

СПОРЫ О НАДЛЕЖАЩЕМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (На примере изобретений)¹

© 2012 г. Светлана Игоревна Крупко²

Краткая аннотация: в статье особое внимание уделено спорам о надлежащем правообладателе на примере патентуемых РИД. Рассмотрены особенности отдельных категорий споров: право, подлежащее защите (право на получение патента, исключительное право); субъекты права на иск; преклюзивные сроки и сроки исковой давности; юридические последствия разрешения споров о надлежащем правообладателе. Предложены меры по совершенствованию законодательства.

Annotation: a special attention is given to disputes on the proper owner on an example of patented IP: features of certain categories of disputes are considered – the right to sue and its subject; preclusive periods and periods of limitation; legal consequences of settlement of disputes about the appropriate owner; measures for legislation improvement are offered.

Ключевые слова: первичный обладатель исключительных прав, субъект права на получение патента, недействительность заявки на получение патента, нарушение исключительного права на РИД, выдача патента не по принадлежности, способы защиты, дополнение и изменение патента, признание патента недействительным, патентное право, интеллектуальная собственность.

Key words: the initial ownership of intellectual property rights. Persons entitled to apply for patents. The invalidity of an application for a patent. Infringement. Grant of patent to a wrong subject. Remedies. Amendment and correction of patents. Recognition of the Invalidity of a Patent. Intellectual Property. Patent law. Intellectual property.

Как отмечает Р. Крассер (R. Krasser), при строгом соблюдении принципа изобретателя в системе патентования следовало бы ожидать ведомственной предварительной проверки того, принадлежит ли заявителю право на получение патента и действительно ли изобретение создано тем, кто назван в заявке изобретателем. Однако патентные ведомства не осуществляют таких проверок. Заявитель рассматривается как правомочный. Если фактический заявитель не является обладателем права на получение патента, то надлежащий правообладатель может свои права против неправомочного заявителя или патентообладателя защитить с помощью предусмотренных законом способов³.

Споры о правообладании следует разделить на две категории. Споры, возникающие из несколь-

ких независимых фактов создания одинаковых результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) разными авторами не рассматриваются в данной статье. При автономном создании РИД поведение автора и правообладателя одного РИД по отношению к автору и правообладателю такого же, но независимо созданного РИД являются добросовестными, не содержат признаков правонарушения и не влекут юридической ответственности. В таких случаях, как отмечает В.М. Хвостов, когда права равно сильны, но они друг друга ограничивают, решает *praeventio*: кто первый осуществил право, тот им и пользуется⁴.

В аспекте рассматриваемой проблематики интерес представляют споры, связанные с одним фактом создания РИД, когда действия фактического правообладателя нарушают права и интересы законного правообладателя. При этом в отношении непатентуемых РИД защите подлежит исключительное право на РИД путем предъявления к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы надлежащего правообладателя, иска о признании исключительного права за надлежащим правооб-

¹ Начало см.: Крупко С.И. Первичный обладатель исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности: материально-правовые и коллизионные вопросы установления // Гос. и право. 2012. № 9.

² Старший научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент, член AIPPI (E-mail: Svetlana.kroupko@igpran.ru).

³ Krasser R. Patentrecht. Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht. 6. Neu bearbeitete Auflage des von Dr.jur. Wolfgang Bernhardt begründeten Werkes. München, 2009. S. 336.

⁴ См.: Хвостов В.М. Система римского права. Учеб. М., 1996. С. 87.

ладателем (п/п. 1) п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Для патентуемых РИД определяющим является то, инициируется ли процедура защиты до регистрации РИД и выдачи патента или после. Если иск подается до выдачи патента, то защите подлежит право на получение патента. Если же патент уже выдан, то защищается исключительное право на РИД. В дальнейшем внимание будет уделено защите прав надлежащего правообладателя на патентуемые РИД.

Интеллектуальные права на патентуемый РИД обладают особой темпоральной сферой действия. В момент создания патентуемого РИД возникают право авторства, право на получение патента, право на защиту права на получение патента, право автора на вознаграждения (за создание служебного РИД), ограничения исключительных прав в виде прав третьих лиц на использование РИД в случаях, предусмотренных законом. С момента создания РИД надлежащий правообладатель также вправе осуществить выбор способа правовой охраны – путём патентования или путём сохранения РИД в режиме ноу-хау. Затем следует момент подачи заявки на получение патента, с которого исчисляется срок действия патента и исключительного права, им удостоверенного (п. 1 ст. 1363 ГК РФ). Следующий во времени момент – момент публикации сведений о заявке на получение патента, с которого возникает временная правовая охрана изобретения. Последний в хронологической последовательности момент – момент государственной регистрации изобретения, в который а posteriori признается исключительное право на изобретение, а также возникает право на защиту исключительного права, удостоверенного патентом (ч. 2 п. 1 ст. 1363 ГК РФ).

