**Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца**

**Права и обязанности патентообладателя**

(ст. ст. 10 - 13 Закона)

Содержание закрепляемых патентом исключительных прав заключается в том, что, **во-первых**, патентообладатель может по своему усмотрению использовать защищённое патентом изобретение, полезную модель или промышленный образец. **Во-вторых**, он в праве запрещать всем другим лицам использование принадлежащего ему новшества, на которое выдан патент. И, **в-третьих**, он может продать или иным образом переуступить полученный патент, а также разрешить использовать свою промышленную собственность на определённых условиях любому заинтересованному в этом предпринимателю-гражданину либо юридическому лицу.

Монополия патентовладельца на охраняемые объекты промышленной собственности создаёт необходимые правовые предпосылки для включения этих объектов в развивающуюся сегодня в России новую систему экономических отношений, в которой всё большее значение приобретает новый участник экономического оборота - предприниматель.

Полная передача прав на патент другому владельцу оформляется путём заключения “договора об уступке патента” (п.6 ст.10 Закона). Предоставление патентообладателем разрешения на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, защищенных патентом, оформляется путём заключения лицензионного договора. Научно-технические организации- разработчики новой техники, как правило, реализуют свои патентные права на основе лицензионных договоров, заключаемых с заинтересованными предприятиями. Нередко разработка с самого начала ведётся по заказу такого предприятия либо оно приобретает готовую техническую информацию, содержащую запатентованные решения, которые уже используются и доказали свою эффективность.

Гражданско-правовое регулирование лицензионных договоров нетипично для патентного законодательства. В российском законодательстве также впервые даётся определение лицензионного договора, понятие исключительной и неисключительной лицензии.

В соответствии с Законом (п.1 ст.13) по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в предусмотренном договором объёме другому лицу (лицензиату), которое обязуется вносить лицензиару обусловленную договором плату и осуществлять другие определенные договором действия. По исключительной лицензии лицензиат получает исключительное право использовать объект договора в обусловленном объёме на обусловленной территории. Лицензиар в этом случае не в праве не только выдать ещё кому-либо лицензию, но и сам не может использовать предмет договора в оговоренных пределах. За ним сохраняется лишь право на использование в части, не передаваемой лицензиату, например, на другой территории, в другой отрасли и т.д. Поэтому во избежание споров в договоре следует очень чётко определить способы и пределы использования, на которые лицензиат получает исключительные права.

При неисключительной лицензии лицензиар, разрешая лицензиату использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в обусловленном объёме, сохраняет за собой все права, вытекающие из патента, включая выдачу лицензии третьим лицам.

Кроме рассмотренных двух видов лицензий предусматривается ещё возможность выдачи так называемой “открытой лицензии” (п.3 ст.13). Если патентообладатель не рассчитывает на серьёзный спрос со стороны других лиц и заинтересован в снижении патентной пошлины, ему предоставляется возможность сделать официальное заявление Роспатенту о том, что он готов предоставить лицензию любому лицу. При этих условиях он получает льготу по оплате ежегодной патентной пошлины - она снижается на 50%. Лицензиат обязан заключить с патентовладельцем договор об уплате лицензионных платежей. Споры по условиям такого лицензионного договора рассматриваются Высшей патентной палатой. Патентообладатель не может отозвать своё заявление о предоставлении права на открытую лицензию.

Договоры об уступке патента и выдаче лицензии, а также другие договоры, предусматривающие такое условие, должны быть зарегистрированы в Роспатенте. Заключаться договоры могут с момента вынесения решения о выдаче патента и до окончания срока его действия. К заявлению в Роспатент о регистрации договора должны прилагаться:

выписка из договора, заверенная в порядке, установленном в стране его заключения, содержащая предмет договора (объём передаваемых прав, вид лицензии), срок и территорию его действия, имена сторон договора и их юридические адреса, номер патента, заявки, дату приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца. Вместо выписки можно приложить подписанную сторонами копию договора;

подлинник патента (решение о выдаче патента);

квитанция об уплате услуг по регистрации.

Договор вступает в силу с момента его регистрации.

При этом следует иметь в виду, что если патент принадлежит не одному, а нескольким совладельцам, то их взаимоотношения, связанные с использованием патента, должны определяться заключаемым между ними соглашением. Дело в том, что в соответствии с Законом ни один из совладельцев не в праве без согласия остальных распорядиться патентом или правами из патента, т.е. продать патент либо переуступить право использования другим гражданам или организациям. Не требуется согласия других патентообладателей лишь для собственного использования охраняемого объекта промышленной собственности самим совладельцем патента. Однако, как показывает практика, соглашение при наличии нескольких патентовладельцев целесообразно заключить во всех случаях, во избежание столкновения интересов и возникновения споров между совладельцами.

