

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Института права

(наименование института полностью)

Кафедра _____ «Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовой

(направленность (профиль) / специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему _____ «Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв»

Студент

М.Ю. Петренко

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. полит. наук Д. С. Горелик

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2021

Аннотация

Актуальность избранной темы исследования обусловлена тем, что единственным правовым условием приобретения охраноспособности полезной модели, изобретения или промышленного образца является получение соответствующего патента.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности, которые связаны с подачей заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, её изменением и отзывом.

Целью настоящего исследования является совершенствование правового регулирования, а также практики применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних.

Целью настоящего исследования является совершенствование законодательства регулирующего вопрос подачи заявок на выдачу патентов на изобретение, полезные модели и промышленные образцы, её изменений и отзыв, а также практики применения соответствующего законодательства.

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи:

- охарактеризовать изобретения как объекты патентных прав и условия их патентоспособности;
- охарактеризовать промышленные образцы как объекты патентных прав и условия их патентоспособности;
- охарактеризовать полезные модели как объекты патентных прав и условия их патентоспособности;
- проанализировать требования к заявке на выдачу патента;
- рассмотреть процедуру, основания и последствия внесения изменений в документы заявки на получение патента;
- проанализировать особенности преобразование и отзыва заявки на выдачу патента.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Понятие патента и особенности его отдельных объектов	9
1.1 Изобретения.....	9
1.2 Промышленные образцы.....	19
1.3 Полезные модели	23
Глава 2 Составление и подача заявки на выдачу патента.....	28
2.1 Требования к заявке на выдачу патента	28
2.2 Внесение изменений в документы заявки на получение патента	38
2.3 Особенности преобразование и отзыва заявки на выдачу патента	43
Заключение	59
Список используемой литературы и используемых источников.....	Ошибка!
Закладка не определена.	

Введение

Актуальность избранной темы исследования обусловлена тем, что единственным правовым условием приобретения охраноспособности полезной модели, изобретения или промышленного образца является получение соответствующего патента. В свою очередь, решение о выдаче или об отказе в выдаче патента принимается уполномоченными государственными органами по результатам рассмотрения заявки лица, претендующего на его авторство или его представителя. Именно на данном этапе, как показывает сложившаяся практика, возникает множество проблем связанных как с выполнением требований формального характера к такой заявке, а также соблюдения процедуры её подачи и рассмотрения, так и с рассмотрением самого существа такой заявки, определение критериев признания изобретения, полезной модели или промышленного образца объектами патентных прав.

Проблемы могут быть различного характера. Например, при подаче заявки на выдачу патента на группу изобретений, в которой имеется несколько независимых пунктов, в случае несоответствия одного из пунктов установленным критериям, в выдаче патента должно быть отказано. При этом существует позиция, согласно которой такой результат является чрезмерным, и такая заявка подлежит частичному удовлетворению. В настоящий момент правоприменительная и судебная практика пошла по пути признания отказов в выдаче патента на группу изобретений по основании несоответствия критериям хотя бы одного из пунктов заявки, законным и обоснованным. Однако такое решение является спорным, в связи с чем, в рамках настоящего исследования будет предпринята попытка рассмотрения всех аспектов данной проблемы.

Следующая из проблем заключается в судебном контроле за правомерностью отказов в выдаче патентов, например, на полезные модели.

В случае возникновения споров о существенности признаков формулы полезной модели, перед судами возникает необходимость в применении специальных технических знаний, а решение этой задачи при помощи назначения судебных экспертиз выглядит излишним, поскольку проведение таких экспертиз возможно во внесудебном порядке, однако, соответствующая процедура в действующем законодательстве не предусмотрена (практика проведения патентных экспертиз в судах не предусмотрена). Кроме того, судам в целом при рассмотрении споров по отклонённым заявкам затруднительно оценивать результаты проведённых патентных экспертиз, поскольку им сложно оценивать правильность выводов и заключений специалистов в сфере проведения экспертизы.

Таким образом, актуальность избранной темы исследования обусловлена важным значением уяснения соблюдения правил подачи, внесения изменений, преобразований и отзыва заявки на выдачу патента, а также совершенствования практики их рассмотрения, судебного контроля за законность принятых решений.

Степень научной разработанности темы настоящего исследования несмотря на её актуальность, остаётся на невысоком уровне. Среди учёных, интересующихся вопросами интеллектуальной собственности, исследования (диссертации, монографии, научные статьи и прочие) предметно посвящённые вопросам подачи, изменения, преобразования и отзыва заявки на выдачу патента, практически не исследуются. В этой связи можно отметить таких учёных, как Н.В. Киреева (диссертация 2004 года посвящённая вопросам соотношения прав заявителя и третьих лиц при подготовке заявок на выдачу патентов), В.П. Павлова (диссертация 1994 года посвящённая вопросам споров по заявкам о выдаче патентов), М.В. Супотницкого (автор нескольких научных публикаций по тематике подготовки заявок на изобретение, формулы изобретений и т.п.) и некоторых других.

Однако, в большей степени вопрос подготовки и подачи заявок на получение патента рассматривается как часть более обширной темы диссертационный или монографических исследований, а также в учебных или практических пособиях. В этом направлении выделим таких современных отечественных учёных, как: А.С. Архипову, К.Е. Амелину, К.В. Благополучную, Р.Х. Булгакова, Н.Д. Бунятян, О.Е. Будякова, С.О. Воронцова, Е.В. Егорова А.А. Елапова, А.Л. Журавлёва, В.Г. Зинова, А.О. Иншакова, А.В. Кожевникову, О.И. Куприянова, К.В. Лиджееву, В.А. Мещеряков, П.М. Морхат, А.А. Назаров, Н.Н. Пилькину, А.П. Переверзева, А.А. Робинова, А.Я. Рыженкова, Г.В. Разумова, Б.И. Соколова, Е.А. Свиридова, М.В. Супотницкого, Р.М. Садыкова, Э.А. Соснина, Р.Р. Ханбеоква, В.К. Шайдуллина, В.П. Павлова, В.Н. Синельникову, Н.А. Ефимову, Л.Ю. Новицкую, Л.В. Щербачёву и др. Отдельное также целесообразно выделить тематику юрисдикционной и судебной защиты патентных прав при подаче или отклонении заявок, которой посвятили свои труды Е.Н. Васильева, В.И. Виновский, Д.Е. Годовикова, С.А. Зуйков, К.В. Шуртаков и другие.

В целом, тематику исследования вопросов заявок на выдачу патента, её изменения и отзыва следует признать малоизученной. Последние предметно посвящённые исследования датированы 1994 и 2004 годами, что, ввиду произошедших изменений в законодательстве, нивелирует их практическую значимость и говорит о необходимости актуализации исследования данного вопроса в настоящее время.

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности, которые связаны с подачей заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, её изменением и отзывом.

Соответственно в качестве предмета исследования выступают нормы права, которые регулируют основания и порядок подачи заявки выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, её

изменением и отзывом. Такие нормы права, прежде всего, содержатся в Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года, в части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (далее – ГК РФ), в федеральных законах о внесении изменений в ГК РФ в части касающейся тематики исследования, а также в других нормативных правовых актах федерального законодательства, которые регулируют соответствующие правоотношения в качестве подзаконных НПА. Кроме того, к предмету исследования в настоящей работе относится юрисдикционная и судебная практика рассмотрения споров, связанных с подачей, изменением и отзывом заявок на выдачу патентов.

Целью настоящего исследования является совершенствование законодательства регулирующего вопрос подачи заявок на выдачу патентов на изобретение, полезные модели и промышленные образцы, её изменений и отзыв, а также практики применения соответствующего законодательства.

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи:

- охарактеризовать изобретения как объекты патентных прав и условия их патентоспособности;
- охарактеризовать промышленные образцы как объекты патентных прав и условия их патентоспособности;
- охарактеризовать полезные модели как объекты патентных прав и условия их патентоспособности;
- проанализировать требования к заявке на выдачу патента;
- рассмотреть процедуру, основания и последствия внесения изменений в документы заявки на получение патента;
- проанализировать особенности преобразование и отзыва заявки на выдачу патента.

В качестве методов исследования использовались общенаучные методы и специальные методы юридической науки, а именно: методы диалектики, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному,

формально-правовой (методы юридического анализа), сравнительно-правовой и историко-правовой методы.

Нормативной основой исследования выступили Конституция РФ, международные договора в сфере патентного права и интеллектуальной собственности, ГК РФ, федеральные законы о внесении изменений в ГК РФ, подзаконные нормативные правовые акты регулирующие общественные отношения, связанные с подачей, изменением и отзывом заявки на получение патента.

Теоретическую основу исследования составили труды таких учёных, как А.С. Архипова, К.Е. Амелина, К.В. Благополучная, Р.Х. Булгаков, Н.Д. Бунятян, О.Е. Будяков, Е.Н. Васильева, В.И. Виновский, С.О. Воронцов, Д.Е. Годовикова, Е.В. Егоров А.А. Елапов, А.Л. Журавлёв, В.Г. Зинов, С.А. Зуйков, А.О. Иншаковой, А.В. Кожевникова, Н.В. Киреева, О.И. Куприянов, К.В. Лиджеева, В.А. Мещеряков, П.М. Морхат, А.А. Назаров, В.П. Павлов, Н.Н. Пилькина, А.П. Переверзев, А.А. Робинова, А.Я. Рыженкова, Г.В. Разумова, Б.И. Соколова, Е.А. Свиридова, М.В. Супотницкий, Р.М. Садыков, Э.А. Соснин, Р.Р. Ханбеков, К.В. Шуртаков, В.К. Шайдуллин, В.П. Павлов, В.Н. Синельников, Н.А. Ефимов, Л.Ю. Новицкая, Л.В. Щербачёва и других.

Структура исследования обусловлена поставленной целью и задачами и состоит из введения, основной части, разделённой на две главы, заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава 1 Понятие патента и особенности его отдельных объектов

1.1 Изобретения

В первую очередь, отметим, что изобретение, полезная модель и промышленный образец, в силу закона относятся к объектам патентных прав. В свою очередь, ч. 1 ст. 1349 ГК РФ, содержит законодательное определение объектов патентных прав, которое по своей логике, являясь «видовым» определением должно содержать признаки, которым соответствуют все перечисленные объекты патентных прав.

Согласно ч. 1 ст. 1349 ГК РФ, «объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам» [47].

Анализ данного определения показывает, что последнее состоит из двух частей, в первой даётся общий признак для всех объектов патентных прав, а во второй – перечисляются виды таких объектов. Как мы можем наблюдать, кроме изобретений, полезных моделей и промышленных образцов к объектам патентных прав относятся дизайнерские решения (результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна»), которые ранее до 2014 года в указанной норме именовались как результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования (изменения были внесены согласно Федерального закона 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» [43] (далее – ФЗ № 35/14).

