понятие служебного, что работодателем пропущен срок на подачу заявки на получение патента и т. д., может добиваться выдачи патента на свое имя. Средством защиты является иск о признании права или, если следовать терминологии Патентного закона РФ, иск об установлении патентообладателя.

Нарушение права авторства выражается в присвоении результатов чужого творческого труда и попытке выдать их за собственную разработку. Чаще всего данное нарушение связано с нарушениями других прав, в частности права на получение патента, права на вознаграждение за использование разработки и т. п., поскольку, как уже отмечалось, на праве авторства базируются все другие права разработчиков. Однако иногда право авторства нарушается в чистом виде. На практике это чаще всего происходит в тех случаях, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец создаются в соавторстве. Исключение из числа соавторов лиц, принимавших творческое участие в работе над соответствующим объектом, подача заявки от своего имени лишь одним из соавторов, включение в состав соавторов лиц, которые оказывали лишь

техническое содействие в работе, являются наиболее типичными видами нарушений права авторства.

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем заявления иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов. Например, Р., К. и С., получив охранный документ на изобретение «Приспособление для съема початков с веретен прядильной машины», продолжили работу по совершенствованию конструкции. Однако на усовершенствованную конструкцию С. подал заявку только от своего имени и получил охранный документ на дополнительное изобретение. В связи с этим Р. и К. предъявили к нему иск о соавторстве. Свое требование они мотивировали тем, что усовершенствование разработано совместными усилиями всех трех разработчиков. В частности, они доказывали, что ими смонтированы на рукоятках рычаги, один из которых взаимодействует с пластиной, где укреплен эластичный упор. Совместная творческая работа истцов и ответчика была подтверждена также заключением судебно-технической экспертизы. Областной суд, установив, что Р. и К. принимали творческое участие в разработке дополнительного изобретения с его признаками, перечисленными в формуле, искивые требования удовлетворил¹.

Право на авторское имя может быть нарушено прежде всего путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о заявке на изобретение, сведениях о выданном патенте, в других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о созданной разработке. Если автор, наоборот, отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке, нарушением будет публикация его имени. Наконец, право на имя может быть нарушено путем искажения действительного имени автора. Способом защиты права на имя является требование о восстановлении нарушенного права, в частности о внесении исправлений в сделанную публикацию.

В тех случаях, когда в соответствии с законом право на получение патента принадлежит не создателю разработки, а работодателю, последний обязан выплатить автору вознаграждение за использование разработки в размере и на условиях, определенных

соглашением сторон. На основе соглашения сторон определяется также размер компенсации за использование разработки в собственном производстве, которую работодатель обязан выплатить автору разработки, получившему патент в соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ. Если стороны не могут прийти к соглашению или работодатель отказывается от его заключения либо не выполняет условия этого соглашения, автор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении работодателя к выполнению лежащих на нем обязанностей. Суд своим

¹ См.; Скрипко В. *Охрана прав изобретателей и рационализаторов*. М., 1981. С. 67—68.

решением определяет размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения или компенсации с учетом тех гарантий, которые установлены п. 1, 3, 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. 1, 3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах», действующими на территории Российской Федерации. Как уже отмечалось, за несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

§ 3. Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей

В соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, в противоречии с настоящим Законом, считается нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 Патентного закона и включают в себя несанкционированное изготовление, применение, вывоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного

непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Поскольку содержание перечисленных видов использования запатентованных объектов уже рассматривалось при характеристике прав патентообладателя, нет необходимости еще раз на этом останавливаться. Подчеркнем только, что в Законе названы лишь наиболее типичные виды нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные случаи несанкционированного введения в хозяйственный оборот запатентованных разработок.

С точки зрения принятого во многих странах подразделения нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные выше нарушения относятся к числу прямых нарушений. В российском патентном законодательстве ничего не говорится о том, образует ли косвенное нарушение вторжение в исключительную сферу патентообладателя, например поставка комплектующих изделий или материалов, предназначенных для изготовления или использования запатентованного объекта. Однако исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров. Нарушение лицензионного договора может состоять в выходе лицензиата за пределы предоставленных ему по договору прав либо в невыполнении или ненадлежащем выполнении лежащих на нем обязанностей. Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются самим договором или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также досрочное расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки, в частности ее соотношение с убытками, устанавливаются самими сторонами. Если особых санкций, применяемых к виновной стороне, лицензионный договор не

предусматривает, патентообладатель, опираясь на общегражданские правила, может требовать лишь возмещения причиненных ему убытков.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими лицами, кроме установленных законом случаев свободного использования чужих охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеют установление четких границ действия патента и доказательство того, что они нарушены конкретным ответчиком. Как уже неоднократно указывалось, объем прав патентообладателя определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупностью существенных признаков промышленного образца, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). Патентные права на изобретение (полезную модель) будут, в частности, нарушенными, если в изготовленном продукте или примененном способе использован каждый признак изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. Наличие в объекте техники или технологии признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, для установления факта использования разработки значения не имеет.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные действия, вносят некоторые внешние изменения в заимствованные объекты, в частности производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенно нового, в частности не изменяет достигаемого результата, это не препятствует признанию патентных прав нарушенными. Для уяснения вопроса о том, могут ли замененные признаки считаться эквивалентными, нередко требуется анализ описания как источника для толкования формулы изобретения (полезной модели).