Помимо лицензионных договоров обязательной регистрации в Роспатенте подлежат также договоры о залоге патентных прав (абз.6 п. 5 Положения о Роспатенте).

Патентообладатели - предприниматели преимущественно заинтересованы в применении защищенных технических новшеств в собственном производстве. Для их освоения требуется обычно первоначальное вложение значительных средств. Однако в случае успеха выпуск на рынок новой или улучшенной продукции дает возможность через определенный период не только компенсировать первоначальные затраты, но и получить значительную прибыль, необходимую для дальнейшего развития производства. Новое законодательство о залоге (ст.4 Закона), в соответствии, с которым допускается передача в залог не только вещей, но и прав, позволяет предпринимателю при определенных условиях получить под залог принадлежащих ему промышленных прав кредит для освоения нового изделия. Следует иметь в виду, что патентные права могут быть заложены в пределах срока их действия; например, патент на изобретение, можно заложить на 20 лет, на промышленный образец - на 10 или 15 лет. Существенные условия договора о залоге определены в ст.10 Закона о залоге. Прежде всего залогодатель обязан принять меры, обеспечивающие действительность и неизменность прав, которые составляют предмет залога. Залогодатель не может отказываться от совершения действий, необходимых для обеспечения действительности, не должен совершать действий, влекущих прекращение заложенных прав, обязан принять необходимые меры для защиты этих прав от посягательств со стороны третьих лиц. Для патентных прав это означает, в частности, обязанность залогодателя своевременно платить патентные пошлины, не отказываться от патента, добросовестно защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами.

Если залогодатель не принимает меры, необходимые для защиты залоговых прав от посягательств третьих лиц, залогодержатель вправе предпринять их самостоятельно (п.3 ст.57 Закона о залоге). Однако при защите патентных прав существенное значение имеет непосредственное участие в защите патентообладателя. Если возник спор о заложенном патенте, залогодержатель может для защиты своих интересов выступить в судебном процессе в качестве третьего лица, независимо от того, является ли залогодержатель истцом или ответчиком.

Приведенные условия являются общими для отношений, вытекающих из договора залога. При залоге патентных прав для действительности договора должно быть выполнено еще одно специальное условие - регистрация договора в Роспатенте.

Это вызвано тем, что неисполнение залогодержателем договорных обязательств влечет переход патентных прав, являющихся предметом залога, к залогодержателю. Следовательно, происходит смена правообладателя, что, несомненно, должно отражаться в реестре Роспатента, где зарегистрирован патент.

Другим важнейшим правомочием патентовладельца является подтверждаемое патентом право запретить использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Никто не может без разрешения патентообладателя вводить в хозяйственный оборот или хранить с этой целью продукт, содержащий запатентованный объект, а также применять охраняемый патентом способ. Причем патент, выданный на способ, защищает также продукт, полученный этим способом (действует косвенная защита). Под введением в хозяйственный оборот понимается, и в частности, изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа продукта.

Условия свободного использования защищенных объектов промышленной собственности, когда не требуется согласия патентообладателя, определены Законом и не подлежат расширительному толкованию.

Во-первых, это применение средств, содержащих изобретения, полезные модели или промышленные образцы в конструкции морского, речного, воздушного, наземного или космического транспорта (а также при их эксплуатации), принадлежащего другим странам, при условии, когда такой транспорт временно либо случайно находится на территории Российской Федерации.

Во-вторых, не признается нарушением исключительных прав патентообладателя использование охраняемых патентом объектов, не преследующее какие либо коммерческие цели: при проведении научного эксперимента или исследования, разовом изготовлении лекарств по рецепту врача, а также в иных личных целях для получения дохода.

В-третьих нет нарушения этих прав, если применение каких-либо изделий (орудий, инструментов и т.п.), которые содержат запатентованные решения, вызвано чрезвычайными обстоятельствами: стихийным бедствием, катастрофой, крупной аварией. Однако в этом последнем случае патентообладатель в праве получить соразмерную компенсацию.

Патентообладатель не может предъявить претензию пользователю, если используемые средства, подпадающие под патентную охрану, введены в хозяйственный оборот законным путем.

Наряду с этим сохраняются традиционные формы ограничения прав патентообладателя: право преждепользования, выдача принудительной (неисключительной) лицензии на том основании, что патентообладатель не использует или недостаточно использует запатентованные решения, а также в том случае, когда это диктуется интересами национальной обороны.

