

Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values <https://liberal-journal.ru>

2022, №1 Том 6 / 2022, No 1, Vol 6 <https://liberal-journal.ru/issue-1-2022.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/02UNLD122.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Замотаева, Т. Б. Специфика охраны объектов патентного права в гражданском обороте / Т. Б. Замотаева // Либерально-демократические ценности. — 2022. — Т. 6. — № 1. — URL: <https://liberal-journal.ru/PDF/02UNLD122.pdf>

For citation:

Zamotaeva T.B. Specifics of protection of patent law objects in civil circulation. *World of Science. Pedagogy and psychology*, 6(1): 02UNLD122. Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/02UNLD122.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 347

Замотаева Татьяна Борисовна

АО «Гео-Система», Москва, Россия

Ведущий юристконсульт

Кандидат юридических наук, доцент

Специфика охраны объектов патентного права в гражданском обороте

Аннотация. В статье рассматриваются значение государственной регистрации патента, как сложного юридического состава, наделяющего патентообладателя исключительным (абсолютным) правом, которое в некоторых случаях проявляет себя как ограниченное. Выдача патента порождает оборотоспособность объектов патентного права. Результатами исследования стали выводы о необходимости внесения изменений в нормы законодательства, регулирующие охрану прав патентообладателей первоначального и производного объектов.

Ключевые слова: патентное право; объекты патентных прав; исключительное право; государственная регистрация изобретения; промышленного образца и полезной модели; патент; правовая охрана объектов; зависимый объект; принудительная лицензия

Активный рост экономики в 21 веке, появление новых технологий и инноваций среди объектов материального мира, безусловно, привели к обновлению законодательства, введению новых норм и правил хозяйственного оборота. Особую нишу в этом процессе занимают результаты интеллектуальной деятельности и, в частности, объекты патентного права.

Все правовые нормы, регулирующие отношения по созданию, использованию объектов патентного права и государственные институты, устанавливающие административные и контрольные функции образуют в целом систему правового регулирования в сфере патентного права как комплексной отрасли права. Безусловно, наиболее оптимальным будет соблюдение баланса между публичными и частными интересами субъектов рассматриваемых отношений.

Гражданское законодательство не содержит четкого разграничения правовых норм, устанавливающих защиту и охрану патентных прав, однако, с позиции теории традиционно термин «охрана» применим к регулированию отношений до нарушения права, термин «защита» — к отношениям, последующим за нарушением права. Так, устанавливая в ст. 1225 ГК РФ перечень результатов интеллектуальной деятельности, законодатель применяет термин «охраняемые», распространяя тем самым на признаваемые объекты легализацию введения их в оборот.

Изобретения, промышленный образец и полезная модель (далее объекты патентного права), как новые инженерные конструкции, могут быть созданы только в результате научно-технической творческой, мыслительной деятельности человека. Как известно, умственный процесс (идеи, размышления, поиск решения проблем, обдумывание) происходит на подсознательном уровне человека, что делает невозможным «вписать» этот процесс в рамки правовых норм. По справедливому замечанию О.Л. Алексеевой, интеллектуальная деятельность изобретателя состоит в поиске сущности технической проблемы и нахождении пути ее решения техническими средствами (в создании изобретения) [9, с. 58].

Право авторства на объекты патентных прав возникает с момента создания изобретения, полезной модели, промышленного образца; с этого же момента возникает право на получение патента. Следовательно, до подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец в силу отсутствия регистрации вновь созданного технического решения и в случае недобросовестности третьих лиц по отношению к потенциальному автору существует проблема доказывания его первенства и приоритета принадлежащих прав.

Современное патентное право, как и законодательство советского периода, охраняет содержание воплощенной идеи. Вместе с тем, в научных исследованиях со ссылкой на зарубежные источники (ирландских исследователей) предлагается применять доктрину «слияния» патентов, т. е. исходить из того, что идея и ее воплощение сливаются в одном объекте, в результате чего охрана распространяется на идею, воплощенную в определенной форме [13, с. 36].

