

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ»

ХРИСТОФОРОВ Е.Н.
САКОВИЧ Н.Е.

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ

И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Учебное пособие

Брянск – 2024

УДК 608.3:347.78 (07)
ББК 30у:67.404.3
Х 93

Христофоров, Е. Н. Патентоведение и защита интеллектуальной собственности: учебное пособие, краткий курс лекций для магистрантов направления подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях» / Е. Н. Христофоров, Н. Е. Сакович. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2024. – 84 с.

Краткий курс лекций по дисциплине «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности» составлен в соответствии с рабочей программой дисциплины. Краткий курс лекций содержит теоретический материал по основным вопросам дисциплины.

Рецензенты:

профессор кафедры технологического оборудования животноводства и перерабатывающих производств ФГБОУ ВО Брянский ГАУ д.т.н., профессор А.И. Купреенко;

доцент кафедры безопасность жизнедеятельности и инженерной экологии ФГБОУ ВО Брянский ГАУ к.т.н., доцент Т.В. Панова.

Рекомендовано к изданию методической комиссией инженерно-технологического института Брянского ГАУ, протокол №9 от 26 апреля 2024 г.

© Брянский ГАУ, 2024
© Христофоров Е.Н., 2024
© Сакович Н.Е., 2024

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
Лекция 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	6
1.1. Цель и назначение дисциплины	6
1.2. Виды интеллектуальной собственности.....	7
1.3. Роль и значение промышленной собственности	13
Лекция 2 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ 4 ЧАСТЬ	15
2.1 Общие положения Гражданского кодекса	15
2.2 Патентное ведомство. Охранные документы	17
Лекция 3 Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.....	24
3.1 Понятие об изобретении, классификация изобретений.....	24
3.2 Понятие о полезной модели. Условия патентоспособности ПМ.....	25
3.3 Понятие о промышленном образце. Условия патентоспособности ПО.....	27
Лекции 4, 5 Информационно – патентные исследования	28
4.1 Национальные и международные классификации объектов интеллектуальной собственности	29
4.1.1 Международная патентная классификация.....	29
4.2 Виды патентно-информационной литературы	30
4.3 Стандарты ВОИС на оформление патентной документации.....	31
4.4 Оформление и рассмотрение заявок на изобретение	32
Лекции 6,7 Товарные знаки и «географические указания»	38
6.1 Товарные знаки	38
6.2 Виды и отличительные свойства товарных знаков	39
6.3 Охрана товарных знаков	40
6.4. Географические указания Назначение «географических указаний».	
Правовая охрана «географических указаний»	43
Лекция 8 Авторы и патентообладатели Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец	47

8.1 Понятия автор и патентообладатель. Права и обязанности патентообладателя	47
8.2 Нарушение патента. Досрочное прекращение действия патента	52
8.3 Понятие о "know-how"	53
Лекция 9 Недобросовестная конкуренция.....	55
9.1. Общие понятия недобросовестной конкуренции	55
9.2 Виды актов недобросовестной конкуренции.....	56
9.3 Международная охрана промышленной собственности	58
Лекция 10 Использование объектов интеллектуальной собственности.....	63
10.1 Передача прав интеллектуальной собственности	63
10.2 Виды лицензий	65
10.3 Содержание лицензионных договоров в соответствии с видами лицензий	66
Лекция 11, 12 Международная охрана промышленной собственности и патентование в зарубежных странах	69
11.1 Международные конвенции	69
11.2 Международное патентование	76

ВВЕДЕНИЕ

Студент после освоения дисциплины «Патентование и защита интеллектуальной собственности» сможет правильно организовать исследовательскую и проектную работу, защищать объекты интеллектуальной собственности, применяя знания системы Российского права по защите объектов интеллектуальной собственности, результатов исследований и разработок, соблюдать коммерциализацию права на объекты интеллектуальной собственности и представлять результаты выполненной работы с учетом требований по защите интеллектуальной собственности.

Лекция 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

1.1 Цель и назначение дисциплины

1.2 Виды интеллектуальной собственности

1.3 Роль и значение промышленной собственности

1.1. Цель и назначение дисциплины

Цель дисциплины – приобретение знаний, умений и навыков для организации защиты объектов интеллектуальной собственности, результатов исследований и разработок. Специалист должен быть готов к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, а также мог представить результаты выполненной работы в виде научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современных возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите интеллектуальной собственности. Основные задачи дисциплины: знать: актуальные направления научных исследований в мясной или молочной отрасли; основные принципы формализации и охраны интеллектуальной собственности; научно-технический прогресс в отрасли; методологические основы научного познания и инженерного творчества уметь: грамотно составлять отчеты, готовить доклады или статьи по результатам научных исследований; получать, обрабатывать и передавать научно-техническую информацию; составлять патентную документацию; проводить поиск информации на сайте ФИПС; защитить интеллектуальную собственность. владеть: навыками организации защиты объекта интеллектуальной собственности, результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия.

1.2. Виды интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность – это исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (рис.1.1).



Рис. 1.1 Интеллектуальная собственность

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

Понятие интеллектуальной собственности впервые введено в 1967 году конвенцией, учреждающей Всемирную конвенцию интеллектуальной собственности, участником которой является РФ. В РФ впервые это понятие закреплено в новом Гражданском кодексе Российской Федерации, принятом 21 октября 1994 года. Интеллектуальная собственность Промышленная собственность Патентное право: изобретения, полезные модели, промышленные образцы Средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания и т.д. Другие объекты интеллектуальной собственности: селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, «ноу-хау» и др. Авторское право: произведения науки, литературы и искусства; Смежные права: исполнения, программы эфирного вещания (концерты), фонограммы. 5 В силу различных исторических причин к ИС обычно относят права, относящиеся к объектам следующих категорий:

1. Литературные, художественные и научные произведения под охраной законов, относящихся к авторскому праву.

2. Исполнения, программы эфирного вещания (концерты) регулируются законами, относящимися к смежным правам, связанным с авторским правом.

3. Изобретения, промышленные образцы, полезные модели под охраной патентного права.

4. Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, обозначения (логотипы), названия продуктов с уникальным географическим происхождением, таких, например, как шампанское.

Охрана предоставляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Охраняются на национальном уровне регистрацией или постановлениями, на международном уровне охраняются различными соглашениями. В настоящее время все права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации отражены в Гражданском кодексе РФ в 4 части от 18.12.2006., 4 глава вступила в действие с 1 января 2008 года. Как и все другие сферы права интеллектуальной собственности, авторское право касается охраны произведений, созданных человеческим интеллектом. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

Автору произведения принадлежат следующие права:

- 1) исключительное право на произведение;
- 2) право авторства;
- 3) право автора на имя;
- 4) право на неприкосновенность произведения;
- 5) право на обнародование произведения.

Объектами авторских прав являются: произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топо-

графии и к другим наукам; другие произведения. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. 2. К объектам авторских прав относятся: 1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения; 6 2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.

Не являются объектами авторских прав:

1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких – либо иных формальностей. В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами статьи 1262 Гражданского Кодекса. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. По истечении срока действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние. В соот-

ветствии с авторским правом существует два вида исключительных прав: имущественные права, которые позволяют владельцу прав получать материальное вознаграждение за использование его произведения другими лицами, и личные неимущественные права, которые позволяют автору предпринимать определенные действия, чтобы сохранить личную связь между ним самим и произведением. Имущественные права могут передаваться или переуступаться другим лицам обычно за определенную сумму денег или гонорара, в зависимости от предполагаемого использования произведения. Однако права второго вида, то есть личные неимущественные права, никогда не могут передаваться. Они всегда сохраняются за первоначальным автором произведения. Это право заявить об авторстве на произведение и требовать признания этого авторства. В основном, это право быть упомянутым в качестве автора, например, когда произведение воспроизводится. Неимущественные права включают право на уважение, то есть, право противодействовать всякому искажению произведения или любому его использованию, которое наносит ущерб чести или литературной и художественной репутации автора.

Законодательные тексты:

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений.
2. Соглашение ТРИПС (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности).
3. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ).
4. Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП).
5. Гражданский Кодекс 4 часть Глава 70 Авторское право 7 Знак охраны авторского права Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:
 - латинской буквы «С» в окружности;
 - имени или наименования правообладателя;
 - года первого опубликования произведения.

Смежные права – это права, которые в некоторых отношениях имеют сходство с авторским правом. Целью смежных прав является охрана юридических интересов конкретных физических и юридических лиц, которые способствуют созданию произведений, доступных для широкой публики. Смежные права предлагают тот же самый вид исключительности, что и авторское право, но они не распространяются на произведение как таковое. Итак, смежными правами являются права тех, кто исполняет произведения, а именно исполнителей, певцов, актеров, музыкантов и т.д. – это первая группа; вторая группа – это производители фонограмм, производители звукозаписей; третья группа – это организации эфирного вещания. Их права вытекают из их творческого вклада, т.е. создания вещательных передач. Знак правовой охраны смежных прав Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель исключительного права на фонограмму или исполнение вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех элементов: латинской буквы «Р» в окружности, — имени или наименования обладателя исключительного права, — года первого опубликования фонограммы — Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю. Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в течение пятидесяти лет после осуществления записи. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю.

Законодательные тексты:

1. Римская конвенция по охране прав исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного вещания.
2. Соглашение ТРИПС. (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности).
3. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ).
4. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники.
5. Гражданский Кодекс 4 часть, Глава 71 Права, смежные с авторскими

1.3. Роль и значение промышленной собственности

Промышленная собственность – это часть интеллектуальной собственности, созданной в результате творческой деятельности человека в производственной и научных областях. В соответствии с п. 2 ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности к объектам промышленной собственности относят: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения товаров или наименования мест происхождения. Патенты на изобретения и другие объекты промышленной собственности – эффективное средство изучения приоритетных направлений развития науки и техники. Для объективной оценки достижений в науке и технике конкретных организаций, а также для отбора самых интересных и современных технологий можно воспользоваться исследованием патентных фондов высокоразвитых стран, а также тех стран, где конкретная отрасль находится по тем или иным причинам (климатическим, традиционным, сырьевым, образовательным или другим) на достаточно высоком уровне. Патентные исследования объективно характеризуют объект исследования. Это объясняется тем, что изобретениями признаются только те достижения и инновации, суть которых является неопубликованной на дату подачи заявки на патентуемый объект, поэтому специалисты в любой отрасли знаний, в любом бизнесе, регулярно знакомятся с новейшими изобретениями, которые регистрируются ежедневно в разных странах. Патент – документ, охраняющий изобретение. Фактически он является документом запрети-

тельного свойства и показывает границы того, что нельзя выпускать на рынок, не спросив разрешения у владельца патента. Без разрешения владельца использование технологии или товара запрещено. Такой товар называется контрафактным. За нарушение патентных прав предусмотрена наряду с административной и уголовная ответственность. Конкуренция на рынке диктует жесткие правила и зачастую бывают так называемые патентные войны. Патентные войны – это не только «примитивная» с точки зрения науки и инноваций борьба за приоритет в регистрации брендов, но и споры ученых, оспаривающих условия патентоспособности зарегистрированных патентов на изобретения, или столкновения экспертных заключений о тождественности товарных знаков. Таким образом, мы пришли к вопросам не только желательного ознакомления с документацией об изобретениях в целях повышения профессионального или научного уровня специалиста, но и необходимости знакомства с патентной информацией (так называется информация об изобретениях) с целью обезопасить себя и свою фирму от патентных нарушений. Ведь, если сотрудники не знают технологий, оборудования, рецептур, запатентованных в России, они невольно, не умышленно, могут «задеть» охраняемое и получить неприятности в виде судов, ареста продукции, ставшей из-за неумышленного заимствования контрафактной, не только не подлежащей реализации, а обязанной быть уничтоженной. В отличие от профессионалов пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной отраслей России, зарубежные коллеги этих же самых отраслей ознакомлены с этими правилами, законами в сфере интеллектуальной собственности давно, поскольку законы рыночной экономики за рубежом выработаны и установились давно, где-то даже столетия, в том числе и патентные, в частности, в Великобритании, Франции, Германии и т.д.

Вопросы для самоконтроля

1. Виды интеллектуальной собственности.
2. Права объектов основных категорий, относящиеся к интеллектуальной собственности.
3. Знаки охраны авторских и смежных прав.
4. Промышленная собственность. Объекты промышленной собственности.
5. Охранный документ для объектов промышленной собственности.

