



Оформление патентных прав

Борис Выгодин,
к.т.н., патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный

Патентным законом РФ (п. 1.ст. 3) предусмотрен единый вид охраны на все объекты патентования и единая форма самого охранного документа – патент. Процедура его получения включает несколько стадий: патентный поиск, составление и подачу заявки, рассмотрение заявки в Роспатенте (экспертизу), выдачу патента.

Первая стадия – патентный поиск, необходимый для определения патентоспособности разработки. Поскольку изобретения и промышленные образцы проходят проверочную экспертизу в Роспатенте, подавать заявку, не будучи уверенным в новизне разработки или изделия, не имеет смысла. Поиск можно проводить самому по бумажным (например, в Патентной библиотеке при Роспатенте) или электронным (например, на сайте www.fips.ru) патентным базам данных. Можно поручить поиск специалистам, поскольку он должен проводиться, помимо патентно-информационной базы России, также по 5 – 7 ведущим странам, что без специальной подготовки автору бывает затруднительно. В отношении полезной модели предусмотрена явочная экспертиза (см. ниже), для подачи заявки на нее в таком поиске нет особой необходимости. Тем не менее, и для полезной модели поиск целесообразен, так как позволяет найти аналоги, в отношении которых строится описание заявки на патент (см. *ответы на вопросы 18, 31, 38 в разделе «Консультация» на www.patent-bureau.ru*).

Если результат поиска положительный, составляется заявка на патент. Заявка содержит заявление (обязательно на русском языке), описание, формулу (совокупность признаков), чертежи и/или фотографии, реферат и документ об оплате пошлины за подачу заявки. Требования к составлению заявки и входящим в нее документам формализованы и определены Правилами, утвержденными Роспатентом. Каждый документ заявки имеет определенную форму заполнения, и отступления от нее могут привести к запросу экспертизы или возврату (отзыву) заявки без сохранения приоритета.

Оформленная заявка сдается в Роспатент, ее приоритет устанавливается по дате поступления (если не испрашивается более ранний). При отправке заявки почтой время в пути не учитывается, что иногда приводит к потере приоритета. Поэтому заявители сдают заявку непосредственно в Роспатент самостоятельно или через представителя (поверенного).

Поскольку приоритет за тем, кто первым подал заявку, пропускать другого автора при сдаче заявки не стоит. Известен исторический случай когда один крупный изобретатель пропустил другого в дверях Патентного ведомства, причем оба пришли сдавать заявку на аналогичные изобретения. При сдаче одинаковых заявок в один день более «старшей» считается заявка с меньшим номером, присвоенным Роспатентом.

Возможна подача заявки по факсу (п. 1.2 Правил) с последующим представлением ее оригинала на бумажном носителе в течение одного месяца, при этом приоритет сохраняется по дате поступления материалов в Роспатент факсом (см. *ответы на вопросы 33, 54 на www.patent-bureau.ru*).

Так как Роспатент находится в Москве, российским заявителям удобно вести дела с поверенными, находящимися в Москве, которые

могут сдавать заявки непосредственно в Роспатент. Для иностранных заявителей ведение дел с Роспатентом через поверенных России – обязательное условие (п. 2 ст. 15 Закона). При этом поверенный действует по поручению заявителя, зачастую даже устному, поскольку Роспатент не требует от поверенного обязательного представления доверенности (см. там же ответ на вопрос 40).

Экспертиза проводится в две стадии: формальной и по существу. Формальная предусматривает проверку требований к документам и оформлению заявки, экспертиза по существу – проверку соответствия условиям (критериям) патентоспособности. На стадии экспертизы по существу эксперт проводит патентный поиск и принимает решение о выдаче патента или отказе в этом. По установившейся практике экспертиза зачастую направляет уведомление о результатах патентного поиска с найденными аналогами. При этом предлагается скорректировать объем прав или представить доказательства соответствия заявленного объекта условиям патентоспособности. На данной стадии целесообразно обсудить с экспертом формулу патента, скорректировать объем притязаний или убедить эксперта в соответствии предложения условиям патентоспособности, представив доводы, результаты экспериментов и т.д. Правилами предусмотрена возможность переговоров или экспертного совещания с участием заявителя или автора, чем не следует пренебрегать для разъяснения своей позиции при личной встрече с экспертом.