Непосредственно составление и подача заявки, в силу ст. 8 ГК РФ, является юридическим фактом, порождающим действия по государственной регистрации, и, как следствие, определенные меры охраны интеллектуальных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Таким образом, государственная регистрация порождает объект правовой охраны, а темпоральность создания изобретения, промышленного образца и полезной модели состоит из двух этапов: (1) фактическое создание объекта с возникновением права авторства и права заявителя на получение патента; (2) государственная регистрация патента и возникновение исключительного права.

Процедура государственной регистрации патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прежде всего, имеет значимость для охраны патентных прав в субъективном смысле. Так, в силу ст. 1353 ГК РФ, исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец признается и *охраняется* при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Работа над изобретением, по созданию полезной модели, промышленного образца может одновременно осуществляться разными лицами, работающими независимо друг от друга и не знающими о параллельной работе своего «коллеги». Патент в таком случае удостоверяет первенство более ранней даты. Выдача патента подтверждает приоритет за лицом, подавшим заявку на патент (ст. 1354 ГК РФ). Таким образом, патентообладателем считается лицо, которому принадлежит исключительное право (возникшее у него впервые или перешедшее к нему по договору или в порядке правопреемства).

Подача заявки строго определенной формы, проведение экспертизы по существу на предмет патентоспособности объектов (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость для изобретения, новизна и промышленная применимость для полезной модели, новизна и оригинальность для промышленного образца), с одной стороны, являются

необходимыми императивными требованиями для выдачи патента. С другой стороны, такой формальный подход позволяет установить патентную чистоту регистрируемого объекта, на который в дальнейшем будут (или не будут, в случае отказа) распространяться государственные меры охраны, льготы в соответствии с законодательством и меры защиты.

Таким образом, выдача патента, во-первых, признает рассматриваемый объект изобретением, промышленным образцом или полезной моделью, во-вторых, наделяет его режимом оборотоспособности и, в-третьих, закрепляет за патентообладателем исключительное право и иные права.

Описанные в патенте (в формуле) признаки изобретения, промышленного образца или полезной модели в дальнейшем оказывают влияние на границы охраняемых прав патентообладателя. При патентовании с тем, чтобы техническое решение успешно прошло проверку на соответствие критериям патентоспособности, заявитель может настаивать на более узком толковании признака, его нераспространении на какие-то варианты, которые являются известными или очевидными из уровня техники [1, с. 150]. В случае же нарушения прав может возникнуть обратная ситуация, что создает проблему в квалификации признаков в качестве эквивалентных (применительно к изобретениям), существенных (применительно к промышленным образцам).

По указанию Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 122), именно патент удостоверяет *исключительное право* на изобретение, полезную модель, промышленный образец, что наукой отнесено к основополагающему принципу патентного права [9, с. 8].

В современной научной литературе имеется множество публикаций относительно доктринальной сущности исключительного права. Так, в частности, Р.М. Садыков исключительное право, наряду с абсолютным, называет «ключевым имущественным правом» [12, с. 87], придавая значение фундаментальности категории.

Исключительное право считается абсолютным правом [7, с. 231], т.е. право принадлежит одному лицу — владельцу патента, все третьи (иные) лица должны нести обязанности, в частности: не могут воспрепятствовать совершению действий управомоченным лицом, вне зависимости от цели, которой он руководствуется [5, с. 35] и должны воздерживаться от нарушения этого права. Абсолютное право по своему содержанию четко определено законом, не подлежит какому-либо субъективному ограничению, ему предоставляется защита от любых третьих лиц.

В силу указаний ст. 1358 ГК РФ, исключительное право включает в себя правомочия патентообладателя: (1) самому использовать объект патентных прав любым не противоречащим закону способом; (2) по своему усмотрению разрешать другим лицам использование объекта; (3) запрещать другим лицам использование объекта.