Что касается «общего признака» всех объектов патентных прав, то он сформулирован следующим образом: «результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям» [47]. Исходя из этого, изобретение как объект патентных прав, прежде всего, должна быть результатом интеллектуальной деятельности, во-вторых в специфической сфере человеческой деятельности: в научно-технической сфере. В-третьих, такой результат в указанной сфере, должен соответствовать определённым законодательным критериям. Раскроем их подробнее.

Характеризуя такой признак изобретения, как «результат интеллектуальной деятельности», отметим, что его сущностное содержание заключается в существовании в виде «идеального» образа, который может быть выражен в материальном виде только способом воплощения данного «идеального» понятия «в жизнь». Однако, созданный таким образом объект материального мира не будет являться результатом интеллектуальной деятельности, но, вместе с тем, будет являться его некоторым отображением в материальном мире, воплощением. Такой подход к пониманию результата интеллектуальной деятельности соответствует научным взглядам и международному и отечественному законодательству [30], [31]. Например, Б.Н. Джанибеков отмечает, что «технические и научные произведения выражаются в виде понятий, категорий, теорий, гипотез и пр.» [12, с. 59]. Обозначенный признак нередко также характеризуется как «нематериальность».

Таким образом, признак результата интеллектуальной деятельности применительно к изобретению выражается в том, что такое изобретение является продуктом мышления, представлением человека нематериального, идеального характера о предметах, процессах и прочих явлениях мира материального. Таким образом, человек получает «новое знание» об окружающем нас мире, происходящих в нём процессах. Именно такое «новое знание» и подлежит охране, в т.ч. в качестве изобретения.

Применительно к категории «научно-техническая сфера» отметим, что законодательное определение данного термина отсутствует. Анализ научных и доктринальных источников по данному вопросу показывает, что с точки зрения техники, существует два сходных, но всё-таки различных термина: научно-техническая сфера и научно-технологическая сфера [13, с. 132-135], [41, с. 87-88]. В этой связи, например, Е.В. Семёнов, определяет научно-техническую сферу следующим образом: «сфера научных (фундаментальных и прикладных) исследований и опытно-конструкторских разработок в части создания новой техники. Научно-техническая сфера фактически (не в абстракции) неотделима от научно-технологической сферы» [41, с. 87-88]. При этом научно-технологическая сфера определена как «квазиотрасль, охватывающую сферу научных (фундаментальных и прикладных) исследований и технологических разработок (создание новых технологий)» [41, с. 88] и в расширенном понимании может включать в себя всю научно-техническую сферу.

Рассматривая данное понятие в правовом аспекте, представляется, что к научно-технической сфере для целей применения ч. 1 ст. 1349 ГК РФ может быть отнесена деятельность, включаемая в оба предложенных выше определения, более того, критерий «научности» не обязательно должен быть ассоциирован с наличием у изыскателя какой либо учёной степени, звания или науки в качестве основного вида деятельности. До настоящего момента не исключается и не может быть исключено, создание изобретения или промышленной модели не «профессиональными» учёными, инженерами, сотрудниками опытно-конструкторских учреждений и т.п. В связи с этим, правильным представляется наиболее общий и «широкий подход» к пониманию научно-технической сферы как отрасли, которая охватывает сферу фундаментальных и прикладных научных исследования и деятельности по созданию новых технологий.

Кроме того, необходимо отметить, что в силу закона, к изобретениям как объектам патентных прав предъявляется несколько требований

формального характера, т.е. таких которые не касаются их существа, но соблюдение которых необходимо, для признания соответствующего результата интеллектуальной деятельности изобретением. В частности, это критерий не отнесения соответствующего изобретения к тем результатам, которые не могут быть объектами патентных прав, и не подлежат соответствующей правовой защите. Перечень таких «запретных объектов» перечислен в ч. 4 ст. 13542 ГК РФ. В целом их можно разделить на две группы: те, которые связаны с возможностью клонирования человека, его зародыша и те, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали (в качестве наиболее показательного примера – результаты исследований, проводимых учёными нацистской Германии на узниках, содержащихся в концентрационных лагерях). Кроме того, отдельные особенности имеет правовой режим охраны изобретений, которые содержат в себе государственную тайну (общие положения об охране таких изобретений применяются постольку, поскольку другие правила не установлены специальными нормами – ст. 1401–1405 ГК РФ). Кроме того, отдельные требования формального характера к изобретению, которое представляется к патентованию содержатся в ч. 3 ст. 1350 ГК РФ, которые будут рассмотрены далее.

Далее обратимся к специальным условиям патентоспособности изобретений, которые изложены в ст. 1350 ГК РФ, согласно ч. 1 которой отмечается, то «в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению» [47]. В 2014 году в обозначенную норму были внесены изменения, а именно последняя была дополнена указанием на то, что к изобретению может быть отнесено и такое

техническое решение, которое относится к способу применения продукта или к его применению (ФЗ № 35/14) [43].

Также, согласно второму абзацу указанной нормы, «изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо» [47].

Обратим внимание на некоторое логическое несоответствие способа изложения ч. 1 ст. 1350 ГК РФ в котором имеется два абзаца и оба они определяют критерии, по которым изобретению предоставляется правовая охрана. При этом, прочтение и буквальное толкование каждого абзаца указанной нормы по отдельности не предполагает под собой какую-либо отсылку к условиям предоставления правовой охраны, изложенным в другом абзаце указанной нормы. Кроме того, существуют и общие критерии предоставления правовой охраны объектом патентных прав изложенные в ст. 1349 ГК РФ. Обозначенные разногласия в содержании указанных норм относительно критериев предоставления правовой охраны изобретениям, которые связаны с отсутствием формулировок, предполагающих их взаимосвязь между собой (необходимость соблюдения всех критериев предоставления правовой охраны), подлежит решению способов внесения изменений в ч. 1 ст. 1350 ГК РФ, в результате чего, она может быть изложена следующим образом:

«1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению при условии соответствия их общим критерием патентоспособности, предусмотренным в ст. 349 настоящего Кодекса и требованиям, установленным настоящей нормой.

Для предоставления изобретениям правовой охраны, последние, кроме соответствия общим критериям, должно являться новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

В ч. 2 ст. 1350 ГК РФ раскрывает такие критерии правовой охраны изобретений, как новизна и изобретательский уровень. Так, «изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники» [47]. При этом, «уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения [47]. При этом, согласно абзацу третьего ч. 2 ст. 1350 ГК РФ, новизна определяется способом сопоставления заявки на выдачу патента на такое изобретение, со всеми ранее поданными заявками на выдачу патентов по другим изобретениям, полезные модели и промышленные образцы, а также со всеми ранее выданными в России патентами. Также в этой норме отмечается, что возможность ознакомления с такими заявками должна и может быть предоставлены любому лицу в установленном порядке [44].

В качестве второго критерия правовой охраны закон указывает на «изобретательский уровень» раскрывая его следующим образом: «изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники» [47] (абз. 3 ч. 2 ст. 1350 ГК РФ.). Ещё одним критерием является промышленная применимость, которая раскрыта в ч. 4 ст. 1350 ГК РФ, согласно которой, «изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере» [47].

Далее обратимся к ч. 3 ст. 1350 ГК РФ, согласно которого, «раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию

патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе» [43].

Анализируя данную норму, отметим, что в 2014 году с принятием ФЗ № 35/14 процитированная нормы была дополнена формулировкой «лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие».

Цель данной нормы – предоставление автору изобретения определённых гарантий предоставления защиты его изобретению, поскольку в результате его обнародования или сообщения полностью или в части посторонним лицам, последние могут самостоятельно сформировать соответствующую заявку, нарушив тем самым законных интерес автора изобретения на получение соответствующего патента, признание его авторства.

В связи с этим, обратим внимание на то, что если автор изобретения и решится его обнародовать, сообщить полностью или в части посторонним лицам, то такое обнародование должно быть осуществлено таким образом, чтобы с достоверностью можно было остановить, кто именно является автором соответствующего изобретения. Это необходимо для того, чтобы в последствии, при возникновении спорной ситуации, действительный автор изобретения смог доказать именно своё авторство.

В ч. 5 ст. 1350 ГК РФ установлены ограничения относительно отдельных результатов интеллектуальной деятельности, которые не могут быть признаны изобретениями. К таким объектам относятся:

- «1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;

- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- б) решения, заключающиеся только в представлении информации» [47].

Тут необходимо уточнить, что, прежде всего, речь идёт о том, случае, когда перечисленные объекты предоставляются к патентованию самостоятельно как таковые, однако, если они входят в «состав» формулы изобретения, являются его частью, то им правовая охрана может быть предоставлена в рамках патента на само изобретение.

Комментируя данное положение, обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [9] (далее – Пленум ВС РФ № 10/19). В указанном документе в п. 118 указывается, что исключения указанные в п. 5 ст. 1350 ГК РФ не относятся к изобретениям в силу их несоответствия критериям, которые указаны в ч. 1 ст. 1350 ГК РФ. Иными словами, это не означает, что перечисленные объекты не должны и не могут быть отнесены к результатам интеллектуальной деятельности, а то, что они не соответствуют установленным правовым критериям изобретения, но не более того. Кроме того, Пленум ВС РФ № 10/19, отмечает, что перечень объектов, которые там содержатся является открытым, что выглядит несколько спорным. Нахождение объекта в этом списке, в соответствии с абз. 5 п. 118 Постановления Пленума ВС РФ № 10/19, означает, что заявка на выдачу патента на перечисленные объекты не рассматривается.

В свою очередь, запрет на рассмотрение заявок на выдачу патента и открытость перечня объектов, которые сами по себе не могут быть признаны изобретения, предполагает ситуацию, когда представители соответствующего ведомства, не примут к рассмотрению заявку в отношении

результата интеллектуальной деятельности, который не находится в перечне в ч. 5 ст. 1350 ГК РФ, но мотивируя это невозможностью признания такого непоименованного объекта изобретением. Такой подход представляется неправильным.

Также не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений (ч. 6 ст. 1350 ГК РФ): «1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов; 2) топологиям интегральных микросхем» [43]. Комментируя данное положение, отметим, что топологии интегральных микросхем подлежат правовой охраны в качестве результата интеллектуальной деятельности в качестве иного объекта.

В подведение итогов, отметим, что изобретение как объект патентных прав должно соответствовать как общим критериям правовой охраны, предусмотренным для всех без исключения объектов патентного права, так и специальным критериям. Среди таких критериев целесообразно выделить критерии материальные (относящиеся к сущности идеи положенной в основу изобретения) и формальные, относящиеся к требованиям процедурного или иного формального характера (например, отсутствие соответствующего результата в перечне объектов, которые не могут подлежать правовой охране в качестве изобретения).