В отношении полезной модели экспертиза по существу не проводится согласно п. 1 ст. 23 Закона, то есть патент выдается под ответственность заявителя. Это зачастую приводит к злоупотреблениям, о чем говорилось в предыдущей статье этого цикла в данном издании (статья «Объекты патентного права»).

Заявитель вправе отозвать заявку на патент до даты регистрации патента (ст. 27 Закона). Это бывает целесообразно в случае, например, доработки более совершенного технического решения или установления нецелесообразности патентования по различным причинам.

Статьей 28 Закона предусмотрена возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель и наоборот, что имеет практический смысл как в первом случае, если экспертиза предполагает отказ в выдаче патента по критерию «изобретательский уровень», так и в обратном случае, когда по уровню техники предложение оказывается достаточно высоким.

По результатам экспертизы возможны решения о выдаче патента или отказе в этом. В первом случае после оплаты пошлины за регистрацию происходит публикация сведений об авторах и патентообладателе, а также реферата в официальном бюллетене, регистрация в Госреестре и выдача самой грамоты патента. Согласно ст. 25 Закона авторы вправе остаться анонимными (не указанными при публикации в бюллетене) (см. *ответ на вопрос 55 на www.patent-bureau.ru*).

При наличии нескольких заявителей им выдается один патент. При утере оригинала патента возможна выдача дубликата.

Законом и Правилами предусмотрено только одно решение экспертизы. Поскольку мнение эксперта субъективно и зависит от его опыта

и квалификации, а также глубины патентного поиска, мотивирования решения и полноты раскрытия объекта в самой заявке, встречаются необоснованные отказы в регистрации. При несогласии с ними апеллировать согласно ст. 21 Закона можно к Палате по патентным спорам в 6-месячный срок после получения такого решения, а при несогласии с последующим решением Палаты – в суд (арбитраж). Оспаривание решения экспертизы в Палате или суде (арбитраже) при наличии у заявителя обоснованных доводов вполне реально и широко практикуется.

Дополнительную информацию по данной теме можно посмотреть на www.patent-bureau.ru в разделе «Консультации» по теме «Патенты», например ответы на вопросы 56, 58, 59, 76.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ АВТОРОВ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ.

У авторов патентов есть личные неимущественные права (на авторство, на имя, на подачу заявки и получение патента), а также имущественные права (на вознаграждение за использование и передачу прав на патент). Об этой особенности (двойственном характере прав) подробнее говорилось в первой статье этого цикла. Рассмотрим данные права.

Личные неимущественные права, основу которых составляет право авторства. Оно представляет собой основанную на законе и факте регистрации патента возможность признаваться автором, создателем патента. Это право предполагает запрет другим лицам именоваться авторами данного патента. Данное право является неотчуждаемым личным правом, охраняемым бессрочно, и признается за физическим лицом, творческим трудом, создавшим патент. При нескольких авторах все они именуется соавторами и сопутствующая этому проблема лжесоавторства стара, как и стремление людей изобретать.

Согласно п.2 ст.7 Патентного закона не признается творческим вкладом оказание технической, организационной или материальной помощи авторам, а также помощь в оформлении прав на патент. До принятия Патентного закона 1992 года при подаче заявления указывался конкретный творческий вклад каждого соавтора, что ставило некоторый заслон лжесоавторам, особенно из числа руководителей предприятий. В то время «вписаться в соавторы» было единственной возможностью легально получить приличное вознаграждение (максимальное составляло 20000руб, что соответствовало стоимости трех «Жигулей»). Но тогда патентов фактически не было, а были авторские свидетельства, принадлежащие государству.

Сейчас в таком лжесоавторстве практически нет нужды, т.к. все получает владелец патента, как и герой рассказа О.Генри. В норме п.2 ст.7 Закона заложена «мина». В случае признания одного из авторов, не принимавшим творческого участия в создании патента, последний может быть аннулирован. Этим пользуются в качестве инструмента при «патентных войнах». Например, одному из авторов патента делается предложение, «от которого трудно отказаться», после чего автор отказывается от своего авторства и согласно пп. 4 п. 1 ст. 29 Закона это служит основанием для подачи иска в суд и последующего аннулирования патента. Либо наоборот, появляется автор, которого «забыли» указать, с теми же последствиями в отношении действия патента, на радость разрушителям патента.

