



ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ

*Н. В. КИРЕЕВА,
руководитель отделения физики ФГУ ФИПС,
к.ю.н., Москва*

В соответствии со статьей 1225 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации¹ (далее – Кодекс) результатами интеллектуальной деятельности являются, в частности, изобретения и полезные модели. Правовую охрану данных результатов интеллектуальной деятельности можно отнести к основным режимам охраны этих результатов.

В нормах части IV Кодекса определены права, относящиеся к разным результатам интеллектуальной деятельности, в том числе, к изобретениям и полезным моделям. Эти права в соответствии с терминологией Кодекса названы интеллектуальными правами (статья 1226). Они включают исключительные права, которые имеют ряд характерных черт: ограничены определенным сроком действия (для полезных моделей в соответствии со статьей 1363 этот срок увеличен до 10 лет с возможностью продления на три года), территорией, носят абсолютный характер, являются исключительными по отношению ко всем третьим лицам. По окончании срока, предусмотренного законом, результаты интеллектуальной деятельности становятся общественным достоянием (статья 1364 Кодекса). Под исключительными правами понимаются субъективные права, обеспечивающие их носителям совершение всех разрешенных законом действий с одновременным запретом всем третьим лицам совершения таких действий без согласия правообладателей, что отражено в пункте 1 статьи 1229 Кодекса.

В части IV Кодекса создана развитая система защиты прав авторов и других обладателей исключительных прав, направленная на существенное усиление и расширение мер защиты этих прав. Особый акцент сделан на усилении прав создателей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, прав авторов изобретений и полезных моделей. Усиление защиты заключается в том, что первоначальным обладателем всех прав

¹ Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, введена в действие с 1 января 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 24 июля 2007 г.)

является автор изобретения или полезной модели (пункт 2 статьи 1345 Кодекса).

Исключительное право на изобретение или полезную модель, первоначально принадлежащие автору изобретения или полезной модели (пункт 2 статьи 1345 Кодекса), может быть передано автором по договору другому лицу, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (пункт 3 статьи 1228 Кодекса). Право на получение патента, первоначально принадлежащее автору, также является отчуждаемым и может перейти другому лицу, в частности, по договору, в том числе, трудовому (пункты 1 и 2 статьи 1357 Кодекса). После указанного перехода права исключительное право принадлежит патентообладателю (пункт 1 статьи 1358 Кодекса).

Новеллой является статья 1371 Кодекса, относящаяся к изобретениям, созданным при выполнении работ по договору. Кроме того, в статье 1373 Кодекса более детально по сравнению с Патентным законом² прописаны нормы, относящиеся к получению патентной охраны на изобретения, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд.

В статье 1392 Кодекса, в отличие от аналогичной нормы Патентного закона, не предусмотрено предоставление временной правовой охраны полезным моделям и промышленным образцам; для изобретений – не предусмотрена возможность направления потенциальным нарушителям прав уведомления о поданной заявке. Таким образом, временная правовая охрана наступает только после публикации сведений о заявке – то есть, в общем случае, через восемнадцать месяцев после подачи заявки. Однако не следует забывать, что пунктом 1 статьи 1385 заявителю предоставлена возможность ходатайствовать о публикации сведений о заявке до истечения указанного срока.

В вопросах экспертизы изобретений и полезных моделей Кодекс не вносит значительных изменений по сравнению с ранее действовавшим Патентным законом.

К наиболее заметным отличиям норм Кодекса от норм Патентного закона, регламентирующих вопросы экспертизы, следует отнести изменение подхода к определению технического характера решения. Нормы Кодекса не раскрывают содержание понятия «техническое решение», однако устанавливают те виды результатов интеллектуальной деятельности, которые не являются изобретениями. Закрытый перечень этих результатов, не являющихся изобретениями, определен пунктом 5

² Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" от 07 февраля 2003 г., введенный в действие 11 марта 2003г., за исключением абзацев четырнадцатого и пятнадцатого пункта 2, абзаца восьмого пункта 23, пункта 30 статьи 1 и пункта 1 статьи 7 в части, касающейся секретных изобретений, которые вступили в силу 1 января 2004 г.

статьи 1350 Кодекса. Таким образом, вывод о том, что заявленное предложение не имеет технического характера и, вследствие этого, не является изобретением (полезной моделью), может быть сделан только в отношении результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Изменения коснулись ряда процедурных вопросов экспертизы.

Кодекс предусматривает возможность продления установленного срока для представления заявителем дополнительных материалов не более, чем на десять месяцев (пункт 4 статьи 1384 и пункт 5 статьи 1386).