Признак результата интеллектуальной деятельности применительно к изобретению выражается в том, что такое изобретение является продуктом мышления, представлением человека нематериального, идеального характера о предметах, процессах и прочих явлениях мира материального. Таким образом, человек получает «новое знание» об окружающем нас мире, происходящих в нём процессах. Именно такое «новое знание» и подлежит охране, в т.ч. в качестве изобретения.

Критерий научно-технической сферы, означает, что новое знание нематериального характера, которое подлежит патентной охране, сформировано в сфере отрасли, которая охватывает фундаментальные и прикладные научные исследования, а также деятельность по созданию новых технологических решений.

Установлено несоответствие способа изложения ч. 1 ст. 1350 ГК РФ в котором имеется два абзаца и оба они определяют критерии, по которым изобретению предоставляется правовая охрана. При этом, прочтение и буквальное толкование каждого абзаца указанной нормы по отдельности не предполагает под собой какую-либо отсылку к условиям предоставления правовой охраны, изложенным в другом абзаце указанной нормы. Кроме того, существуют и общие критерии предоставления правовой охраны объектом патентных прав изложенные в ст. 1349 ГК РФ. Обозначенные разногласия в содержании указанных норм относительно критериев предоставления правовой охраны изобретениям, которые связаны с отсутствием формулировок, предполагающих их взаимосвязь между собой (необходимость соблюдения всех критериев предоставления правовой охраны), подлежит решению способов внесения изменений в ч. 1 ст. 1350 ГК РФ, в результате чего, она может быть изложена следующим образом:

«1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению при условии соответствия их общим критерием патентоспособности, предусмотренным в ст. 349 настоящего Кодекса и требованиям, установленным настоящей нормой.

Для предоставления изобретениям правовой охраны, последние, кроме соответствия общим критериям, должно являться новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

1.2 Промышленные образцы

Начиная с определения промышленного образца, отметим, что в первую очередь, как и изобретение, он должен соответствовать общим критериям объекта патентных прав: а именно, являться результатом интеллектуальной деятельности и относиться к научно-технической сфере. Понимание перечисленных критериев применительно к промышленному образцу и полезной модели является одинаковым.

Далее отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 1352 ГК РФ, «В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца» [47].

Таким образом, промышленный образец представляет собой такой нематериальный объект, идеальное представление, которое является способом оформления внешнего вида промышленного изделия или изделия кустарно-ремесленного производства. Важным условием является то, что решения, связанные с внешним видом и оформлением изделия, не должны заключаться в предоставлении технических решений [22].

В подтверждение этого, укажем и на Постановление Пленума ВС РФ № 10/19, согласно которого, «к существенным признакам промышленного образца, учитываемым при предоставлении правовой охраны, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки,

определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца» [36].

При этом, также отмечается, что «в силу пункта 5 статьи 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия, и решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия» [36]. В этой связи отметим, что речь идёт о тех случаях, когда решения касаются «исключительно» технической функции изделия. Соответственно, допустимо сделать вывод о том, что решения, которые предполагают в себе симбиоз внешнего вида и оригинальной технической функции исследования, могут получить правовую охрану в качестве промышленного образца.

Е.В. Зайцев отмечает, что «для характеристики промышленного образца как объекта патентного права важно учитывать, что он должен содержать указание конкретных средств и путей реализации творческого замысла субъекта, то есть быть решением изделия. Под изделием следует понимать разнообразные предметы, созданные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны относительно сохранять внешний товарный вид. Законодателем в данном случае имеется в виду, что как изделие могут восприниматься и самостоятельные его части, и составные изделия, и наборы» [18, с. 84].

Решение изделия для промышленного образца должно касаться его внешнего вида. Федеральный закон РФ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ расширил сферу охраны промышленных образцов, и современная редакция ГК РФ теперь содержит указание на любое решение внешнего вида,

объединившего и художественные средства и конструкторские свойства, что объясняется несостоятельностью лишь художественного конструирования.

Таким образом, при отсутствии хотя бы одного признака, в которые входят привязка к изделию, его решение и относимость к внешнему виду, объект не может подлежать правовой охране как промышленный образец, даже при соблюдении условий патентоспособности, в качестве которых выступают новизна и оригинальность.

Более детальной соответствующие признаки промышленного образца раскрыты в ч.ч. 2-4 ст. 1352 ГК РФ. Согласно ч. 2 ст. 1350 ГК РФ, «промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца» [47].

В соответствии с ч. 3 ст. 1350 ГК РФ, «промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия» [47].

Также, в соответствии с ч. 4 ст. 1352 ГК РФ, «при установлении новизны и оригинальности промышленного образца также учитываются (при условии более раннего приоритета) все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394, пунктом 1 статьи 1493 настоящего Кодекса вправе ознакомиться любое лицо» [47].

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Оригинальность, как условие патентоспособности все же подвергается критике в литературе, в связи со схожестью в формулировке ее законодательно закрепленного определения с условием новизны. Между тем, по своим характеристикам оригинальность возможно сравнить с условием изобретательского уровня для изобретения, который имеет с ней схожие черты [18, с. 85].

Следует обратить внимание, что законодателем для подтверждения условий патентоспособности не требуются все признаки промышленного образца. Необходимы лишь существенные, то есть те, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия. Важно, что для отнесения признака к существенным, следует учитывать именно эстетические особенности, к которым относятся художественно-информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции [25, с. 140].

Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с ч. 5 ст. 1352 ГК РФ, «не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия;

2) решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 - 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Предоставление правовой охраны промышленным образцам, идентичным объектам, указанным в пункте 4, подпунктах 1, 2 пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, допускается с согласия собственников или уполномоченных собственниками лиц либо обладателей прав на указанные объекты» [47]. Последние изменения в данную норму были внесены в 2018 году с принятием Федерального закона от 23 мая 2018г. № 116-ФЗ [44].

1.3 Полезные модели

В перечень решений, которым предоставляется правовая охрана, помимо изобретений также включены и полезные модели. В ряде зарубежных государств полезным моделям предоставлялась правовая охрана еще с конца XIX века. В российском законодательстве полезная модель как объект права появилась сравнительно недавно. Впервые о ней упоминается в

первоначальной редакции Патентного закона РФ, как о «конструктивном выполнении средств производства и предметов потребления, а также их составных частей» [18, с. 84].

Е.В. Крузина, отмечает, что «под патентоспособностью полезной модели принято понимать свойство решения соответствовать условиям патентоспособности, которые перечислены в ГК РФ, а именно: «полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой» (п. 1 ст. 1351 ГК РФ). Новой полезная модель является в том случае, если совокупность её существенных признаков неизвестна из уровня техники. В уровень техники включаются опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в РФ, если они стали общедоступны до даты приоритета полезной модели» [22].

Понятие технического решения, характеризующего полезную модель, идентично понятию технического решения, характеризующего изобретение. Такое решение для полезной модели должно относиться к устройству, которое, как и для изобретений, рассматривается в качестве конструктивного элемента или их комплекса, находящиеся во взаимосвязи.

Для полезной модели законодателем предусмотрены такие условия патентоспособности, как новизна и промышленная применимость. Как для изобретений, так и для полезных моделей установлены требования общедоступности сведений, определение новизны на дату приоритета, льгота по новизне. Между тем, требование новизны изобретения несколько больше по объему, так как изобретение должно быть целиком неизвестно из уровня техники, а для полезной модели решающее значение имеют ее существенные признаки, т.е. признаки, влияющие на возможность получения технического результата, находящиеся с последним в причинно-следственной связи. В ранее действовавшей редакции содержалась несколько иная формулировка: в отличие от абсолютной новизны изобретений, новизна полезных моделей в части сведений о применении средств того же назначения являлась лишь

относительно мировой: не учитывались сведения о применении тождественного устройства за пределами РФ, если эти сведения не были опубликованы, что вызывало критику, поскольку территориальное ограничение противопоставления по новизне известных средств того же назначения не способствовало добросовестной конкуренции [23, с. 379]. Современные нормы упорядочили дефиниции уровня техники для изобретений и полезных моделей и закрепили соответствие их определений.

Как и для изобретений, законодателем установлен перечень решений, которые не могут быть полезными моделями, и перечень объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей. С учетом изменений, внесенных Федеральным законом РФ от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ, указанные положения для изобретений и полезных моделей совпадают [18, с. 84].

Далее отметим, что такая категория, как «существенные признаки» которая подлежит установлению при решении вопроса о выдаче патента на полезную модель, является её отличительной особенностью от других объектов патентного права – от изобретений и промышленных образцов, поскольку для перечисленных объектов необходимо, чтобы последние соответствовали всем критериям патентоспособности. Хотя во многом, такие признаки сходны с условиями предоставления правовой охраны для полезной модели. Это признаки, которые обуславливают полученный результат интеллектуальной деятельности, находятся с таким результатом в прямой причинно-следственной связи. Что касается самого понимания термина «устройство», то последнее необходимо понимать как такое, которое предназначено для применения в областях техники, в частности, это могут быть машины, детали и механизмы, приборы, узлы и прочие изделия, которые обладают устойчивыми техническими характеристиками.

Также необходимо отметить, что отдельными учёными предлагается расширить перечень существенных признаков полезной модели. В частности, Т.Д. Богданова отмечает, что «при определении изобретательского вклада

автора в создание полезной модели, специалисту следует определить степень оригинальности авторского решения, которая будет раскрываться через самобытность, своеобразие и специфику создаваемой полезной модели» [2, с. 50]. В свою очередь, «самобытность выражается двумя способами. Во-первых, как неповторимое, оригинальное проявление, не похожее на другие, массовые, всеобщие. Во-вторых, самобытность — это природность, укоренённость в культуре, постоянство существенного в человеке» [3, с. 230].

Представляется, что самобытность может выражаться в том, что созданная таким образом полезная модель обладает самодостаточностью в аспекте самостоятельности использованных в основе такой модели технических решений и замыслов. Полученные таким образом характеристики полезной модели не зависимы и не взаимосвязаны с ранее предложенными идеями в соответствующей сфере и области знаний. В связи с этим, самобытность полезной модели исключает копирование или заимствования соответствующий идей и решений из творчества третьих лиц.

Кроме того, для предоставления правовой охраны полезной модели, необходимо, чтобы она была своеобразной, т.е. имела отличительные характерные только для неё особенности, что также будет позволять отграничить такую модель от других подобных. Своеобразие, по существу, предопределяет отсутствие идентичных полезных моделей.

Кроме того, необходимо понимать, что сферы применения и создания полезных моделей весьма различны, что говорит о специфике полезных моделей, создаваемых в таких сферах. У создателя полезной модели должны иметь место цель её создания, сфера жизнедеятельности, в которой создаваемая полезная модель будет применяться. В силу специфики сферы применения, создаваемая полезная модель также может отличаться от других подобных.

Таким образом, представляется необходимым добавить в действующее законодательство такой важный критерий предоставления правовой охраны

для полезной модели, как изобретательский вклад её автора, который будет характеризоваться критериями самобытности, своеобразности и специфики сферы применения полезной модели.

