Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

***кафедра права***

курсовая работа

по гражданскому праву на тему:

«Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца и патентообладателя и их защита»

# Выполнил студент гр.ЭП-96-6

Гаврилюк В.М.

Проверила ст. преп. Моллаева Д.Г.

Москва 1998г.

## План

*Введение*...................................................................................................................1

*Глава 1. Права авторства и преждепользования*.

§1. Право авторства...............................................................................................6

§2. Право преждепользования..............................................................................7

*Глава 2. Судебный и административный порядки защиты прав*.

§1.Судебный порядок защиты прав.....................................................................9

§2.Административный порядок защиты прав....................................................10

*Глава 3. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов*

*и патентообладателей*.

§ 1. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов..............................11

§2. Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей..........14

*Глава 4. Уголовно-правовая ответственность за нарушения прав*

*авторов и патентообладателей*.......................................................................19

*Заключение*............................................................................................................21

Список использованной литературы.................................................................26

Введение.

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

Что же касается закрепленных законом мер защиты прав разработчиков, то они, во-первых, были недостаточно эффектив­ны сами по себе и, во-вторых, — и это главное, — не реализовы­вались на практике. В частности, санкции, которые могли быть применены к нарушителям изобретательских прав, практически не возлагали на них каких-либо дополнительных обременений по сравнению с теми обязанностями, которые они и так должны были выполнить по закону. Так, предприятию, которое использовало изобретение или промышленный образец, но скрыло этот факт и не выплатило автору причитавшееся ему по закону вознаграж­дение, угрожало лишь то, что его в принудительном порядке суд мог заставить рассчитаться с автором. Никакой штрафной ответ­ственности ни перед потерпевшим, ни перед государством нару­шитель не нес. Предусмотренные же законодательством меры административной, дисциплинарной и даже уголовной ответ­ственности непосредственных нарушителей, в частности долж­ностных лиц предприятий, виновных в нарушении прав разра­ботчиков, в реальной жизни практически не применялись. Так, в юридической литературе, в отчетах ВОИР, в обобщениях судеб­ной и прокурорской практики по крайней мере за последние 40 лет не приводилось ни одного конкретного случая реализации мер ответственности в рассматриваемой сфере.

Практическое применение иных мер защиты было крайне затруднено. Изобретатели чаще всего оставались один на один с нарушителями их прав, поскольку получить квалифицирован­ную юридическую помощь по этой категории дел было весьма сложно. Большинство адвокатов не желало вникать в эти слож­ные дела, поскольку получаемые по ним гонорары (ввиду ограни­ченности имущественных возможностей самих авторов) были значительно меньше по сравнению с другими более простыми гражданскими и особенно уголовными делами. Судебные органы также крайне неохотно принимали к своему рассмотрению иски изобретателей, поскольку подобные дела нередко затягивались на многие месяцы и годы, судьям приходилось вникать в сложные технические вопросы, а результатом длительного разбирательст­ва в лучшем случае могло быть решение о присуждении в пользу потерпевшего нескольких сотен или тысяч рублей невыплаченно­го вознаграждения, что обычно было значительно меньше затра­ченных по делу судебных расходов. В этих условиях многие изобретатели, несмотря на очевидность нарушения их прав, просто не обращались за их защитой. По приводимым в юриди­ческой литературе статистическим данным, в целом в масштабах бывшего Союза ССР ежегодно во всех судах рассматривалось не более 250 дел, связанных с изобретательством и рационализа­цией[[2]](#footnote-2). Конечно, многие изобретательские споры в соответствии с ранее действовавшим законодательством не относились к судебной подведомственности, а часть их разрешалась до суда. Но даже будучи увеличенной в несколько раз, эта цифра в условиях массового нарушения прав изобретателей лучше, чем что-либо другое, показывает, что механизм их защиты практически не работал.

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

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

Глава 1. Права авторства и преждепользования.

§1. Право авторства.