Лекция 2 ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РФ 4 ЧАСТЬ

2.1 Общие положения Гражданского кодекса. Охрана промышленной собственности.

2.2 Патентное ведомство. Охранные документы.

2.1 Общие положения Гражданского кодекса

Охрана промышленной собственности Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации текстуально в значительной части повторяет положения уже действующих законодательных актов по вопросам интеллектуальной собственности, в том числе положения Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закона «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закона «О правовой охране программ электронно – вычислительных машин и баз данных» и Патентного закона РФ. Однако имеется также ряд нововведений. К нововведениям можно отнести: изменение сложившейся договорной практики; усиление ответственности; ряд новых требований законодательства, в частности, связанных с новым "правом на неприкосновенность произведений". Так, к числу важнейших нововведений относится, в частности, распространение на сферу авторского права возможности заключения договора о полном отчуждении всех принадлежащих авторам исключительных прав, благодаря которому исключительные авторские права могут быть навсегда в полном объеме изъяты у автора (статьи 1234 и 1285 ГК РФ). Патентный закон Российской Федерации был принят 23 сентября 1992 года и вступал в силу с момента его опубликования - 14 октября того же года. Закон регулировал отношения, связанные с созданием, охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Для их 10 общего обозначения используется термин “промышленная собственность”, сравнительно недавно воспринятый союзным, а затем и Российским законодательством из международной практики. С 2008 года охрана объектам

интеллектуальной собственности предоставляется Гражданским Кодексом РФ. 4 часть кодекса содержит 9 глав. 4 часть от 18.12.2006 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Глава 69 Общие вопросы

Глава 70 Авторское право

Глава 71 Права, смежные с авторскими

Глава 72 Патентное право

Глава 73 Право на селекционное достижение

Глава 74 Право на топологии интегральных микросхем

Глава 75 Право на секрет производства (ноу-хау)

Глава 76 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Глава 77 Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

Под промышленной собственностью в широком смысле обычно понимают исключительные права на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, которые используются в производстве, а также на охраняемые законом символы и обозначения, которые используются в торговом обороте, - фирменные наименования, товарные знаки, обозначения наименования происхождения товаров. Попутно следует заметить, что права промышленной собственности нельзя рассматривать как разновидность права собственности, хотя такое заблуждение бытует в силу общности терминов. В первом случае речь идет о правах на результаты духовной деятельности, т.е. нематериальные объекты, тогда как право собственности относится к категории вещных прав. Отсюда различие в содержании правомочий владельцев исключительных прав на результаты духовной деятельности и собственника, различия в самом правовом режиме тех или других объектов. Патентное право закрепляет исключительные права на использование и распоряжение охраняемыми объектами за патентообладателем. Хотя союзное законодательство и предусматривало возможность получения патента на изобретения и промышленные образцы, для отечественных заявителей этот патент имел номинальное значение по сравне-

нию с авторским свидетельством. Достаточно сказать, что изобретение и промышленные образцы, созданные работниками предприятий и организаций в связи с выполнением служебных заданий, не подпадали под патентную охрану. И возникла парадоксальная ситуация, когда ни автор, ни предприятие, где создавалась новейшая технология, не могли защитить ее патентом в своей стране и, следовательно, не имели возможности самостоятельно ею распоряжаться, в то время как эту технологию, защищенную авторским свидетельством, могли свободно и безвозмездно использовать любые государственные и общественные предприятия. Для этого не требовалась лицензия. Тем самым промышленная собственность исключалась из экономического оборота, а патенты в Советском Союзе получали иностранцы и изобретатели-одиночки. Причем возможность реализации и этих патентов была ничтожной, поскольку не было рынка промышленной собственности. В современных условиях правовые и экономические реформы и способы использования патентовладельцем своих исключительных прав достаточно многообразны.

2.2 Патентное ведомство. Охранные документы

Глава 72 Гражданского кодекса РФ «Патентное право» охватывает имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие по поводу объектов промышленной собственности в процессе их создания, правовой охраны и использования. Конституция Российской Федерации включает гражданское законодательство, в том числе правовое регулирование интеллектуальной собственности, в сферу исключительной компетенции федеральных органов. Были приняты Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, Закон о правовой охране топологий интегральных микросхем, Закон о правовой охране программ электронно-вычислительных машин и баз данных и, наконец, Закон об авторском праве и смежных правах. Причём все эти законы предусматривали возможность принятия на их основе законодательных актов республик, хотя по своей форме и содержанию это законы прямого действия. Они действуют и сейчас для объ-

ектов интеллектуальной собственности, созданных до 2008 года. В настоящее время все эти законодательные акты с небольшими изменениями занесены в Гражданский кодекс РФ. На территории России действуют также нормы международных договоров в области охраны промышленной собственности. Как правопреемник Советского Союза Россия участвует в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договоре о патентной кооперации 1970 года, Мадридской конвенции о международной регистрации товарных знаков 1973 г., и двухсторонних договорах с рядом европейских стран о правовой охране промышленной собственности (в частности с Австрией, Францией и др.). Как участник Парижской конвенции Россия вошла в Международный Союз по охране промышленной собственности, образованный его участниками в 1893 году (Парижский союз) и Конвенцию о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. (ВОИС), объединяющих несколько международных союзов. Парижская конвенция является наиболее представительным многосторонним международным договором: в ней участвуют около ста государств. Основная цель Конвенции - облегчить гражданам и юридическим лицам государств, входящих в Конвенцию, взаимную защиту прав на изобретения, промышленные образцы и другие объекты промышленной собственности. В частности, участие в ней России создаёт наиболее приятные условия для приобретения, защиты и использования промышленных прав иностранцами в России, а россиянами в зарубежных странах, т.е. иностранцы в каждой стране - участнице Конвенции пользуются теми же правами и преимуществами, которые имеют в данной области собственные граждане и юридические лица (принцип предоставления национального режима). К важнейшим субъективным правам граждан и организаций государств - участников Конвенции относятся: - право получения конвенционного приоритета; - право получения выставочного приоритета; - право изобретателя на указание его имени в патенте. Нормы, обеспечивающие эти права, включены в Патентный закон. Важное значение для охраны общественных интересов имеют такие правила о свободном использовании изобретений и промышленных образцов, о праве преждепользования, о принудительных лицензиях и др. Основная цель Догово-

ра о международной патентной кооперации (принятая аббревиатура - РСТ) - упростить и удешевить национальную процедуру выдачи патента. Для этого предусмотрена возможность подачи единой так называемой “международной заявки” во всех странах-участницах Договора (которые заявитель 12 указал в заявке), возложение некоторых функций по экспертизе “международных заявок” на отдельные ведомства стран-участниц для проведения единой международной оценки заявки, предоставления различных патентных услуг, связанных с экспертизой заявок. Правила международных договоров имеют приоритет перед правилами гражданского законодательства. Этот общий принцип гражданского законодательства отражен и в 4 части Гражданского кодекса РФ, предусматривающем, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законе, то действуют правила международного договора. Центральным органом федеральной исполнительной власти, на который возложено выполнение функций государственного патентного ведомства, является бывший Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатент), в настоящее время ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (так называется ведомство с 9 марта 2004 года, до этого Роспатент). История возникновения Роспатента начинается 29 сентября 1955 г., когда был создан Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР (далее – Комитет), образование которого завершило переход государства на централизованную вневедомственную патентную экспертизу заявок на объекты промышленной собственности (рис. 2а). Более того, документы об изобретениях готовятся конкретными подразделениями патентного ведомства, как в России, так и в других странах. В России в настоящее время это осуществляют в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральным институтом промышленной собственности — ФИПС) (рис. 2б). Почтовый адрес по которому находятся названные учреждения – 123995 г. Москва Бережковская набережная 30 корпус 1. ФИПС – один из очень немногих штабов международных центров экспертизы изобретений.



а



б

Рисунок 2 – Здания Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

а – здание комитета по делам изобретений и открытий в Малом Черкасском переулке; *б* – новое здание Института на Бережковской набережной 30, к.1.

Изобретения в любой отрасли перед тем, как быть зарегистрированными, затем опубликованными и доставленными во все страны для ознакомления и использования, где существуют государственные системы их охраны, проходят государственную патентную экспертизу. В России ее осуществляют государственные патентные эксперты отраслевых отделов Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ранее ФИПС). Это единственное учреждение в стране, выполняющее эту функцию. Разумеется, оно – государственное. Эта служба осуществляет единую государственную политику в области охраны промышленной собственности, включая охрану прав на изобретения, полезные модели, 13 промышленных образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров, а также в области правовой охраны программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем. Основные направления деятельности ФИПС определены в Законе. ФИПС выполняет следующие функции:

- принимает к рассмотрению заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; - проводит по ним экспертизу; - осуществляет государственную регистрацию изобретений полезных моделей и промышленных образцов; - выдаёт от имени государства патенты и публикует официальные сведения. Бывшему Роспатенту предоставлено, кроме того, право разрабатывать, принимать и издавать в пределах своей компетенции правила и разъяснения по применению законодательства об охране промышленной собственности, обязательные к исполнению на всей территории России; регистрировать лицензионные договоры о предоставлении прав на использование объектов промышленной собственности, договоры об уступке патентов и товарных знаков и о залоге прав на объекты промышленной собственности. В числе новых задач, выполняемых бывшим Роспатентом, следует отметить аттестацию и регистрацию патентных поверенных, а также контроль за их деятельностью. В соседнем здании с ФИПС по адресу 123995 Москва, Бережковская набережная 24 расположена одна из самых замечательных библиотек страны – Всероссийская патентно-техническая библиотека. Замечательна библиотека тем, что получает и хранит уже готовые, зарегистрированные и прошедшие признание в своих странах изобретения не только России, СНГ, бывшего СССР, всех высокоразвитых стран, но и тех, которые пока такими не являются. Все изобретения доступны для ознакомления читателей в любом виде: на бумажном носителе, некоторые на микрофильмах за определенные годы, на компьютерных дисках, в базах данных Интернета. Документ, удостоверяющий права на изобретение, промышленный образец, полезную модель именуется патентом. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Каждый патент имеет три правовых измерения:

1. Первое – формула изобретения, то есть юридическое описание технического решения.
2. Второе – это территория государства, на которой поддерживается охрана патента.
3. Третье – это срок, на который выдается патент.

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формул могут использоваться описание и чертежи. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. Правовая охрана не предоставляется изобретениям, ПМ и ПО, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными изобретениями, ПМ, ПО, регулируется специальным законодательством РФ. В России действует единая патентная охрана объектов промышленной собственности. Поэтому вполне правомерно в качестве общего термина для обозначения всех трёх охраняемых документов используется наименование патент. Хотя, конечно, имеются определённые различия в условиях выдачи каждого из трёх 14 документов и их действия, но они обусловлены исключительно особенностями самих охраняемых объектов - изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Патент удостоверяет: - приоритет изобретения, промышленного образца, полезной модели. Понятие приоритета тесно связано с подачей заявки (подробнее условия установления приоритета излагаются в разделе, посвящённом рассмотрению заявок на получение патента); - авторство создателя защищаемого новшества; - исключительное право владельца патента на использование охраняемого объекта. За совершение связанных с получением патентов юридически значимых действий, а также за поддержание патентов в силе взимаются пошлины, которые устанавливает Правительство Российской Федерации. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признаётся гражданин (независимо от возраста), в результате творческой деятельности которого создано изобретение, полезная модель или промышленный образец. Основным критерием служит факт создания, т.е. творческий самостоятельный характер изобретательской деятельности. Авторство юридических лиц не признаётся. Законодатель четко отграничивает автора от других сотрудничавших с ним лиц, которые могут быть причастны к работе, связанной с исследовательской деятельностью, в процессе которой создан охраноспособный объект, в частности, тех, кто оказал

автору техническую, организационную и материальную помощь либо помог оформить права, провести испытания, изготовить техническую документацию и т.д. Эти лица не могут быть признаны авторами, поскольку их труд нельзя расценить в качестве творческого вклада в создание соответствующего новшества. Однако если изобретение, промышленный образец или полезная модель были созданы совместным творческим трудом нескольких изобретателей, все они считаются его авторами (соавторами). В этом случае для осуществления авторских правомочий в отношении созданного ими всеми объекта, т.е., для распоряжения им, требуется согласие всех авторов. Договорённость об условиях осуществления совместных прав может быть оформлена путём заключения соглашения между соавторами. Право авторства на результаты интеллектуальной деятельности относится к основным гражданским правам, субъектом которых может быть российский гражданин. Право авторства является личным правом. Оно неотчуждаемо: его нельзя переступить другим лицам, это право охраняется бессрочно и не переходит по наследству в отличие от имущественных прав, удостоверяемых патентом. Иностранцы пользуются авторскими правами наравне с гражданами Российской Федерации на основе международных договоров или принципа взаимности.