Глава 2 Составление и подача заявки на выдачу патента

2.1 Требования к заявке на выдачу патента

Правовое регулирование вопроса подачи заявки и выдачу патента, а также её содержание осуществляется в параграфе 5 главы 75 раздела VII части IV Гражданского кодекса РФ по принципу изложения общих требований к заявкам на все три вида объектов и регулирование специальных правил применительно к каждому виду объектов (изобретения, полезные модели и промышленные образцы).

Согласно ст. 1374 ГК РФ, «заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем)» [47].

Такой органом выступает «Роспатент», он же – Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Данный орган был образован Указом президента РФ от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» [42]. В 2012 году постановлением Правительства РФ было утверждено положение о Роспатенте [32]. Согласно указанного документа, к полномочиям Роспатента, среди прочего, отнесено разрешение административных споров, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретение, полезные модели и промышленные образцы (п 5.4.3); по публикации соответствующих заявок (5.10.1), приём, регистрация и экспертизу заявок (5.11) и т.п.

Частью второй ст. 1374 ГК РФ предусмотрены требования к языку, используемому для составления текста заявки и прилагаемых к ним документов. Так, заявка может быть составлена исключительно на русском языке, остальные прилагаемые к ней документы могут быть составлены как

на русском, так и на любом другом языке при условии приложения к заявке перевода на русский язык.

Вторым существенным требованием является подписание заявки. Согласно ч. 3 ст. 1374 ГК РФ, «заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подписывается заявителем, а в случае подачи заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или его представителем, подающим заявку»[47].

По существу, перечисленные требования являются единственными «общими» требованиями для подачи заявок. Ранее до 01.10.2014 г. действовала ч. 4 ст. 1374 ГК РФ, которая с указанной даты утратила свою силу [43] предусматривала требования к документам, прилагаемым к заявке (документ, подтверждающий уплату патентной пошлины или документ, который подтверждает основания для освобождения от уплаты или уменьшения размера такой пошлины).

В связи с этим, укажем на ч. 4 ст. 1374 ГК РФ, согласно которой «требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности» [47].

Таким образом, законодатель пошёл по пути подзаконного нормативного правового регулирования определения процедуры и требований к заявке, к прилагаемым документам. Также укажем, что таким органом является Министерство экономического развития РФ которым издано ряд приказов относительно изобретений, полезных моделей и промышленных образцов [33], [34], [35], в том числе утверждающих правила составления, подачи и рассмотрения документов для регистрации изобретений и их форм, требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядок и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение и прочие.

Как показывает анализ указанных подзаконных нормативных документов Минэкономразвития РФ, последние пошли по пути принятия единого нормативного документа, в структурных разделах которого будет предусмотрено всё комплексное регулирование, вопросов, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретение, полезные модели и промышленные образцы (по одному приказу на каждый вид объекта интеллектуальной собственности). Иными словами, речь идёт о некотором «подзаконном кодексе», кодифицированном акте.

Условным признаком кодификации в данном случае выступает то, что единый подзаконный нормативный правовой акт принят во исполнение полномочий по нормативному регулированию расположенных в различных нормах ГК РФ. Минэкономразвития РФ решила реализовать данные полномочия с принятием единого акта, что можно оценить только позитивно, поскольку избавляет от необходимости поиска и изучения различных нормативных источников в данной сфере, нивелирует такой недостаток подзаконного регулирования, как отсутствие системности, разрозненность и т.п.

Также обратим внимание на то, что вопросы подачи заявки на выдачу патента урегулированы международными договорами, в том числе, регионального характера. Как правило, такие договора связаны с установлением возможности подачи заявки на выдачу патента, который будет предоставлять правовую охрану на территории государств-участников соответствующего международного договора.

В качестве примера можно указать на Евразийскую патентную конвенцию, подписанную в Москве в 1994 году [15]. Процедурные правила данной конвенции позволяют подавать заявку в единый патентный центр и, в случае выдачи патента, правовая охрана на объект интеллектуальной собственности будет распространяться на территории всех государств – участников. Примечательно, что в рамках данной конвенции существует «опция» перенаправления заявка (если она будет отклонена соответствующим органом) в уполномоченный орган государства-участника конвенции для решения вопроса о выдаче патента и предоставлении защиты в пределах соответствующего государства.

В научной литературе существует предложение о распространении правил и принципов предоставления правовой защиты изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Кроме того, вопросы установления единого правового режима подачи и рассмотрения заявок на получение патента актуальны и для таких интеграционных образований, как Таможенный союз, о чём среди учёных имеются соответствующие предложения [4, с. 8-9].

Обозначенные вопросы региональной интеграции законодательства и правил подачи заявок на выдачу патентов, их рассмотрения является актуальным в условиях, происходящих на территории Евразийского пространства интеграционных процессов. Проблем в данном направлении предостаточно и все они связаны в большей степени с разным регулированием процедур подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов. Например, от действующей в РФ системы патентирования кардинально

отличается «существующая в Казахстане с 1992 года явочно-проверочная система патентования включает выдачу предварительного патента и патента. Предварительный патент выдается на риск и под ответственность заявителя после формальной экспертизы, а патент - после экспертизы по существу, включающей проверку на новизну, изобретательский уровень, промышленную применимость. Выдача предварительного патента является обязательной процедурой» [6, с. 8].

Далее обратимся к положениям ГК РФ, которые регулируют особенности подачи заявки на различные объекты.

Вопросы подачи заявки на выдачу патента на изобретение урегулированы ст. 1375 ГК РФ, согласно которой «заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения)»[47].

Согласно ч. 1 ст. 1376 ГК РФ, «заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели)» [47]. Отметим, что законодателем с 2014 года исключено правило, согласно которого заявка может быть подана на группу полезных моделей связанность между которыми образует единый творческий замысел (с принятием ФЗ № 35) [43].

В свою очередь, в соответствии со ст. 1377 ГК РФ, «заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца)»[47].

Обращает на себя внимание, что в целом законодателем унифицированы правила относительно перечня объектов, которые могут быть включены в заявку на выдачу патентов. По общему правилу

применяемому для изобретений и полезных моделей, в рамках одного патента подлежат охране не только один объект, но и группа взаимосвязанных между собой объектов. Данное правило не действует для полезных моделей, в связи с чем, исходя из буквального толкования нормы закона, можно сделать вывод о том, что если автором было создано несколько взаимосвязанных полезных моделей, объединённых единым творческим замыслом, то заявка на каждый из них должна быть подана отдельно вне зависимости от наличия фактора единого творческого замысла.

Анализ положения статей 1375-1377 ГК РФ показывает, что в целом содержание заявки по всем трём рассматриваемым объектам требование к содержанию заявки аналогичны за небольшим исключением.

Предусмотрены следующие требования к содержанию заявки на выдачу изобретения, патента или промышленного образца:

1) в заявку должно входить заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения, полезной модели, промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения или полезной модели, раскрывающее их сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Для промышленного образца установлено требование его описания, без критерия «достаточности».

3) «формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании»[47]; «формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании»[47];

4) для изобретения - чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме (правило о предоставлении трёхмерной модели введены с принятием ФЗ от 20 июля 2020 г. № 217-ФЗ [45]). Для полезной модели кроме чертежей – по желанию заявителя

указанная трёхмерная модель. При этом, в содержание заявки по полезной модели не входят «иные материалы», но входит «трёхмерная модель».

Что касается промышленного образца, то комплект документов прилагаемых к заявке, несколько скорректирован. В заявке по последнему прилагается «чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца» [47] и «комплект изображений изделия (в том числе по желанию заявителя его трёхмерную модель в электронной форме), дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия» [47].

5) реферат. Требование о предоставлении реферата является обязательным для изобретения и полезной модели, но не действует для промышленного образца (соответствующие изменения внесены с принятием ФЗ № 35/2021 [43]).

Обращает на себя внимание некоторая неоднозначность формулировки о предоставлении трёхмерной модели изобретения и полезной модели. В соответствующих частях ст. 1375 и 1376 ГК РФ указывается, что её необходимо предоставлять только при условии, если это необходимо для понимания сущности изобретения или полезной модели, однако, «по желанию» лица подающего заявки. Исходя из этого, если без предоставления соответствующей трёхмерной модели невозможно в полном объёме понять сущность соответствующего результата интеллектуальной деятельности, но его автор не предоставляет трёхмерную модель, то это обстоятельство не может и не должно быть использовано как основание отклонения соответствующей заявки. Такое правило выглядит запутанным, поскольку смысл и предназначение законодательных требований к содержанию заявки на получение патента, в определении точного необходимого перечня документов (материалов), которые должны к нему прилагаться. Неопределённость в вопросе с правилом предоставления трёхмерной модели соответствующего объекта может создавать затруднения при подаче и

рассмотрения заявок на получение патентов. В связи с этим, соответствующие законодательные правила подлежат корректировке.

Важным является определение даты поступления документов. В соответствии с ч. 3 ст. 1375, ч. 3 ст. 1376 и ч. 3 ст. 1377 ГК РФ, датой подачи заявки является дата поступления в Роспатент соответствующей заявки, которая содержит заявление о выдаче патента, изобретения, промышленного образца, описание полезной модели и чертежи и прилагаемых к ним документов. А, в случае, если к моменту подачи заявки, к ней не приложены все необходимые документы, то по дате поступления последнего документа.

Момент подачи заявки на выдачу патента имеет важное юридическое значение, в первую очередь, для определения даты с которой осуществляется патентная охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца. Кроме того, правовое значение момент регистрации заявки заключается в определении норм права (законодательства) которое применяется к спору об авторстве соответствующего объекта (как внутренней, так и евразийской заявке). Такой вывод следует из положений пунктов 26, 27 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 [36].

Далее обратим внимание на проблему, которая выделяется в научной среде относительно содержания документов при подаче заявки на выдачу патента. Так, в своём диссертационном исследовании К.Е. Амелина указывает следующее: «в подавляющем большинстве случаев, несмотря на требования законодательства, при подаче заявки на выдачу патента заявитель стремится полностью не раскрывать патентуемое решение, а сохранить часть касающейся его информации в качестве своего ноу-хау, что делает затруднительной или вообще невозможной реализацию такого объекта на практике без участия правообладателя. Данная ситуация сложилась уже давно и в настоящее время не изменилась. Более того, уровень появляющихся технических решений в мире постоянно изменяется, они все более усложняются. Поэтому если раньше сохранить какую-либо

информацию в качестве ноу-хау при получении охранного документа на техническое достижение было довольно сложно, то теперь для специалиста сохранить некоторые сведения в качестве конфиденциальных при составлении материалов заявки намного проще. При этом соответствующая практика составления документов заявки на выдачу охранных документов существует не только в России, но и за рубежом» [46, с. 3].