Согласно ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) признается и охраняется при условии их государственной регистрации, на основании которой выдаётся патент, удостоверяющий согласно п. 1 ст. 1354 ГК РФ исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец). В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1363 ГК РФ право на защиту исключительного права на изобретение (полезную модель, промышленный образец) может быть осуществлено только после государственной регистрации изобретения. До момента государственной регистрации изобретения (полезной модели, промышленного образца) и до момента выдачи патента исключительное право не признаётся и не охраняется, хотя 20-летний срок действия исключительного права и срок действия самого патента исчисляются с более ранней даты – с момента подачи

заявки на получение патента. Таким образом, до момента государственной регистрации изобретения (полезной модели, промышленного образца) и до момента выдачи патента на него может быть нарушено только право на получение патента.

Защита права на получение патента

“Субъективные гражданские права, которые принадлежат участникам имущественного оборота, должны быть не только реальными осуществимыми. Субъекты этих прав должны быть наделены возможностями по пресечению нарушения прав, их восстановлению, компенсации потерь, вызванных нарушением субъективных прав”⁵. Однако то, что очевидно, не всегда может быть осуществлено беспрепятственно на практике.

Субъективное право на получение патента – имущественное бессрочное право возникает в момент создания изобретения, под которым понимается момент выражения (создания) РИД в объективной (материальной) форме, и прекращается в силу юридического факта выдачи патента или в силу истечения преклюзивного срока, установленного законом. Например, согласно ч. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ право работодателя на получение патента на служебное изобретение прекращается, если он в течение преклюзивного 4-месячного срока не подаст заявку на получение патента или не сообщит автору-работнику о сохранении служебного изобретения в тайне.

Право на получение патента подлежит защите с момента создания РИД по требованию лиц, способами и в сроки, установленные законом, если заявка на получение патента будет подана ненадлежащим лицом. Как справедливо отмечено, “всякое субъективное гражданское право подлежит защите, а носитель этого права обладает соответствующим правомочием на его защиту с помощью средств, предусмотренных законодательством”⁶. Но в ч. IV ГК РФ не предусмотрено специальных способов защиты прав надлежащего правообладателя на стадии рассмотрения заявки на получение патента. Может ли быть защищено право на получение патента в условиях действующего законодательства? Ответ представляется утвердительным. Действительно, специальный способ защиты права на получение патента нормами ч. IV ГК РФ не предусмотрен. Тем не менее заинтересованное лицо может обратиться к общим способам защиты, установленным в ст. 12 ГК РФ. В.П. Грибанов отмечает: “Характер самого требования о защите права определяется

⁵ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998. С. 625.

⁶ Там же. С. 626.

характером нарушенного или оспариваемого права, содержание и назначение которого в основном определяет и способ его защиты”⁷. В этой связи следует остановиться на правовой природе заявки на получение патента.

Право на получение патента может быть осуществлено только путём подачи заявки на получение патента с соблюдением требований закона к форме, содержанию, порядку подачи заявки и процедуре её рассмотрения (ст. 1374–1380 ГК РФ)⁸. Подача заявки на получение патента – это действие, направленное на установление гражданских прав – исключительных прав на патентуемый РИД. При этом для осуществления права на получение патента путём подачи заявки в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны – заявителя – субъекта, которому принадлежит право на получение патента. Таким образом, заявка на получение патента является односторонней сделкой в смысле ст. 153–155 ГК РФ. При совместном правообладании имеет место множественность лиц на стороне заявителя, но заявка на получение патента не утрачивает признаков односторонней сделки⁹. Особенности осуществления субъективного права на получение патента – административная процедура патентования – также не меняет правовую природу заявки на получение патента как односторонней сделки¹⁰. Более того, исключительное право на патентуемый РИД возникает на основании односторонней сделки (заявки на получение патента) и административного акта государственной регистрации, действующих в одном юридическом составе. При этом главное место занимает именно заявка на получение патента, выражающая волю правообладателя, направленную на возникновение исключительного права, а регистрация изобретения и исключительного

права представляет собой юридико-технические действия¹¹.