В соответствии с нормами о праве преждепользования любой гражданин или юридическое лицо, которые до даты приоритета независимо от автора изобретения, полезной модели или промышленного образца создали и использовали на территории России тождественное решение или сделали необходимые приготовления к использованию, сохраняют право на дельнейшее безвозмездное использование без расширения объема использования. Право преждепользования может быть передано другому лицу только при переходе к этому лицу производства, где применялось данное новшество.

Наряду с широким объемом прав Закон устанавливает и обязанности патентообладателя. Основная его обязанность - использовать охраняемый объект промышленной собственности в течение установленного срока:

для изобретений и промышленных образцов - 4 года с даты выдачи патента;

для полезных моделей - 3 года.

Если патентообладатель не может сам использовать запатентованное новшество, то он обязан выдать лицензию на его использование. В противном случае любой предприниматель, желающий и готовый использовать охраняемый объект, может обратиться в Высшую патентную палату с ходатайством о выдаче ему принудительной лицензии. Принудительная лицензия выдается только на условиях неисключительной лицензии; право патентообладателя на использование своих патентных прав, включая выдачу лицензий другим лицам, не ограничивается. Высшая патентная палата, прежде чем вынести решение о предоставлении принудительной лицензии, проверяет соблюдение необходимых для этого условий. Во-первых, действительно ли истек установленный Законом срок для обязательного использования изобретения или соответственно полезной модели, промышленного образца самим патентовладельцем, во-вторых, были ли уважительные причины, по которым патентовладелец не мог начать использование. Он должен обосновать эти причины. И, в-третьих, действительно ли имел место отказ со стороны патентовладельца о выдаче добровольной лицензии. Только после установления всех этих обстоятельств Высшая патентная палата выносит решение об отказе и выдаче принудительной лицензии или о выдаче лицензии. В решении о выдаче принудительной лицензии определяются пределы использования запатентованного продукта, способа или промышленного образца, размер лицензионных платежей, сроки и порядок их выплаты. Важно, что при определении размера платежей Закон предписывает исходить из рыночной цены лицензии.

Исключительный порядок в целях защиты интересов патентообладателей установлен для выдачи принудительных лицензий, когда это диктуется условиями, связанными с национальной обороной. Решение о выдаче принудительной лицензии в интересах национальной обороны может быть принято только правительством Российской Федерации. В решении должен быть также определен размер компенсации, которая выплачивается патентообладателю за такое использование. Разногласия по поводу размера компенсации рассматривает Высшая патентная палата.

**Условия патентоспособности**

Изобретения (ст.4 Закона)

**Закон выделяет три основных требования, которым должно отвечать патентоспособное изобретение:**

**во-первых,** оно должно быть новым;

**во - вторых,** обладать изобретательским уровнем,

**в - третьих,** быть пригодным для промышленного применения.

Предложения, хотя и подпадающие под указанные признаки, не признаются изобретениями, если их использование противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

**Изобретение признается новым,** если оно не известно исходя из уровня техники, достигнутого на дату приоритета изобретения. При определении уровня техники принимаются во внимание все виды сведений, ставшие общеизвестными на эту дату в России или за рубежом (мировая новизна) из любого письменного или устного источника:

российские и иностранные издания;

экспонаты, помещенные на выставках;

публичные сообщения (научные отчеты, доклады, лекции) раскрывающие сущность изобретения;

а также сведения из практического опыта об открытом применении изобретения.

**Критерием общеизвестности** служит возможность любого лица ознакомиться с источником законным путем. При этом следует иметь в виду, что автор изобретения имеет льготу: если информация об изобретении была опубликована или иным образом разглашена автором (или иными лицами, получившими ее от автора) **не более чем за 6 месяцев до подачи заявки, это не препятствует патентованию.**

Принцип общедоступности источников, порочащих новизну изобретения, не распространяется на ранее поданные заявки других лиц на изобретения и полезные модели (если они не были отозваны), а также запатентованные в России изобретения и полезные модели. Последние учитываются с даты их приоритета независимо от даты опубликования.

**Изобретательский уровень,** по существу, служит дополнительной качественной характеристикой новизны изобретения. Он оценивается на основе общепринятого в патентной практике критерия - **знаний специалиста в данной области техники**. База знаний определяется тем же уровнем техники, что и новизна изобретения. Однако при этом не принимаются во внимание ранее поданные неопубликованные заявки и запатентованные изобретения. Для признания в заявленном предложении изобретательского уровня оно не должно быть очевидным для специалиста, т.е. логически следовать из знаний, которыми может обладать такой специалист на дату подачи заявки.