Вопросы для самоконтроля

1. Общие положения Гражданского кодекса.
2. Охрана промышленной собственности. Охранные документы.
3. Основные функции государственного патентного ведомства.

Лекция 3 Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

3.1 Понятие об изобретении, классификация изобретений. Условия патентоспособности изобретений.

3.2. Понятие о полезной модели. Условия патентоспособности ПМ.

3.3. Понятие о промышленном образце. Условия патентоспособности ПО.

3.1 Понятие об изобретении, классификация изобретений

Условия патентоспособности изобретений Изобретение – это творческое техническое решение задачи как результат человеческой деятельности, направленное на удовлетворение определенной потребности, в любой отрасли хозяйства, экономики, социально-культурного строительства, обороны. Итак, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Процветание государства сегодня в большой мере зависит от возможности "быстро и целеустремленно вести научные, проектные и конструкторские разработки, которые обеспечат создание и освоение принципиально новых техники и технологии, многократно повышающих производительность труда". Решение этой проблемы целиком зависит от умения создавать, выявлять и использовать прежде всего изобретения высокого уровня, предлагающие иной принцип действия существующих технических систем. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в

Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. Не считаются изобретениями: 16 - открытия, а также научные теории и математические методы; - решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; - правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; - программы для электронных вычислительных машин; - решения, заключающиеся только в представлении информации. Не признаются патентоспособными: - сорта растений, породы животных; - топологии интегральных микросхем; - решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Действует патент на изобретение до истечения 20 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на 5 лет.

3.2 Понятие о полезной модели. Условия патентоспособности ПМ

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедо-

ступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется:

- решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологиям интегральных микросхем;
- решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Полезная модель означает изобретение, охраняемое после подачи заявки, путем регистрации государственным ведомством, описания, чертежа или другого рисунка, а также путем подачи модели в соответствии с требованиями, несколько менее строгими, чем в отношении «патентоспособных» изобретений (например, меньший размер 17 пошлин, только в определенных технических областях, без изобретательского уровня), а также охраняемое в меньшем объеме (например, более короткий срок охраны); в остальном права на полезную модель аналогичны правам на патент. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня по-

дачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет десять лет. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года.

3.3 Понятие о промышленном образце. Условия патентоспособности ПО

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Т.е. промышленный образец представляет собой декоративный или эстетический аспект промышленного изделия. Он может состоять из трехмерных элементов, таких как форма или поверхность изделия, или двухмерных элементов, таких как очертание, рисунок или расцветка. Пример: очертания или форма телефонов, автомобилей, телевизоров и т.д. Охрана промышленного образца дает его владельцу запрещать третьим лицам несанкционированное изготовление промышленного образца или его имитаций. Также охрана промышленных образцов содействует добросовестной конкуренции и честной торговой практике, способствует творчеству и тем самым приводит к созданию более привлекательных товаров. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам про-

мышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Патент на промышленный образец действует до истечения 15 лет с даты подачи заявки. Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.

Лекции 4,5 Информационно – патентные исследования

4.1 Национальные и международные классификации объектов интеллектуальной собственности.

4.2 Виды патентно-информационной литературы.

4.3 Стандарты ВОИС на оформление патентной документации.

4.4 Оформление и рассмотрение заявок на изобретение.

4.5 Патентная чистота.

4.1 Национальные и международные классификации объектов интеллектуальной собственности

4.1.1 Международная патентная классификация

Международная патентная классификация (МПК), являясь международной классификацией патентных документов, представляет собой эффективный инструмент для патентных ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск патентных документов с целью установления новизны и оценки вклада изобретателя и неочевидности заявленного технического решения (включая оценку технической прогрессивности и полезного результата или полезности). Важным назначением МПК, кроме того, является: а) служить инструментом для упорядоченного хранения патентных документов, что облегчает доступ к содержащейся в них технической и правовой информации; б) быть основой для избирательного распределения информации среди потребителей патентной информации; в) быть основой для определения уровня техники в отдельных областях; г) быть основой для получения статистических данных в области промышленной собственности, что в свою очередь позволит определять уровень развития различных отраслей техники. Страсбургское соглашение 1971 года о Международной патентной классификации, вступившее в силу 7 октября 1975 года, предусматривает создание единой системы классификации, охватывающей патенты на изобретения, включая опубликованные патентные заявки, авторские свидетельства, полезные модели и свидетельства о полезности (далее именуемые общим термином "патентные документы"). Международная патентная классификация в дальнейшем обозначается сокращенно "МПК". Международная классификация промышленных образцов Локарнское соглашение о Международной классификации промышленных образцов (МКПО) было принято 8 октября 1968 года дипломатической конференцией в г. Локарно (Швейцария), на которую были приглашены все страны-участницы Парижской кон-

венции по охране промышленной собственности (далее "Локарнское соглашение", "Локарнская классификация"). Локарнская классификация состоит из:

перечня классов и подклассов;

→ алфавитного перечня наименований изделий, в котором и промышленные;

→ образцы объединены с указанием соответствующих им классов и подклассов; пояснительных примечаний.

→ Международная классификация товаров и услуг Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), предназначенная для целей регистрации знаков, была официально признана Соглашением, заключенным июня 1957 г. странами – участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена в 1967 г. в Стокгольме, в 1977 г. в Женеве и изменена в 1979 г. Страны – участницы Ниццкого соглашения в рамках Парижского союза по охране промышленной собственности образуют Специальный союз, который использует единую классификацию товаров и услуг для регистрации знаков. Каждая из стран – участниц Ниццкого соглашения (78 стран) обязана при регистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации, и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки. Использование МКТУ обязательно не только для национальной регистрации знаков в странах – участницах Ниццкого соглашения, но также и для международной регистрации знаков. Помимо 78 стран – участниц Ниццкого соглашения, еще 68 стран и 4 организации также используют Ниццкую классификацию.

4.2 Виды патентно-информационной литературы

В патентном отделе научных библиотек патенты на изобретения можно посмотреть на бумажном носителе, некоторые на микрофильмах за определенные годы, на компьютерных дисках, в базах данных Интернета. Незаменимый вклад в научные исследования и образование вносит патентный фонд, сформирова-

рованный патентным ведомством России – Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Сайт этой службы <http://www.fips.ru/>. Можно просмотреть патенты и других стран, причем абсолютно бесплатно, зная сайты, хотя патенты будут на языке этих стран.

4.3 Стандарты ВОИС на оформление патентной документации

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) является международной межправительственной организацией системы Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности подписана 14 июля 1967 года в Стокгольме. ВОИС действует с 1970 года, хотя ее начало было положено в 1883 и 1886 годах, когда были приняты соответственно основные соглашения: Парижская конвенция по охране промышленной собственности и Бернская конвенция об охране литературных 25 и художественных произведений. Каждая из этих конвенций предусматривала создание соответствующего Международного бюро. Оба бюро были объединены в 1893 году под названием Объединенные международные бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ) (сокращение от французского наименования). Они просуществовали до 1970 года, когда на смену БИРПИ пришло Международное бюро, выполняющее в настоящее время функции секретариата ВОИС. Целью ВОИС является: содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и, в соответствующих случаях, во взаимодействии с любой другой международной организацией; обеспечение административного сотрудничества между Союдами в области охраны интеллектуальной собственности, т.е. Союдами, созданными в рамках Парижской и Бернской конвенций.

Для достижения этих целей ВОИС:

содействует разработке мероприятий, рассчитанных на улучшение охраны интеллектуальной собственности во всем мире и на гармонизацию национальных законодательств в этой области; выполняет административные функции

Парижского союза, специальных союзов, образованных в связи с этим Союзом и Бернским союзом; способствует заключению международных соглашений, призванных— содействовать охране интеллектуальной собственности; предлагает свое сотрудничество государствам, запрашивающим юридикотехническую помощь в области интеллектуальной собственности; собирает и распространяет информацию, относящуюся к охране— интеллектуальной собственности, осуществляет и поощряет исследования в этой области и публикует результаты таких исследований; обеспечивает деятельность служб, облегчающих международную охрану— интеллектуальной собственности и, в соответствующих случаях, осуществляет регистрацию в этой области, а также публикует сведения, касающиеся данной регистрации. В настоящее время под административным управлением ВОИС находятся 23 международных договоров, в 14 из которых участвует Россия. Деятельность ВОИС ведется в основном по трем направлениям: регистрационная деятельность; обеспечение межправительственного сотрудничества по административным вопросам интеллектуальной собственности; программная деятельность. Стандарты ВОИС: Всемирная организация интеллектуальной собственности разработала 81 стандарт. К ним относятся, например: ST.1 Рекомендации, относящиеся к минимуму элементов данных, рекомендуемых для однозначной идентификации патентного документа ST.4 Стандартное использование двухбуквенных кодов стран на титульном листе патентных документов. ST.64 Рекомендуемые поисковые массивы для поиска по товарным знакам и т.д.

4.4 Оформление и рассмотрение заявок на изобретение

Для получения патента заявитель должен подать заявку на изобретение. В соответствии с применяемым законодательством патентное ведомство рассматривает заявку с целью определения того, соответствует ли изобретение выше перечисленным критериям перед тем, как вынести решение о выдаче патента. Ведомство также рассматривает заявку с целью того, достаточно ли в ней рас-

крыто изобретение, чтобы любой специалист в той области, к которой относится изобретение, смог создать или использовать изобретение. Предоставление соответствующего письменного описания, дающего возможность любому лицу осуществлять изобретение на практике – это в основном то, что должен дать заявитель в обмен на получение выгод, предоставляемых патентом. Срок действия патента в РФ составляет 20 лет с даты подачи заявки на изобретение, и это дает разработчику право распоряжаться им в течение определенного количества лет в обмен на полное раскрытие общественности способов его использования. По истечении срока действия патентных прав изобретение становится общественной собственностью, и общество имеет право использовать его. Владелец патента может не допускать изготовления, использования, продажи или ввоза запатентованного изобретения другими лицами, а также может исключить коммерциализацию и продажу, связанную с ним. Это исключительное право применимо только в странах, в которых действует патент. Для получения охраны в ряде разных стран, в каждой из них требуется получение патента. Если вы имеете патент в этих странах, вы должны платить ежегодные пошлины за поддержание патентов в силе в каждой из этих стран, так как если вы не сумели заплатить в одной из этих стран, ваш патент прекратит свое действие, и вы потеряете патентную охрану в этой стране. Прежде чем подать заявку ее необходимо правильно оформить. Она составляется в строгом соответствии с требованиями Патентного закона РФ и Правилами составления заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец. От точного соблюдения всех требований зависит своевременное рассмотрение заявки. Заявка составляется в основном на одно изобретение, допускается объединение в одной заявке двух и более изобретений, если они служат единой цели и могут быть применены лишь совместно. Заявка должна содержать:

заявление о выдаче патента;

- описание изобретения;
- формула изобретения;
- чертеж, схемы и т. п. иллюстрирующий материал;

- реферат.

- К заявке прилагается документ об уплате патентной пошлины в установленном размере.

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Заявка предоставляется в трех экземплярах, при регистрации заявок от иностранных граждан действует конвенционный приоритет. Иностранные граждане обязаны оформлять документы через патентных поверенных. Патентным поверенным может быть гражданин РФ, имеющий высшее образование, имеющий опыт практической работы не менее четырех лет в области охраны промышленной собственности, и получивший разрешение от Патентного ведомства на эту деятельность. Они обязаны знать законодательство РФ, международные договоры и соглашения по защите прав своих клиентов. Они сдают квалификационный экзамен и периодически проходят аттестацию.