Если факт нарушения патентных прав доказан, патентообладатель вправе применить к нарушителю предусмотренные законом гражданско-правовые санкции или, что то же самое, воспользоваться тем или иным способом защиты своих

нарушенных прав. Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения. Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-правовой ответственности. Если для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производства продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и являются наиболее грубым нарушением патентных прав. Их совершение без санкции патентообладателя во всех случаях, кроме прямо указанных в законе, образует нарушение патентных прав, хотя бы даже произведенный продукт и не поступил на рынок. По требованию патентообладателя должны быть немедленно прекращены и любые другие действия, представляющие собой несанкционированное вторжение в исключительную сферу патентообладателя, в частности реклама и продажа запатентованных изделий, их ввоз на территорию России и т.д.

С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности. Поэтому она в равной мере может быть применена как к виновным, так и к невиновным нарушителям патентных прав. Для ее реализации важен лишь сам факт нарушения латентной монополии. Например, патентообладатель может требовать прекращения применения или продажи продукта, защищенного патентом, и от того лица, который использовал его, не зная, что продукт был введен в хозяйственный оборот с нарушением прав

патентообладателя. При этом любое несанкционированное использование запатентованной разработки предполагается незаконным. Лицо, использующее разработку и отрицающее нарушение патентных прав, должно доказать правомерность своих действий. Например, оно может ссылаться на то, что запатентованное средство применялось им при чрезвычайной ситуации либо в личных целях без получения дохода. При недоказанности этих и подобных им обстоятельств лицо признается нарушителем и должно прекратить незаконное использование запатентованной разработки.

Другим способом защиты нарушенных патентных прав является требование о возмещении убытков. В соответствии с гражданским законодательством под убытками разумеются расходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Закрепленный законом принцип полного возмещения вреда действует и в отношении нарушенных прав патентообладателя. В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства и реализации запатентованной продукции, вынужденным понижением цен и т. п. В задачу патентообладателя входит обоснование размера неполученных доходов и доказательство причинной связи упущенной выгоды с действиями нарушителя.

Непременным условием присуждения нарушителю к возмещению убытков является его вина. Форма вины нарушителя для гражданско-правовой ответственности значения не имеет и может выражаться как в его умысле на нарушение чужих патентных прав, так и в неосторожном нарушении патента. При этом вина нарушителя презюмируется. Если он сможет доказать свою невиновность, его можно заставить лишь прекратить нарушение, но с него нельзя взыскать какие-либо убытки.

Наряду с возмещением имущественного вреда патентообладатель может заявить требование о возмещении ему морального вреда. Основанием такого иска могут быть нанесение

вреда коммерческой репутации патентообладателя, переживания в связи с судебным процессом и т. п. Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом судом, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Как уже отмечалось. Патентный закон РФ, к сожалению, прямо не предусматривает возможности ареста, конфискации, уничтожения или передачи потерпевшему контрафактных товаров по требованию патентообладателя или суда. Представляется, однако, что уже сейчас, до внесения соответствующих изменений в Патентный закон, действующее законодательство не исключает применения некоторых из этих мер в рамках реализации других предусмотренных гражданским и патентным законодательством санкций. Так, например, арест контрафактных товаров может быть произведен судом как мера по обеспечению доказательств (ст. 57 ГПК РСФСР). Решение о передаче потерпевшему контрафактных товаров может быть принято в связи с присуждением в его пользу компенсации за причиненный вред и т. д.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных прав возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение трех лет со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами подсудности по месту жительства ответчика или месту нахождения органа или имущества юридического лица (ст. 117 ГПК РСФСР).

Наиболее распространенным способом защиты ответчика является встречный иск о признании патента недействительным. Кроме того, ответчик может ссылаться на имеющееся у него право преждепользования или свою управомоченность на использование запатентованной разработки в силу установленных законом ограничений из сферы патентной монополии.