Право на имя – обеспеченная законом возможность автора патента требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о патенте, в том числе в заявке на патент и самом патенте, причем без искажений. Это право предусматривает также возможность выступать как под собственным именем, так и анонимно, поэтому в заявлении на выдачу патента предусмотрена соответствующая графа (п.3.1 Правил составления и подачи заявки).

Право на подачу заявки и получение патента предполагает также передачу данного права автором другому лицу. То есть, можно передать право на подачу заявки еще до ее подачи, а можно пере-

дать это право после подачи заявки, но до регистрации патента (п.2 ст.20 Закона). Речь идет о передаче имущественных прав, а не права авторства, которое является неотчуждаемым от автора, и в случаях, когда авторы указаны в качестве заявителей. После же получения патента право распоряжаться им, в том числе продать (уступить) патент принадлежит патентообладателю.

К имущественному праву авторов при использовании патента относится право на вознаграждения в размере, оговоренном в соглашении с патентообладателем. Это относится также и к авторам служебных патентов, патент, на который получен работодателем, либо последним передано право на патент другому лицу, либо разработка сохранена в тайне. Если же автор патента является также и патентообладателем, то он, кроме права на вознаграждения за использование патента, имеет право на вознаграждение за уступку патента и продажу лицензий.

«Дележ» вознаграждения между авторами – дело непростое. И если разделить вознаграждение между двумя авторами можно по принципу «один делит, другой выбирает», то с увеличением числа авторов споры о разделе вознаграждения возрастают. Зачастую после дележа процентов общая их сумма превышает 100% и желающих поступиться своей долей не находится. В любом случае все определяется соглашением между авторами, которое может быть написано как до подачи заявки, так и после ее подачи. Последний вариант чаще приводит к спорам, т.к. обычно любая недоговоренность в начале дела приводит к недоразумению в конце. Точку в спорах о разделе вознаграждения ставит суд (ст.31 Закона).

У патентообладателей есть исключительное право на использование патента (ст.10 Закона), т.е. его введение в гражданский оборот без нарушения прав других патентообладателей (см. ниже «старший патент»), а также право на распоряжение патентом (в виде уступки патента или выдачи лицензии).

Под использованием понимается введение в гражданский оборот продукта или способа по патенту путем его изготовления, применения, ввоза, хранения с целью продажи, предложения к продаже, продажи и т.д. Право на использование реализуется также в виде запрета на использование патента другими лицами (за исключением законного введения патента в оборот этими лицами - принцип «исчерпания прав», см. далее по теме «Ограничения патентных прав»). Если патент принадлежит нескольким лицам, то согласно п.1 ст.10 Закона каждое лицо вправе использовать патент, но продать его или дать лицензию возможно только с общего их согласия.

Использованием согласно п.2 ст.10 Закона признается наличие в продукте или способе каждого признака независимого формулы патента. Поэтому, если в формуле патента целиком используются все признаки более раннего («старшего») патента, последний также признается использованным, что требует получения согласия его владельца на использование.

В идеале нужно оформлять три соглашения: между патентообладателями (если их несколько), между патентообладателями и авторами, а также между самими авторами.

Право на распоряжение патентом реализуется в двух формах: уступкой патента (ст.10 Закона) и выдачей лицензий (ст.13 Закона). Права и обязанности сторон этих договоров регламентированы положениями ГК РФ о сделках и договорах, а также Правилами Роспатента. Договоры подлежат обязательной регистрации Роспатентом и без нее недействительны, как и все платежи по ним, что зачастую приводит к налоговым претензиям и судебным делам.

Уступка бывает полная или частичная (один из владельцев патента уступает свою долю другому владельцу или с обязательного согласия (согласно указанной выше норме п.1ст.10 Закона) другого владельца - третьему лицу). Первоначальный владелец передает все права правопреемнику и не вправе как-либо влиять на использование патента.

Лицензия, т.е. разрешение на использование патента другим лицом, имеет много видов, подробно они будут рассмотрены в одной из последующих статей, но основными являются исключительная и неисключительная. Первая заключается в передаче исключительных прав одному пользователю (лицензиату), при этом владелец патента (лицензиар) теряет возможность предоставлять лицензии другим лицам. При неисключительной лицензии лицензиар оставляет за собой право предоставлять неограниченное количество лицензий другим лицам.