Предоставление документов возможно как на русском, так и другом языке. В последнем случае необходим перевод заявки на русский язык. Поступившие в Федеральный институт промышленной собственности материалы заявки регистрируются и по ним проводятся формальная экспертиза и экспертиза заявки по существу. Экспертиза заявки в России регламентирована статьями ГК и содержит ряд процедур. Экспертиза имеет две стадии: формальную и по существу. Исключительное внимание в процессе рассмотрения заявки необходимо обратить на сроки ответов на запросы, либо на решения экспертизы. Сроки установлены Патентным законом. Пропущенные заявителем сроки могут быть восстановлены, за исключением некоторых. Восстановление сроков возможно при оплате предусмотренных для этих случаев патентных пошлин. Если по запросу формальной экспертизы в установленный срок заявитель не представит ответ, заявка считается отозванной. Если после проведения формальной экспертизы с положительным результатом ходатайство от заявителя или третьих лиц, в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки, в Патентное ведомство о проведении экспертизы по существу не будет представлено – заяв-

ка тоже считается отозванной. Формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в ФИПС, если соблюдены требования правил, касающихся языка заявки и правильности оформления документов. Экспертиза по существу получила название отсроченной (отложенной) экспертизы, так как ее проведение зависит от специального ходатайства, в частности, заявителя. Это ходатайство может быть представлено в патентное ведомство либо одновременно с подачей заявки на изобретение, либо позднее, в течение установленного законом срока (три года по российскому законодательству) с даты подачи заявки. Отсроченная экспертиза, как и традиционная, по которой рассматривались заявки на выдачу авторского свидетельства, является проверочной, т. е. охранной документ, (патент) выдается только после проверки соответствия заявленного изобретения критериям охраноспособности. Система отсроченной экспертизы, зародившись в 60-х годах текущего столетия в Нидерландах, является самой распространенной в настоящее время в мире. В Патентном законе РФ новым является возможность третьих лиц подать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Существует и так называемая явочная система регистрации изобретений, в соответствии с которой выдача охранного документа осуществляется без проверки новизны и изобретательского уровня заявляемых изобретений, т. е. на «страх и риск» заявителей, как это указывается в патентных законах стран, в которых принята подобная система охраны изобретений. Такую систему полностью отвергать нельзя – при добросовестно оформленной заявке, подкрепленной глубокими исследованиями уровня техники, можно получить охранный документ в кратчайшие сроки, что в ряде случаев крайне важно, так как дает определенные преимущества патентообладателю при завоевании рынка аналогичных товаров. Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Выше упоминалось возможность установления приоритета по дате подачи первой заявки в государстве-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционной приоритет). При установлении нарушений к документам заявки заявителю направ-

ляется запрос с указанием обнаруженных недостатков. Если заявитель в указанный срок не представит 28 исправленные документы, то заявка считается отозванной, делопроизводство по ней прекращается, и материалы передаются в архив. Если заявка успешно прошла формальную экспертизу, то заявитель уведомляется о положительном результате. Для проведения экспертизы по существу необходимо письменное ходатайство заявителя с приложением документа об уплате пошлины. Ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано в течении трех лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Этот срок не продлевается и не восстанавливается. Если ходатайство в установленный срок не подано, то заявка считается отозванной. При испрашивании конвенционного приоритета проверяется наличие первой заявки в государстве-участнице Парижской конвенции. Заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на выдачу патента на полезную модель. Это возможно до опубликования заявки как на изобретение. В отношении отозванных заявок преобразование не проводится. Обратное преобразование не проводится.

4.5 Патентная чистота

При экспорте промышленной продукции за рубеж возникают вопросы определение патентной чистоты промышленной продукции и технологических процессов. Патентная чистота неразрывно связана с объемом прав патентообладателя. При определении патентной чистоты имеется ввиду, что данные изделия не подпадают под действие других патентов, существующих в стране экспорта продукции. Патентная чистота это юридическое свойство объекта техники заключающееся в том, что объект может быть использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права, принадлежащих другим лицам. Если под действием патентов в странах поставки продукции подпадают отдельные конструктивные решения или иные элементы, составляющие объект экспорта, то это лишает объект в целом патентной чистоты в отношении страны, поставки продукции. Патентная чистота проводится только в отношении той страны, куда направляется продукция. Определяется патентная чистота предприятиями – разработчиками продукции и специалистами патентного ведомства. Понятие патентной чистоты не следует смешивать с понятием патентоспособности. Раз-

личие состоит в том, что термин «патентная чистота» относится к материальным объектам, а термин «патентоспособность» относится к техническим решениям. Нарушение прав патентообладателя в стране экспорта продукции может повлечь за собой арест товаров ввезенных в эту страну, взыскание штрафов, что грозит финансовыми потерями. Эти отдельные конструктивные решения или элементы необходимо либо изменять, чем можно обойти мешающие патенты, или купить на мешающие патенты лицензию. При проведении экспертизы на патентную чистоту в отношении страны поставки проводится изучение особенностей патентного законодательства, выявляются аналоги и прототипы изобретений, имеющие патенты, сроки их действия. Определяется правомерность выдачи мешающих патентов и определяется возможность их опротестования или аннулирования. На проведенную экспертизу делается патентный формуляр, свидетельствующий о патентной чистоте объекта, и на основании этого документа решается вопрос о возможности поставки продукции за границу.

Вопросы для самоконтроля

1. Национальные и международные классификации объектов интеллектуальной собственности.
2. Виды патентно-информационной литературы.
3. Поиск с помощью базы ФИПС <http://www.fips.ru>.
4. Стандарты ВОИС на оформление патентной литературы.
5. Патентная чистота.
6. Подача заявки на изобретение.

Лекции 6,7 Товарные знаки и «географические указания»

6.1 Товарные знаки. Значимость товарных знаков в коммерческой деятельности.

6.2 Виды и отличительные свойства товарных знаков.

6.3 Охрана товарных знаков. Передача исключительного права на товарный знак.

6.4 Географические указания. Назначение «географических указаний». Правовая охрана «географических указаний»

6.1 Товарные знаки

Значимость товарных знаков в коммерческой деятельности Товарные знаки существовали в древнем мире. Еще 3000 лет назад индийские ремесленники ставили свои подписи на художественных творениях перед отправкой в Иран. Позднее в употреблении находилось около тысячи различных римских гончарных клейм. Сфера использования товарных знаков возросла в условиях процветающей торговли средних веков. Сегодня товарные знаки используются везде. Все люди могут распознать современные товарные знаки крупных производителей. Например, товарные знаки «Пепси-кола» и «Кока-кола» имеют всемирную известность. 30 Рис. 12 Товарные знаки «Пепси» и «Кока-кола»

Значимость товарных знаков в коммерческой деятельности обусловлена усиливающейся конкуренцией между фирмами, осуществляющими бизнес в более чем одной стране. Товарные знаки необходимы для того, чтобы потребитель мог легко отличить товары и услуги разных производителей, а также их качество и стоимость. Таким образом, товарный знак может рассматриваться как инструмент связи, используемый производителями для привлечения клиентов. Товарный знак (знак обслуживания) - обозначение, способное отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц (ст.1 Закона РФ о товарных знаках). На товарный знак, то есть на обозначение, служащее

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст.1477 Гражданского кодекса РФ 4 часть).

6.2 Виды и отличительные свойства товарных знаков

Отличительные свойства товарных знаков:

1. ТЗ должен обладать различительной способностью.
2. ТЗ не должен вводить в заблуждение.

Обладать различительной способностью – это значит, что ТЗ должен быть способным отличать товары и услуги. Он не может быть описательного характера, например, слово “Apple” обладает хорошей различительной способностью в качестве товарного знака для компьютеров, т.к. не имеет ничего общего с компьютерами, однако оно не будет обладать различительной способностью для самих яблок. Для производителей яблок ТЗ “Apple” не может быть зарегистрирован, т.к. конкуренты используют это же слово для описания своего товара. Вводить в заблуждение – это значит, что товары, для которых используется ТЗ, не обладают определенными качествами, о которых заявлено. Например, ТЗ «Натуральная кожа» не может использоваться для товаров, изготовленных не из кожи. Поэтому, формально товарный знак – это любое обозначение, которое индивидуализирует товары или услуги данного предприятия и отличает их от товаров или услуг конкурентов. Товарный знак может состоять из рисунков, слов, букв, чисел или упаковки, слоганов, элементов, символов и т.д. Знак обслуживания сходен с товарным знаком, отличие лишь в том, что ТЗ используется для идентификации товаров, а знак обслуживания – услуг. Хотя термин «товарные знаки» включает как ТЗ, так и знаки обслуживания. Товарные знаки могут быть:

- Словесными. В качестве словесных товарных знаков могут быть имена известных людей, героев художественных произведений или мифологических персонажей (Наполеон, Гамлет, Прометей), названия животных, птиц, растений, драгоценных камней (Лев, Сокол, Клен, Алмаз), произвольные или вымышленные обозначения: Coca-Cola, Sony, NIKE и т.д, имена:

Ford, Peugeot и т.д., слоганы: «Пепси - бери от жизни все», «Сбербанк всегда рядом» и др. Изобразительными. В качестве изобразительных товарных знаков используют обозначения в виде разнообразных значков, рисунков, орнаментов, символов, изображений животных и т.п. Например, содержащими элементы: - три кольца Audi, звезда для Mercedes Bensa и др., цифры: одеколон 4711, буквы: GM, LM, картинки или символы: Lacoste (маленький крокодил). Могут быть защищены и цветовые решения ТЗ. Объемными. Объемные товарные знаки представляют собой изображения товарного знака в двух или трех измерениях - его длине, высоте, ширине. Таким знаком может быть оригинальная форма изделия, либо его упаковка, например, оригинальная форма бутылки для напитка или флакона для духов. Эмблемы – это двухмерные товарные знаки. Товарный знак может быть в виде голограммы. Звуковыми. Существуют и звуковые знаки – рекламный перезвон может служить ТЗ.

6.3 Охрана товарных знаков

Передача исключительного права на товарный знак Для охраны товарного знака его необходимо зарегистрировать. После этого он охраняется, и его владелец может воспрепятствовать другим лицам в его использовании. Охранял товарные знаки до 2008 года - Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Сейчас Гражданский кодекс РФ, 4 часть, Глава 76 Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Правовая охрана товарного знака:

1. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации, или в силу международных договоров Российской Федерации.

2. Право на товарный знак охраняется законом.

3. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предприниматель-

скую деятельность физическое лицо. Знак охраны товарного знака Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "®" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации (статья 1485 4 части ГК РФ).

Свидетельство на товарный знак

1. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак.

2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Однако регистрация не является одним из способов охраны ТЗ.

Охраняются также не зарегистрированные ТЗ, если они общеизвестны, т.е. используются долгое время одним и тем же производителем, достаточно узнаваемы и имеют хорошую репутацию на рынке. Товарные знаки обычно отличают отдельные предприятия в качестве источников маркированных товаров или услуг. Предусмотрена также регистрация коллективных товарных знаков, которые используются как обозначения филиалов предприятий, пользующихся товарным знаком. Коллективные знаки обычно принадлежат группе или ассоциации предприятий и предназначены для использования членами группы или ассоциации. Назначение его состоит в информировании потребителей в отношении определенных конкретных свойств товара, для которого используется коллективный знак. Для охраны товарных знаков не только в своей стране необходимо обращаться в каждую страну отдельно для регистрации на их территории. К сожалению, национальные системы характеризуются значительными различиями. В 1994 году был принят Договор о законах по товарным знакам ТЛТ, устанавливающий, какую информацию должны предоставлять граждане одного государства – участника, а также процедуры, которыми они должны

пользоваться, для регистрации товарных знаков в ведомстве по товарным знакам другого государства – участника. Законодательные документы: Парижская конвенция → Договор по товарным знакам ТЛТ → Соглашение ТРИПС → Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. Передача исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака) Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака). Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Предоставление лицензии на использование товарного знака Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. 33 Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Регистрация договоров Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными. Порядок регистрации указанных договоров устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

6.4. Географические указания Назначение «географических указаний». Правовая охрана «географических указаний»

Использование географических указаний является важным способом указания источника происхождения товаров и услуг. Одна из целей их использования состоит в содействии торговле путем информирования покупателя о происхождении продуктов. Часто это может подразумевать определенное качество, которое может ожидать покупатель. Географические указания могут быть использованы для промышленных и сельскохозяйственных продуктов. Географические указания в широком смысле включают указания источника, наименования мест происхождения и географические указания (в прямом смысле). Следует указать, что Парижская конвенция не использует в своей терминологии понятие географического указания; скорее она использует термины «указание источника» и «наименование места происхождения». Географическое указание - очень широкое понятие. Под него подпадают не только словесные указания на географические объекты, но и любые обозначения, связывающие в сознании потребителя данное обозначение с какой-либо страной, местностью, районом и т.д. Например, исторические памятники, национальные костюмы, другая символика. Указание источника означает некоторое выражение или обозначение, используемое для того, чтобы указать, что товар или услуга происходят из страны, региона, определенной местности, где продукция производится. Пример: Сделано в Японии. Наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (Статья 1516 4 части ГК РФ). Т.е. наименование места происхождения означает географическое название страны, региона, определенной местности, которое служит указанием, что товар происходит оттуда, и что его характерные свойства исклю-

чительно или в значительной степени обусловлены географической средой, включая природный или человеческий фактор, или оба этих фактора. Пример: шампанское. Наиболее известные примеры географических указаний – это те, которые используются в отношении вин и крепких спиртных напитков. Например, географическое указание “шампанское” используется для указания, что особый вид игристого вина происходит из района Шампань во Франции. Аналогичным образом 34 “коньяк” используется в отношении бренди из французского района, расположенного вокруг города Коньяк. Географическое указание представляет собой уведомление, в котором указывается, что данный продукт происходит из конкретного района. Например, выражение “сделано в России” является географическим указанием: покупатель знает, что продукт происходит оттуда. Наименование места происхождения является более точным географическим указанием, которое определяет, что тот или иной продукт имеет определенные особенности, и что эти особенности определяются главным образом или исключительно местом его происхождения.