Иными словами, возникает необходимость в сопоставлении такого требования к изобретению и полезной модели, как их формула, отображающая их сущность, комплект промышленного образца позволяющий определить его существенные признаки и правом автора изделия сохранить в тайне его отдельные признаки (по существу – отнеси их к коммерческой тайне), которые будут служить дополнительной гарантией охраны его авторских и исключительных прав. Такое решение автора не является правомерным и допустимым в аспекте обозначенных законодательных требований и при выявлении в ходе рассмотрения заявки неполного описания соответствующих признаков, должна быть затребована дополнительная информация, а при непредставлении последней – в выдаче патента должно быть отказано.

При этом у автора изобретения сохраняется возможность не указывать в поданных документах «лучший, оптимальный способ создания или использования объекта, охраняемого патентом. В данном случае не происходит никакого нарушения законодательства Российской Федерации в связи с тем, что не существует правовых норм, предусматривающих необходимость включения соответствующих сведений в материалы заявки» [46, с. 12].

В подведение итогов написания данного параграфа, отметим следующее.

Требование к подаче заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец урегулированы на двух уровнях. Первый уровень – это положения ГК РФ и международных договоров, в

частности Евразийской патентной конвенции 1994 года. Требования носят общий характер, содержатся указания на перечень документов, которые прилагаются к заявкам и их общие требования. Второй уровень правового регулирования заключается в принятии Минэкономразвития РФ трёх подзаконных нормативных правовых актов, которые детализируют законодательные требования к подаче заявок и устанавливают конкретные требования к содержанию документов по перечню, установленному в федеральном законе (ГК РФ).

Одной из проблем практического характера является вполне закономерное стремление авторов изобретений и других заинтересованных лиц в сохранении в секрете отдельных технических решений и нюансов регистрируемого объекта интеллектуальной собственности, в целях недопущения использования собственных наработок конкурентами в процессе их изобретательской деятельности или несанкционированного «копирования» изобретения, промышленного образца или полезной модели. Формально, сокрытие таких деталей изобретения, промышленного образца или полезной модели может привести к отказу в выдаче патента по причине непредоставления всей информации, отражающей сущность или все существенные признаки регистрируемого объекта.

Также отметим, что требуют своего совершенствования и правила о предоставлении трехмерных моделей изобретения или полезной модели, поскольку из текущей редакции норм ст. 1375 и 1386 ГК РФ, не возможно сделать достоверный вывод о том, как поступать в случае, если предоставления такой трёхмерной модели необходимо для раскрытия сущности, например, изобретения, но никто не может обязать автора сделать это, поскольку из этого же правила следует, что её предоставление является правом, а не обязанностью автора. Одновременно с этим, в выдаче патента может быть отказано если в предоставленных документах не раскрыто существо или все существенные признаки регистрируемого объекта.

Возможным способом решения возникшей проблемы является изменение редакции п. 4 ч. 2 ст. 1375 и ч. 2 ч. 2 ст. 1376 ГК РФ следующим образом:

— пункт 4 части второй статьи 1375 ГК РФ:

«4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе, если уполномоченным органом, при рассмотрении заявки это будет признано необходимым, его трехмерную модель в электронной форме. По желанию заявителя, трехмерная модель в электронной форме может предоставляться вне зависимости от требования уполномоченного органа».

— пункт четвертый части второй статьи 1376 ГК РФ:

«4) чертежи и трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если уполномоченным органом, при рассмотрении заявки это будет признано необходимым. По желанию заявителя, трехмерная модель в электронной форме может предоставляться вне зависимости от требования уполномоченного органа».

2.2 Внесение изменений в документы заявки на получение патента

Вопросы внесения изменений в документы заявки на получение патента урегулированы ст. 1378 ГК РФ. Отметим, что за период существования данной нормы изменения вне вносились один раз – в 2020 году с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ [46].

Согласно ч. 1 ст. 1378 ГК РФ, «заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют

заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу»[47].

Данное правило не претерпевало своего изменения с момента принятия четвертой части ГК РФ. Анализ нормы показывает, что для внесения изменений в уже поданную заявку необходимо соблюдение ряда условий и оснований. Условия заключаются в том, что по поданной заявке ему не было принято одно из предусмотренных законодательством решений (решение о выдаче патента, об отказе в выдаче патента, или о признании заявки отозванной).

Внесение изменений может осуществляться в форме дополнения, уточнения и исправления. По своему смыслу дополнение заключается в предоставлении дополнительной, отсутствующей в ранее поданной заявке информации, уточнение – в детализации информации содержащейся в ранее предоставленной заявке, в изложении той же информации иным, более точным и соответствующим действительности образом. Исправление заключается в изменении (замене) информации не соответствующей действительности на иную. Также важным условием для внесения изменений, согласно ч. 1 ст. 1378 ГК РФ является наличие соответствующего запроса Роспатента. Внесение изменения по запросу Роспатента может происходить в заявке по любому из рассматриваемых объектов.

Возможность внесения изменений в заявку по инициативе заявителя предусмотрена абз 2 ч. 1 ст. 1378 ГК РФ. Именно в эту часть в 2020 году были внесены соответствующие изменения [46]. Так, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 1378 ГК РФ, «заявитель вправе по собственной инициативе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и (или) после получения отчета о предварительном информационном поиске или информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктом 6 статьи 1384 или абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386

настоящего Кодекса, измененную формулу полезной модели, не изменяющую заявку на полезную модель по существу, и внести соответствующие изменения в описание после получения отчета о предварительном информационном поиске, проведенном в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1390 настоящего Кодекса» [47].

В первую очередь, отметим, что право на внесение изменений по инициативе лица подавшего заявку, не относится к промышленному образцу. При этом, до 2020 года, такая возможность отсутствовала и применительно к полезной модели, а касалось только изобретения. Более того, рассматривая редакцию нормы в предыдущем варианте, отметим, что реализация права на предоставление изменений в формулу изобретения, при условии, что она не изменяет заявку по существу и после проведения информационного поиска предусмотренного ст. 1386 ГК РФ и получения соответствующего отчёта.

В настоящей редакции какое-либо указание на однократную возможность реализации данного права, не предусмотрено, а следовательно, можно констатировать, что законодатель предоставил возможность автору изобретения вносить в них изменения неоднократно. Осталось неизменным правило, согласно которого внесённые изменения не должны изменять заявку по существу. В таком случае, с формальной точки зрения, в первоначальной и в изменённой заявке будет идти речь о различных объектах, поскольку их «существо» изменено.

Что касается возможности внесения изменений в заявку на получение патента на изобретение, то в настоящий момент это возможно при подаче заявления о проведении экспертизы (способом изменения формулы изобретения и его описания при соблюдении вышеуказанных условий) или после получения отчёта о предварительном информационном поиске. Ранее, напомним, изменение заявки было допустимо только после проведения информационного поиска. Таким образом, в настоящий момент,

законодатель существенно расширил возможности заявителей по корректировке предоставленных заявок.

Относительно полезных моделей отметим, то для заявителя предоставлена возможность предоставить изменённую формулу полезной модели, которая также не изменяет первоначально поданную заявку по существу, внося при этом изменения в описание объекта, однако только после получения отчёта о предварительном информационном поиске.

В связи с вышеописанным, актуальное значение приобретает определение критериев, по которым специалиста Роспатента делают вывод о том, изменяют ли поданные изменения заявку по существу или нет. Этому вопросу посвящена ч. 2 ст. 1378 ГК РФ.

Так, согласно указанной нормы, «дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

- иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;
- признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;
- указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах» [47].

Специфика оценки дополнительных материалов на предмет изменения заявки по существу изложена в ч. 3 ст. 1378 ГК РФ, согласно которой такими критериями являются следующие:

- «представлен иной промышленный образец, не удовлетворяющий требованию единства промышленного образца в отношении

промышленного образца или группы промышленных образцов, раскрытых на изображениях, принятых к рассмотрению;

— представлены существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, либо представлены изображения изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки» [47].

Далее обратим внимание на ч.ч. 4 и 5 ст. 1378 ГК РФ, которые регулируют вопрос внесения изменений в материалы заявки формального характера, которые не связаны с самой формулой изобретения и его описанием с технической (научной точки зрения). Речь идёт об изменении правового статуса заявителя, об изменении фамилии и данных автора, об исправлении описок и опечаток.

Так, согласно ч. 4 ст. 1378 ГК РФ, согласно которой «изменения сведений об авторе, о заявителе, в том числе при передаче права на получение патента другому лицу либо вследствие изменения имени автора, имени или наименования заявителя, а также исправления очевидных и технических ошибок могут быть внесены заявителем в документы заявки по собственной инициативе до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца» [47].

Таким образом, законом предусмотрена ещё одна возможность для заявителя для исправления поданной заявки. Остаётся спорным о том, как именно трактовать термин «очевидные и технические ошибки». Представляется, что очевидной ошибкой можно считать ту, выявление которой не требует специальных познания и расчётов и понятна как для специалистов Роспатента, так и для «обывателя». Что касается технической ошибки, то последняя по смыслу данного термина, связана с неправильной работой технических средств и вычислительной техники.

Более того, согласно ч. 5 ст. 1378 ГК РФ, «изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при

публикации сведений о заявке, если такие изменения представлены в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение пятнадцати месяцев с даты подачи заявки» [47]. Данное правило необходимо оценить положительно, поскольку они с одной стороны определяют довольно продолжительный период времени, в течение которого могут быть поданы соответствующие дополнения, и, с другой стороны, устанавливает плескательный срок, который необходим для определённости в точном содержании информации о патентируемом объекте и его характеристиках.

2.3 Особенности преобразование и отзыва заявки на выдачу патента

Вопросы преобразования заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец урегулированы ст. 1379 ГК РФ. Закон предусматривает различные правила преобразования заявок в зависимости от объекта патентирования.

Согласно ч. 1 ст. 1379 ГК РФ, «до публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее дня принятия решения о выдаче патента на изобретение, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения, заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель или промышленный образец путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления, за исключением случая, если заявителем подано заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса»[47].

Таким образом, преобразование заявки на изобретение заключается в таком изменении её существа, в результате которого последнее приобретает свойство полезной модели или промышленного образца. Анализируя данную норму, обратим внимание на период, в течении которого заявка может быть преобразована. Такое преобразование возможно до публикации сведений о заявке, но не позднее принятия решения по существу поданной заявке.

Момент публикации заявки урегулирован ч. 1 ст. 1385 ГК РФ, согласно которой «федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности» [47]. Таким образом, срок в течение которого заявителю предоставляется право провести преобразование заявки равен 18-ти месяцам с момента подачи заявки при условии, что заявка не была рассмотрена по существу а также соблюдены другие необходимые для этого условия.