§ 4. Уголовно-правовая ответственность за нарушения прав авторов и патентообладателей

Наряду с гражданско-правовыми санкциями российское законодательство предусматривает уголовно-правовую ответственность за некоторые нарушения прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 114 УК РСФСР к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное разглашение сущности изобретения до подачи на него заявки, присвоение авторства на изобретение и понуждение к соавторству. Никакие другие действия, касающиеся иных объектов промышленной собственности, состава преступления не образуют ввиду того, что в уголовном праве нормы не подлежат никакому распространительному толкованию или применению по аналогии. Очевидно, что Уголовный кодекс РСФСР в этом смысле нуждается в совершенствовании, так как в защите нуждаются не только создатели изобретений, но и разработчики полезных моделей и промышленных образцов.

Под разглашением сущности изобретения до подачи на него заявки понимаются любые действия, связанные с распространением сведений об изобретении, которые могут привести к утрате им патентоспособности. Поскольку указанные действия могут затрагивать как интересы авторов, так и интересы потенциальных патентообладателей, рассматриваемый состав теоретически ограждает как изобретательские, так и патентные права.

Присвоение авторства означает, что лицо, не принимавшее творческого участия в работе над изобретением, выдает себя за автора разработки, сделанной другим лицом. Наконец, под принуждением к соавторству подразумевается угроза совершить определенные действия (воздержаться от определенных действий), направленные против создателя разработки, если в число соавторов не будет включено лицо, не принимавшее творческого участия в работе над изобретением.

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из указанных выше действий. Иными словами, рассматриваемое преступление имеет формальный состав.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, разглашающее сущность изобретения, присваивающее авторство на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совершает эти действия, сознавая их последствия и желая их наступления. Если сведения об изобретении разглашены, а авторство на чужую разработку присвоено по неосторожности, основания для привлечения лица к уголовной ответственности отсутствуют. Принуждение к соавторству по неосторожности вообще исключено. В соответствии с общим правилом, действующим в уголовном праве, нарушитель предполагается невиновным и его вина должна быть установлена в судебном порядке.

Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за рассматриваемые действия возможно лишь по жалобе потерпевшего. В качестве наказания предусматривается применение к нарушителю исправительных работ на срок до двух лет или взыскание штрафа.

Как уже отмечалось, на практике меры уголовной ответственности за нарушения изобретательских и патентных прав не применяются. По мнению ряда специалистов, это не дискредитирует данные нормы, поскольку они выполняют превентивные функции.¹ Такой вывод представляется спорным. Бездействие механизма уголовной ответственности в условиях, когда нарушения прав изобретателей носят массовый характер, порождает атмосферу беззакония. Поэтому более убедительными являются предложения тех ученых, которые предлагают либо вообще исключить из уголовного законодательства эти составы, либо реально применять на практике меры уголовно-правовой ответственности к конкретным нарушителям.²

¹ См., напр.: Чертков В.П. Ответственность за нарушения прав новаторов // ВИ. 1987. № 12. С. 15—16.

² См., напр.: Маmioфа И-Э. Ответственность за нарушения прав изобретателей // ВИ. 1986. № 8. С. 17—18; Еременко В.И. Ответственность за нарушения в сфере изобретательства // ВИ. 1990. № 9. С. 8—9; и др.

Глава X. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом

§ 1. Общие положения

Совершенно очевидно, что охрана некоторых объектов промышленной собственности в границах отдельных государств является недостаточной. Наиболее перспективные изобретения и другие значительные разработки нуждаются в охране в более широких масштабах. Однако действие патентов на объекты промышленной собственности, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых выдали соответствующие патенты (принцип территориальности). Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована. Иными словами, обладатель прав на разработку должен составить и подать заявку на выдачу патента во всех тех странах, где он желает получить охрану. При этом каждая заявка должна отвечать требованиям, предъявляемым патентным законодательством стран, в которых испрашивается охрана. Вполне понятно, что при этих условиях обеспечение охраны разработки в сравнительно широких масштабах требует затраты больших сил и средств, которые должны соизмеряться с теми выгодами, на которые может рассчитывать патентообладатель. И хотя за последние десятилетия усилиями мирового сообщества создан механизм, который значительно облегчает процедуру зарубежного патентования, перед патентообладателем каждый раз встает немало вопросов, связанных с выбором стран и процедуры патентования, форм и мероприятий, необходимых для реализации объектов техники на внешнем рынке, и т. д.

Прежде всего патентообладатель должен решить вопрос относительно целесообразности самого зарубежного патентования. Для патентования за границей отбираются разработки, имеющие

перспективы коммерческой реализации в виде экспорта продукции, продажи лицензий, создания совместных предприятий, осуществления научно-технического сотрудничества, производственной кооперации и т. д. Перспективы коммерческой реализации объектов техники, как правило, определяются по результатам предварительной рекламно-коммерческой проработки, проводимой с целью выявления интереса иностранных фирм. Рекламно-коммерческая проработка, в том числе публикация информации о преимуществах объекта в рекламных изданиях, направление рекламных материалов в адрес иностранных фирм — потенциальных потребителей, демонстрация на выставках, должна осуществляться по объектам, как правило, освоенным в производстве, или при наличии возможности демонстрации работоспособных образцов (изделий) и проверенных технологий.