Правовая охрана «наименований мест происхождения» Государственная регистрация наименования места происхождения товара

1. Наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования. Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами.

2. Лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения товара, предоставляется исключительное право использования этого наименования, удостоверяемое свидетельством. Исключительное право использования наименования места происхождения товара в отношении того же наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

Наименование места происхождения является географическим указанием, которое заявляет, что качество продуктов, в отношении которых оно используется, обусловлено главным образом или исключительно районом производства. Существует целый ряд различных способов, с помощью которых мож-

но получить охрану для географических указаний в зависимости от национального законодательства, и существуют различные способы, с помощью которых охрана может быть распространена в международном масштабе. Существуют многосторонние соглашения, и ВОИС выполняет административные функции одного из них, а именно, Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. Географические указания могут охраняться на национальном уровне постановлениями или регистрацией. На международном уровне они могут охраняться посредством взаимных соглашений между странами или, в случае наименований мест происхождения, Лиссабонским соглашением. Кроме того, Соглашение ТРИПС требует, чтобы все государства - члены Всемирной торговой организации охраняли географические указания.

Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара

1. Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на наименование места происхождения товара в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства и при условии представления им заключения компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о том, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в Государственном реестре наименований особыми свойствами. Законодательные тексты: • Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации • Соглашение ТРИПС • Парижская конвенция по охране промышленной собственности Для наименований мест происхождения существует специальное соглашение, административные функции которого выполняет ВОИС, известное как Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. Это

международное соглашение предусматривает систему международной регистрации для охраны наименований мест происхождения. Страна, которая применяет национальную систему для охраны наименований мест происхождения, может подать заявку на международную регистрацию данного наименования места происхождения, которое затем доводится до сведения других стран – участниц Соглашения. Это Соглашение функционирует очень хорошо, однако вследствие ограниченного числа государств, имеющих национальные системы наименований мест происхождения, географический охват Соглашения ограничивается 20 государствами, являющимися его участниками. В настоящее время существует другое международное соглашение, Соглашение ТРИПС, которое является неотъемлемой частью системы ВТО. Это Соглашение требует, чтобы все государства члены Всемирной торговой организации охраняли географические указания, если их несанкционированное использование может ввести в заблуждение или составить акт недобросовестной конкуренции. Соглашение ТРИПС предоставляет несколько более высокий уровень охраны географическим указаниям в случае вин и крепких спиртных напитков, поскольку географические указания для таких продуктов необходимо охранять даже в отсутствие признаков введения в заблуждение или недобросовестной конкуренции. Тем не менее, в этой более широкой охране имеются некоторые исключения в отношении географических указаний, которые использовались длительное время или используются добросовестно.

Вопросы для самоконтроля

1. Товарные знаки. Значимость товарных знаков в коммерческой деятельности.
2. Виды и отличительные свойства товарных знаков. Охрана товарных знаков.
3. Передача исключительного права на товарный знак.
4. Назначение «географических указаний».
5. Правовая охрана «географических указаний».

Лекция 8 Авторы и патентообладатели Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец

8.1 Понятия автор и патентообладатель. Права и обязанности патентообладателя.

8.2 Нарушение патента. Досрочное прекращение действия патента.

8.3 Понятие о "know-how".

8.1 Понятия автор и патентообладатель. Права и обязанности патентообладателя

Автор изобретения, полезной модели, промышленного образца Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

- 1) исключительное право;
- 2) право авторства.

Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

3. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патентообладатель

1. Патент выдается: автору изобретения, полезной модели или промышленного образца или работодателю. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное. В случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора. В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в тече-

ние трех месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в судебном порядке. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы

Права и обязанности патентообладателя 1. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: - ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованное изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец; - совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств обратного; - совершение действий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; - осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. Порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними. При отсутствии такого договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключитель-

ное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных патентообладателей (пункт 1 в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 6, ст. 505). 2. Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. В случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретения или полезной модели, а при использовании запатентованного промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другие запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются использованными.

3. В случае, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются, либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации таких изобретения, полезной модели или

промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. В случае, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. Действие принудительной неисключительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их.

4. В случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, патентообладатель имеет право обратиться в суд с иском к обладателю другого патента о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента, указав в исковых требованиях предлагаемые им 39 условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей, если изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента.

5. Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным .

6. Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

8.2 Нарушение патента. Досрочное прекращение действия патента

Любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением настоящего Закона, считается нарушителем патента 2. . Патентообладатель вправе требовать:

- прекращения нарушения патента;
- возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством;
- публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации;
- осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно: - на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, - с даты поступления заявления. В случае, если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всей такой группы, действие патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или промышленного образца; - при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец в силе - с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе. За нарушение Закона наступает гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3 Понятие о "know-how"

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (Статья 1465. 4 части ГК РФ). Ноу-хау определяет ресурс вещно-правовых знаний, который может быть необходим для производства коммерчески ценного продукта, хотя и не был необходим для выполнения требования раскрытия заявки на изобретение. Можно сказать, что ноу-хау представляет собой специальные знания, требуемые для приведения в действие запатентованного изобретения; часто оно является предметом письменного договора. Патент является наиболее эффективным способом охраны изобретения, однако, патентные права предоставляются в ответ на полное раскрытие изобретателем технологии для публики. Другой эффективный способ получения охраны состоит в том, чтобы сохранить технологию в тайне и положиться на торговый секрет, для сохранения информации об изобретении конфиденциальной. Но как только продукт выпущен в продажу и может быть разобран по частям, секреты могут быть узнаны при помощи простого взгляда на продукт; тогда охрана торговых секретов теряется. При наличии патента не имеет значения то, что кто-то еще знает о том, как изготовить ваш продукт; и в самом деле, они узнают об этом, просто прочитав описание к вашей заявке на изобретение. Поэтому не важно, насколько публичной является

информация; если вы имеете патент, вы будете защищены. Охрана торговых секретов все еще доступна и очень пригодна, в частности, в отношении того, что называется ноу-хау, то есть, технических знаний, требуемых для использования данной технологии наиболее эффективным образом. И очень часто сама технология не будет охраняться с помощью патентов, так как она является частью знаний людей, компетентных в определенной области, и поэтому сохранение ноу-хау в качестве торгового секрета является способом охраны вашей технологии.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятия автор и патентообладатель.
2. Права и обязанности патентообладателя.
3. Нарушение патента. Досрочное прекращение действия патента.
4. Защита прав патентообладателей и авторов.
5. Понятие о "know-how".

Лекция 9 Недобросовестная конкуренция

9.1. Примеры недобросовестной конкуренции.

9.2. Виды актов недобросовестной конкуренции.

9.3. Международная охрана промышленной собственности

9.1. Общие понятия недобросовестной конкуренции

Недобросовестная конкуренция – нарушение общепринятых правил и норм конкуренции. При этом нарушаются законы и некоторые правила. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст. 34 Конституции РФ). Ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" трактует это понятие как: любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Статья 10bis (2) Парижской конвенции определяет акт недобросовестной конкуренции как «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах». Далее в Статье 10bis (3) указывается, какие, в частности, действия подлежат запрету:

- «все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;
- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;
- указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение отно-

сительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров».

Добросовестная игра на рынке не может быть обеспечена только охраной прав промышленной собственности. Широкий диапазон нечестных действий, таких, как вводящая в заблуждение реклама или похищение торговых секретов, обычно не подпадает под специальное законодательство по промышленной собственности. Таким образом, закон о недобросовестной конкуренции необходим либо в качестве дополнения к законам по промышленной собственности, либо для предоставления такого вида охраны, какой не может быть обеспечен ни одним из этих законов.

9.2 Виды актов недобросовестной конкуренции

Следующие действия составляют общепризнанные акты недобросовестной конкуренции:

- Действия, вызывающие смешение - Действия, вводящие в заблуждение - Действия, дискредитирующие конкурентов

- Раскрытие секретной информации

- Неправомерное использование достижений другого лица (паразитирование)

- Сравнительная реклама Парижская конвенция (Статья 10bis(3)) обязывает страны-участницы запрещать все действия, «способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

Сфера действия этой статьи является весьма обширной, поскольку ее положения относятся к любому действию в процессе коммерческой деятельности, касающемуся товарного знака, обозначения, маркировки, девиза, упаковки, формы или цвета товаров, а также любого другого его отличительного указания, используемого предпринимателем. Таким образом, подлежит запрету не только смешение в отношении указаний, используемых для различения товаров, услуг или коммерческой деятельности, но и смешение в отношении внешнего вида товаров и способа предоставления услуг. Формы недобросовестной

конкуренции установлены ст. 14. Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции":

1. Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: распространение ложных, неточных или искажённых сведений, способных

- причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места

- изготовления, потребительских свойств, качества товара; некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или

- реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно

- использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей

- коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

2. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Если рассматривать другие законодательные документы, такие как Соглашение ТРИПС, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, то можно выделить сравнительную рекламу, как акт недобросовестной конкуренции. Сравнительная реклама может быть двух видов: позитивная ссылка на чужой продукт (утверждение, что свой продукт такой же хороший, как и чужой) или негативная ссылка (утверждение, что свой продукт лучше, чем чужой). В первом случае, когда товар конкурента, как правило, общеизвестен, главный вопрос относится к возможности неправомерного присвоения чужой репутации. Во втором случае, когда критикуется продукт конкурента, возникает вопрос о дискредитации. Однако обе формы сравнения включают (несанкционированную) ссылку на конкурента, который либо называется по

имени, либо вполне распознаваем потребителями. Есть и другие акты недобросовестной конкуренции, отраженные в международных законодательных документах это:

- Назойливая реклама. Например, реклама, чрезмерно использующая чувство страха в целях сбыта продукции;
- Использование методов стимулирования сбыта, таких как лотереи, подарки и призы. Они, как правило, регулируются для того, чтобы оградить потребителя от чрезмерного принуждения к покупке;
- Помехи коммерческой деятельности, такие как уничтожение используемой конкурентом бутылочной тары повторного применения, предназначенной для безалкогольной продукции.