Сделка, не соответствующая требованиям закона, является ничтожной, если только закон не устанавливает, что она оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 1374 ГК РФ заявка на выдачу патента на изобретение (полезную модель или промышленный образец) подается лицом, обладающим правом на получение патента (заявителем). Таким образом, поскольку иное не установлено законом, заявка на получение патента, поданная лицом иным, чем надлежащий правообладатель, противоречит требованиям п. 1 ст. 1374 ГК РФ и согласно ст. 168 ГК РФ является ничтожной сделкой. Следовательно, не требуется признания судом заявки, поданной ненадлежащим заявителем, недействительной. В целях установления надлежащего правообладателя, исходя из содержания и особенностей осуществления права на получение патента, вида и степени нарушения, достаточно требования о применении последствий недействительной (ничтожной) сделки. Дополнительно может быть заявлено требование о взыскании убытков. Данные способы защиты являются оптимальными, позволяют пресечь нарушение права на получение патента и компенсировать потери. Однако не будет ошибкой предъявление двух основных требований – о признании недействительной заявки на получение патента и применении последствий недействительной сделки. В судебно-арбитражной практике иски о признании ничтожных сделок недействительными используются достаточно часто. Более того, в п. 32 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса РФ” от 1 июля 1996 г. разъяснено, что ГК РФ “не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При этом следует учитывать, что такие требования могут быть предъявлены в суд в сроки, установленные пунктом 1 статьи 181. При удовлетворении иска в мотивировочной части решения суда о признании сделки недействительной должно быть указано,

⁷ Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 106.

⁸ Гражданскому праву известны и иные случаи, когда закон предписывает конкретный способ осуществления субъективных прав. Например, согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только посредством односторонней сделки – завещания, требования к форме, содержанию и порядку совершения которой установлены ГК РФ и иными нормативными актами, в том числе Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

⁹ Об односторонних сделках см. подробнее: Гражданское право. Часть первая. Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2000. С. 177.

¹⁰ См.: п. 1 ст. 1118 ГК РФ.

¹¹ Подробнее о значении и воздействии административного акта в совокупности со сделкой на юридическую судьбу гражданских правоотношений см.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избр. труды. В 2-х т. Т. 2. М., 2005. С. 182, 184, 204.

*что сделка является ничтожной. В таком случае последствия недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной инициативе. В связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она может быть признана недействительной лишь с момента ее совершения*¹².

Юридические последствия недействительной заявки на получение патента зависят от стадии рассмотрения заявки и могут выражаться в признании недействительной регистрации спорной заявки, в прекращении процедуры её рассмотрения, в признании недействительной публикации сведений о заявке. Названные последствия недействительности заявки на получение патента вытекают из процедуры рассмотрения заявки¹³.

Следует отметить, что иностранному праву известны специальные способы защиты права на получение патента. Так, согласно § 8 Патентного закона ФРГ до выдачи патента может быть предъявлен иск к заявителю об уступке заявления о выдаче патента¹⁴. При этом требование о передаче прав на патент рассматривается немецкой доктриной как “изобретательская виндикация” (“die erfunderliche Vindikation”)¹⁵. В соответствии с нормами Патентных законов Швейцарии Австрии может быть заявлен иск о признании недействительной заявки на получение патента или иск об уступке права на получение патента. При этом требования могут быть заявлены только законным надлежащим правообладателем¹⁶.

Возможность защиты прав законного правообладателя до момента выдачи патента, т.е. на стадии рассмотрения заявки, принципиально важна. Дело в том, что после публикации сведений о выдаче патента согласно ч. 3 п. 2 ст. 1350 ГК РФ при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 ГК РФ или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Однако заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение (полезную модель или промышленный образец) до регистрации спорных РИД в соответствующем реестре, в том числе после опубликования сведений о выдаче патента (ст. 1380 ГК РФ). При этом после раскрытия информации – в случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана, такие сведения не включаются в уровень техники только в отношении последующих заявок **того же заявителя, но не другого лица** (п. 3 ст. 1385 ГК РФ). Следовательно, надлежащий правообладатель не сможет зарегистрировать своё изобретение из-за утраты новизны, если незаконный правообладатель отзовёт заявку на получение патента после публикации сведений. Более того, в соответствии с п. 2 ст. 1395 ГК РФ любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Следовательно раскрытие информации об изобретении делает невозможным сохранение изобретения в режиме ноу-хау, т.е. препятствует правообладателю распорядиться юридической судьбой изобретения по своему усмотрению. Итак, в случае опубликования сведений о заявке на изобретение такое изобретение уже не может охраняться в режим ноу-хау, а в случае отзыва заявки утратит новизну и не будет зарегистрировано из-за несоответствия одному из критериев патентоспособности. Следует отметить, что спор о признании заявки на получение патента недействительной может возникнуть не только как самостоятельный спор, но и вследствие недействительности сделок по отчуждению права на получение патента. В связи с вышеизложенным требование о признании заявки отозванной по причине её подачи ненадлежащим заявителем неприемлемо. Признание заявки отозванной – это следствие волевого бездействия самого заявителя. В случае не-

¹² См.: Росс. газ. 1996. 13 авг.

¹³ Процедура рассмотрения заявки на получение патента установлена Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 327 “Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение” от 29 октября 2008 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 21.