Патентование разработок за границей, как правило, целесообразно, если их использование в объектах техники обеспечивает более высокие технико-экономические и иные (экологические, социальные и т. п.) показатели по сравнению с лучшими зарубежными образцами. При этом есть смысл патентовать лишь такие разработки, за использованием которых можно осуществлять практический контроль. Если же применение разработки ограничивается внутренними потребностями зарубежных фирм и может быть осуществлено любым заинтересованным лицом лишь на основании сведений, содержащихся в описании, перспективы коммерческой реализации такой разработки на внешнем рынке практически отсутствуют. Не следует, как правило, патентовать и те разработки, значимость которых в объекте, где они использованы, невелика, или запатентованное решение может быть обойдено другим вариантом исполнения.

Принимая решение о зарубежном патентовании, заявитель должен учитывать требования внутреннего законодательства своей страны. Патентный закон РФ, как и патентные законы большинства стран, устанавливает, что патентование в зарубежных странах изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в России, осуществляется не ранее чем через три месяца после подачи заявки в Патентное ведомство РФ (ст. 35 Патентного

закона РФ). Патентное ведомство может в необходимых случаях разрешить патентование разработки в зарубежных странах ранее указанного срока. Отказ Роспатента в выдаче патента не обязательно является основанием для отказа от патентования объекта за границей, однако доводы патентной экспертизы необходимо учитывать при подготовке заявок для зарубежного патентования. Кроме того, некоторые решения, не патентоспособные по российскому законодательству, могут быть запатентованы в отдельных зарубежных странах.

Важное значение при зарубежном патентовании имеет учет особенностей патентного законодательства стран патентования и участие этих стран в международных и региональных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности. Решение, не патентоспособное в одних странах, может быть вполне патентоспособным в других. По несовпадающим правилам определяется в разных странах приоритет заявки. Например, при подаче заявки на изобретение с использованием льготного периода, установленного п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ, патентованно за границей возможно лишь в тех странах, где подобная льгота установлена национальными патентными законами. Аналогичным образом решается вопрос о возможности патентования разработок, экспонируемых на международных выставках с использованием выставочного приоритета.

Решение о патентовании изобретения, полезной модели или промышленного образца за границей должно быть принято в сроки, позволяющие подготовить и направить заявки на патенты в зарубежные страны до публичного раскрытия их сущности в Российской Федерации.

§ 2. Участие России в международных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности

Правовая охрана российских изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в зарубежных странах, равно как и охрана зарубежных объектов промышленной собственности в РФ, основывается на общепризнанных принципах международного

сотрудничества, нашедших отражение в международных договорах и соглашениях по охране промышленной собственности. Наиболее важное значение в этом плане имеют Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 г.) и Договор о патентной кооперации 1970г. Кроме того, большую роль играют специальные соглашения, заключенные рядом стран в целях дальнейшего углубления сотрудничества, и прежде всего Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г., Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения 1976 г., Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности 1976 г. и некоторые другие.

Распад СССР как единого государства поставил на повестку дня вопрос о том, связаны ли его бывшие субъекты теми международными договорами и соглашениями по охране промышленной собственности, в которых участвовал Советский Союз. Выше уже обосновывался вывод о том, что формально ни одна республика бывшего Союза, включая Россию, не могла автоматически считаться участвующей в Парижской конвенции по охране промышленной собственности или каком-либо другом договоре. Чтобы стать членом Парижского союза, других международных союзов и соглашений, Россия, как и другие республики бывшего Союза ССР, должна была выразить на это прямое волеизъявление, с одной стороны, и быть принятой в эти союзы и соглашения, с другой стороны. По имеющимся данным, из республик бывшего СССР только Украина и Россия на сегодняшний день в установленном порядке стали членами Парижского союза, а также направили в ВОИС декларации о том, что они используют Договор о патентной кооперации. Пока этого не будет сделано другими независимыми государствами — субъектами бывшего СССР, они будут оставаться формально вне системы международно-правовой охраны промышленной собственности. Остановимся очень кратко на основных положениях важнейших международных договоров и соглашений.

Основной целью Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая по праву считается главным

международным соглашением в рассматриваемой области, является создание благоприятных условий для патентования изобретений, промышленных образцов и других объектов промышленной собственности гражданами и организациями одних государств в других государствах. Парижская конвенция не предусматривает выдачи какого-либо международного патента, который бы действовал на территории разных государств. Для того чтобы обеспечить охрану разработки в том или ином государстве, необходимо запатентовать ее там. Участники Парижской конвенции договорились о том, что ими не будут устанавливаться никакие дискриминационные меры в отношении иностранных заявителей. Статья 2 Конвенции предусматривает предоставление им такой же охраны, какая предоставляется или будет предоставляться в будущем в соответствующей стране ее собственным гражданам и фирмам (принцип национального режима).