9.3 Международная охрана промышленной собственности

Международная охрана товарных знаков, промышленных образцов и наименований мест происхождения осуществляется посредством трех регистрационных систем: Мадридской системы для товарных знаков, Гаагской системы для промышленных образцов и Лиссабонской системы для охраны наименований мест происхождения. Мадридская система, которая предназначена для международной регистрации товарных знаков и регулируется двумя договорами: Мадридским соглашением (1891 г.) и Мадридским протоколом (1989 г.). Система международной регистрации или международного депонирования промышленных образцов регулируется Гаагским соглашением. Международная регистрация наименований мест происхождения регулируется в соответствии с Лиссабонским соглашением. Однако, наименования мест происхождения регистрируются по просьбе правительств. Наиболее крупной системой с точки зрения поступления доходов является Договор о патентной кооперации, который облегчает процесс подачи заявок на выдачу патента на изобретение в различных странах. В результате большая часть деятельности ВОИС связана с охраной товарных знаков и промышленных образцов посредством международной регистрации. Мадридская система содействует международной охране

товарных знаков. Любое лицо может подать международную заявку в Международное бюро ВОИС, которое находится в Женеве. В этой заявке указываются страны, в которых данное лицо желает получить охрану. ВОИС регистрирует знак и затем направляет его в страны, которые были указаны, причем, эти страны имеют возможность отказать в предоставлении охраны. Запрошенные страны проводят экспертизу, применяя свои обычные национальные критерии. Если они отказывают в предоставлении охраны, в ВОИС направляется уведомление об отказе и это фиксируется в Международном реестре. Гагская система: Международная охрана промышленных образцов Охрана промышленных образцов ограничена той страной, в которой она испрашивалась и была предоставлена. Если охрана требуется в нескольких странах, должны осуществляться отдельные национальные заявки (или «депонирования»), и в каждой стране процедуры обычно отличаются. Однако Гагское соглашение, относящееся к международному депонированию промышленных образцов, помогает упростить этот процесс. Основная цель Гагской системы – возможность получения охраны одного или нескольких промышленных образцов в ряде стран посредством одного депонирования в Международном бюро ВОИС. Гагское соглашение позволяет гражданам и резидентам или же фирмам, учрежденным в государстве – участникам Соглашения, посредством простой процедуры получить охрану промышленного образца в ряде стран, также являющихся участниками Соглашения. Одно международное депонирование на одном языке (английском или французском), включая одну оплату и подачу в одно ведомство. Этим ведомством может быть Международное бюро ВОИС или, возможно, национальное ведомство государства-участника, если данное государство разрешит. Для международного депонирования национальное депонирование не требуется. Если промышленный образец является объектом такого международного депонирования, он пользуется охраной, которая может быть получена в каждой указанной стране, как если бы заявитель подал заявку непосредственно в ту страну, при условии, что та конкретная страна официально не откажет в охране. Система дает владельцу промышленного образца возможность получить для своего образца охрану в несколько странах посредством простой подачи в

Международное бюро ВОИС одной заявки на одном языке при условии уплаты единого перечня пошлин в одной валюте (швейцарские франки). Гагская система существенно упрощает также и последующие действия с промышленным образцом, поскольку существует возможность записи значительных изменений или продления депонирования посредством простого единственного процедурного шага в Международном бюро ВОИС. Договор о патентной кооперации подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г. Национальная патентная система требует подачи индивидуальной патентной заявки в каждую страну, для которой испрашивается патентная охрана. Другими словами, применяется принцип территориальности. С целью преодоления некоторых из этих проблем в 1970 году был принят Договор о патентной кооперации (РСТ). РСТ предусматривает упрощенную процедуру для изобретателя или заявителя для испрашивания и, в конечном счете, получения патентов в большом числе стран. РСТ помогает упростить, сделать более эффективными и экономичными традиционные способы подачи в несколько стран заявок на выдачу патента на изобретение. Договор о патентной кооперации представляет собой договор, предусматривающий подачу заявок с целью получения патентной охраны в большом числе стран. Он дает заявителю возможность пользоваться упрощенной процедурой оформления патентной охраны. Одной из других целей договора является содействие обмену технической информацией, содержащейся в патентных документах, между заинтересованными странами, а также среди научного сообщества, то есть, среди изобретателей и других представителей промышленных кругов в соответствующей области. Цель РСТ заключается в более эффективном распространении технических знаний, содержащихся в патентной документации. Следует отметить, однако, что система РСТ не предусматривает выдачу всемирных патентов. РСТ не выдает патенты; на самом деле этим занимаются национальные ведомства, каждое из которых в той мере, в какой это его касается, выдает патент на основании заявки РСТ. Выдаются региональные и/или национальные патенты. Для получения патента по РСТ: Сначала необходимо подать заявку. Затем эта заявка проходит несколько этапов. Первый об-

ший этап, который называется международной фазой, включает четыре основные стадии: первая стадия - подача заявки, вторая стадия – международный поиск, затем следует международная публикация и после этого стадия международной предварительной экспертизы. Последняя стадия экспертизы наступает лишь в том случае, если заявитель явно требует ее проведения, однако, по данным ВОИС более 80 процентов заявок доходят до этой стадии. Затем, но только в случае, если заявитель желает продолжить делопроизводство по своей заявке, следует национальная фаза. Национальная фаза осуществляется в каждом из ведомств, в которых заявитель должен завершить процедуру патентования. Это может означать или только одно, или два, или пять, или десять ведомств, включая и национальные, и региональные ведомства, когда заявитель должен будет указать определенные страны, но с целью получения регионального патента. Например, Европейский патент в настоящее время может быть получен в отношении 20 стран, присоединившихся к РСТ. В этом случае заявителю нужно обратиться в Европейское патентное ведомство и получить европейский патент, который будет иметь силу в каждой из этих 20 стран; то есть, ему не придется обращаться в каждую из 20 стран для осуществления процедуры патентования. Он должен будет выполнить ряд требований, таких как уплата пошлин 20 ведомств, однако вопрос о выдаче патента на этой стадии вновь подниматься не будет. 45 Европейский патент Европейское патентное ведомство создано в силу Европейской патентной конвенции. Статья 2(1) Европейской патентной конвенции предусматривает, что патенты, выдаваемые в соответствии с Конвенцией, "именуются европейскими патентами." Статья 2(2) далее предусматривает, что "Европейский патент в каждом Договаривающемся государстве, для которого он выдан, имеет то же действие и подчиняется тем же положениям, что и национальный патент, выданный в данном государстве, если из настоящей Конвенции не вытекает иное." На сегодняшний день 20 Договаривающихся государств входят в состав Европейской патентной конвенции. Это Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Кроме того, есть

возможность распространения Европейского патента на Албанию, Литву, Бывшую югославскую Республику Македонию, Румынию и Словению. Так как Конвенция не включает все европейские государства, Европейское патентное ведомство на самом деле не выдает "всеевропейский" патент.

Вопросы для самоконтроля

1. Общие понятия недобросовестной конкуренции.
2. Виды актов недобросовестной конкуренции.
3. Международная охрана промышленной собственности.
4. Мадридская система.
5. Гаагская система.
6. Договор о патентной кооперации.

Лекция 10 Использование объектов интеллектуальной собственности

10.1 Передача прав интеллектуальной собственности.

10.2 Виды лицензий.

10.3 Содержание лицензионных договоров в соответствии с видами лицензий.

10.1 Передача прав интеллектуальной собственности

Передача прав интеллектуальной собственности (ИС) владельцем – это один из трех основных юридических приемов (второй – лицензионный договор; третий – договор о ноу-хау) для передачи и приобретения технологий на коммерческой основе. Передача – это переуступка права собственности; поэтому, если все права переданы, лицо, которому были переданы права, становится обладателем авторского права. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

1. Договор об отчуждении исключительного права По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

2. Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой сто-

роне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Когда речь идет о лицензии, юридически документ, свидетельствующий о разрешении, выданном владельцем запатентованного изобретения, обычно называют лицензионным договором, или, проще, лицензией. Владельца запатентованного изобретения, дающего разрешение, называют лицензиаром, а физическое или юридическое лицо, получающее разрешение называют лицензиатом. Лицензия обычно дается на определенных условиях, оговариваемых в письменном документе, которым оформляется лицензия лицензиату.

3. Договор о ноу-хау.

Третий юридический прием передачи и приобретения технологии относится к ноу-хау. Положения, касающиеся ноу-хау, могут быть записаны в отдельном от лицензионного договора документе. Возможно также включение соответствующих положений в лицензионный договор. Если ноу-хау относится к запатентованному изобретению, зарегистрированному товарному знаку или к промышленному образцу, соответствующие положения обычно находятся в лицензионном договоре, относящемся к запатентованному изобретению или другому объекту промышленной собственности. Особенно это относится к случаям, когда владелец запатентованного изобретения или другого объекта промышленной собственности является также разработчиком и владельцем данного ноу-хау. Однако по ряду причин даже и в этом случае положения, касающиеся ноу-хау, могут быть зафиксированы в отдельном письменном документе. Если положения, касающиеся ноу-хау, зафиксированы в отдельном письменном документе, его обычно называют договором о ноу-хау. Согласно этим положениям, одна сторона – поставщик ноу-хау – обязуется передавать ноу-хау другой стороне – получателю ноу-хау – для использования этой другой стороной. Ноу-хау может быть передано в вещной (материальной) форме. К таковой относятся документы, фотографии, синьки, компьютерные перфокарты, микрофильмы и пр. Примерами ноу-хау, передаваемой в такой форме, являются архитектурные планы зданий заводов, диаграммы и схемы расположения оборудования на заводах, чертежи 47 машин и их синьки, списки запчастей, инструкции по экс-

плуатации оборудования или по сборке комплектующих, перечни и характеристики новых материалов, расчеты рабочего и машинного времени, технологические диаграммы, инструкции по упаковке и хранению, сведения об устойчивости к влиянию окружающей среды и рабочие инструкции техническому персоналу и специалистам. Ноу-хау в вещной форме иногда называют технической информацией или техническими данными. Ноу-хау может передаваться также в нематериальной форме. Примерами передачи ноу-хау в такой форме являются объяснение процесса инженером передающего предприятия инженеру принимающего предприятия или наблюдение за ходом производственного процесса заводского инженера, представляющего передающую сторону на принимающем предприятии. Еще одним примером могло бы служить обучение персонала принимающей стороны на ее фабрике или на предприятии передающей стороны. Ноу-хау в нематериальной форме, относящейся к демонстрации способа производства, к консультированию по технологии производства или по другим вопросам, иногда называют техническими услугами.

10.2 Виды лицензий

По объему передаваемых по лицензии прав:

Простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Принудительная лицензия - суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу. По виду объекта лицензии: патентная, беспатентная. По характеру действий с лицензируемым объектом: лицензия на сбыт, производство, использование. Патентная лицензия

- это соглашение о передаче прав на использование объекта промышленной собственности, т.е. технического решения, имеющего правовую охрану. Беспатентная лицензия - это передача ноу-хау (знаний, незащищенных правами промышленной собственности) для использования. Сублицензия на объект промышленной собственности или ноу-хау предоставляется не их владельцем, а владельцем исключительной или личной лицензии; практически не отличается от простой лицензии. Можно также встретить другие виды лицензий в бизнесе или в образовательной деятельности. Так, некоторые виды деятельности лицензируются, то есть, ими разрешено заниматься только после предварительного получения разрешения от властей – лицензии (смотри Федеральный закон N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). Также осуществляется лицензирование учебных заведений, где процедуру лицензирования осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Но это уже все не относится к патентному праву. 48 Рис. 13 Виды лицензий

10.3 Содержание лицензионных договоров в соответствии с видами лицензий

1. Договоры неисключительной лицензии

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретений, охраняемых патентами. При этом Лицензиату предоставляется право на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемых Лицензиаром на территории). При этом Лицензиар сохраняет за собою право использовать вышеуказанные изобретения и продавать неисключительные лицензии на территории третьим лицам. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретений по п. 2 техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и

другой помощи и при необходимости - поставку образцов и материалов, а также специального оборудования Простая Виды лицензий:

1. По объему передаваемых по лицензии прав:

- Исключительная
- Принудительная

2. По виду объекта лицензии:

- Патентная
- Беспатентная

По характеру действий с лицензируемым объектом:

лицензия на сбыт

лицензия производство

лицензия на использование

2. Договоры исключительной лицензии

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензии том, исключительную лицензию на использование изобретений, охраняемых патентами. При этом Лицензиату предоставляется право на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии и/или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей сырья, применяемых Лицензиаром на территории). При этом Лицензиар сохраняет за собой право использования вышеуказанные изобретения в части, не передаваемой Лицензиату по настоящему договору. Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретений по п. 2 техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи и при необходимости - поставку образцов и материалов, а также специального оборудования.

3. Договоры в случае полной лицензии

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиаром, полную лицензию на использование изобретений, охраняемых патентами. При этом Лицензиату предоставляется исключительное право на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии и или специальной продукции (в частности, с использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применявшихся Лицензиаром). Лицензиар передает Лицензиату всю необходимую и достаточную для использования использованием при необходимости специального оборудования, комплектующих изобретений по п. 2 техническую и иную документацию, осуществляет оказание технической и другой помощи и при необходимости - поставку образцов и материалов, а также специального оборудования. Лицензиар не имеет права на введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии. За совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

Вопросы для самоконтроля

1. Передача прав интеллектуальной собственности.
2. Виды лицензий.
3. Содержание лицензионных договоров в соответствии с видами лицензий.