К числу таких условий, кроме вышеуказанного условия о сроке, относится отсутствие ранее поданного предложения о заключении договора об отчуждении патента по правилам ч. 1 ст. 1386 ГК РФ. Данная норма предоставляется единственному автору изобретения, который обратился с заявлением о получении патента в период времени до рассмотрения заявки по существу, подать заявление о том, что «в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности»[47]. В качестве сопутствующего последствия размещения

такой заявки, является возможность не платить предусмотренную законодательством государственную пошлину.

Таким образом, как представляется законодатель стремится стимулировать скорейшее введение изобретений в экономический оборот. Ведь выдача патента ещё не означает, что запатентованным таким способом изобретение будет работать на пользу науке, экономики, а значит и обществу. Важно также отметить, что приобретателем по такому договору может выступать гражданин РФ или зарегистрированное в РФ юридическое лицо, созданное в соответствии с отечественным законодательством. Дополнительной гарантией для такого случая также является запрет на преобразование поданной таким образом заявки.

Вопросы преобразования заявки на полезную модель или промышленный образец урегулированы в ч. 2 ст. 1379 ГК РФ, согласно которой «преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение или промышленный образец либо заявки на промышленный образец в заявку на изобретение или полезную модель допускается по заявлению, поданному заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до дня принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента или о признании заявки отозванной - до того, как будет исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подачи возражения против этого решения» [47].

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что правила преобразования заявок применительно к промышленным образцам или полезным моделям значительно легче в сравнении с изобретениями, для которых важное значение имеет дата публикации сведений об изобретении. В рассматриваемом случае, моментом с которого срок на преобразование заявки на выдачу полезной модели или промышленного образца прекращается, является дата принятия уполномоченными должностными лицами Роспатента окончательного решения по существу рассмотрения

заявки (в случае «положительного» решения) или дата, определяемая предельным сроком обжалования решения об отказе в выдаче патента или решения о признании заявки отозванной.

Обращает внимание, что в указанной норме речь идёт именно об исчерпаниии возможности подачи возражений, то есть, обжалования принятого решения в административном, внесудебном порядке. Так, согласно ч. 3 ст. 1387 ГК РФ, применительно к изобретениям срок подачи возражений составляет семь месяцев с того дня, когда заявителю было направлено обжалуемое решение ил со дня, кода заявителю были направлены запрошенные им копии документов поданных в качестве возражения на заявку на патент (при условии, если запрос о предоставлении таких документов поступил не позднее трёх месяцев с момента вынесения обжалуемого решения).

Также обратим внимание на наличие общего условия (требования) к преобразованию заявки как на изобретение, так и на полезную модель и промышленный образец. Так, согласно ч. 3 ст. 1379 ГК РФ, «преобразование заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 или 2 настоящей статьи допускается в случае, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением требований пункта 3 статьи 1375, пункта 3 статьи 1376, пункта 3 статьи 1377, пункта 3 статьи 1381 или статьи 1382 настоящего Кодекса» [47].

Далее рассмотрим вопросы об отзыве заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Согласно ст. 1380 ГК РФ, «заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем реестре» [47]. Таким образом, институт отзыва заявки представляет собой диспозитивное право лица, подавшего такую заявку и, при условии

соблюдения сроков подачи такого заявления, обязанность регистрирующего органа принять решение об отзыве такой заявки.

Зачастую, решение об отзыве заявки принимается в тех случаях, когда автор или его представители, патентные поверенные приходят к выводу о том, что в выдаче патента по этой заявке будет отказано. Например, обратим внимание на п. 117 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, согласно которого «выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец невозможности патентуемого результата интеллектуальной деятельности быть объектом патентных прав в силу пункта 4 статьи 1349 ГК РФ (в частности, выявление того, что патентуемое решение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали) служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента» [36]. В таком случае, в связи с невозможностью преобразования заявки, внесения в неё изменений и дополнений, целесообразно принять решение об её отзыве.

Далее обратимся к такому проблемному вопросу, косвенно связанному с вопросом отзыва заявки на выдачу патента, которая связана с проблемой так называемого «патентного вымогательства».

В отечественной практике данное явление (как и многие другие, например, «потребительский терроризм») получило своё распространение сравнительно недавно и пришло «из-за океана». Существо данной проблемы в том, что так называемые «патентные вымогатели» занимаются массовой скупкой патентных прав на изобретения, промышленные модели или полезные образцы, которые в качестве незначительных компонентов используются при производстве определённой продукции и на наличие которых производитель не обращает внимание.

После этого, в адрес такого производителя выдвигается требование заключить лицензионный договор на условиях, которые как правило, выгоднее даже возможной победы «жертвы вымогателей» в длительном и финансово затратном судебном процессе (этому, в том числе, способствует

сложившаяся судебная практика о возмещении судебных расходов «в разумных пределах» а не в полном объёме). Как свидетельствуют публикации и подсчёты учёных предметно занимающихся исследованием данной проблемы, в абсолютном большинстве случаев, компании, которые подвергаются таким атакам, взвесив все «за и против», идут на вынужденный компромисс с «правообладателем». В частности, на это указывает в своей публикации Д.Е. Годовикова [14, с. 98-106].

Применительно к теме настоящего исследования значимость данной проблемы заключается в том, что при определении процедуры подачи заявки, её рассмотрения, изменения дополнения, преобразования и отзыва должен учитываться фактор возможного «патентного вымогательства», что должно выражаться в предоставлении такого правового механизма, который, с одной стороны должен предотвращать необоснованное предоставление патентной защиты объектам, которые в действительности не являются результатами интеллектуальной деятельности и регистрация которых может привести к ситуации, когда лицу, использующему сходный объект, в своём технологическом процессе, будет выдвинуто необоснованно, с точки зрения добросовестности поведения участников гражданского оборота, требование о заключении лицензионного соглашения.

С другой стороны, может иметь место и обратная ситуация, в которой добросовестный изобретатель обратиться с заявлением о регистрации созданного им изобретения, промышленного образца или полезной модели в то время, как с соответствующими возражениями обратиться «патентный вымогатель», у которого уже имеются патенты на сходный по существенным признакам объект.

В связи с этим нам хотелось бы предложить механизм законодательных изменений в существующее регулирование с тем, чтобы ограничить злоупотребления.

Ключевыми целями при разработке являлись:

- 1) удорожание стоимости деятельности патентных рейдеров;

2) расширение возможности лиц, выигравших процесс против патентного вымогателя, возместить любые расходы, которые такое лицо понесло в рамках судебного разбирательства;

3) упрощение процедуры оспаривания патента патентного рейдера;

4) создание эффективной системы защиты добросовестных преждепользователей;

5) защита прав так называемых непрaktикующих патентообладателей (non-practicing entity, NPE), которые занимаются исключительно разработкой и продажей патентов, поскольку к таковым относятся не только патентные рейдеры, но и различного рода научные и научно-исследовательские организации [40, с. 45];

б) уменьшение возможных негативных последствий, наступающих в случае удовлетворения требования патентного вымогателя.

Для достижения поставленных целей предлагается принятие следующих мер.

Установление возможности возмещения досудебных расходов лиц, которые выиграли судебное разбирательство против патентного рейдера.

Согласно ст. 101 АПК РФ к судебным расходам относятся государственная пошлина и судебные издержки, под которыми понимаются расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (ст. 106 АПК РФ). При этом судебная практика понимает под судебными издержками только те издержки, которые были понесены лицом непосредственно в рамках судебного разбирательства (постановления Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 №13923/10 [37], от 18.10.2011 NN№ 5851/11 [38]; определение судьи Верховного Суда РФ от 25.08.2014.2014 № 309-ЭС14- 116 [28]).

Такая позиция во многом является оправданной, поскольку право на возмещение судебных расходов является процессуальным, а сами судебные расходы по общему правилу подконтрольны суду и лишь потому должны возмещаться [20, с. 130 - 135], чтобы обеспечить минимально необходимую

степень реализации принципа состязательности гражданского судопроизводства. Однако в ситуации рассмотрения патентных споров, где досудебные расходы довольно значительны и по определению необходимы (проведение экспертизы присланных патентным вымогателем документов, объём которых может измеряться тысячами страниц; привлечение квалифицированных юристов – всё это нужно для того, чтобы понять, насколько обоснован иск патентного рейдера).

Важно, что подобное предложение лежит в русле изменения в том числе и международного законодательства. Так, в 2013 г. в Сенат США был внесён Scheld Cyber Act, в котором возмещение всех расходов на ведение дела против патентного рейдера возлагается на проигравшего, который сначала был отклонён. В 2017 переработанный акт был внесён на рассмотрение Конгресса США [48], получил положительную оценку в том числе ведущих экспертных организаций США [49].

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить ст. 110 АПК РФ частью 7 в следующей редакции: «В случае принятия судом решения, которым в удовлетворении исковых требований патентообладателя, вытекающих из пунктов 3 и 4 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказано, суд по заявлению лица, в пользу которого был принят судебный акт, вправе в разумных пределах взыскать со стороны расходы, произведённые этим лицом в целях защиты своих прав до принятия искового заявления (досудебные расходы)». [5]

Установление возможности предъявить встречный иск о признании патента недействительным.

Следует отметить, что если доходы компании меньше требуемой суммы лицензионных отчислений, но больше судебных издержек, единственным рациональным действием для такого лица будет заключение с лицом, злоупотребляющим правами, лицензионного соглашения. «В связи с этим вымогатель, обращаясь к новым жертвам, должен понимать, что если в отношении него будет заявлен встречный иск об инвалидации патента, кото-

рый будет удовлетворён, он потеряет право получать лицензионные платежи от уже имеющих лицензиатов. Данная угроза является весьма существенной, что может резко ограничить число подаваемых патентными рейдерами исков» [7].

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1398 ГК РФ признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец по основаниям, указанным в пп. 1-4 п. 1 данной статьи может быть оспорен только путём подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности [8], [9] (Палата по патентным спорам).

Согласно пункту 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», «суд при рассмотрении дела не имеет права рассматривать вопрос о соответствии изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, если этот вопрос не был до этого разрешён в Роспатенте» [21].

Порядок рассмотрения подобных возражений определен в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждёнными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. N№ 56. При этом, в силу того, что процедура предъявления возражений против патента является административной, по буквальному смыслу АПК РФ суд не обязан даже приостановить рассмотрение дела, поскольку обязанность (п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ) или право (ч. 9 ст. 130 АПК РФ) суда приостановить рассмотрение дела законодательно установлена лишь в том случае, когда судом рассматривается другое дело и существует риск вынесения противоречащих друг другу судебных актов. В том же случае, если возражения были поданы в Роспатент (который является органом исполнительной, а не судебной власти), нормативно установленной

обязанности приостанавливать рассмотрение дела не имеется. При этом существует ряд судебных решений (например, постановление СИП РФ от 26.01.2015 № С01-1350/2014 по делу № А41-56978/2012 [39]), в которых в приостановлении рассмотрения дела было отказано.