Основным личным правом автора объекта промышленной собственности является право авторства, т.е. основанная на зако­не и факте выдачи патента (свидетельства) возможность призна­ваться создателем данного объекта. Она предполагает запрет всем другим лицам на территории страны именоваться авторами изо­бретения, полезной модели или промышленного образца. Право авторства является **неотчуждаемым личным правом** и охраняется **бессрочно.**

Право авторства признается за физическими лицами, творческим трудом которых созданы объекты промышленной собственности. В случае создания объекта несколькими физическими лицами все они считаются его авторами и пользуются принадлежащими им правами по соглашению между собой.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, в частности оказавшие автору (авторам) лишь техническую, организационную или материальную помощь либо только ñïîñîáствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Другим личным правом автора является **право на** **получение** **патента** на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также передачу указанного права другим физическим или юридическим лицам.

Основным имущественным правом не являющегося патентообладателем автора служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца является **право на вознаграждение.** Автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта â òàéне или неполучения патента по данной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Как отмечалось, вознаграждение выплачивается в этом случае в размере и на условиях, устанавливаемых в соглашении между автором и работодателем.

Кроме того, в случае использования работодателем служебного объекта промышленной собственности, патент на который в порядке, установленном п. 2 ст. 8 Патентного закона, получил автор объекта, последний по договору с работодателем вправе получить компенсацию.

Принадлежащее патентообладателю **исключительное** **право использование объекта промышленной собственности** выражается в том, что он вправе применять объект по своему усмотрению, если это не нарушает прав других патентообладателей. Кроме òîãî, патентообладатель вправе запретить использование указанных объектов другим лицам, кроме случаев, когда использование согласно закону не является нарушением прав пaтeнтooблaдaтеля, в частности когда имело место преждепользование.

§2. Право преждепользования.

Суть права преждепользования в силу ст. 12 Патентного зако­на состоит в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на терри­тории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохра­няет право на дальнейшее его безвозмездное использование (без расширения объема). При этом право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место применение тождественного решения или были сделаны необходимые подготовительные работы.

Кроме того, не признается нарушением исключительного пра­ва патентообладателя совершение ряда действий, таких, например, как проведение научного исследования или эксперимента над сред­ством, содержащим изобретение, полезную модель или промыш­ленный образец, защищенные патентами; применение средства, содержащего объект промышленной собственности, в личных целях без получения дохода либо при чрезвычайных обстоятель­ствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях) с пос­ледующей выплатой патентообладателю соразмерной компенса­ции, а также применение данных средств, если они введены в хозяйственный оборот законным путем (ст. 11 Патентного закона).

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

Патентообладатель вправе уступить полученный патент любо­му физическому или юридическому лицу. Договор об уступке па­тента подлежит **регистрации** в Патентном ведомстве, без чего он считается недействительным.

Как патент, так и право на его получение переходят по наследству. Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать защищенный патентом объект промышленной соб­ственности лишь с разрешения патентообладателя на основе ре­гистрируемого в Патентном ведомстве **лицензионного договора** (ст. 13 Патентного закона).

Патентообладатель не только вправе, но и обязан (во избежание негативных последствий ) использовать объект промышленной собственности. При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели — в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора вправе ходатайствовать о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии.

Права патентообладателей и авторов в зависимости от характера их нарушения и вида возникающих споров защищаются в судебном, административном или уголовном порядке.

Глава 2. Судебный и административный порядки защиты прав.

§1.Судебный порядок защиты прав.

Суды, в том числе арбитражные и третейские, в соответствии с их компетенцией рассматривают следующие споры :

1. об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
2. об установлении патентообладателя;
3. о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя;
4. о заключении и исполнении лицензионных договоров;
5. о праве преждепользования;
6. о выплате вознаграждения автору работодателем;
7. о выплате различных компенсаций, а также другие споры, кроме тех, которые отнесены к компетенции Высшей патентной палаты.