Лекция 11, 12 Международная охрана промышленной собственности и патентование в зарубежных странах

11.1. Международные конвенции: основные положения, цели и задачи.

11.2. Международное патентование.

11.1 Международные конвенции

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений

3. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники.

4. Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и органов радио- и телевидения

5. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве

6. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности

Конвенция, заключенная 20 марта 1883 г., была дополнена в Мадриде в 1891 г. Пояснительным протоколом, пересматривалась в Брюсселе в 1900 г., в Вашингтоне в 1911 г., в Гааге в 1925 г., в Лондоне в 1934 г., в Лиссабоне в 1958 г. и в Стокгольме в 1967 г., в 1979 г. в нее были внесены поправки. Конвенция открыта для всех государств. Конвенция применяется к области промышленной собственности в самом широком смысле, включая изобретения, знаки и промышленные образцы, полезные модели (вид «малых патентов», предусмотренных в законодательстве нескольких стран), фирменные наименования (наименования, используемые при осуществлении промышленной или торговой деятельности), географические указания (указания источника происхождения, наименования мест происхождения) и пресечение недобро-

совестной конкуренции. Основные положения конвенции делятся на три основные категории: национальный режим, — право приоритета, — общие правила в отношении различных объектов охраны. — Согласно положениям о национальном режиме Конвенция предусматривает, что в отношении охраны промышленной собственности каждое из договаривающихся государств обязано предоставлять гражданам других договаривающихся государств такую же охрану, какую оно предоставляет своим гражданам. Конвенция предусматривает право приоритета в отношении патентов (а также авторских свидетельств и полезных моделей, где таковые существуют), товарных знаков и промышленных образцов. Заявитель может на основании правильно оформленной первой заявки, поданной в одном из договаривающихся государств в течение определенного срока (12 месяцев в случае патентов, авторских свидетельств и полезных моделей; шесть месяцев в случае промышленных образцов и товарных знаков) испрашивать охрану в любом договаривающемся государстве; эти последующие заявки будут рассматриваться как поданные на дату подачи первой заявки. Последующие заявки будут иметь приоритет в отношениях всех заявок, которые могли быть поданы в упомянутый срок на такое же изобретение, полезную модель, товарный знак или промышленный образец другим лицом. Патенты, выданные в разных договаривающихся государствах на одно и то же изобретение, являются независимыми друг от друга: выдача патентов одним договаривающимся государством не обязывает другие договаривающиеся государства выдавать патент; в выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным или срок его действия объявлен истекшим в каком-либо договаривающемся государстве на том основании, что в выдаче патента было отказано, патент был признан недействительным или срок его действия истек в каком-либо другом договаривающемся государстве. В выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на том основании, что во внутреннем законодательстве установлены ограничения на продажу запатентованного предмета или изделия, изготовленного запатентованным способом.

Каждое государство имеет право устанавливать законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, вытекающего из патента, в частности, в случае промышленного неиспользования изобретения, но только в определенных пределах. Условия, регулирующие подачу заявки и регистрацию товарных знаков, определяются в каждом договаривающемся государстве национальным законодательством. Прекращение или аннулирование товарного знака в одной договаривающейся стране не влияет на действительность регистрации знака в других договаривающихся государствах. Если товарный знак должным образом зарегистрирован в своей стране происхождения, он должен по заявлению приниматься для регистрации и охраняться в своем оригинальном виде в других договаривающихся государствах. Каждое договаривающееся государство должно отказываться в регистрации и запрещать использование таких товарных знаков, которые содержат без соответствующего на то разрешения государственные эмблемы, официальные знаки, клейма гарантии и контроля, а также гербы, флаги, сокращенные и полные названия некоторых международных организаций. Конвенция содержит ряд общих правил для знаков обслуживания и коллективных знаков, для промышленных образцов, фирменных наименований, в отношении недобросовестной конкуренции и т.д. Парижский союз имеет Ассамблею и Исполнительный комитет. Каждое государство-член Союза, которое присоединилось по крайней мере к административным и заключительным положениям Стокгольмского акта (1967 г.), является членом Ассамблеи. Члены Исполнительного комитета избираются из числа членом Союза, за исключением Швейцарии, которая является членом Исполнительного комитета. На 1 марта 1999 г. членами Исполнительного комитета являлись 37 государств. Парижская конвенция является наиболее представительным многосторонним международным договором: в ней участвуют более ста государств, в том числе и Российская Федерация как правопреемник СССР с 1 июля 1965 года. Основная цель Конвенции – упростить физическим и юридическим лицам государств, входящих в Конвенцию, вза-

имную защиту прав на изобретения, промышленные образцы и другие объекты промышленной собственности. В частности, участие в ней России создаёт наиболее приятные условия для приобретения, защиты и использования промышленных прав иностранцами в России, а россиянами в зарубежных странах, т.е. иностранцы в каждой стране - участнице Конвенции пользуются теми же правами и преимуществами, которые имеют в данной области собственные граждане и юридические лица (принцип предоставления национального режима). К важнейшим субъективным правам граждан и организаций государств - участников Конвенции относятся: - право получения конвенционного приоритета; - право получения выставочного приоритета; - право изобретателя на указание его имени в патенте.

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений Конвенция, заключенная в 1886 г., пересматривалась в Париже в 1896 г. и в Берлине в 1908 г., была дополнена в Берне в 1914 г. и пересмотрена в Риме в 1928 г., в Брюсселе в 1948 г., в Стокгольме в 1967 г. и в Париже в 1971 г., и в 1979 г. в ее текст были внесены поправки. Конвенция открыта для всех государств. Все члены ВТО, даже если они не являются участниками Бернской конвенции (например, Индонезия), должны соблюдать материальные нормы права, заложенные в Бернской конвенции, за исключением того, что на членов ВТО, не являющихся участниками Бернской конвенции, не распространяются положения этой Конвенции о личных неимущественных правах. Следует также отметить, что развивающиеся страны и страны, находящиеся «в процессе перехода», по крайней мере до 2000 г. могут отсрочить применение большинства обязательств, предусмотренных в Соглашении ТРИПС (статья 65). Естественно, государства-участники Бернской конвенции не могут отсрочить применение своих обязательств, предусмотренных в Бернской конвенции. Бернский союз имеет Ассамблею и Исполнительный комитет. Любая страна-член Союза, которая присоединилась, по крайней мере, к административным и заключительным положениям Стокгольмского акта, является членом Ассамблеи. Конвенция основывается на трех основных принципах:

1. Принцип «национального» режима или «ассимиляции» Т.е. произведения, страной происхождения которых является одно из договаривающихся государств должны пользоваться той же охраной в каждом из других договаривающихся государств.

2. Принцип автоматической охраны.

3. Принцип независимости охраны.

Охрана в стране происхождения регулируется внутренним законодательством. Однако, если автор не является гражданином страны происхождения произведения, в отношении которого ему предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же правами, как и авторы - граждане этой страны. Российская Федерация стала участницей Конвенции с 13 марта 1995 года.

3. Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. Конвенция подписана в Брюсселе 21 мая 1974 года. Предусматривает обязанность каждого из договаривающихся государств принимать надлежащие меры по предотвращению незаконного распространения на своей или со своей территории любого несущего программы сигнала, передаваемого через спутник. Распространение 53 является незаконным, если на него нет разрешения от организаций радио- или телевидения. Положения конвенции не применяются, если сигналы распространяются со спутников прямого вещания. Участвуют 23 государства, РФ как правопреемник СССР является участницей с 20 января 1989 года.

4. Римская конвенция по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и органов радио- и телевидения Римская конвенция - международная конвенция по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и органов радио- и телевидения, подписанная в Риме 26 октября 1961 г. Цель Римской конвенции - в обеспечении охраны трех категорий создателей литературных и художественных произведений, упомянутых в названии Конвенции.

1. Исполнители (артисты, певцы, музыканты, танцоры и другие лица, исполняющие литературные или художественные произведения) охраняют-

ся от определенных действий, па которые они не давали своего согласия; радиотрансляции и показа публике их представлений; записи и съемки представлений, воспроизведения результатов этих действий, если они были осуществлены без согласия исполнителей или для целей, отличающихся от тех на которые исполнители давали свое согласие,

2. Производители фонограмм имеют право разрешать или запрещать прямое или косвенное воспроизведение их фонограммы. Фонограммы определяются в Конвенции как любая исключительно звуковая запись звуков любого исполнения или других звуков. Если фонограмма, выпускаемая для коммерческих целей, служит для вторичного использования (например, путем радио- или телепередачи либо сообщения публике в любой форме), использующее ее лицо должно уплатить разовое справедливое вознаграждение исполнителям или производителям фонограмм или тем и другим вместе: однако государства имеют право не применять этого правила или ограничивать его применение.

3. Органы радио- и телевидения имеют право разрешать или запрещать определенные действия: воспроизведение их передач, их запись, воспроизведение таких записей, показ публике их телевизионных передач, если такой показ производится в местах, куда доступ публике разрешен лишь за входную плату. Конвенция открыта для государств - участников Бернской конвенции или Всемирной (Женевской) конвенции по авторскому праву. На 14 июня 1999 г. участниками Римской конвенции являлось 61 государство. Россия не является участницей Римской конвенции.

5. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве Международная конвенция, подписанная в Женеве 6 сентября 1952 года и вступила в силу 16 сентября 1955 г., пересматривалась в Париже в 1971 году. Участниками являются 97 стран. Больше число их приняли Парижский текст конвенции 1971 г., остальные связаны Женевским текстом 1952 г. Россия в качестве правопреемника Советского Союза считалась связанной первоначальным текстом с 27 мая 1973 г., а Парижский текст вступил в силу в РФ 9 марта 1995 г. По Конвенции объектом охраны являются права авторов и всех других обладателей авторских прав на литературные, научные

и художественные произведения - письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, произведения живописи, графики и скульптуры. Соответствующим произведениям на территории каждого государства-участника предоставляется такая же охрана, какую это государство предоставляет произведениям своих граждан. Конвенция устанавливает минимальный срок действия авторского права, охватывающий время жизни автора и 25 лет после его смерти. Однако ее положения не распространяются на 54 произведения, охрана которых к моменту вступления Конвенции в силу для данного государства уже прекратилась или вообще не существовала. Конвенция допускает выдачу на определенных условиях принудительных лицензий на перевод какого-либо произведения по истечении семи лет с даты выпуска в свет оригинала, если перевод за это время не был осуществлен владельцем авторских прав. Положения Всемирной (Женевской) конвенции важны для российских владельцев авторских прав при их защите в странах участвующих в Женевской и не принявших Бернскую конвенцию.

6. Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм Международная конвенция, подписанная в Женеве 29 октября 1971 года, предусматривает обязанности каждой из договаривающихся государств охранять интересы производителя фонограмм, являющегося гражданином другого договаривающегося государства, от воспроизводства дубликатов фонограмм без согласия на это производителя, а также от ввоза таких дубликатов для всеобщего сведения. Фонограмма означает всякую исключительную звуковую запись независимо от ее формы (диск, пленка). Охрана может предоставляться в соответствии с законодательствами: по авторскому праву, по смежным правам, о недобросовестной конкуренции, уголовным правом или др. Обычно длительность охраны должна быть по меньшей мере 20 лет с даты первой публикации фонограммы. В России охрана фонограмм осуществляется в соответствии с Законом об авторском праве и смежных правах (ст. 36, 38 и др.). Как и во Всемирной конвенции, в Конвенции о фонограммах предусмотрено, что если национальное законодательство условием охраны ставит выполнение формальных требований (депониро-

вание, регистрацию и т. п.), то будет считаться, что иностранцы выполнили такие требования, если все разрешенные копии фонограмм, распространяемые среди публики, или их упаковка имеют специальную ясно различимую маркировку в виде символа Р, заключенного в круг, и указание года первого издания (ст. 5). Конвенция предусматривает возможность принудительного лицензирования в образовательных или исследовательских целях, но не для экспорта соответствующих копий и при условии выплаты владельцу справедливого вознаграждения (ст. 6). В Конвенции о фонограммах, в отличие от Бернской и Всемирной конвенций, отсутствует положение о национальном режиме. Иными словами, государства участники не обязаны защищать иностранных граждан от всех действий, от которых по национальному законодательству защищаются граждане данной страны, кроме тех, которые прямо оговорены в Конвенции. Россия является участницей этой конвенции с 13 марта 1995 года. Участников Конвенции - 57 государств.