¹⁴ BRD. Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist // <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>

¹⁵ Krasser R. Op. cit. S. 365.

¹⁶ См.: § 49 Патентного закона Австрии (Patentgesetz 1970, BGBl. Nr. 259/1970 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 81/2007 // <http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002181>); ст. 29 Патентного закона Швейцарии (Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Stand am 1. Januar 2012 // <http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.14.de.pdf>).

выполнения заявителем каких-либо требований, установленных регламентом, заявка на получение патента признаётся отозванной. Однако отзыв заявки может привести к утрате новизны спорного изобретения, что нарушает интересы надлежащего правообладателя.

На наш взгляд, в целях обеспечения эффективной защиты права на получение патента требуется дополнить ч. IV ГК РФ специальной нормой, прямо предусматривающей специальные способы защиты права на получение патента в виде требования о признании заявки недействительной или требования о переводе прав на надлежащего правообладателя. Именно эти два альтернативных способа защиты интересов надлежащего правообладателя позволяют с наименьшими для него потерями и наиболее эффективно пресечь правонарушение, восстановить нарушенное право и устранить препятствия в осуществлении субъективного права на получение патента. При этом рассмотрение споров по названным требованиям должно сопровождаться принятием специальных обеспечительных мер о запрете отзыва заявки ответчиком и о приостановлении регистрации изобретения, без принятия которых надлежащий правообладатель даже в случае удовлетворения его исковых требований рискует получить отказ в выдаче патента на спорное изобретение из-за утраты им новизны, а также лишается возможности сохранить его втайне, если сведения о заявке на изобретение будут опубликованы в период с момента подачи иска до вступления судебного акта в законную силу. Непринятие обеспечительных мер может привести к смещению способов защиты. Выдача патента на изобретение не препятствует подаче иска о признании заявки недействительной и применении последствий ее недействительности в виде признания патента недействительным. Введение специальных способов защиты права на получение патента необходимо во избежание юридической коллизии. На требование о применении последствий недействительной (ничтожной) сделки распространяется трехгодичный срок исковой давности, установленный п. 1 ст. 181 ГК РФ. При этом срок исковой давности начинает течь со дня, когда началось исполнение сделки. Применительно к заявке на получение патента таковым следует считать момент регистрации заявки на получение патента в патентном ведомстве, поскольку именно факт регистрации заявки влечёт юридические последствия. Исходя из особенностей осуществления права на получение патента, а именно в связи с отсутствием публичного доступа к информации о зарегистрированных заявках в течение длительного срока,

надлежащий правообладатель по объективным причинам де-факто не располагает трехлетним сроком для осуществления права на защиту. Длительность и конфиденциальность процедуры рассмотрения заявки не являются основанием для приостановления или перерыва срока исковой давности. Названные обстоятельства не являются и обстоятельствами непреодолимой силы. Таким образом, надлежащий правообладатель может лишь уповать на судебское усмотрение – сочтёт ли судья, рассматривающий спор, изложенные объективные обстоятельства уважительными для восстановления срока исковой давности или нет. В связи с изложенным представляется целесообразным не только дополнить ч. IV ГК РФ специальной нормой о способе защиты права на получение патента, но и предусмотреть специальные правила о сроке исковой давности для таких требований.

Защита прав надлежащего правообладателя после выдачи патента не по принадлежности

При условии применения российского национального права в силу ст. 1252, 1398 ГК РФ в целях установления субъекта, которому принадлежит исключительное право на изобретение (полезную модель или промышленный образец), заинтересованное лицо может обратиться в суд с иском о признании недействительным полностью или частично патента на изобретение (промышленный образец, полезную модель¹⁷). Споры об установлении патентообладателя относятся к категории споров о признании права, о чём прямо указано в п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5; Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” от 26 марта 2009 г., и рассматриваются только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (только после выдачи патента). Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ

¹⁷ Следует отметить, что, несмотря на то что селекционное достижение относится к патентуемому РИД, действие ст. 1398 ГК РФ не распространяется на патенты на селекционные достижения. Специальных норм о признании недействительными патентов на селекционные достижения или норм, предусматривающих иные способы защиты исключительных прав надлежащего патентообладателя, ч. IV ГК РФ не содержит.

или Государственный реестр промышленных образцов РФ и выдачи нового патента¹⁸.

Аналогичный подход закреплён в китайском праве. Согласно ст. 45 Патентного закона КНР любое заинтересованное лицо может обратиться с иском о признании недействительными патентных прав¹⁹.

