

Тема 7. Типы сделок с интеллектуальной собственностью

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемого патентом изобретения при условии, что такое использование не нарушает прав других патентообладателей. Патентообладатель имеет право осуществлять:

а) ввоз на территорию РФ, 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. Ввоз – перемещение продукта через таможенную границу РФ с целью введения в хозяйственный оборот.

Изготовление – законченный технологический процесс создания товара (продукта).

Применение – производственное использование продукта в коммерческих целях.

Предложение к продаже – любые конкретные действия, направленные на реализацию продукта, однако сама реализация отсутствует;

б) совершение действий, указанных выше, 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;

в) совершение действий, указанных выше, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

г) осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. Патентообладатель вправе передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Такая уступка оформляется с

помощью договора, который подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В случае, если запатентованные объекты 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 объекты при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ запатентованных объектов.

Возникновение, оформление и сроки существования патентных прав. Возникновение и существование патентных прав связывается с получением патента. Для получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец необходимо подать в регистрирующий орган заявку. Для того чтобы подать заявку, необходимо обладать правом на получение патента в соответствии с Патентным законом РФ. К лицам, имеющим право подать заявку, относятся:

- а) автор;
- б) любое лицо, которому автор предоставил право на получение патента;
- в) патентные поверенные.

Заявка на выдачу патента на объект промышленной собственности должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, и должна содержать:

а) заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) объекта промышленной собственности и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их место жительства или местонахождения;

б) описание объекта промышленной собственности, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

в) формулу объекта промышленной собственности, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

г) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности объекта промышленной собственности;

д) реферат.

К заявке на объект промышленной собственности прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. После получения заявки проводится формальная экспертиза. Если не достает каких-либо документов, заявителю направляется запрос об устранении недостающих документов, который должен быть исполнен в течение двух месяцев со дня его получения. О положительном результате формальной экспертизы заявитель уведомляется незамедлительно.

После выдачи патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует на официальном сайте и в бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имя автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели или перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, на полезную модель – до истечения пяти лет, на промышленный образец – до истечения пятнадцати лет. 3.9. Защита

результатов научно-технической деятельности патентом на изобретение или полезную модель

Заявка на изобретение (полезную модель) должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения (полезной модели) и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения (полезной модели) специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения (полезной модели), ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

Основные этапы оформления заявки:

1. Определить вид заявляемого объекта техники (способ, устройство, вещество), название предполагаемого изобретения, составить заявку в соответствии с требованиями Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

2. Исходя из технической сущности, определить индексы Международной патентной классификации (МПК) изобретения.

3. Из базы данных ФИПС и других источников патентнотехнической информации отобрать и проанализировать известные аналоги. Выбрать не менее трех аналогов, из числа которых наиболее близкий по технической сущности использовать в качестве прототипа изобретения.

4. Составить вводную часть описания изобретения, для чего:

- определить область техники, к которой относится изобретение, указать, где и для чего оно может найти применение;

- кратко охарактеризовать отобранные аналоги и указать их недостатки;

- привести развернутую характеристику прототипа, указать на недостатки;

- сформулировать задачу изобретения;

- изложить характеристику технической сущности изобретения.

5. Подготовить на отдельных листах графические материалы, чертежи, таблицы, графики, каждому из них дать название, а позиции чертежей пронумеровать в порядке упоминания в описании. Чертежи и графики нумеруются Фиг.1, Фиг.2 и т.д., таблицы – Таблица 1 и т.д. В верхнем правом углу указывают название изобретения.

6. Составить основную часть описания: - изложить детальное описание сущности изобретения со ссылками на фигуры чертежей и номера изображенных на них элементов, например – «На Фиг. 2 тяга 5 взаимодействует с подпружиненным рычагом 3»; - привести конкретные примеры осуществления изобретения; - доказать наличие причинно-следственной связи между признаками изобретения и достигаемым техническим результатом.

7. Указать технический результат изобретения.

8. Проверить, не нарушены ли принципы единства изобретения и единства терминологии, а также соответствие используемой технической терминологии общепринятой.

9. Составить формулу изобретения по форме: название изобретения, ограничительная часть – совокупность общих существенных признаков прототипа и изобретения, затем отличительная часть, т. е. совокупность новых существенных признаков предлагаемого решения. Пункт формулы изобретения излагается одним предложением. Цель в формуле не указывается. Важно: Только формула изобретения, а именно, ее первый (независимый) пункт, несёт юридическую функцию, благодаря которой возникает исключительное право на использование и объем этого права. Описание, чертежи, реферат имеют вспомогательное значение и призваны доказать патентному эксперту новизну, промышленную применимость и

изобретательский уровень предлагаемого технического решения, изложенного в формуле.

10. Произвести корректировку, т. е. согласовать формулу и описание, в особенности термины. Составление описания изобретения.