Этот ведущий принцип Конвенции дополняется рядом материально-правовых правил. Наиболее важным из них является уже рассматривавшееся выше правило о конвенционном приоритете, в силу которого заявка, поданная в одной стране-участнице, обладает во всех других странах-участницах приоритетом в течение 12 месяцев с момента подачи заявки в первой стране. Иными словами, заявителю предоставляется возможность в течение одного года (по промышленным образцам — в течение шести месяцев) испрашивать охрану во всех других странах-участницах; при этом приоритет будет определяться датой подачи первой правильно оформленной заявки в одной из стран-участниц.

Кроме норм о конвенционном приоритете важное практическое значение имеют такие правила конвенции, как обеспечение временной охраны разработок, помещенных на официальных международных выставках (ст. 11), свободное использование запатентованных объектов в транспортных средствах, временно или случайно находящихся на территории, где они пользуются правовой охраной (ст. 5), обязательное осуществление изобретений и выдача принудительных лицензий (ст. 5), независимость друг от друга патентов, выданных в разных странах (ст. 4) и др.

Договор о патентной кооперации (РСТ) имеет своей основной задачей облегчение подачи заявок на охрану одной и той же разработки в разных странах и сокращение дублирования в работе патентных ведомств. Договор предусматривает возможность составления и подачи в национальное патентное ведомство так называемой международной заявки в тех случаях, когда заявитель хочет обеспечить охрану разработки в нескольких странах. Подача международной заявки избавляет заявителя от необходимости оформлять и подавать заявки в каждую из стран, в которых он желает получить охрану. В страны, избранные заявителем, направляются результаты рассмотрения международной заявки, на основе которых патентные ведомства соответствующих стран, как правило без проведения повторной проверки, решают вопрос о выдаче охранных документов.

Помимо кооперации в сфере проведения патентной экспертизы договор РСТ преследует цели быстрее распространения технической информации, а также оказания помощи тем странам, которые не в состоянии собственными силами обеспечить качественное и своевременное рассмотрение заявок.

Конвенция о выдаче европейских патентов предусматривает выдачу так называемых европейских патентов на изобретения. Заявки на выдачу таких патентов подаются на основе унифицированных правил либо в созданное государствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен), либо через национальное патентное ведомство государства-участника. Выданный Европейским патентным ведомством патент предоставляет его владельцу такие же права, какие бы обеспечивались национальными патентами стран-участниц. Европейский патент может быть получен не только заявителями из стран, участвующих в Конвенции, но и любыми другими лицами.

В 1975 г. странами Европейского Сообщества была подписана Люксембургская конвенция о европейском патенте для стран «общего рынка», предусматривающая выдачу единого патента Сообщества. Такой патент действует на территории всех стран ЕС, имеет значение национального патента, предоставляет его обладателям одинаковый круг прав и налагает на них равные обязанности. Как и европейский

патент, патент Сообщества может получить любой заявитель, независимо от того, проживает он на территории Сообщества или нет.

Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охранных документов на изобретения, заключенное странами—членами бывшего СЭВ в 1976 г., предусматривает упрощенный порядок получения патентной охраны национальных разработок в странах-участницах. Признание действия охранных документов, выданных патентным ведомством одной страны-участницы, на территории других стран-участниц осуществляется путем подачи ходатайства о таком признании, вынесении и публикации решения об этом.

§ 3. Порядок зарубежного патентования и передачи российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за границу

На протяжении последних 70 лет патентование советских изобретений и других объектов промышленной собственности за границей являлось государственной монополией. Ни создатель разработки, ни его правопреемник не имели возможности самостоятельно и за свой счет получить иностранный патент либо предоставить зарубежной фирме лицензию на использование своей разработки. Решение всех этих вопросов относилось к исключительной компетенции специально уполномоченных государственных органов. Сам процесс выработки решений о зарубежном патентовании и продаже лицензий носил достаточно сложный характер и был детально регламентирован нормативными актами.¹ Непосредственная работа по зарубежному патентованию, а также заключению лицензионных соглашений велась через специализированные государственные внешнеторговые организации — Управление иностранного патентования изобретений Торгово-промышленной палаты СССР, Всесоюзное объединение «Лицензинторг» и др. В юридической литературе все это обосновывалось принципом государственной монополии внешней торговли.²

Первое отступление от этого принципа произошло в конце восьмидесятых годов. В этот период в СССР стали активно создаваться совместные предприятия, которые наделялись ря-

¹ См., напр.: Раздел VII Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.; Указания о порядке патентования советских изобретений за границей, утв. Госкомизобретений СССР 12 ноября 1981 г. // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. М., 1983. С. 250—281; Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг, утв. Госкомизобретений 26 января 1979 г.; и др.