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ признание патента недействительным в части указания патентообладателя приводит к прекращению правовой охраны исключительных прав, поскольку субъективное право не может существовать без субъекта. Ещё в XIX в. российские цивилисты обращали внимание на неэффективность такого способа защиты и отдавали предпочтение более гибкому инструменту. Так, А.А. Пиленко указывал: «Несмотря на желание истца участвовать в патенте, последний будет уничтожен. Целесообразно переводить патент, а не уничтожать его»²⁰. Безусловно, в XIX в. наблюдалось существенное влияние немецкой цивилистической доктрины на развитие отечественной науки гражданского права. Однако в данном случае подход немецких юристов объективно оправдан временем и подтверждается практикой. В соответствии с Патентным законом ФРГ после выдачи патента может быть заявлен иск о переводе патента по правилам цессии. В патентных законах Австрии и Швейцарии предусмотрен смешанный вариант. Согласно § 49 Патентного закона Австрии может быть заявлен иск о лишении права (патента), который может быть заменён иском о переводе патента. Согласно Патентному закону Швейцарии может быть заявлен иск о признании патента недействительным или иск о переводе патента. Представляется, что именно альтернативные способы защиты позволяют надлежащему правообладателю в полной мере распорядиться юридической судьбой спорного изобретения (полезной модели, промышленного образца), в том числе по своему усмотрению выбрать способ правовой охраны – патентование или сохранение изобретения в режиме ноу-хау. Российская судебная практика вынуждена «корректировать» недостатки правовых норм. Как правило, удовлетворение требования о признании патента недействительным в части указания патентообладателя приводит де-факто

не к уничтожению патента, а к внесению изменений в патент с сохранением его юридической силы, что, по сути, является переводом исключительного права на надлежащего патентообладателя.

Субъект права на защиту

Следует отметить, что защита имущественных интеллектуальных прав в спорах о правообладании существенно различается в национальных правовых системах не только по способу защиты, но и по субъектам, которым принадлежит право на иск, а также с точки зрения сроков. В соответствии с Патентным законом Австрии право на иск принадлежит лицу, которое имеет право на получение патента, а в случае заимствования – лицу, чьи права нарушены. Согласно праву Швейцарии иск может быть инициирован только законным правообладателем. В случае применения права Китая – любым лицом.

В соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 1398 ГК РФ право на иск о признании патента недействительным принадлежит любому лицу, которому стало известно о нарушениях. Однако, несмотря на максимально широкий круг управомоченных лиц, определённых в п. 1 ст. 1398 ГК РФ, на практике вопрос о надлежащем истце решается неоднозначно. Так, в деле по иску ЗАО «СБМ-Групп» к Д.С. Бушеву, О.В. Дремову одним из оснований для отказа в удовлетворении иска о признании недействительными патентов суды первой и кассационной инстанций указали на то, что истец не является автором спорного изобретения и законным патентообладателем, следовательно, патент не нарушает права и интересы истца, а истец не обладает субъективным правом на защиту²¹. Данный вывод суда представляется ошибочным. Выдача патента не по принадлежности затрагивает интересы неограниченного круга лиц, а не только автора и надлежащего патентообладателя, что обусловлено абсолютным характером исключительных прав. При наличии патента только патентообладатель может по своему усмотрению использовать запатентованный РИД. Все остальные лица не вправе свободно использовать такой РИД, а обязаны получить согласие патентообладателя. В упомянутом споре истец осуществлял производство изделий, которые содержали все признаки запатентованной формулы. Таким образом, спорный патент лишил истца возможности

¹⁸ См.: Росс. газ. 2009. 22 апр.

¹⁹ На русском языке Патентный закон КНР от 12 марта 1984 г. с изм. и доп. доступен: http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_patent; на английском языке Patent Law of the People's Republic of China, March 12, 1984: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5484>

²⁰ Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С. 400.

²¹ Определение Московского городского суда от 18 октября 2010 г. по делу № 33-29451 // [http://mosgorsud.ru/files/docs/GK/33_29451_2010_Kassacionnoe_opredelenie_\(18.10.2010\).doc](http://mosgorsud.ru/files/docs/GK/33_29451_2010_Kassacionnoe_opredelenie_(18.10.2010).doc)

получать доход от использования спорного изобретения, т.е. непосредственно затрагивал имущественные интересы истца. Отметим, что Конституционный Суд РФ также обращал внимание на то, что: “Любое лицо, в том числе лицензиат, полагающее, что патентная защита была предоставлена необоснованно, и желающее свободно использовать изобретение без получения разрешения правообладателя и выплаты ему лицензионных платежей, вправе подать возражение против выдачи патента...”²².