**Под промышленной применимостью понимается** пригодность изобретения к использованию в любой отрасли промышленной деятельности, включая здравоохранение, сельское хозяйство и др. Требование промышленной применимости связано с признанием изобретениями предложений, относящихся к области техники, - технических решений. Об этом же свидетельствует классификация патентоспособных изобретений по трем видам: **устройства, способы и вещества, а также способ их применения по новому назначению.**

Предложение, которое не подпадает ни под один из этих видов, не может быть признано изобретением.

**Под устройствами понимаются конструкции и изделия; под способами - процессы выполнения взаимосвязанных действий над материальными объектами**, необходимые для достижения поставленной утилитарной цели. **К веществам относятся индивидуальные соединения**, а также высокомолекулярные соединения и объекты генетической инженерии (плазмиды, векторы, рекомбинантные молекулы нуклеиновых кислот), составы, смеси и продукты ядерного превращения.

Наряду с техническими решениями правовой режим охраны изобретений в порядке исключения распространяется на ряд **объектов нетехнического характера** , которые прямо указаны в Законе. Их перечень не может быть расширен. Это - **новые штаммы микроорганизмов (применение известных штаммов по новому назначению), культуры клеток растений и животных.** Различаются индивидуальные штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных. **Для более четкого отграничения патентоспособных изобретений от иных предложений в Законе приводится перечень предложений, которые не признаются изобретениями.**

Из охраны исключаются предложения, относящиеся к двум основным группам. **Во-первых,** неохраняемые предложения научного, технического и организационного характера:

научные теории и математические методы;

методы организации и управления хозяйством;

условные обозначения, расписания, правила;

методы выполнения умственных операций;

проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий.

**Во-вторых**, результаты интеллектуальной деятельности, подпадающие под иной режим охраны: алгоритмы и программы для вычислительных машин, решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем; сорта растений и породы животных.

**Программы для вычислительных машин охраняются авторским правом в соответствии с Законом о правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных и Законом об авторском праве и смежных правах.** Под программой понимается “совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определённого результата”. Под базой данных понимается “совокупность данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ”.

Охраняются все виды программ, включая операционные системы и программные комплексы, независимо от языка и форм выражения.

**Решения, касающиеся внешнего вида изделий, могут охраняться как промышленные образцы на основе соответствующих положений Патентного Закона.**

Топология интегральных микросистем защищается специальным Законом о правовой охране топологий интегральных микросхем. Такая защита введена в России впервые, что обусловлено развитием этой области науки и техники и актуализацией в связи с этим проблем защиты прав авторов и пользователей. Предметом охраны по Закону является “пространственно - геометрическое расположение совокупности элементов микросхемы и связей между ними”. **Под интегральной микросхемой (ИМС) понимается микроэлектронное изделие в окончательной или промежуточной форме, предназначенное для выполнения функций электронной схемы.**

Топологии ИМС защищаются на основе их регистрации в Российском агентстве по правовой охране программ ЭВМ, баз данных и топологий ИМС.

Основным требованием, предъявляемым к охраняемой топологии, является ее оригинальность. Оригинальной признается топология, удовлетворяющая двум условиям. Во-первых, она должна представлять собой результат самостоятельной творческой деятельности автора, во - вторых, совокупность входящих в нее элементов и связей между ними не должна быть общеизвестной. Критерием общеизвестности служат знания специалистов-разработчиков и изготовителей ИМС. Причем сами элементы могут быть известны. Установлено также требование к форме воплощения топологии: она должна быть закреплена на материальном носителе.

Для регистрации топологии установлен срок - 3 года с момента ее первого использования (или использования ИМС с такой топологией). Заявки, поданные позднее этого срока, к регистрации не принимаются. Исходя из этого, можно говорить об определенном требовании новизны к охраняемым топологиям. В то же время опубликование сведений о топологии в печати и иные формы разглашения сведений о топологии не препятствуют ее защите.

Полезная модель (ст. 5 Закона)

Охрана полезных моделей не столь распространена в мире, как охрана изобретений. Специальное законодательство о полезных моделях действует в небольшой группе стран, которые придерживаются преимущественно германской системы охраны технических новшеств. **Для России полезные модели представляют новый объект промышленной собственности, который ранее законодательством не охранялся.** Правовой режим полезных моделей во многом сходен с изобретениями. Но есть и обусловленные спецификой охраняемого объекта особенности.