Восстановление пропущенного срока представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, срока подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и срока подачи возражения в Палату по патентным спорам было возможно только при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок.

Важным изменением является то, что Кодексом (статья 1398) определена дата, с которой аннулируется патент в случае признания его недействительным.

Введение в действие Кодекса потребовало изменения ряда нормативных документов, в частности, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и на полезную модель (далее – соответственно Правила ИЗ³ и Правила ПМ⁴).

Разработка проектов новых нормативных документов проходила в условиях проведения в Российской Федерации административной реформы, в соответствии с которой органы исполнительной власти должны были разработать административные регламенты исполнения ими государственных функций. Роспатентом были разработаны проекты Административных регламентов исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на выдачу патента на изобретении (полезную модель), их регистрации, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (полезную модель) (далее – соответственно проект Административного регламента ИЗ и проект Административного регламента ПМ).

Значительная часть положений проектов Административных регламентов основана на соответствующих нормах Правил ИЗ и ПМ.

³ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003, рег. № 4852, опубликованным в "Российской газете" 08 октября 2003 г., № 202) (с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. № 161 зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 17.12.2003 г., рег. № 5334, опубликованным в "Российской газете" 30.12.2003 г., № 262)

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены Приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 30.06.2003, рег. № 4845) (опубликованы в "Российской газете" 11.07.2003, № 137)

Изменения, внесенные в положения проектов Административных регламентов, основаны, прежде всего, на новациях Кодекса. Кроме того, учтены требования Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг⁵, а также требования международных соглашений. Учитывалась также сложившаяся правоприменительная практика предоставления правовой охраны изобретениям.

В проектах Административных регламентов подробно прописаны порядок предоставления информации и консультаций по вопросам исполнения Роспатентом государственной функции (раздел II), порядок и формы контроля за исполнением административных процедур (раздел IV), а также порядок обжалования действий и решений, принимаемых в ходе исполнения государственной функции (раздел V). Установлены сроки исполнения государственной функции, в частности, сроки рассмотрения ходатайств, заявлений, дополнительных материалов, представляемых заявителем, а также срок направления заявителю первого исходящего документа в процессе экспертизы.

Основную часть проектов Административных регламентов занимают положения, относящиеся к составлению, подаче и экспертизе заявок на выдачу патента на изобретение и на полезную модель (раздел III).

Значительные изменения в положениях, регламентирующих оценку принципиальной патентоспособности изобретения, произошли в силу того, что в Кодексе изменен перечень решений, исключенных из патентной охраны: введен перечень решений, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 4 статьи 1349 Кодекса); дополнен перечень решений, которым не может быть предоставлена патентная охрана в качестве изобретения, (пункт 6 статьи 1350 Кодекса).

Кроме того, как отмечалось выше, перечень решений, которые не являются изобретениями (в силу их нетехнического характера), в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса является исчерпывающим.

Следует обратить внимание на предусмотренную проектом Административного регламента ИЗ особенность выполнения проверки, относится ли заявленное предложение к решениям, не являющимся изобретениями в силу их нетехнического характера, которые перечислены в пункте 5 статьи 1350 Кодекса. В отличие от Правил ИЗ, в проекте Административного регламента ИЗ технический результат не используется в качестве единственного критерия для определения технического характера заявленного предложения.

Внесение изменений в документы заявки на изобретение сопровождается уплатой патентной пошлины. В соответствии с пунктом 3

⁵ Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг"

статьи 1378 Кодекса патентная пошлина за внесение изменений не взимается только в случае, если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев со дня подачи заявки. В связи с этим в проекте Административного регламента ИЗ предусмотрено взимание патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки, если они внесены заявителем по истечении двух месяцев со дня подачи заявки и если заявитель не имеет оснований для освобождения от уплаты патентных пошлин или уменьшения их размера.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса до принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам в течение шести месяцев со дня получения уведомления. С учетом этой нормы в проекте Административного регламента ИЗ (подпункт 1 пункта 24.8) предусмотрено обязательное направление упомянутого уведомления перед принятием решения об отказе в выдаче патента. Перед принятием решения о выдаче патента уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения направляется в случае наличия для этого мотивов, к которым относится необходимость предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения или описание, либо представить иные дополнительные материалы. В случае отсутствия указанных мотивов принимается решение о выдаче патента без предварительного направления уведомления (подпункт 1 пункта 24.8 проекта Административного регламента ИЗ).

Некоторые изменения положений, регламентирующих вопросы предоставления правовой охраны изобретениям, внесены с целью гармонизации положений, регулирующих вопросы предоставления патентной охраны в Российской Федерации, и соответствующих положений, предусмотренных международными документами.