Суды первой и кассационной инстанций, отказывая в удовлетворении требований о признании патента недействительным в названном споре, мотивировали своё решение следующим: “*Истцом не предоставлено доказательств, подтверждающих, что какое-либо иное лицо является действительным автором оспариваемых полезных моделей, доказательств того, что технические решения оспариваемых полезных моделей были созданы без участия ответчиков и задолго до даты приоритета использовались российскими и зарубежными компаниями*”²³. Однако согласно нормам процессуального права в соответствии с принципом состязательности процесса каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих **требований и возражений**. Исходя из предмета спора, на истце лежит бремя доказывания того, что патент, выданный по порочным основаниям, нарушает его имущественные интересы. Однако это не освобождает ответчика от обязанности доказать материально-правовое основание возникновения у него права на получение патента или исключительных прав на спорное изобретение.

Материально-правовые сроки права на судебную защиту

Ещё один вопрос, который требует рассмотрения, – это материально-правовые сроки, связанные с установлением надлежащего патентообладателя.

В соответствии с п. 1 ст. 1398 ГК РФ иски о признании патента недействительным могут

быть предъявлены в течение всего срока **правовой охраны** соответствующего РИД²⁴. Например, требование о признании недействительным патента на изобретение полностью или в части может быть заявлено в течение срока действия патента, который в соответствии с п. 1 ст. 1363 ГК РФ составляет 20 лет, в отношении селекционных достижений – в течение 30 лет (п/п. 1 п. 1 ст. 1440, п. 1 ст. 1424 ГК РФ). В отношении других видов РИД может быть заявлено требование о признании исключительного права на РИД (п/п. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) в течение всего срока правовой охраны, который различается в зависимости от вида РИД, но всегда длителен и составляет от 15 лет для баз данных до срока, равного жизни автора, плюс 70 лет после его смерти для произведений науки, литературы и искусства.

Срок, установленный п. 1 ст. 1398 ГК РФ, по своей правовой природе является **преклюзивным** сроком на судебную защиту²⁵. Данный срок распространяется только на нарушенное право надлежащего патентообладателя. В пределах данного срока, равного по длительности сроку действия исключительного права на спорное изобретение (полезную модель, промышленный образец), управомоченное лицо вправе требовать от компетентных органов принудительного осуществления своего **нарушенного** права. Итак, рассматривая право на защиту как самостоятельное субъективное право или одно из правомочий субъективного исключительного права на РИД, срок, установленный п. 1 ст. 1398 ГК РФ, должен быть квалифицирован как преклюзивный срок

²⁴ В соответствии с законопроектом № 47538-6 “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, п. 2 ст. 1398 предлагается дополнить абз. 3 следующего содержания: “Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом **и по истечении срока его действия** по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта” // <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=47538-6&02>

²⁵ Срок защиты гражданских прав – сроки, в течение которых управомоченное лицо вправе требовать от компетентных органов принудительного осуществления своего **нарушенного** права. К срокам защиты относятся сроки обращения в суд, сроки исковой давности. Эти сроки распространяются только на **нарушенные** права. Сроки защиты права непосредственно связаны с правом на иск в материальном смысле (см. подробнее: *Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 259; Магизинер Я.М. Избр. труды по общей теории права / Отв. ред. А.К. Кравцов. СПб., 2006. С. 293; Гражданское право. Часть первая. Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2000. С. 232).*

²² Определение Конституционного Суда РФ № 966-О-П “По жалобе гражданина Пospelова Александра Леонидовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статьи 29 Патентного закона Российской Федерации” от 4 декабря 2007 г. // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 2.

²³ Определение Московского городского суда от 18 октября 2010 г. по делу № 33-29451 // [http://mosgorsud.ru/files/docs/GK/33_29451_2010_Kassacionnoe_opredelenie_\(18.10.2010\).doc](http://mosgorsud.ru/files/docs/GK/33_29451_2010_Kassacionnoe_opredelenie_(18.10.2010).doc)

осуществления субъективного права на судебную защиту. Срок, установленный п. 1 ст. 1398 ГК РФ, **не является сроком исковой давности** и к нему не применяются правила о приостановлении, перерыве и восстановлении срока исковой давности²⁶. Однако следует отметить, что в практике встречаются разные правовые оценки рассматриваемого срока. Так, в Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2008 г. № 09АП-17284/2007-ГК по делу № А40-20319/07-51-55 установлено, что право автора на обращение к лицу, получившему патент по порочным основаниям, с иском о признании патента недействительным ограничено общим **юридико-техническим сроком** действия патента²⁷. Важно отметить, что арбитражный суд, рассматривая спор, отклонил доводы ответчика о невозможности признания спорных патентов недействительными ввиду досрочного прекращения их действия как основанные на ошибочном толковании норм патентного права. Арбитражный суд установил, что закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента

истечением именно всего, т.е. общего, срока действия патента, который носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие. Однако в случае досрочного прекращения патента, например ввиду неуплаты госпошлины, сохраняется возможность восстановления патента. Данный вывод суда важен для правильного исчисления преклюзивного срока на судебную защиту. Иск о признании патента недействительным может быть заявлен независимо от того, действует патент или нет²⁸.