² См., напр.: Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. М., 1986. С. 22—24,

дом льгот и преимуществ по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Среди прочего им предоставлялась возможность самостоятельно в порядке, определенном учредительными документами, решать вопросы о передаче прав на промышленную собственность и ее защите за границей.¹

30 июля 1990 г. Госкомизобретений СССР был утвержден новый Временный порядок патентования изобретений за границей², в соответствии с которым право на получение зарубежных патентов предоставлялось всем гражданам и предприятиям. Это право могло быть передано другим заинтересованным советским и иностранным лицам, а также совместным предприятиям на договорной основе. О своем желании запатентовать разработку за границей заявители должны были уведомить Патентное ведомство, которое могло запретить патентование с указанием причин запрета. Несколько раньше аналогичный порядок был установлен в отношении заключения лицензионных соглашений с иностранными контрагентами.³

Принятые в 1991 г. Законы СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах» подтвердили право граждан и юридических лиц на патентование разработок в зарубежных странах и свободное заключение ими лицензионных соглашений с зарубежными пользователями. С целью оказания заявителям методической помощи в этом непростом деле Патентным ведомством СССР были разработаны Методические рекомендации по патентованию изобретений в зарубежных странах.⁴

Новый Патентный закон РФ исходит из того же принципа. Патентование разработки в зарубежных странах, равно как и продажа патента и выдача лицензий иностранным пользователям, относится по общему правилу к исключительной компетенции лиц, имеющих право на разработку. Запрещение подобных действий может быть обусловлено лишь соображениями сохране-

1 См., напр.: п. 17 постановления Совета Министров СССР от 13 января 1987 г. № 49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран» // СП. 1987. № 9- Ст. 40.

s'Вп. 1990. № 11. С. 57—62. Применительно к промышленным образцам подобный акт был принят 20 сентября 1990 г. (ВИ. 1990. № 12.'С. 45—47).

3 См.: Порядок выдачи разрешений на экспорт в 1989—1990 годах советских изобретений и других результатов научно-технической деятельности, утв. Государственным комитетом СССР по науке и технике 21 июня 1989 г. // ВИ. 1990. № 5. С. 60—61.

4 ВИ. 1991. № 9—10.. С. 26—51.

ния секретности в отношении разработок, относящихся к сфере обороны и государственной безопасности.

Передача вопросов зарубежного патентования и коммерческой реализации разработок за границей в ведение самих разработчиков и иных правообладателей значительно расширяет сферу их исключительных прав. Однако необходимо еще и умение пользоваться предоставленной свободой. Патентование охватывает собой целый комплекс мер по обеспечению правовой охраны разработок за границей, который включает:

- отбор разработок для патентования;
- подготовку заявок на выдачу патентов;
- подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства;
- ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы заявок;
- ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
- получение патентов;

— оплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, а также услуг патентных поверенных;

— поддержание в силе заявок на патенты и выданных патентов.

Для осуществления всех этих действий необходимы специальные знания, владение соответствующей информацией, а иногда — и специальный статус (например, статус патентного поверенного). Кроме того, зарубежное патентование требует немалых валютных средств. Если в прежние времена все расходы брало на себя государство, то теперь их должны нести сами заявители. В нынешних условиях данное обстоятельство фактически закрывает для индивидуальных заявителей из России возможность запатентовать свою разработку за рубежом от своего имени. Единственным выходом для них является либо уступка своей разработки фирме, располагающей валютой, либо привлечение такой фирмы к несению валютных расходов на иных договорных условиях.

В соответствии с действующим законодательством патентование разработок в зарубежных странах может осуществляться заявителем как самостоятельно, так и с помощью специализированных предприятий, оказывающих патентные услуги, или патентных поверенных. Второй путь более предпочтителен, так как он обеспечивает не только более высокое качество патентных материалов, но в конечном счете и экономию сил и средств заявителей.

Чрезвычайно важное значение имеет выбор оптимальной процедуры патентования. Он осуществляется в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран патентования, их участия в международных и региональных договорах по охране промышленной собственности, наличия необходимых валютных средств на патентование и т. д. Патентование разработок в соответствии с требованиями национальных законодательств, то есть патентование по традиционной процедуре, осуществляется, как правило, при выявленной перспективе реализации продукта в отдельных странах

или в странах, которые не являются участниками международных, в том числе региональных, соглашений по охране промышленной собственности. Документы, заявки, направляемые в каждую из стран патентования, должны быть оформлены по правилам, которые установлены национальным патентным законодательством. Следует учитывать, что эти правила в разных странах не совпадают друг с другом. Различным может быть не только состав документов заявки, но и порядок заполнения совпадающих документов, разные требования могут предъявляться к их юридическому оформлению и т. п. Таким образом, зарубежное патентование по традиционной процедуре требует детального знания патентного законодательства тех стран, в которых испрашивается охрана разработки.