11.2 Международное патентование

Международная охрана товарных знаков, промышленных образцов и наименований мест происхождения осуществляется посредством трех регистрационных систем: Мадридской системы для товарных знаков, Гаагской системы для промышленных образцов и Лиссабонской системы для охраны наименований мест происхождения. Мадридская система, которая предназначена для международной регистрации товарных знаков и регулируется двумя взаимодополняющими договорами: Мадридским соглашением (1891г.) и Мадридским протоколом (1989г.). Система международной регистрации, или более правильно, международного депонирования промышленных образцов, которая регулируется Гаагским соглашением. Международная регистрация наименований мест происхождения регулируется в соответствии с Лиссабонским соглашением. Однако последняя из числа упомянутых систем в действительности не затрагивает частных обладателей прав промышленной собственности, поскольку наименования мест происхождения регистрируются по просьбе правитель-

ств. Наиболее крупной системой с точки зрения поступления доходов является Договор о патентной кооперации, который облегчает процесс подачи заявок на выдачу патента на изобретение в различных странах. В результате большая часть деятельности ВОИС связана с охраной товарных знаков и промышленных образцов посредством международной регистрации.

2.1. Мадридская система:

Международная регистрация товарных знаков Мадридская система содействует международной охране товарных знаков. Какое-то лицо подает международную заявку в Международное бюро ВОИС в Женеве, и в этой заявке указываются присоединившиеся к этим договорам страны, в которых данное лицо желает получить охрану. ВОИС регистрирует знак и затем направляет его в страны, которые были указаны, причем, эти страны имеют возможность отказать в предоставлении охраны. Эти страны обычно проводят экспертизу, как если бы заявка была подана непосредственно им, и применяют свои обычные национальные критерии. Если они отказывают в предоставлении охраны, в ВОИС направляется уведомление об отказе и это фиксируется в Международном реестре в отношении знака для данной страны. Иными словами, любому лицу гарантируется международная регистрация, однако будет ли предоставлена в соответствии с этой регистрацией охрана в данной стране, определяется этой страной. Роль Международного бюро ВОИС заключается в получении заявок на охрану товарных знаков в ряде указанных стран. ВОИС проверяет, чтобы заявка была правильно оформлена и, если это так, регистрирует знак, а затем направляет его в указанные страны. Экспертиза по существу может быть проведена в указанных странах, если их законы это предписывают. Основное требование международной системы регистрации товарных знаков заключается в регистрации товарного знака в первую очередь в своей стране. Международная регистрация продлевается путем уплаты пошлин через каждые десять лет, не существует ограничения относительно количества возможных продлений. Мадридская система является полезным инструментом, с помощью которого

пользователи товарных знаков могут в одно и то же время обратиться за охраной в ряде стран. Однако решение о том, отказать или не отказать в предоставлении охраны конкретному товарному знаку в конкретной стране, зависит от соответствующей национальной системы. Если в предоставлении охраны не отказано, она может продлеваться неограниченно. Системой международной регистрации знаков предусмотрено несколько преимуществ для владельцев товарных знаков. После регистрации знака или подачи заявки на регистрацию в стране происхождения владелец товарного знака должен подать только одну заявку на одном языке в одно ведомство и заплатить пошлины в одно ведомство. Это заменяет подачу отдельных заявок на разных языках в ведомства по товарным знакам разных стран, а также уплату пошлин в каждое ведомство. Подобные преимущества также существуют при возобновлении или изменении регистрации.

2.2. Гагская система:

Международная охрана промышленных образцов Заявитель подает в Международное бюро ВОИС в Женеве заявку на международную регистрацию товарного знака и указывает страны, в которых он испрашивает его охрану. Международное бюро регистрирует товарный знак и передает его в указанные страны. Некоторые указанные страны могут отказать в предоставлении правовой охраны, если знак не удовлетворяет условиям охраноспособности в соответствии с их законодательством. То есть, они могут проводить экспертизу и оценивать, обладает ли товарный знак различительной способностью, не будет ли он вводить в заблуждение потребителя, не будет ли он нарушать права владельцев зарегистрированных товарных знаков. Решение сообщается Международным бюро. 57 Охрана промышленных образцов ограничена той страной, в которой она испрашивалась и была предоставлена. Если охрана требуется в нескольких странах, должны осуществляться отдельные национальные заявки (или «депонирования»), и в каждой стране процедуры обычно отличаются. Однако Гагское соглашение, относящееся к международному депонированию промышленных образцов, помогает упростить этот процесс. Основная цель Гагской системы - возможность получе-

ния охраны одного или нескольких промышленных образцов в ряде стран посредством одного депонирования в Международном бюро ВОИС. Другими словами, Гаагское соглашение позволяет гражданам и резидентам или же фирмам, учрежденным в государстве – участникам Соглашения, посредством простой процедуры получить охрану промышленного образца в ряде стран, также являющихся участниками Соглашения. Одно международное депонирование на одном языке (английском или французском), включая одну оплату и подачу в одно ведомство. Этим ведомством может быть Международное бюро ВОИС или, возможно, национальное ведомство государства-участника, если данное государство разрешит. Для международного депонирования национальное депонирование не требуется. Если промышленный образец является объектом такого международного депонирования, он пользуется охраной, которая может быть получена в каждой указанной стране, как если бы заявитель подал заявку непосредственно в ту страну, при условии, что та конкретная страна официально не откажет в охране. Система дает владельцу промышленного образца возможность получить для своего образца охрану в несколько странах посредством простой подачи в Международное бюро ВОИС одной заявки на одном языке при условии уплаты единого перечня пошлин в одной валюте (швейцарские франки). Гаагская система существенно упрощает также и последующие действия с промышленным образцом, поскольку существует возможность записи значительных изменений или продления депонирования посредством простого единственного процедурного шага в Международном бюро ВОИС. Регистрация промышленного образца действительна в течение определенного периода времени, однако продолжительность этого срока в разных странах отличается. Наиболее короткий срок, составляет десять лет. Общими являются сроки 15 и 20 лет, а новая директива Европейского сообщества устанавливает срок 25 лет; поэтому он станет стандартным сроком в странах Европейского союза после реализации положений данной директивы. Различие между охраной промышленных образцов в соответствии с Гаагским соглашением и охраной товарных знаков в соответствии с Мадридским соглашением заключается в том, что вам нет необхо-

димости начинать с получения охраны в родной стране. Так, например, создатель промышленного образца в России может осуществить международное депонирование промышленного образца и посредством его обеспечить охрану в России, а также, например, в Швейцарии, Италии и, Испании...

2.3 Договор о патентной кооперации подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г.

Национальная патентная система требует подачи индивидуальной патентной заявки в каждую страну, для которой испрашивается патентная охрана. Другими словами, применяется принцип территориальности. С целью преодоления некоторых из этих проблем в 1970 году был принят Договор о патентной кооперации (РСТ). РСТ предусматривает упрощенную процедуру для изобретателя или заявителя для испрашивания и, в конечном счете, получения патентов в большом числе стран. 58 РСТ имеет главной целью, в интересах пользователей патентной системы и ведомств, которые отвечают за ее работу, упростить, сделать более эффективными и экономичными традиционные способы подачи в несколько стран заявок на выдачу патента на изобретение. Договор о патентной кооперации представляет собой договор, предусматривающий подачу заявок с целью получения патентной охраны в большом числе стран. Он дает изобретателю или заявителю возможность пользоваться упрощенной процедурой испрашивания патентной охраны и ее получения. Одной из других целей договора является содействие обмену технической информацией, содержащейся в патентных документах, между заинтересованными странами, а также среди научного сообщества, то есть, среди изобретателей и других представителей промышленных кругов в соответствующей области. Цель РСТ заключается в более эффективном распространении технических знаний, содержащихся в патентной документации. Следует отметить, однако, что система РСТ не предусматривает выдачу всемирных патентов. РСТ не выдает патенты; на самом деле этим занимаются национальные ведомства, каждое из которых в той мере, в какой это его ка-

сается, выдает патент на основании заявки РСТ. Выдаются региональные и/или национальные патенты. Для получения патента по РСТ: Сначала необходимо подать заявку. Затем эта заявка проходит несколько этапов. Первый общий этап, который называется международной фазой, включает четыре основные стадии: первая стадия - подача заявки, вторая стадия – международный поиск, затем следует международная публикация и после этого стадия международной предварительной экспертизы. Последняя стадия экспертизы наступает лишь в том случае, если заявитель явно требует ее проведения, однако, по данным ВОИС более 80 процентов заявок доходят до этой стадии. Затем, но только в случае, если заявитель желает продолжить дело-производство по своей заявке, следует национальная фаза. Национальная фаза осуществляется в каждом из ведомств, в которых заявитель должен завершить процедуру патентования. Это может означать или только одно, или два, или пять, или десять ведомств, включая и национальные, и региональные ведомства, когда заявитель должен будет указать определенные страны, но с целью получения регионального патента. Например, Европейский патент в настоящее время может быть получен в отношении 20 стран, присоединившихся к РСТ. В этом случае заявителю нужно обратиться в Европейское патентное ведомство и получить европейский патент, который будет иметь силу в каждой из этих 20 стран; то есть, ему не придется обращаться в каждую из 20 стран для осуществления процедуры патентования. Он должен будет выполнить ряд требований, таких как уплата пошлин 20 ведомствам, однако вопрос о выдаче патента на этой стадии вновь подниматься не будет. Европейский патент Европейское патентное ведомство создано в силу Европейской патентной конвенции.

Статья 2(1) Европейской патентной конвенции предусматривает, что патенты, выдаваемые в соответствии с Конвенцией, "именуются европейскими патентами." Статья 2(2) далее предусматривает, что "Европейский патент в каждом Договаривающемся государстве, для которого он выдан, имеет то же действие и подчиняется тем же положениям, что и национальный патент, выданный в данном государстве, если из настоящей Конвенции не вытекает

иное." На сегодняшний день 20 Договаривающихся государств входят в состав Европейской патентной конвенции. Это Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Кроме того, есть 59 возможность распространения Европейского патента на Албанию, Литву, Бывшую югославскую Республику Македонию, Румынию и Словению. Так как Конвенция не включает все европейские государства, Европейское патентное ведомство на самом деле не выдает "всеевропейский" патент. Заявитель подает заявку с указанием стран, в которых он заинтересован Международная публикация Международная предварительная экспертиза Заявитель выбирает из числа указанных стран те, в которых он по-прежнему заинтересован Международная фаза Национальная фаза Страна А Страна В Страна С 60 Итак, основная цель РСТ состоит в упрощении процедур, связанных с получением патентов в ряде разных стран. Дополнительным преимуществом для заявителя, по сравнению с традиционной системой патентования, является возможность решить, продолжать ли делопроизводство по заявке в какой-либо конкретной стране, или отсрочить эту процедуру. Основное преимущество для заявителя заключается в том, что, подавая одну заявку в одно патентное ведомство, которое в большинстве случаев является его отечественным патентным ведомством, он получает дату международной подачи для своей заявки, и что эта заявка с соответствующей датой подачи имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждой стране, указанной заявителем. Причем заявитель должен выполнить небольшое количество обязательных требований, таких как подача специального заявления при подаче заявки РСТ, в котором указывается гражданство или местожительство в подтверждение того, что заявитель имеет право на подачу такой заявки, а также представление описания и формулы изобретения. Другое преимущество, о котором стоит упомянуть, состоит в том, что заявитель, подавая заявку, по существу выигрывает время, причем довольно много времени, чтобы решить, в каких странах он хотел бы продолжить делопроизводство по своей заявке. Эта отсрочка может составить примерно полтора года, что позволяет воспользоваться в самой полной мере общей процедурой РСТ.

Библиографический список

1. Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентование: учебное пособие. Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. 160 с.

2. Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Липунов В.И. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. ЮНИТИ-ДАНА, 327 с.

3. Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность: словарь терминов и определений / Респ. науч.-исслед. ин-т интеллектуал. собственности (РНИИИС). М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. 150 с.

4. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. М.: Эксмо, 2010.

Учебное издание

Сакович Наталия Евгениевна
Христофоров Евгений Николаевич

**ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ
И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**
Учебное пособие

Редактор Осипова Е.Н.

Подписано к печати 26.07.2024 г. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Усл. п. л. 4,88. Тираж 25 экз. Изд. № 7711.

Издательство Брянского государственного аграрного университета
243365 Брянская обл., Выгоничский район, с. Кокино, Брянский ГАУ