Данный вопрос был затронут и Конституционным Судом РФ. Однако справедливости ради необходимо заметить, что вопрос о правовой природе и квалификации срока не был предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, вследствие чего он лишь констатировал, что законодатель вправе устанавливать срок исковой давности любой продолжительности²⁹.

Срок исковой давности для предъявления иска о признании патента недействительным

Право на предъявление иска о признании патента недействительным является срочным правом и ограничено преклюзивным сроком, уста-

²⁶ В дореволюционной доктрине российского гражданского права также обращалось внимание на отличие преклюзивных сроков от давностных. «Давностные сроки установлены для погашения таких прав, которые собственники оных оставляют без осуществления или без защиты в течение установленной законом давности. Преклюзивные же сроки установлены для совершения действий, имеющих значение заявления о том, что собственник права, бесспорно принадлежащего ему, желает осуществить оное... Давностные сроки не подлежат ни продолжению, ни восстановлению, но могут быть прерываемы и приостанавливаемы. Преклюзивные же сроки, наоборот, не подлежат ни перерыву, ни приостановлению, но могут быть и восстанавливаемы, и продолжаемы, за исключением указанных в законе случаев... Главное различие между давностью и судебным сроком (Praeclusivist) состоит в том, что при давности право, к которому она применяется, существует совершенно независимо от какого бы то ни было срока: оно по существу своему постоянно, вечно; напротив того, при сроке судебное осуществление права по существу ограничено известным временем, самое право есть срочное, оно вовсе не существует, за исключением пространства времени между началом и концом срока. Давностью изменяется приобретенное уже право; при судебных сроках дело идет о том, что в течение известного времени при совершении известного действия может только возникнуть известное право. Поэтому давностью прекращается или переносится существующее право, при сроках же судебных вследствие истечения времени не происходит ни прекращения, ни приобретения права, но осуществление допускается вообще только до истечения известного времени: если оно не осуществлено до истечения срока, то оно вовсе не может считаться возникшим» // Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Сост. И.М. Тютрюмов. Кн. вторая. М., 2004. С. 528, 529.

²⁷ См.: СПС «КонсультантПлюс».

²⁸ Там же.

²⁹ В п. 3 резолютивной части Определения Конституционного Суда РФ № 966-О-П «По жалобе гражданина Поспелова Александра Леонидовича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статьи 29 Патентного закона Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. определено: «По мнению заявителя, положения статьи 29 Патентного закона Российской Федерации исключают законную охрану интеллектуальной собственности, поскольку допускают признание патента на изобретение недействительным в течение всего срока действия, т.е. двадцати лет, и устанавливают тем самым специальный срок исковой давности; при таких обстоятельствах патентообладатель не имеет законных гарантий на защиту в суде своего права, поскольку в соответствии со статьей 199 ГК Российской Федерации исковая давность применяется только судом при разрешении гражданских дел, возражение же против выдачи патента рассматривается в Палате по патентным спорам, что не позволяет патентообладателю обратиться с заявлением о пропуске срока исковой давности лицом, подавшим возражение против выдачи патента. Установление срока, в течение которого может быть обжалован патент на изобретение, – прерогатива законодателя, который осуществляет соответствующее регулирование, исходя из потребностей правовой политики. Предоставление возможности признания патента недействительным в течение всего срока его действия не может быть признано нарушением статей 35 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 2.

новленным п. 1 ст. 1398 ГК РФ и равным сроку действия патента. Помимо этого необходимо иметь в виду, что требование о признании патента недействительным не входит в перечень требований, установленных ст. 208 ГК РФ, на которые не распространяется срок исковой давности. Следовательно, к требованию о признании патента недействительным применяется общий трехгодичный срок исковой давности, исчисляемый с момента, когда заинтересованное лицо или законный правообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

В целях обеспечения правовой определенности, стабильности гражданского оборота и единообразия правоприменительной практики ч. IV ГК РФ следует дополнить специальной нормой о сроках исковой давности, распространяемых на требования о признании патента недействительным, и правилах их исчисления.

В отличие от российского законодательства в иностранном праве, как правило, установлены специальные сроки исковой давности. Например, по общему правилу § 8 Патентного закона ФРГ иск, связанный с установлением законного патентообладателя, может быть предъявлен в течение двух лет с момента выдачи патента. Однако срок исковой давности не распространяется на недобросовестных патентообладателей. Согласно ст. 31 Патентного закона Швейцарии иск об уступке прав может быть заявлен в течение двух лет с момента опубликования заявки, однако иск против недобросовестного ответчика не ограничен сроком исковой давности. В соответствии со ст. 68 Патентного закона КНР по делам о нарушении патентных прав срок исковой давности составляет два года с момента, когда патентообладатель или заинтересованное лицо узнали или должны были узнать о факте нарушения. В соответствии с п.п. 1 § 49 Патентного закона Австрии право на иск о признании патента недействительным или о переводе прав на надлежащего патентообладателя теряет силу против добросовестного патентообладателя по истечении трех лет с момента его внесения в реестр.

