

Максименко Наталия Анатольевна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Гражданское право, семейное право, международное частное право

Проблемы правового института полезных моделей в России и пути их решения

Аннотация. Статья посвящена проблемам правового института полезных моделей в России и путям их решения. На основании анализа нормативного материала производится исследование защиты прав по патенту.

Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, полезная модель, арбитражный процессуальный кодекс.

В последние годы Роспатент отмечает экспоненциальное увеличение обращений клиентов с просьбой помочь в ситуации, когда производство (продажа и т. д.) продукции оказалось под угрозой из-за претензий третьих лиц о нарушении исключительных прав на полезную модель. Это связано с привлекательностью патентования полезной модели недобросовестными людьми. Относительная быстрота рассмотрения заявки (2-6 месяцев до получения патента), невысокие затраты на пошлины, отсутствие экспертизы по существу, факт, что открытое применение полезной модели за границей до даты приоритета не порочит ее новизну – всё это создает условия для недобросовестных действий третьих лиц. Главным привлекательным моментом является гарантированная законом возможность получения патента на непатентоспособный объект и возможность как минимум «сильно осложнить» жизнь добросовестному производителю. Процессуальное законодательство также позволяет такому «патентовладельцу» с успехом втянуть в тяжбу производителя.

Законодательство в данной ситуации предоставляет два возможных основных направления для защиты «добросовестного» клиента: «преждепользование» и «признание патента на полезную модель недействительным, как не соответствующим условию патентоспособности «новизна». Существует также третья возможность – оспаривание подлинности авторства по данному патенту, однако патентным поверенным хорошо известно, что подобное дело в большинстве случаев «не имеет судебной перспективы». К сожалению, и первые две возможности, в силу несовершенства законодательной базы и отсутствия наработанной практики, вызывают существенные сложности в реализации.

В отношении «преждепользования» у производителя обычно возникают сложности с доказыванием, ибо мало кто из предприятий должным образом оформляет факты использования технических объектов. Кроме того, использование за границей не является основанием возникновения права преждепользования. Однако, данное направление защиты является наиболее удачным, ибо процессуальное законодательство, прежде всего АПК [1] (статья 64 часть 2) допускает в качестве доказательств в суде довольно широкий спектр, а именно: письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и материалы. Ограничением использования института преждепользования в суде является то, что конечным результатом, даже в случае успешной защиты, будет решение об ограничении использования охраняемого решения в объемах до даты приоритета, установленных судом. То есть недобросовестный патентовладелец, пусть частично, но добьется своей цели – «ограничить конкурента».

Вторая возможность для защиты – признание патента на полезную модель недействительным. Для этого необходимо подать возражение в Палату по патентным спорам, в котором следует обосновать отсутствие новизны полезной модели по выданному патенту. Следует учитывать, что открытое использование за границей не является основанием для признания патента на

полезную модель недействительным. В отношении доказывания фактов открытого использования на территории РФ наиболее неудачным моментом в практике рассмотрения является то, что Палата по патентным спорам принимает только письменные доказательства, что, как представляется, не основано на законе. В результате обращения в суд возможна лишь отмена вынесенного Палатой по патентным спорам Роспатента решения, после чего возражение будет заново рассматриваться в той же палате. То есть рассмотрение существа спора о соответствии полезной модели условиям патентоспособности возможно лишь в Палате по патентным спорам.

Одним из решений может стать дополнение законодательства РФ положениями, согласно которым защита прав по патенту на полезную модель возможна только после проведения (по просьбе патентовладельца и уплаты соответствующей пошлины) государственной патентной экспертизы в отношении соответствия условиям «новизна» и «промышленная применимость». Более того, для обеспечения полноты данной экспертизы целесообразно предусмотреть возможность участия в ней заинтересованных третьих лиц, которые смогли бы представить доказательства фактов открытого применения. Для этих целей следует установить правило публикации сведений о полезной модели, проходящей экспертизу и предоставить разумный срок представления третьими лицами подобных материалов, подлежащих обязательному рассмотрению Государственным патентным экспертом.

От условия патентоспособности, устанавливающего относительную мировую новизну, в законе следует перейти к требованию абсолютной мировой новизны полезной модели, ибо в условиях глобализации хозяйственных связей факты открытого использования в любой стране довольно просто могут стать известными в России.

В докладе заместителя руководителя Роспатента Л.Л. Кирий «Основные направления оптимизации административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности», выложенном на сайте

Роспатента прилагается включить в законодательную базу следующие положения:

- введение процедуры общественной проверки патентоспособности полезной модели;
- уточнение условий патентоспособности (введение условия изобретательский шаг, упрощение определения промышленной применимости);
- ведение условия ясности и полноты раскрытия полезной модели в документах заявки;
- уточнение определения единства (направлено на упрощение проверки);
- возможность преобразования заявки на полезную модель в заявку на промышленный образец (и наоборот).

Наиболее интересным представляется предложение ввести процедуру общественной проверки патентоспособности, также известную как процедура оппозиции. Ее суть заключается в публикации заявки на полезную модель до ее регистрации с тем, чтобы любое лицо имело возможность представить свои возражения и доводы против регистрации [2, с. 234–237]. Данное предложение у многих специалистов вызывает опасения, что преимущества регистрации, состоящие в коротких сроках выдачи патентов, за счет срока на публикацию (предположительно два месяца) и времени на оппозицию, приведут к тому, что общий срок регистрации будет сопоставим с выдачей патента на изобретение [3, с. 197].

Безусловно, при оценке «плюсов» и «минусов» обсуждаемых проектов необходимо исходить из реальных возможностей, в том числе и технических, существующих сегодня, но при этом очевидно, что технические ограничения не должны препятствовать внедрению здоровой идеи, способной устранить серьезные проблемы в правовом институте полезных моделей в России.

Литература

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электронный ресурс] // Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/7802a07d2314dab1349e2355b12f3dbd9f1974bd/ (дата обращения 20.10.2017 г.).

2. Богданова Т.Д. Место объектов патентных прав в системе объектов гражданских прав // Инновации и инвестиции. 2014. №10.

3. Богданова Т.Д. Объекты патентных прав и их правовой режим по российскому законодательству: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015.

© Бюллетень магистранта 2017 г. № 6