Поскольку формула изобретения определяет объем правовой охраны (пункт 1 статьи 1354 Кодекса), в проект Административного регламента ИЗ введено требование ясности формулы изобретения (подпункт 4 пункта 10.8). Это согласуется со статьей 6 Договора РСТ. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. Нарушение указанных выше требований при составлении формулы изобретения делает заявленный объект неясным, и в отношении такого изобретения проверка патентоспособности не проводится. В этом случае заявителю направляется запрос с предложением внести соответствующие изменения в формулу изобретения, и если он отказывается скорректировать формулу, заявка признается отозванной (подпункт 3 пункта 24.4 проекта Административного регламента ИЗ).

Изменен подход к проверке представленных заявителем дополнительных материалов, содержащих измененную формулу изобретения, в которую включены признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения. Если Правила ИЗ предусматривали оценку патентоспособности изобретения, охарактеризованного в такой формуле, без учета признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, то в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 проекта Административного регламента ИЗ пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

В проект Административного регламента ИЗ введено определение специалиста в данной области техники (подпункт 1.1 пункта 10.7.4.3 проекта Административного регламента), которое основано на подходах, используемых в международной практике (пункт 13.11 Руководства).

Ряд изменений относительно норм действующих Правил внесены в положения Административного регламента ИЗ с целью их гармонизации с положениями Договора о патентном праве (PLT) и Инструкции к Договору о патентном праве (Инструкция к PLT).

В частности, в проекте Административного регламента ИЗ предусмотрена возможность указания о назначении представителя, даже если он не является патентным поверенным, с использованием бланка заявления, который подписан заявителем, без представления отдельной доверенности. (пункт 12.2 проекта Административного регламента).

Разработаны унифицированные формы ходатайств о внесении изменений в документы заявки. Даны определения очевидной и технической ошибки.

После принятия решения о выдаче патента на изобретение и публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании пункта 2 статьи 1394 Кодекса предоставляет материалы заявки для ознакомления любых лиц. С целью обеспечения прозрачности исполнения Роспатентом государственной функции в проект Административного регламента ИЗ включено положение, предусматривающее выкладку собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы (пункт 27.3 проекта Административного регламента ИЗ). Проектом Административного регламента ИЗ (подпункт 1 пункта 23.3 и подпункт 6 пункта 24.7) предусмотрено уведомление заявителя о том, что информация, представленная им в дополнительных материалах, может быть представлена на ознакомление третьим лицам.

Указанные изменения в положениях Административного регламента ИЗ в большей своей части характерны и для полезных моделей.

В Административном регламенте ПМ присутствуют также некоторые специфические положения, основанные на правоприменительной практике. В частности, дополнены требования к формуле полезной модели (пункт 9.8.1.4 (2)).

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата, либо при достижении суммарного результата. Этот случай, как правило, относится к предложению, представляющему собой многокомпонентное (комплексное) устройство, в котором заявителем указано несколько технических результатов, каждый из которых связан с усовершенствованием отдельного компонента устройства. В этом случае заявителю будет предложено указать технический результат, в отношении которого будет продолжено рассмотрение заявки.

Кроме того, введено основание для запроса экспертизы, заключающееся в том, что запрос направляется в случае известности для специалиста на основе общих знаний, без проведения информационного поиска, более близкого аналога полезной модели, чем указанный заявителем (пункт 20.5 (1.11)). Введение требования указания заявителем в разделе описания "уровень техники" аналога, адекватно отражающего уровень техники, ориентирует заявителей на предварительное изучение уровня техники перед подачей заявки.

В Правилах ПМ отсутствовали нормы, регламентирующие установление, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели. Такая проверка предписана пунктом 1 статьи 1390 Кодекса, однако перечень предложений, которые не являются полезными моделями, в Кодексе отсутствует. Учитывая, что изобретения и полезные модели имеют одинаковую природу, при проверке соответствия предложения, заявленного в качестве полезной модели, условию патентоспособности «техническое решение», как предписано пунктом 1 статьи 1390 ГК, будет приниматься во внимание перечень исключений из правовой охраны, приведенный в пункте 5 статьи 1350 (пункты 9.4.1, 20.3 Административного регламента ПМ).

В Административном регламенте ПМ отсутствует требование проведения экспертизы без анализа существа, а также более подробно, чем в действующих Правилах, определены основания для запроса (пункт 20.5). Большая часть этой группы норм регулирует основания для запроса, связанные с формулой полезной модели.