Обычно описание содержит следующие логические блоки (блоки не нумеруются):

1. Название объекта. Выражает сущность, видовую принадлежность изобретения (способ, устройство, вещество), и его назначение. Примеры: «Способ селективной флотации минералов меди из труднообогатимых медных руд»; «Плавучая установка для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды»,

2. Изобретение относится к ... (область техники)... и может быть использовано в ... (область человеческой деятельности) ... для ...

3. Известен способ (устройство)... (приводятся название аналога, характеризующие его существенные признаки, источник информации).

4. Указываются недостатки аналога, имеющие отношение к решаемой технической задаче, которые устраняются предлагаемым техническим решением.

5. Известен также способ ... (в том же порядке характеризуется еще два-три известных авторам аналога). В качестве аналога способа возможна ссылка на способ, реализованный в работе известного устройства. В качестве аналога устройства возможна ссылка на устройство, реализующее известный способ-аналог.

6. Наиболее близким к заявляемому техническому решению по технической сущности и достигаемому техническому результату является ... (приводится аналог, использующий наибольшее число аналогичных или эквивалентных признаков и источник информации, желательна ссылка на номер российского или зарубежного патента, опубликованной заявки). Описанный способ принят за прототип изобретения. Затем дается характеристика прототипа в совокупности существенных признаков,

обеспечивающих его работоспособность, особое внимание уделяется общим с изобретением признакам, которые будут включены в ограничительную часть формулы.

7. Недостатки прототипа: указываются основные недостатки, которые устраняются посредством изобретения. Целесообразно пояснить, чем эти недостатки обусловлены.

8. Технической задачей изобретения является ... (формулируется цель изобретения). Поставленная задача должна носить технический характер, т.е. ее решение приводить к получению технического результата. Например: В основу настоящего изобретения положена задача создания нового химического соединения, обладающего более высокой способностью подавлять рост патогенных бактерий при меньшей норме расхода соединения.

9. Поставленная задача решена следующим образом... (приводятся все существенные признаки прототипа, присутствие которых обязательно для решения задачи. Затем приводятся новые существенные признаки изобретения, достаточные для получения технического результата). Эта часть обычно почти дословно дублирует первый независимый пункт формулы, но в описании излагать его одним предложением не обязательно. Доказывается, что заявленная задача решена, цель достигнута, эффект получен.

10. Если изобретение поясняется схемами, чертежами и т.п., приводится перечень поясняющей информации. Например: На фиг. 1 изображена схема устройства, реализующего способ. На фиг. 2 изображена схема блока управления устройством. На фиг. 3 представлен график зависимости и т.д. Далее следует изложить два обязательных раздела: описание сущности изобретения и пример его осуществления. Описание сущности изобретения сводится к следующему: - для устройства – указываются конструктивные элементы, их взаимное расположение и связи между ними. Поясняется функциональное назначение элементов, приводятся их конструктивные особенности, вид материала и др. Упоминание каждого

элемента устройства должно сопровождаться ссылкой на позицию чертежа. При этом работа устройства не приводится; - для способа – дается общее описание способа, т.е. приводятся операции в их технологической последовательности и с указанием режимов их выполнения (в пределах). При необходимости указываются устройства, посредством которых осуществляется способ, а так же используемые вещества с указанием соотношения компонентов в допустимых пределах; - для вещества – приводится состав вещества и соотношение компонентов в нем (в пределах), а при необходимости – способ получения вещества (схематично, без раскрытия ноу-хау), его структура и особые свойства.

11. Сущность изобретения. Подробно поясняется суть изобретения с использованием поясняющих схем и рисунков. Дается толкование использованным терминам и синонимам. Из этой части описания патентный эксперт должен сделать вывод о патентоспособности технического решения, т.е. а) наличие новизны относительно существующего уровня техники, б) о промышленной применимости, т.е. об осуществимости на практике и в) о наличии изобретательского уровня технического решения (для полезной модели изобретательский уровень не обязателен). Для рабочих параметров даётся диапазон, в рамках которых достигается заявленный технический эффект, и поясняется, почему за рамками заявленного диапазона изобретение не работает. Неправильно заявленный диапазон – наиболее удобный повод для обхода изобретения, т.е. его безнаказанного использования любыми лицами. То же касается включения лишних, необязательных признаков, поскольку использование изобретения без применения любого существенного признака (порой, самого незначительного, но включенного в формулу!), не является нарушением исключительного права патентообладателя.

12. Пример осуществления изобретения сводится к следующему: - для устройства - описывается работа устройства со ссылками на позиции чертежей. Указывается роль тех или иных элементов в достижении нового