Следует поддержать позицию А.С. Ворожевич, согласно которой все участники правовых отношений осведомлены о содержании, объеме и видах указанных прав, имеют представление, где заканчивается сфера господства правообладателя и начинается свободное использование произведения. В противном случае может возникнуть негативный эффект: возрастет число нарушений, а добросовестные субъекты утратят стимулы к публикации результатов своей научной, культурной, просветительской, образовательной, иной социально значимой деятельности. Снижение уровня формализации может привести к росту непредсказуемости и издержек на правоприменение [2, с. 11].

Законодатель в п. 3 ст. 1358 устанавливает, что в патенте закрепляется взаимосвязь исключительного права на изобретение, полезную модель и их формулы. Так, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе

использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. Приведенная выше норма корреспондирует с правилом, закрепленным в п. 2 ст. 1354 ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020), утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020 рассматривается одно из дел об использовании полезной модели без согласия патентообладателя. Так, общество обратилось в арбитражный суд с иском к компании о признании ряда устройств контрафактными, об обязанности компании прекратить их изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей, о взыскании с компании компенсации.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные акты нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели. Для толкования такой формулы могут использоваться описание и чертежи.

Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Между тем из судебных актов и материалов дела усматривается, что вследствие внесения изменений в формулу полезной модели новый патент общества содержит дополнительный признак.

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении).

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает (п. 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Руководствуясь позитивной концепцией права, каждый патентообладатель вправе осуществлять свое исключительное право путем использования результата интеллектуальной деятельности *независимо* (выделено мной — З.Т.) от других патентообладателей.

Однако, как показывает правоприменительная практика (с подтверждением вышестоящих инстанций) и нововведенные в течение последнего десятилетия нормы ГК РФ,

«абсолютность» исключительного права патентообладателя допускает наличие ограничений и обременений. Речь идет о *зависимых* объектах патентных прав.

Согласно п. 1 ст. 1358.1, зависимыми признаются изобретение, полезная модель или промышленный образец использование которых в продукте или способе невозможно без использования других изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, имеющих более ранний приоритет и охраняемых патентами.

По справедливому замечанию Д.В. Мурзина, зависимое изобретение содержит все признаки основного, но в нем «обязательно присутствуют и дополнительные признаки, которых нет в основном изобретении, но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения» [6, с. 73].

Так, пунктом 2 статьи 1358.1 ГК РФ закреплено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми. Основным критерием зависимого объекта патентных прав устанавливается более ранний приоритет (патент) другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца; факультативным критерием является отличие формулы, изменившей назначение продукта или способа изобретения или полезной модели.

Получение обязательного разрешения от патентообладателя первоначального объекта патентообладателем зависимого объекта может повлечь следующую двоякую ситуацию:

1. Патентообладатель первоначального объекта может отказать при ведении переговоров в предоставлении лицензии, в такой ситуации нарушаются права потенциального патентообладателя на зависимый объект. При отсутствии доступа к информации у третьих лиц нет гарантии, что, используя объект исключительного права по лицензионному договору, они не используют зависимый патент [12, с. 89];
2. В случае отказа патентообладателем первоначального объекта в предоставлении разрешения заинтересованному лицу, последний, вправе в судебном порядке прибегнуть к принудительному лицензированию¹ и получить право патентообладателя зависимого объекта, что приведет к ущемлению прав патентообладателя первоначального объекта.

Следовательно, уязвимы оба патентообладателя и важно найти компромисс, основанный на нормах закона, учитывая баланс частных и публичных интересов.

Введение статьи 1358.1 ГК РФ (Федеральный Закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») вызвало значительную полемику среди ученых, занимающихся проблематикой результатов интеллектуальной деятельности.

Противники ограничений ссылаются на содержание абсолютного права, которое реализуется в обеспечении управомоченному лицу (правообладателю) возможности

¹ В литературе существует научная полемика относительно сущности принудительной лицензии. Так, В.И. Еременко считает принудительную лицензию в качестве санкции за злоупотребление патентной монополией [3, с. 456–457]. По мнению В.И. Елисеева, принудительную лицензию можно рассматривать как обременение исключительного права на первоначальный объект в пользу патентообладателя зависимого объекта в целях защиты публичных интересов [8, с. 98].