Разрешая перечисленные споры, суды, в частности, учитывают, что нарушением исключительного права патентообладателя ( контрафакцией ) признается любое несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

В указанных случаях по требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а виновное в нарушении лицо обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством. При этом требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

Имущественные права патентообладателей защищаются в рамках трехлетнего общего срока исковой давности ( ст. 196 ГК ) , если законом не будут установлены специальные сроки. Личное неимущественное право авторства защищается без ограничения исковой давностью.

Истцы по спорам об авторстве. А также авторы объектов промышленной собственности по спорам, вытекающим из права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

§2.Административный порядок защиты прав.

В административном порядке разрешаются, в частности, споры, связанные с отказом в выдаче патента, с признанием его недействительным, а также с отказом патентообладателя от заключения лицензионного договора.

Заявитель может подать в Апелляционную палату Патентного ведомства ( далее — Апелляционная палата ) возражение на решение об отказе в выдаче патента в течение трех месяцев с даты получения решения. Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение четырех месяцев с даты его поступления. Решение Апелляционной палаты подлежит утверждению генеральным директором Патентного ведомства. При несогласии заявителя с решением Апелляционной палаты он может в течение шести месяцев с даты его получения обратиться с жалобой в Высшую патентную палату Российской Федерации ( далее — Высшая патентная палата ). Решение Высшей патентной палаты является окончательным[[3]](#footnote-3)3 .

В течение всего срока его действия патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случаях :

а) несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности;

б) наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

Возражение против выдачи патента по этим основаниям должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение шести месяцев с даты его поступления. При несогласии с решением Апелляционной палаты по возражению любая из сторон в течение шести месяцев с момента принятия решения вправе подать жалобу в Высшую патентную палату, решение которой является окончательным.

В соответствии со ст. 32 Патентного закона присвоение авторства, принуждение к соавторству и незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности влекут за собой **уголовную ответственность** (ст. 147 УК РФ).

Глава 3. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей.

§ 1. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов.

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

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

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

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

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осу­ществляется путем заявления иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов. Например, P., К. и С., получив охранный документ на изобретение « Приспособление для съема початков с веретен прядильной машины», продолжили работу по совершенствова­нию конструкции. Однако на усовершенствованную конструкцию С. подал заявку только от своего имени и получил охранный документ на дополнительное изобретение. В связи с этим Р. и К. предъявили к нему иск о соавторстве. Свое требование они мотивировали тем, что усовершенствование разработано совмес­тными усилиями всех трех разработчиков. В частности, они доказывали, что ими смонтированы на рукоятках рычаги, один из которых взаимодействует с пластиной, где укреплен эластичный упор. Совместная творческая работа истцов и ответчика была подтверждена также заключением судебно-технической экспер­тизы. Областной суд, установив, что Р. и К. принимали творческое участие в разработке дополнительного изобретения с его призна­ками, перечисленными в формуле, исковые требования удовлет­ворил[[4]](#footnote-4).

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

В тех случаях, когда в соответствии с законом право на получение патента принадлежит не создателю разработки, а работодателю, последний обязан выплатить автору вознагражде­ние за использование разработки в размере и на условиях, определенных соглашением сторон. На основе соглашения сторон определяется также размер компенсации за использование раз­работки в собственном производстве, которую работодатель обя­зан выплатить автору разработки, получившему патент в соот­ветствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ. Если стороны не могут прийти к соглашению или работодатель отказывается от его заключения либо не выполняет условия этого соглашения, автор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении работода­теля к выполнению лежащих на нем обязанностей. Суд своим решением определяет размер, порядок и сроки выплаты возна­граждения или компенсации с учетом тех гарантий, которые установлены п. 1, 3, 5 ст. 32 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. 1,3 ст. 22 Закона СССР «О промышленных образцах», действующими на территории Российской Федерации. Как уже отмечалось, за несвоевременную выплату вознаграждения па­тентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитаю­щейся к выплате.

§2. Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей.

В соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ любое физичес­кое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, в противоречии с настоящим Законом, считается нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 Патентного закона и включают в себя несанкционированное изготовление, примене­ние, вывоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняе­мого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Поскольку содержание перечисленных видов использования за­патентованных объектов уже рассматривалось при характерис­тике прав патентообладателя, нет необходимости еще раз на этом останавливаться. Подчеркнем только, что в Законе названы лишь наиболее типичные виды нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные случаи несанкцио­нированного введения в хозяйственный оборот запатентованных разработок.

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

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

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

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

Если факт нарушения патентных прав доказан, патентооблада­тель вправе применить к нарушителю предусмотренные законом гражданско-правовые санкции или, что то же самое, воспользо­ваться тем или иным способом защиты своих нарушенных прав. Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпев­шим, однако, как правило, он предопределяется видом и послед­ствиями самого нарушения. Предусмотренные законом граждан­ско-правовые способы защиты патентных прав также неоднород­ны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-правовой от­ветственности. Если для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями наруши­теля и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

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

С точки зрения юридической сущности рассматриваемая сан­кция является мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности. Поэтому она в равной мере может быть приме­нена как к виновным, так и к невиновным нарушителям патент­ных прав. Для ее реализации важен лишь сам факт нарушения патентной монополии. Например, патентообладатель может тре­бовать прекращения применения или продажи продукта, защи­щенного патентом, и от того лица, который использовал его, не зная, что продукт был введен в хозяйственный оборот с наруше­нием прав патентообладателя. При этом любое несанкциониро­ванное использование запатентованной разработки предполага­ется незаконным. Лицо, использующее разработку и отрицающее нарушение патентных прав, должно доказать правомерность своих действий. Например, оно может ссылаться на то, что запатентованное средство применялось им при чрезвычайной ситуации либо в личных целях без получения дохода. При недоказанности этих и подобных им обстоятельств лицо призна­ется нарушителем и должно прекратить незаконное использова­ние запатентованной разработки.

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

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

Наряду с возмещением имущественного вреда патентооблада­тель может заявить требование о возмещении ему морального вреда. Основанием такого иска могут быть нанесение вреда коммерческой репутации патентообладателя, переживания в связи с судебным процессом и т. п. Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме и в размере, опреде­ляемом судом, независимо от подлежащего возмещению имущес­твенного вреда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Как уже отмечалось, на практике меры уголовной ответствен­ности за нарушения изобретательских и патентных прав не применяются. По мнению ряда специалистов, это не дискредити­рует данные нормы, поскольку они выполняют превентивные функции[[5]](#footnote-5). Такой вывод представляется спорным. Бездействие механизма уголовной ответственности в условиях, когда наруше­ния прав изобретателей носят массовый характер, порождает атмосферу беззакония. Поэтому более убедительными являются предложения тех ученых, которые предлагают либо вообще исключить из уголовного законодательства эти составы, либо реально применять на практике меры уголовно-правовой ответ­ственности к конкретным нарушителям[[6]](#footnote-6).

Заключение.

Итак, под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению их нарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также меха­низм практической реализации этих мер. В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентооблада­тели, владельцы лицензий и их правопреемники. В новом Патент­ном законе РФ, в отличие от ранее действовавшего законодатель­ства, центральное место совершенно заслуженно отводится за­щите прав патентообладателей. Это и понятно, так как именно они становятся главной фигурой патентных отношений в новых условиях использования запатентованных разработок. Наряду с этим законом обеспечивается защита личных прав непосред­ственных создателей изобретений, полезных моделей и промыш­ленных образцов, а также их имущественных интересов во взаимоотношениях с патентообладателями и другими пользова­телями созданных ими разработок. Что касается лицензиатов, то защита приобретаемых ими прав либо обеспечивается патентооб­ладателями-лицензиарами, либо в соответствии с лицензионны­ми договорами осуществляется ими самостоятельно. В случае смерти авторов или патентообладателей принадлежавшие им права и соответственно права на их защиту переходят к их наследникам.