**Под полезной моделью понимается “конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей”. Это означает, что в качестве полезных моделей охраняются только такие технические решения, которые создают различного вида устройства- конструкции, применяемые в производстве и в быту. В отличие от изобретений технологические процессы производства (способы) и вещества, а также штаммы микроорганизмов, культуры клеток животных и растений не признаются полезными моделями.**

**Охраноспособность полезной модели определяется двумя основными признаками:** новизной и промышленной применимостью. Причем требование мировой новизны относится только к опубликованным сведениям, содержащим информацию об аналогичных устройствах (уровне техники) на дату приоритета заявленной модели.

**Автору для подачи заявки на полезную модель**, как и автору изобретения, предоставляется шестимесячный срок, исчисляемый со дня разглашения им сведений о полезной модели. Это относится и к лицам, получившим информацию от автора.

**При оценке новизны полезной модели**, кроме публикаций, учитываются все ранее поданные заявки на аналогичные технические решения (изобретения и полезные модели), а также запатентованные в России изобретения и полезные модели.

**Вместе с тем в отличие от изобретений** использование аналогичных полезных моделей за пределами Российской Федерации не препятствует их защите в России, т.е. к сведениям об использовании применяется принцип локальной новизны. Они препятствуют защите, если использование имело место в самой Российской Федерации.

**Что касается требования промышленной применимости**, то оно выражается в пригодности заявленного технического решения для использования в любых отраслях хозяйственной деятельности: промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и т.п.

Основное же отличие полезной модели от изобретения заключается в том, что к полезной модели не предъявляется требование “изобретательного уровня”, т.е. новизна конструкции, заявленной в качестве полезной модели, может быть не столь существенной (“неочевидной”), как это требуется от изобретений. Поэтому полезные модели нередко называют “маленькими изобретениями”. Из-за того, что оба объекта очень близки по своему характеру, во всех странах, где они охраняются, в том числе в России, предусматривается возможность преобразования заявок на изобретения в заявки на полезную модель с тем же приоритетом. Этим широко пользуются заявители, которым по тем или иным мотивам, не препятствующим, однако, защите полезных моделей, отказано в получении патента на изобретение, например, когда отказ мотивируется отсутствием достаточного изобретательского уровня.

Промышленный образец (ст. 6 Закона)

**Заинтересованность** предпринимателей в охране внешнего вида выпускаемых и поступающих на рынок товаров возрастает по мере развития рыночных отношений и конкуренции между товаропроизводителями. Это и понятно, поскольку **оригинальное внешнее оформление изделия - его дизайн - играет все большую роль в повышении спроса на изделие, а следовательно, способствует его сбыту.**

**Под промышленным образцом понимается** художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия, его оформление.

Для защиты конструкторского решения в качестве промышленного образца оно должно обладать **установленными признаками патентоспособности.**

**Во-первых, такое решение** должно включать художественные элементы - придавать внешнему виду изделия определенные эстетические и эргономические особенности. Не признаются промышленными образцами решения, связанные исключительно с технической функцией изделия. **Во-вторых,** оно должно быть новым. **К промышленным образцам, так же как и к изобретениям, предъявляется требование мировой новизны. В-третьих, оно должно быть оригинальным,** т.е. обусловленные решением эстетические особенности внешнего вида изделия должны быть плодом творческого труда его автора. **В-четвертых, решение должно быть пригодным для промышленного применения,** т.е. речь идет о внешнем виде изделий, выпускаемых промышленностью.

В круг таких изделий не включаются: объекты архитектуры, кроме малых архитектурных форм, стационарные промышленные сооружения. Не могут быть признаны промышленными образцами решения, касающиеся книжной и иной печатной продукции, а также относящиеся к объектам неустойчивой формы - жидким, газообразным, сыпучим и тому подобным веществам.

**Промышленные образцы могут быть объёмными (модели), плоскостными (рисунки) или составлять их сочетания.**

Объёмные промышленные образцы представляют собой композицию, определяющую форму изделия. Ее основу составляет объемно - пространственная структура, например художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид станка, мотоцикла, телефонного аппарата, автомобиля, игрушки и т.д.

**Плоскостные промышленные образцы характеризуются** линейно-графическим соотношением элементов рисунка на плоской поверхности: внешний вид ковра, косынки, платка, ткани и т. п. При этом надо отметить, что права авторов декоративно - прикладного искусства охраняются также Законом об авторском праве и смежных правах (ст.7,п.1,абз.6). Закон относит к объектам авторского права произведения искусства, перенесённые на предметы практического пользования. Под этим подразумеваются как произведения художественных промыслов, так и произведения, изготовленные промышленным способом.