осуществлять с принадлежащим ему объектом права (изобретением и т. д.) любые действия, не запрещенные законом. Так, по мнению Э.П. Гаврилова, «ограничение права обладателя патента на зависимый объект лишает это право исключительности и противоречит п. 1 ст. 1358 ГК РФ, где указывается, что патентообладателю принадлежит исключительное право на использование запатентованного объекта» [4, с. 12].

Таким образом, анализ специфики патентных прав на зависимые объекты показал, что законодатель установил «рестриктивные» положения по регулированию возникновения и осуществления прав на зависимые объекты.

Так, при регистрации прав на первоначальный объект владелец получает ограниченное исключительное право, поскольку указанные в патенте изобретения, полезные модели и промышленные образцы могут в дальнейшем быть использованы для проведения научных исследований, продуктов, способов и изделий, и экспериментов над ними без согласия патентообладателя.

А при регистрации прав на зависимый объект достаточно соблюдение общих правил патентоспособности, а вот осуществление прав на зависимый объект возможно только с согласия первоначального патентообладателя, т. е. новый патентообладатель регистрирует патент на зависимый объект и получает ограниченное исключительное право.

Закрепление подобных правил в законодательстве приведет к проблемам в правоприменительной практике, поскольку именно суды, руководствуясь, в том числе, принципами гражданского права, должны будут оценить добросовестность поведения сторон и исключить злоупотребление правом.

Ограничения в исключительном праве обладателя патента прослеживаются и в иных нормах. В частности, пункт 5 ст. 1229 ГК РФ закрепляет определенные правила, которые должны соблюдаться при ограничении исключительных прав:

- только ГК РФ устанавливает случаи ограничения исключительных прав;
- ограничения исключительных прав не должны противоречить обычному использованию объекта (в отношении изобретений и промышленных образцов);
- ограничения исключительных прав не должны ущемлять необоснованным образом законные интересы правообладателей (в отношении изобретений и промышленных образцов).

Научная дискуссия относительно ограничений и обременений абсолютных прав складывается достаточно давно, где ученые пытаются, в целом, провести аналогию между вещным правом и правом на результаты интеллектуальной деятельности и, в частности, между договором аренды и лицензионным договором [11, с. 14].

Так, на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам доминантным стал вопрос о возможности применения к лицензионному договору по аналогии норм об аренде². Многие участники не поддержали такое предложение, ссылаясь на невозможность применения таких норм по аналогии. Речь идет: (1) о преимущественном праве арендатора на заключение договора на новый срок (ст. 621 ГК РФ) применительно к преимущественному праву лицензиата на заключение лицензионного договора на новый срок (п. 5 ст. 1229 ГК РФ); (2) о праве субарендатора на заключение с ним договора аренды в

² Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам N 19 от 27.04.2018 // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2018. N 21. С. 6–28.

пределах оставшегося срока субаренды (ст. 618 ГК РФ) применительно к сублицензионному договору. Позиция автора на стороне большинства участников.