технического результата, т.е. подчеркивается наличие причинно-следственных связей. Доказывается, что устройство работоспособно, а технический результат достижим и поставленная задача выполнима. - для способа – как правило, это описание эксперимента, т.е. какие операции и в какой последовательности осуществляются. На примерах приводятся конкретные параметры режима, конкретное соотношение компонентов используемых веществ, применяемые технические средства и т.п. Особо подчеркивается, за счет каких действий достигнут новый технический результат, т. е. наличие причинно-следственных связей между операциями и результатом. - для вещества – на основе экспериментальных данных приводится состав вещества с конкретным соотношением компонентов, а при необходимости – его структура и особые свойства. Описывается порядок получения вещества. Приводятся экспериментальные данные, подтверждающие новые полезные свойства вещества. Обязательно сравнение с прототипом. Поясняющие материалы. В качестве иллюстраций могут приводиться схематичные чертежи, блок- и технологические схемы, графики, диаграммы и т.д. Каждый элемент устройства (блок, узел, деталь) нумеруется в порядке его упоминания в тексте, его функция поясняется в примерах реализации. Техническим результатом является ... (указывается новый результат). Изобретение позволяет ... (в произвольной форме изложите наиболее значимые достоинства, то, что вы считаете своим достижением). Источники информации. Формула изобретения (полезной модели) на отдельном листе. - название изобретения, ограничительная часть - совокупность общих существенных признаков прототипа и изобретения, затем, после слов отличающийся тем, что...– отличительная часть, т.е. совокупность новых существенных признаков предлагаемого изобретения.

Защита прав патентообладателей и авторов. Любое физическое или юридическое лицо, использующее запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением патентного

законодательства, считается нарушителем патента. В этом случае патентообладатель вправе требовать:

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

Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

За нарушение прав патентообладателей и авторов может наступить:

1) гражданско-правовая ответственность. Патентным законом РФ предусмотрены следующие споры, рассматриваемые в судебном порядке:

а) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца. Спор об авторстве может быть решен только после того, как будет решен вопрос о том, является ли заявленное решение изобретением, полезной моделью, промышленным образцом, соответствующим условиям патентоспособности. Без решения этого вопроса спор об авторстве невозможен;

б) об установлении патентообладателя;

в) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

г) о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;

д) о праве преждепользования (добросовестное использование другим лицом объекта промышленной собственности, созданное независимо от его автора до даты приоритета); е) о праве после пользования (дальнейшее безвозмездное использование объекта промышленной собственности,

предоставленного по праву преждепользования без расширения объема такого использования после выдачи патента);

ж) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образца;

з) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных законом;

и) другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом;

2) административная ответственность;

3) уголовно-правовая ответственность.

Интеллектуальная собственность юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности может использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя. Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их подразделения на виды: а) односторонние, двусторонние и многосторонние; б) возмездные и безвозмездные; в) реальные и консенсуальные; г) каузальные и абстрактные. Сделки могут быть классифицированы и иным образом в зависимости от цели, которая ставится при проведении классификации. Так, для того чтобы показать различия по способу закрепления волеизъявления сторон, сделки могут быть разделены на вербальные и литеральные; для того чтобы выявить особый характер взаимоотношений участников сделки, можно выделить фидуциарные и не фидуциарные сделки; для того чтобы показать особенности юридического механизма действия сделок, их можно разделить на сделки, совершенные под условием или без такового, и т.д. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки - акты осознанных, целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий.

Разрешение правообладателя на использование информации или иной интеллектуальной собственности третьими лицами оформляется гражданско-

правовыми договорами: о передаче (уступке) исключительных прав или предоставлении лицензии (исключительной, неисключительной) на использование объектов.

При заключении договоров уступки права на результаты интеллектуальной деятельности все права на объекты интеллектуальной собственности передаются правопреемнику, который становится правообладателем со всеми вытекающими правами и обязанностями.

В отличие от лицензионных договоров, рассматриваемых ниже, уступка предусматривает смену правообладателя с передачей последнему всех исключительных прав. Однако товарный знак может быть уступлен на часть товаров, для которых он зарегистрирован. При уступке товарного знака у него появляется новый владелец, который может со своей стороны разрешать или запрещать пользоваться этим товарным знаком другим лицам. Следует отметить, что договором об уступке товарного знака в отличие от лицензионного договора не требуется выставлять условие новому владельцу об изготовлении продукции надлежащего качества.

Одной из форм, регулирующих отношения между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом), является лицензионный договор, позволяющий лицензиату использовать отдельные объекты интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором. К этой категории относятся договор на передачу готовых научно - технических разработок - технологий, конструкций, содержащих незапатентованные технические решения, дизайн и тому подобное. Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и другое). Во всех договорах, предусматривающих передачу прав на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложена обязанность по соблюдению ее конфиденциальности. При заключении сделок в отношении объектов

интеллектуальной собственности имеется возможность составить одновременно несколько лицензионных договоров и передать неисключительные права нескольким лицензиатам.

В данной категории коммерческих соглашений используется также лизинг (аренда) лицензий. Лизингом является аренда исключительного права на пользование патентом или иным объектом промышленной собственности на определенной территории, используемым в производственных или коммерческих целях лизингодержателем при сохранении прав собственности за арендодателем.

Условиями договора коммерческой концессии правообладатель может предусмотреть возможность передачи прав пользователем другим лицам в субконцессию. К тому же, договор может быть составлен так, что в нем сразу предусматривается обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии. Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.

Как лицензионный договор, так и договор коммерческой концессии являются возмездными. Вознаграждение по договорам может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей (роялти), отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.