ВАС РФ в упоминавшемся информационном письме № 122 указывает, что рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак. Соответствующая правовая позиция может быть распространена и на рассмотрение споров о недействительности изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Примечательно, что соответствующие нормы Гражданского кодекса РФ являлись предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ по запросу Суда по интеллектуальным правам (определение от 10 марта 2016 г. № 448-О [29]). Суд отметил, что в настоящий момент правовое регулирование досудебного (административного) порядка защиты интеллектуальных прав пробельно, поскольку в нём не установлен срок рассмотрения споров о признании патентов недействительными. Следовательно, необходимость подачи требования в Роспатент при невозможности подачи встречного иска может существенно затянуть срок рассмотрения дела и увеличить транзакционные издержки ответчика.

При этом, как и в предыдущем примере, факт существования административной процедуры сам по себе оправдан – он позволяет разгрузить суды, передать полномочия по первичному рассмотрению споров о признании патентов недействительными компетентному органу исполнительной власти. Тем не менее нормативное регулирование данной деятельности страдает существенными изъянами – даже если ответчик будет ссылаться на то, что патент недействителен, поскольку результат интеллектуальной деятельности не будет отвечать требованиям патентоспособности, возможно вынесение решения суда по иску патентного

вымогателя до рассмотрения его возражений Роспатентом. Кроме того, поскольку срок рассмотрения дела в Роспатенте не установлен, это может привести к неоправданному затягиванию сроков разбирательства. Так преимущества досудебной процедуры превращаются в недостатки. Поэтому целесообразным будет установить правило, в соответствии с которым встречный иск об инвалидации патента может быть подан в тот же суд с обязательным привлечением Роспатента.

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить пункт 2 статьи 1398 ГК РФ абзацем следующего содержания: «В случае предъявления патентообладателем требований, вытекающих из пунктов 3 и 4 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускается предъявление в тот же суд встречного иска о признании патента недействительным по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд, принявший к рассмотрению встречный иск, обязан привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который выдаёт заключение о наличии оснований для признания патента недействительным».

Установление обязанности использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец под угрозой лишения патентообладателя соответствующих исключительных прав.

Очень часто патентные рейдеры скупают патенты, которые долго не использовались патентообладателями, срок действия которых в скором времени истекает. В силу того, что данные патенты не использовались, участники рынка не знают о его существовании, даже с учётом ведения публичных открытых реестров. В силу этого целесообразным было бы предоставление ответчикам возможности защищаться против предъявленных к ним исков посредством указания на длительный период неиспользования патента.

Отечественное законодательство уже знает примеры лишения правовой защиты в случае неиспользования товарного знака (ст. 1486 ГК РФ) или земельного участка сельскохозяйственного назначения (ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Поэтому распространение подобного механизма на изобретения, полезные модели и промышленные образцы является возможным. Правда, специфика злоупотребления патентными правами и здесь предполагает необходимость установить возможность требовать отказа в защите права на патент только в случае предъявления патентообладателем иска, не разрабатывая специального требования о признании патента недействительным по иску заинтересованного лица, как это установлено применительно в правовом регулировании товарного знака. При этом соответствующая ссылка должна приводить не к признанию недействительным патента (который сам по себе может являться основанием для использования идеи при внедрении в оборот продукции того или иного рода), а к отказу в удовлетворении исковых требований, причём в процессе только против ответчика, который заявил о длительном неиспользовании патента.

Интересно, что ещё в 1908 г. в США компания-инноватор пыталась защититься от патентного рейдера ссылкой на то, что патентообладатель не использовал запатентованное им изобретение. Однако довод ответчика не был принят судом, который указал, что патентообладатель вправе использовать исключительные права по принадлежащему ему патенту любым образом, что, в частности, предполагает возможность неиспользования патента вообще. Верховный Суд США, согласившись с судами низших инстанций, отметил, что длительное неиспользование патента, которое не соответствует технологическому прогрессу, теоретически может являться основанием для отказа в применении экстраординарной меры судебной защиты – судебного запрета на использование соответствующей технологии [50].

Однако полагаем, что возможно требовать от патентообладателя использования принадлежащего ему исключительного права, поскольку в противном случае патентообладатель (даже если он не является патентным вымогателем) накапливает патенты исключительно для того, чтобы исключить конкурентов. Например, в 2011 г. между Apple и Google началась патентная война – два технологических гиганта начали скупать патенты, которые теоретически были использованы конкурентами при создании комплексных товаров (смартфоны, мобильные ОС [11] и т.д.) с целью в дальнейшем установить конкуренту препоны в реализации товаров, в которых соответствующие технические решения применяются [10]. В то же время Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности в статье 7 устанавливает, что охрана и реализация прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологий к взаимной выгоде производителей и пользователей технологических знаний. Как закреплено в ст. 1 преамбулы к Директиве 2004/48/ЕС, «охрана интеллектуальной собственности важна не только для поддержания инноваций и творчества, но и для развития рынка труда и улучшения конкуренции» [19, с. 76].

В связи с вышеизложенным предлагаю дополнить ст. 1406 ГК РФ пунктом следующего содержания: «В случае предъявления патентообладателем требований, вытекающих из пунктов 3 и 4 статьи 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд отказывает в удовлетворении исковых требований, если ответчик докажет, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, на которые был получен патент, непрерывно не использовались в течение пяти лет».

Ограничение права патентообладателя на получение судебного запрета (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) или на изъятие материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности (пп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Лица, злоупотребляющие патентными правами, часто предъявляют иски к крупным инновационным компаниям, выпускающим комплексные, технологически сложные товары, для которых запрет использовать технологию в производстве массового продукта (например, модели iPhone) может привести к огромным издержкам, связанным с изменением производственных цепочек. Угроза же конфискации такого рода уже произведённых товаров и вовсе может привести к столь существенным потерям, что восполнить их уже не удастся.

Идея ограничить возможность защиты патентных прав исключительно возможностью предъявления требования об убытках либо выплате компенсации в твёрдой форме давно рассматривается в экономическом анализе права [16, с. 109]. Примечательно и то, что Верховный Суд США в 2006 году ограничил возможность применения судебного запрета при защите патентных прав [17, с. 26], выработав следующий тест:

- 1) столкнулся ли истец с непоправимым вредом при отсутствии запрета;
- 2) хватает ли истцу адекватных средств защиты по закону помимо запрета на использование ОИС;
- 3) соответствует ли запрет будущим публичным интересам;
- 4) есть ли баланс тягот сторон в пользу выдачи отказа.

Представляется разумным ввести нормы, ограничивающие возможность применения подобных, реституционных, методов защиты (liability rule).

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить ст. 1252 ГК РФ пунктом 1.1 следующего содержания: «Применение мер защиты прав патентообладателей, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, допустимо, только если применение иных мер защиты не может обеспечить защиту исключительного права. Применение мер, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, может считаться несоразмерным, в частности, если патентообладатель не

использовал принадлежащее ему исключительное право или если исключительное право используется нарушителем патента в массовом производстве комплексных товаров».

Иные возможные меры, которые могли бы ограничить деятельность патентных рейдеров.

Во-первых, возможно расширение прав преждепользователей. В настоящий момент преждепользователи, т.е. лица, которые до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовали на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение, обладают правом на использование такого решения без расширения объема использования. При этом расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца не допускается (пункт 29 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. [27]).

Однако подобное толкование соответствующей нормы приводит к тому, что при производстве иных технологических изделий преждепользователь не имеет права на безвозмездное использование решения, что может привести к негативным последствиям. Так, если решение использовалось при производстве одного смартфона, перенести его на производство иного смартфона той же линейки уже не представляется возможным, поскольку это расширение объёма использования. Предлагается расширить права преждепользователей, позволив внедрять им соответствующие решения при самостоятельном производстве любого вида продукции [24, с. 107-111].

Во-вторых, подавляющее большинство патентных вымогателей не ведут коммерческо-производственную деятельность, занимаясь лишь скупкой патентов и получением лицензионных отчислений с них. Несмотря на то что данный критерий распространяется в том числе и на университеты,

научные лаборатории и проч., а также на то, что его достаточно легко обойти [26, с. 29-36], использование его при установлении дополнительного публичного давления может увеличить расходы рейдеров. В связи с этим возможно внесение поправок в налоговое законодательство, в соответствии с которыми, например, для коммерческих юридических лиц, чей доход на 80 и более процентов формируется за счёт уплаты лицензионных платежей, устанавливается повышенная ставка налога на прибыль. От уплаты налога по повышенной ставке должны быть освобождены некоммерческие юридические лица (к которым относится большинство научных учреждений), а также коммерческие юридические лица, которые докажут ведение ими самостоятельной научной деятельности, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и т.д.

Таким образом, следует резюмировать, что проблема патентного рейдерства достаточно серьезна. Она представляет собой угрозу развитию цифровой экономики, тормозит процесс ее развития. Это угроза новым идеям и разработкам, поскольку патентному вымогательству могут подвергаться не только крупные участники бизнеса, но и стартапы, которые только вчера появились на рынке. Однако предотвратить патентное рейдерство, а также начать эффективно бороться с ним было бы намного проще, если бы в действующее законодательство были внесены всего несколько изменений.

Заключение

В качестве подведения итогов проведённого исследования сделаем следующие выводы:

1. Изобретение как объект патентных прав должно соответствовать как общим критериям правовой охраны, предусмотренным для всех без исключения объектов патентного права, так и специальным критериям. Среди таких критериев целесообразно выделить критерии материальные (относящиеся к сущности идеи положенной в основу изобретения) и формальные, относящиеся к требованиям процедурного или иного формального характера (например, отсутствие соответствующего результата в перечне объектов, которые не могут подлежать правовой охране в качестве изобретения).

2. Признак результата интеллектуальной деятельности применительно к изобретению выражается в том, что такое изобретение является продуктом мышления, представлением человека нематериального, идеального характера о предметах, процессах и прочих явлениях мира материального. Таким образом, человек получает «новое знание» об окружающем нас мире, происходящих в нём процессах. Именно такое «новое знание» и подлежит охране, в т.ч. в качестве изобретения.

3. Критерий научно-технической сферы, означает, что новое знание нематериального характера, которое подлежит патентной охране, сформировано в сфере отрасли, которая охватывает фундаментальные и прикладные научные исследования, а также деятельность по созданию новых технологических решений.

4. Установлено несоответствие способа изложения ч. 1 ст. 1350 ГК РФ в котором имеется два абзаца и оба они определяют критерии, по которым изобретению предоставляется правовая охрана. При этом, прочтение и буквальное толкование каждого абзаца указанной нормы по

отдельности не предполагает под собой какую-либо отсылку к условиям предоставления правовой охраны, изложенным в другом абзаце указанной нормы. Кроме того, существуют и общие критерии предоставления правовой охраны объектом патентных прав изложенные в ст. 1349 ГК РФ. Обозначенные разногласия в содержании указанных норм относительно критериев предоставления правовой охраны изобретениям, которые связаны с отсутствием формулировок, предполагающих их взаимосвязь между собой (необходимость соблюдения всех критериев предоставления правовой охраны), подлежит решению способов внесения изменений в ч. 1 ст. 1350 ГК РФ, в результате чего, она может быть изложена следующим образом:

«1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению при условии соответствия их общим критерием патентоспособности, предусмотренным в ст. 349 настоящего Кодекса и требованиям, установленным настоящей нормой.