Думается, что при заключении любых договоров всегда применим принцип свободы договора, если закон не содержит прямого запрета относительно тех или иных условий. Потому, определяя круг правомочий, стороны вправе продумать содержание договора, уделив внимание реализации прав и соблюдая охрану интересов контрагентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентоохраняемые объекты: монография. Москва: Статут, 2020. 179 с.
2. Ворожевич А.С. Границы исключительных прав на программы для ЭВМ // Вестник гражданского права. 2021. N 2. С. 88–133.
3. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.
4. Гаврилов Э.П. Если патенты сталкиваются, значит, нарушен закон // Патенты и лицензии. 2019. N 6. С. 10–14.
5. Гаджиев Г.А. Патентный троллинг: вопросы правовой квалификации // Журнал российского права. 2021. N 1. С. 31–39; N 3. С. 49–62.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К.В. Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 444 с.
7. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 528 с.
8. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // Ленинградский юридический журнал. 2017. N 1. С. 91–101.
9. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. 659 с.
10. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права. 2007. N 2. Т. 7. С. 144–204 // СПС «КонсультантПлюс».
11. Сагдеева Л.В. Ограничения и обременения права собственности и исключительного права // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. N 3. С. 13–34.
12. Садыков Р.М. Исключительное право как ключевое имущественное патентное право в Российской Федерации // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2019. N 4. С. 87–91.
13. Сухарева А.Е. Некоторые вопросы охраны интеллектуальных прав при создании объектов путем 3D-печати // Вестник гражданского права. 2018. N 1. С. 23–49.

Zamotaeva Tat'yana Borisovna

ИЦ «Geo-Sistema», Moscow, Russia

Specifics of protection of patent law objects in civil circulation

Abstract. The article analyzes the significance of the state registration of a patent as a complex legal structure that gives the patent owner an exclusive (absolute) right, which in some cases manifests itself as limited. Grant of a patent generates the turnover of objects of patent law. The results of the research are conclusions about the necessity to amend the legislation governing the protection of rights of patent holders of original and derivative objects.

Keywords: patent law; objects of patent rights; exclusive right; state registration of an invention; industrial design and utility model; patent; legal protection of objects; dependent object; compulsory license

REFERENCES

1. Vorozhevich A.S. Protection of exclusive rights to patent-protected objects: monograph. Moscow: Statute, 2020. 179 p.
2. Vorozhevich A.S. The boundaries of exclusive rights to computer programs // Bulletin of Civil Law. 2021. N 2. pp. 88–133.
3. Gavrilov E.P., Eremenko V.I. Commentary on part four of the Civil Code of the Russian Federation (article by article). M.: Exam, 2009.
4. Gavrilov E.P. If patents collide, it means that the law is violated // Patents and Licenses. 2019. N 6. p. 10–14.
5. Gadzhiev G.A. Patent trolling: issues of legal qualification // Journal of Russian Law. 2021. N 1. pp. 31–39; N 3. pp. 49–62.
6. Civil Code of the Russian Federation: Patent Law. The right to selection achievements. Article-by-article commentary on chapters 72 and 73 / K.V. Vsevolozhsky, O.V. Dobrynin, V.N. Kastalsky, etc.; edited by P.V. Krashenninnikov. M.: Statute, 2015. 444 p.
7. Civil law: textbook: in 2 volumes / S.S. Alekseev, O.G. Alekseeva, K.P. Belyaev, etc.; edited by B.M. Gongalo. 3rd ed., reprint. and additional M.: Statute, 2018. Vol. 1. 528 p.
8. Eliseev V.I. Legal protection of dependent objects of patent rights // Leningrad Law Journal. 2017. N 1. pp. 91–101.
9. Intellectual Property Law: Textbook / O.L. Alekseeva, A.S. Vorozhevich, E.S. Grin, etc.; under the general editorship of L.A. Novoselova. M.: Statute, 2019. Vol. 4: Patent Law. 659 p.
10. Reicher V.K. Absolute and relative rights (on the problem of division of economic rights). Especially in relation to Soviet law // Bulletin of Civil Law. 2007. N 2. Vol. 7. P. 144–204 // SPS "ConsultantPlus".
11. Sagdeeva L.V. Restrictions and encumbrances of property rights and exclusive rights // IS. Copyright and related rights. 2020. N 3. pp. 13–34.
12. Sadykov R.M. Exclusive right as a key proprietary patent right in the Russian Federation // Property relations in the Russian Federation. 2019. N 4. pp. 87–91.
13. Sukhareva A.E. Some issues of intellectual property rights protection when creating objects by 3D printing // Bulletin of Civil Law. 2018. N 1. p. 23–49.