Как ни парадоксально, но помимо прав у патентообладателей есть и обязанности. К ним относится обязанность ежегодно платить пошлины за поддержание патента. Если не платить эти пошлины, патент аннулируется. Также обязанностью является использование патента самим патентообладателем и/или третьими лицами по лицензии от патентообладателя. При неиспользовании патента в течение определенного срока согласно п.3 ст.10 Закона возможна выдача принудительной лицензии третьим лицам в судебном порядке.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ относятся к случаям, когда действия по использованию патента третьими лицами не нарушают патентных прав его владельца. Такие действия описаны в ст.11,12,30¹ Патентного Закона и содержат следующие случаи:

Согласно ст.11 Закона:

- когда патент использован в конструкции или при эксплуатации транспортного средства иностранного государства, временно или случайно находящегося на территории РФ;
- при проведении научного исследования или эксперимента над продуктом, способом или изделием, в которых использован патент;
- в случае использования патента при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением патентообладателя и последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
- при использовании патента для личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, без получения прибыли (дохода);
- в случае разового изготовления запатентованного лекарственного средства в аптеках по рецепту;
- при введении в гражданский оборот или хранении для этих целей запатентованного продукта или изделия, если они ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ самим патентообладателем или с его разрешения (принцип «исчерпания прав»)

Согласно ст. 12 Закона на основании
права преждепользования:

- когда любое лицо до даты приоритета патента добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора патента тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. Такое лицо сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование патента без расширения объема такого использования (право преждепользования)

При этом данное право может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Эта норма непростая в применении, т.к. например, в случае приготовления к использованию неясен его возможный дальнейший объем, а также возможность самого доказательства использования.

Согласно п. 3 ст. 30¹ Закона на основании
права послепользования

- когда любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента и датой официальной публикации о восстановлении действия патента начало использование этого патента либо сделало к этому приготовления. Такое лицо сохраняет право на дальнейшее

безвозмездное использование патента без расширения объема использования. Указанная норма зачастую применяется конкурентами патентообладателя в случае прекращения действия патента при неуплате пошлины. Для этого отслеживается поддержание патента в силе (из базы открытых реестров патентов на www.fips.ru) и начинается пиковое производство конкурентной продукции во время появления правового «окна». Это открывает возможность фактически неограниченного производства (доказать превышение объема производства при «серых» продажах непросто).

Прекращение действия патента

осуществляется в следующих случаях:

1) в связи с окончанием срока действия патента: для изобретения – 20 лет (в отдельных случаях до 25), для промышленного образца – 15 лет, для полезной модели – 8 лет. Срок отсчитывается от даты приоритета патента. После истечения указанных сроков патенты становятся общественным достоянием и могут свободно и безвозмездно использоваться любыми лицами.

2) досрочно

- согласно ст.30 Закона при отказе патентообладателя - в любое время и по любой причине с даты поступления заявления об этом в Роспатент;
- согласно ст.30 Закона при неуплате пошлины за поддержание патента - с момента истечения срока для ее уплаты;
- согласно ст.29 Закона в случае признания патента недействительным. Данный случай принципиально отличается от первых двух тем, что патент признается недействительным в течение всего срока его действия и аннулируется. И если первые два случая можно сравнить с прекращением брака (разводом), то последний - с признанием брака недействительным, что влечет много неприятных последствий и создает множество трудноразрешимых ситуаций, например, в отношении выплат по патенту, льгот, производства по патенту и др.

Случаи признания патента недействительным (ст.29 Закона):

1. несоответствие запатентованных изобретений, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Законом;
2. наличие в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия;
3. выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета с нарушением условий, указанных в п.7 ст.19 Закона;
4. выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Законом. Или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Законом.

При этом аннулирование по основаниям 1) - 3) производится Палатой по патентным спорам, а по основанию 4) – судом.

Дополнительную информацию по темам данной статьи можно посмотреть на www.patent-bureau.ru в разделе «консультации» по теме «патенты», например, ответы на вопросы 11, 41, 52, 63, 67, 68, 70.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vygodin & partners
346, к.4, д.20, Bol.Cheremushskinskaja str.,
Moscow, 117218, Russia
E-mail: patent-bureau@mail.ru
Tel: + 7(495) 124-90-06
[http:// www.patent-bureau.ru](http://www.patent-bureau.ru)