Для предоставления изобретениям правовой охраны, последние, кроме соответствия общим критериям, должно являться новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо».

5. Требование к подаче заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец урегулированы на двух уровнях. Первый уровень – это положения ГК РФ и международных договоров, в частности Евразийской патентной конвенции 1994 года. Требования носят общий характер, содержатся указания на перечень документов, которые прилагаются к заявкам и их общие требования. Второй уровень правового регулирования заключается в принятии Минэкономразвития РФ трёх подзаконных нормативных правовых актов, которые детализируют законодательные требования к подаче заявок и устанавливают конкретные

требования к содержанию документов по перечню, установленному в федеральном законе (ГК РФ).

6. Одной из проблем практического характера является вполне закономерное стремление авторов изобретений и других заинтересованных лиц в сохранении в секрете отдельных технических решений и нюансов регистрируемого объекта интеллектуальной собственности, в целях недопущения использования собственных наработок конкурентами в процессе их изобретательской деятельности или несанкционированного «копирования» изобретения, промышленного образца или полезной модели. Формально, сокрытие таких деталей изобретения, промышленного образца или полезной модели может привести к отказу в выдаче патента по причине непредоставления всей информации, отражающей сущность или все существенные признаки регистрируемого объекта.

7. Установлено, что требуют своего совершенствования и правила о предоставлении трехмерных моделей изобретения или полезной модели, поскольку из текущей редакции норм ст. 1375 и 1386 ГК РФ, не возможно сделать достоверный вывод о том, как поступать в случае, если предоставления такой трёхмерной модели необходимо для раскрытия сущности, например, изобретения, но никто не может обязать автора сделать это, поскольку из этого же правила следует, что её предоставление является правом, а не обязанностью автора. Одновременно с этим, в выдаче патента может быть отказано если в предоставленных документах не раскрыто существо или все существенные признаки регистрируемого объекта.

Возможным способом решения возникшей проблемы является изменение редакции п. 4 ч. 2 ст. 1375 и ч. 2 ч. 2 ст. 1376 ГК РФ следующим образом:

— пункт 4 части второй статьи 1375 ГК РФ:

«4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе, если уполномоченным органом, при рассмотрении заявки это будет признано необходимым, его трехмерную

модель в электронной форме. По желанию заявителя, трехмерная модель в электронной форме может предоставляться вне зависимости от требования уполномоченного органа».

— пункт четвёртый части второй статьи 1376 ГК РФ:

«4) чертежи и трехмерную модель полезной модели в электронной форме, если уполномоченным органом, при рассмотрении заявки это будет признано необходимым. По желанию заявителя, трехмерная модель в электронной форме может предоставляться вне зависимости от требования уполномоченного органа».

Список используемой литературы и используемых источников

1. Амелина К.Е. Ноу-хау и патентная форма охраны : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности Роспатента. - Москва, 2007. - 24 с.
2. Богданова Т.Д. Правовой Режим полезной модели в РФ // Армия и общество. 2015. №1. С. 50-53.
3. Богданова Т.Д. Место объектов патентных прав в системе объектов гражданских прав // Инновации и инвестиции. 2014. №10. С. 234-237.
4. Благополучная К.В. Единая патентно-правовая охрана изобретений на территории Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана как средство его инновационного развития : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Благополучная Камила Владимировна; [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности]. - Москва, 2014. 25 с.
5. Будяков О.Е. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их функции : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Будяков Олег Евгеньевич; [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности]. - Москва, 2017. - 30 с.
6. Булгакова Р.Х. Некоторые вопросы правовой охраны изобретений в Казахстане : На примере охраны изобретений в области медицины, биотехнологии и сельского хозяйства : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности Роспатента. - Москва, 2006. - 25 с.
7. Васильева Е.Н. Юрисдикционная форма защиты в области патентного права // Труды Института государства и права РАН. 2017. №6. С. 25-43.

8. Винковский В.И. Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению патентной охраны : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Винковский Владимир Игоревич; [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности]. - Москва, 2016. - 27 с.
9. Воронцов С.О. Совершенствование правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности Роспатента. - Москва, 2004. - 26 с.
10. Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые механизмы борьбы // Закон. 2013. № 9. С. 68-79.
11. В США допускается патентирование программ для ЭВМ. Интересно, что подобная возможность, ранее существовавшая в Новой Зеландии, в 2013 году была заблокирована. [Электронный ресурс] // URL: <https://lenta.ru/news/2013/08/29/software> (дата обращения: 25.09.2021)
12. Джанибеков Б.Н. Правовая природа результата интеллектуальной деятельности // Вестник науки и образования. 2018. №11. С. 59.
13. Гумеров Л.А. Понятие и виды юридических гарантий реализации субъективных прав и свобод в научно-технической сфере // ВЭПС. 2014. №4. С. 132-135.
14. Годовикова Д.Е. Патентные вымогатели. Как защититься от патентной атаки // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. №2. С. 98-106.
15. Евразийская патентная конвенция: Москва, 9 сентября 1994 г. (ратифицировано в соответствии с ФЗ от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ) [Электронный ресурс] // URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/evraziyskaya-patentnaya-konvenciya> (дата обращения: 25.09.2021)
16. Зинов В.Г., Куприянова О.И. Экономика патентования // Экономика науки. 2015. №1. С. 26-39.

17. Зинов В.Г., Романова Н.В., Куприянова О.И. Зарубежное патентование: стратегия и затраты // Экономика науки. 2015. №2. С. 109-117.
18. Зайцева Е.В. К вопросу о понятии и признаках объектов патентного права, обусловленных особенностями их правового режима // Вестник экономической безопасности. 2019. № 4. С. 84.
19. Зеленый робот на тропе войны Google пожаловался на патентные козни конкурентов Android [Электронный ресурс] // URL: <https://lenta.ru/articles/2011/08/05/saveandroid> (дата обращения: 25.09.2021)
20. Ильин А.В. К вопросу о возможности возмещения досудебных расходов по правилам главы 9 АПК РФ // Закон. 2013. NN№ 1. С. 127-132.
21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «Консультант Плюс».
22. Крузина Е.В. Понятие и признаки изобретений, полезных моделей и промышленных образцов как объектов патентного права // Инновации в информационно-аналитических системах. 2014. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-priznaki-izobreteniy-poleznyh-modeley-i-promyshlennyh-obraztsov-kak-obektov-patentnogo-prava> (дата обращения: 29.08.2021).
23. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 377.
24. Лиджеева К.В. Досудебный (административный) порядок защиты патентных прав // Вестник КалмГУ. 2013. № 2. С. 107-111.
25. Михайлиш В. Л., Рябушенко А. А. Понятие и признаки промышленного образца // НОМОТНЕТІКА: Філософія. Соціологія. Право. 2011. №14 (109). С. 140.

26. Мещеряков В.А. Развитие российского патентного законодательства на современном этапе // Имущественные отношения в РФ. 2012. № 4. С. 29-36.

27. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утверждённый Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. // СПС «Консультант Плюс»

28. Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2014.2014 № 309-ЭС14-116 // СПС «Консультант Плюс».

29. Определение Конституционного Суда РФ по запросу Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2016 г. № 448-О // СПС «Консультант плюс».

30. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право; Право интеллектуальной собственности: тесты : учебное пособие : [авторское право, права, смежные с авторскими, право на топологии интегральных микросхем, патентное право и др.] / [Булаевский Б. А. и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. - Москва : Проспект, 2016. 62 с.

31. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общей редакцией Л. А. Новоселовой. - Москва : Статут. Т. 4: Патентное право / [Алексеева О. Л., Ворожевич А. С., Гринь Е. С. и др.]. - 2019. 657 с.

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 218 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.04.2020 № 502) [Электронный ресурс] // URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/218-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-21-marta-2012-g-218#p> (дата обращения: 25.09.2021)

33. Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения

документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Составы сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Составы сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение»: зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2016 г. регистрационный № 42800 (в ред. согл. Приказа Министерства экономического развития РФ от 31 марта 2021 г. № 155) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 13 июля 2016 г.

34. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Составы сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель»: зарегистрирован в Минюсте РФ 25 декабря 2015 г., регистрационный №

40244 (в ред. согл. Приказа Министерства экономического развития РФ от 10 ноября 2020 г. № 746) // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2015 г..

35. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г. № 695 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Составы сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец»: зарегистрировано Минюстом РФ 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40242 (в ред. согл. Приказа Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2020 г. № 770) // Официальный интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2015 г.

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант»

37. Постановление Президиума ВАС РФ от 29.03.2011 № 13923/10 // СПС «Консультант Плюс»

38. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 № 5851/11 // СПС «Консультант Плюс»

39. Постановление Суда по интеллектуальным правам РФ от 26.01.2015 № С01-1350/2014 по делу № А41-56978/2012 // СПС «Консультант Плюс».

40. Сухарева А.Е. Непрактикующие лица: патентные тролли или потерпевшие от нарушения патентообладателя? // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2017. № 10. С. 37-48.

41. Семёнов Е.В. Научно-технологическая сфера (сфера НИОКТР): способы представления объекта // Управление наукой и наукометрия. 2013. №14. С. 87-88

42. Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (в ред. согл. указов Президента Российской Федерации от 21.05.2012 г. № 636; от 27.06.2012 г. № 906) [Электронный ресурс] // URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/ukaz-prezidenta-rf-ot-24-05-2011-673-lquo-o-federalnoy-sluzhbe-po-intellektualnoy-sobstvennosti-raquo/download> (дата обращения: 25.09.2021)

43. 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» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.

44. Федеральный закон от 27 декабря 2018 № 549-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 53 (часть I). Ст. 8475.

45. Федеральный закон от 20.07.2020 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 30. Ст. 4743.

46. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. Ст. 5201.

47. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. согл. ФЗ от 1 июля 2021 г. № 295-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52. (часть I). Ст. 5496.

48. Scheld Cyber Act [Электронный ресурс] // URL: <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4792/text> (дата обращения: 25.09.2021)

49. The Cyber Shield Act. Is the Legislative Community Finally Listening to Cybersecurity Experts? [Электронный ресурс] // URL: <http://icitech.org/wp-content/uploads/2017/04/ICIT-Analysis-The-Cyber-Shield-Act.pdf> (дата обращения: 25.09.2021)

50. Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 U.S. 405 (1908) [Электронный ресурс] // URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/210/405/> (дата обращения: 25.09.2021)