При патентовании изобретений за границей по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты. Заявители из России оформляют такую заявку на русском языке и направляют ее в Патентное ведомство РФ. В соответствии со ст. 3 договора РСТ международная заявка состоит из: заявления на специальном бланке; описания изобретения;

формулы изобретения; чертежей, если они необходимы; реферата. Международная заявка с установленной датой международной подачи имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве, при этом дата международной подачи рассматривается как дата фактической подачи заявки в каждом указанном государстве.

Патентное ведомство РФ, которое для заявителей из России является не только получающим ведомством, но и международным поисковым органом, а также органом международной предварительной экспертизы, направляет первый экземпляр международной заявки в Международное бюро ВОИС для регистрации, а на основе второго экземпляра проводит международный поиск. Поиск проводится в соответствии с едиными требованиями РСТ с целью выявления уровня техники по предмету заявки. По итогам поиска готовится отчет, представляющий собой перечень документов, которые должны быть приняты во внимание

при проведении экспертизы. Отчет о международном поиске направляется заявителю, а также в Международное бюро ВОИС. Для оказания помощи заявителям к отчету прилагаются рекомендации, которые не имеют обязательного характера.

Получив отчет о международном поиске, заявитель самостоятельно оценивает перспективы получения патентной охраны своей разработки в указанных странах. Он может изъять свою заявку, сохранить поданную им заявку в неизменном виде или внести изменения в формулу изобретения и дать соответствующие объяснения согласно правилу 46 Инструкции к РСТ. В последнем случае материалы уточненной заявки направляются заявителем непосредственно в Международное бюро ВОИС в течение двух месяцев с даты получения отчета о международном поиске.

По обоснованной просьбе заявителя по международной заявке может быть проведена международная предварительная экспертиза, в ходе которой исследуются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость изобретения. Результаты экспертизы оформляются заключением, копии которого через Международное бюро ВОИС рассылаются в избранные заявителем страны, а также вручаются самому заявителю. В течение двух месяцев заявитель должен окончательно решить, в каких странах он желает получить патенты. Избрав такие страны, заявитель готовит переводы международной заявки на языки стран патентования и направляет их в национальные патентные ведомства соответствующих стран. Дальнейшее рассмотрение заявок- и выдача охранных документов на изобретения осуществляются в соответствии с национальной процедурой, принятой в странах патентования.

Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре — уплатой международной пошлины в пользу Международного бюро ВОИС. Она оплачивается в швейцарской валюте и состоит из «основной пошлины» и «пошлины за указание», зависящей от количества испрашиваемых национальных или региональных патентов. При изъятии указания [одной или нескольких стран) в течение приоритетного года пошлины за указание этих стран не будут оплачиваться. Основная же пошлина уплачивается в течение одного

месяца с даты получения международной заявки. Кроме международной пошлины Патентное ведомство взимает пошлины в рублях за пересылку, поиск, а также в необходимых случаях за международную предварительную экспертизу и за подготовку приоритетных документов и копий документов, цитируемых в отчете о международном поиске или заключении международной предварительной экспертизы.

Однако несение дополнительных финансовых расходов, связанных с подачей международной заявки, в большинстве случаев является оправданным за счет других преимуществ данной процедуры. Ее использование целесообразно, к примеру, в следующих случаях'.

а) когда необходимо получить конвенционный приоритет и он может быть сохранен только подачей международной заявки;

б) когда необходимо получить более ранний приоритет при невозможности использования конвенционного приоритета, например, когда приоритет по первой заявке потерян или первая заявка дефектна. Важность закрепления приоритета может определяться предстоящим выпуском на рынок изделий, в которых использованы рекомендуемые для патентования изобретения, предстоящими публикацией или демонстрацией и т. д.;

в) при необходимости проведения дополнительных исследовательских работ по перспективным изобретениям, испытаний, определения работоспособности, экономических и технических характеристик, выяснения перспектив их коммерческой реализации на внешнем рынке и т. п. До перевода международной заявки на национальный уровень заявитель располагает достаточным временем для того, чтобы определить целесообразность продолжения патентования изобретения во всех указанных им государствах или изъять международную заявку.

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в четырех и более странах — участниках Договора о патентной кооперации.

Конвенцией о выдаче европейских патентов, участниками которой являются 14 государств Европы, создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран — участниц Конвенции. При патентовании изобретений за границей по процедуре, предусмотренной Конвенцией о выдаче европейских патентов, заявитель оформляет заявку на английском, немецком или французском языке и направляет ее непосредственно в созданное государствами-участниками Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен) или в его филиал в Гааге. Заявка составляется по единым правилам и должна содержать: заявление о выдаче европейского патента; описание изобретения; один или несколько пунктов формулы изобретения; чертежи, на которые сделаны ссылки в описании или формуле изобретения; реферат. Заявка на европейский патент имеет во всех государствах-участниках силу правильно оформленной национальной заявки.