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

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

Юрисдикционная форма защиты, в свою очередь, охватывает судебный и административный порядки реализации предусмот­ренных законом мер защиты. При этом общим является судебный порядок, так как защита прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, прямо указанных в законе. Административный порядок защиты означает подачу возраже­ний на экспертное заключение в Апелляционную палату Патент­ного ведомства, а также обжалование решений Апелляционной палаты в Высшую патентную палату. Как уже отмечалось, возражение может быть подано в связи с отказом в выдаче патента, вынесенным как по результатам формальной эксперти­зы, так и по результатам экспертизы по существу. Кроме того, Апелляционная палата рассматривает возражения против выда­чи патента ввиду несоответствия охраняемого объекта промыш­ленной собственности установленным законом условиям патен­тоспособности или наличия в формуле изобретения, полезной модели или в совокупности существенных признаков промыш­ленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки. До введения в действие Положения об Апелляционной палате Роспатента и Порядка рассмотрения возражений в Апелляционной палате Роспатента продлен срок действия утвержденных приказом Госпатента СССР от 26 авгус­та 1991 г. № 68 Положения об Апелляционном совете патентной экспертизы при Госпатенте СССР и Порядка подачи и рассмот­рения жалоб и возражений в Апелляционном совете патентной экспертизы[[7]](#footnote-7)7 .

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

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

Возражение на решение об отказе в выдаче патента, принятое по результатам формальной экспертизы, рассматривается в течение двух месяцев с даты поступления возражения в Апелля­ционную палату; возражение против решения экспертизы по существу — в течение четырех месяцев; возражение против выдачи патента — в течение шести месяцев. Решение коллегии принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председательствующего на коллегии является ре­шающим.

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

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

Все остальные патентные и изобретательские споры рассмат­риваются в судебном порядке, в том числе арбитражными и третейскими судами в соответствии с их компетенцией. В час­тности, в судах разрешаются споры об авторстве на изобретение, полезную модель и промышленный образец; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственнос­ти и других имущественных прав патентообладателя; о заключе­нии и исполнении лицензионных договоров; о праве преждеполь­зования; о выплате вознаграждения автору работодателем; о выплате компенсаций, предусмотренных Патентным законом РФ, кроме спора о компенсации за использование объекта про­мышленной собственности в интересах национальной безопаснос­ти, который в соответствии с п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ рассматривается Высшей патентной палатой (ст. 31 Патентного закона РФ). Указанный перечень не является исчерпывающим, и в судах рассматриваются любые другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих их факта создания разработки или выданного патента, кроме споров, относящихся к компетенции Высшей патентной палаты. Рассмотрение изобретательских и патентных споров в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах осуществляется по общим правилам судебной процедуры, отраженным соответственно в Гражданско-процессуальном ко­дексе РСФСР и в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ. Споры, передаваемые по решению сторон в третейский суд, решаются в соответствии с регламентом данного третейского суда.

1. 1 См., напр.: Скрипко В. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. М., 1982. С. 75-76. [↑](#footnote-ref-1)
2. См., напр.: Трубников П.Я. Защита прав изобретателей и рационализаторов в судебном порядке // В.И. 1985. №4. С.25; Чурилов А.В. Слово прокурора // В.В. 1991. № 5. С. 15-16. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Указом Президента РФ от 11 сентября 1997г. № 1008 Правительству РФ поручено образовать в Российском агенстве по патентам и товарным знакам структуру, выполняющую впредь до принятия соответствующего законодательного акта РФ функции Высшей патентной палаты (РГ. 1997. 18 сент. ). [↑](#footnote-ref-3)
4. См.: Скрипко В. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. М., 1982. С. 67-68. [↑](#footnote-ref-4)
5. См., напр.: Чертков В.П. Ответственность за нарушения прав новаторов // В.И. 1987. № 12. С. 15-16. [↑](#footnote-ref-5)
6. См., напр.: Мамиофа И.Э. Ответственность за нарушения прав изобретателей // В.И. 1986. № 8. С. 17-18; Еременко В.И. Ответственность за нарушения в сфере изобретательства // В.И. 1990. № 9. С. 8-9; и др. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 ПиЛ. 1993. № 3-4. С. 15. [↑](#footnote-ref-7)