По заявке проводится формальная экспертиза для проверки правильности ее составления, а затем европейский поиск. Отчет о поиске пересылается заявителю вместе с копиями всех цитируемых документов. После получения отчета заявитель может по своей инициативе изменить описание изобретения, его формулу и чертежи. По ходатайству заявителя по его заявке проводится экспертиза. Патент, выданный после ее проведения, предоставляет его обладателю в каждом государстве-участнике, для которого он выдан, те же права, которые ему предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент. Поэтому получение европейского патента не исключает возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий законодательства.

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки. Поэтому в ряде случаев заявитель по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивает двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Европейский патент может быть получен также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со

странами — участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную стадию заявка должна быть переведена на один из официальных языков Европейского патентного ведомства и направлена в Мюнхен (Гаагу) с перечислением стран — участниц Конвенции, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

Подача заявки на европейский патент сопровождается уплатой заявочной пошлины и пошлины за поиск. Уплата этих пошлин должна быть произведена в течение одного месяца с момента подачи заявки. Особые пошлины взимаются также за указание государств, в которых должна быть обеспечена патентная охрана, а также за проведение экспертизы. Но процедура получения европейского патента дает определенные преимущества заявителю в сравнении с традиционной процедурой патентования. Так, им готовится одна заявка на одном языке, которая подается в Патентное ведомство через одного патентного поверенного. В то же время полученный патент обеспечивает охрану изобретения сразу в нескольких странах — участницах Конвенции. Процедура получения европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее чем в четыре страны.

Возможность получения патентов, действующих на территории нескольких государств, наряду с Конвенцией о выдаче европейских патентов предоставляют и некоторые другие региональные соглашения, в частности соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности, Африканской региональной организации по охране промышленной собственности и др. Положения и требования этих соглашений в основном аналогичны положениям и требованиям Договора о патентной кооперации и Конвенции о выдаче европейских патентов.

Истребование правовой охраны изобретений в странах — участницах Соглашения о взаимном признании авторских Свидетельств и иных охраняемых документов на изобретателя возможно для изобретений, созданных в этих странах. В каждой стране — участнице Соглашения действует охраняемый документ страны происхождения изобретения полностью или в некоторой части — так, как если бы он был выдан в этой стране в соответствии с

национальным законодательством страны—участницы Соглашения. Права заявителей и изобретателей, связанные с охраной и использованием изобретения, определяются национальным законодательством страны, в которой испрашивается его признание в соответствии с видом охранного документа.

Соглашение предусматривает две стадии подачи материалов в патентные ведомства стран — участниц Соглашения. Вначале в патентное ведомство соответствующей страны подается ходатайство о признании охранного документа с сообщением сведений о заявителе, изобретателях и объекте изобретения по установленной Соглашением форме, с приложением копий материалов заявки, поданной в стране происхождения изобретения. В последующем, но не позднее двух с половиной лет после подачи ходатайства, в страну, где испрашивается признание охранного документа, направляется уведомление о принятии в стране происхождения решения о выдаче охранного документа на изобретение с сообщением окончательных сведений о заявителе, изобретателях и объекте изобретения, а также номера и содержания выданного охранного документа и описания к нему. Подача материалов по изобретениям, по которым испрашивается признание охраны в виде патента, производится с уплатой патентных пошлин, предусмотренных национальным законодательством соответствующих стран.

Таким образом, правовая охрана российских разработок за рубежом может быть обеспечена путем использования различных процедур патентования. Каждая из этих процедур имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые должны учитываться заявителями.

Проблема зарубежного патентования тесно связана с проблемой уступки патентных прав и выдачи разрешений на использование запатентованных разработок иностранным физическим и юридическим лицам. Создание более благоприятных условий для реализации патентов и заключения лицензионных соглашений с иностранными партнерами — одна из важных целей зарубежного патентования. Дело в том, что наличие патента значительно укрепляет позиции приобретателя лицензии на рынке, обеспечивая ему, в частности, при получении исключительной лицензии монопольное

положение. Поэтому перспективы реализации патентных лицензий, равно как и цены на них, как правило, выше, чем тогда, когда объектом сделки является незапатентованная разработка.

Патентный закон РФ не устанавливает каких-либо дополнительных ограничений или условий в отношении заключения лицензионных соглашений и договоров об уступке патентных прав с иностранцами. Совершение таких договоров не требует получения разрешений каких-либо государственных органов, что было характерно для прежнего советского законодательства. Сейчас все подобные договоры заключаются в общем порядке, установленном патентным законодательством Российской Федерации.