Юридические последствия признания патента недействительным для третьих лиц. Дополнительные требования

Юридические последствия признания патента недействительным установлены п. 5 ст. 1363, п.п. 4, 5 ст. 1398 ГК РФ.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент (п. 4 ст. 1398 ГК РФ). Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (п. 5 ст. 1398 ГК РФ).

Наряду с основным требованием, как правило, предъявляются субсидиарные требования. В соответствии с российским правом это – требование о возмещении убытков или о выплате компенсации, о признании сделок, основанных на оспоренном патенте, недействительными.

Разрешение спора об установлении надлежащего правообладателя затрагивает интересы не только спорящих сторон, но и третьих лиц. Согласно ч. 2 п. 4 ст. 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены **к моменту вынесения** решения о недействительности патента. Однако до момента выдачи патента могут быть заключены сделки об уступке права на получение патента, предварительные лицензионные договоры, лицензионные договоры об использовании ноу-хау – патентуемого технического решения, охраняемого в режиме ноу-хау до момента публикации сведения о заявке на изобретение, договоры о совместном правообладании и т.д. В случае удовлетворения требований о признании недействительным патента или о признании права на РИД все ранее заключенные договоры, предметом которых является спорный РИД, включая лицензионные договоры и договоры об отчуждении, должны признаваться недействительными (ничтожными) как заключенные неправомочным лицом. В российском законодательстве отсутствуют специальные нормы о последствиях признания патента недействительным для иных сделок, совершенных на основании недействительного патента, кроме лицензионных договоров, таких как договор залога исключительных прав, договор об отчуждении исключительных прав, сделки о внесении исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества и т.д. Впрочем, юридические последствия для таких сделок вполне предсказуемы: сделки, основанные на недействительном патенте, являются ничтожными в силу ст. 174 ГК РФ. Даже в случае признания патента

недействительным в части указания патентообладателя, из-за порока воли сделки ничтожны.

В иностранном праве предусмотрены более мягкие последствия для лицензиатов. Так, в соответствии с § 49 Патентного закона Австрии если заявлено требование о лишении права, то патент аннулируется, а правовая охрана изобретения заканчивается с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта о лишении права. Если же заявлено требование о переводе патента, то фактический патентообладатель может отказаться от патента только с согласия истца. Лицензии, выданные прежним патентообладателем правомерно, честно приобретенные третьими лицами и в течение одного года внесённые в реестр, сохраняются, если только они не были затронуты в рамках иных споров без ущерба для возникшего у прежнего патентообладателя требования о возмещении в случае перевода патента к новому патентообладателю.

Согласно п. 3 ст. 29 Патентного закона Швейцарии, если заявлено требование об уступке прав, а не о признании патента недействительным, то такое требование затрагивает ограниченные лицензии третьих лиц и другие права. Однако в случае, если такие лица добросовестно практически использовали изобретение внутри страны, они вправе требовать выдачи им неисключительной лицензии. Патентный закон КНР (ст. 47) установил следующие последствия признания патентных прав недействительными: объявленные недействительными патентные права признаются не существовавшими с самого начала; решение о признании патентных прав недействительными не имеет обратной силы в отношении решений, определений по поводу нарушений патентных прав, вынесенных народными судами до признания патентных прав недействительными, выполненных или принудительно исполненных реше-

ний в отношении разбирательств о нарушении патентных прав, а также исполненных лицензионных договоров или договоров о передаче патентных прав. Ущерб, умышленно причиненный незаконным патентообладателем другим лицам, должен быть возмещен. Исходя из вышеизложенных положений, в случае невозмещения сумм компенсации за нарушение патентных прав, вознаграждения за использование патента, платежа за передачу патента будет явно нарушен принцип справедливости, вследствие чего данные суммы должны быть возмещены полностью.

При этом ст. 65 Патентного закона КНР гласит: «Суммой компенсации за нарушение патентных прав является сумма ущерба, понесенного патентообладателем от осуществления нарушителем противоправной деятельности; при сложности установления ущерба допускается определение, исходя из суммы дохода, полученного правонарушителем. При сложности установления суммы ущерба патентообладателя или суммы дохода правонарушителя сумма компенсации определяется с учетом разумной суммы, кратной стоимости вознаграждения за использование данного патента. Сумма компенсации также должна включать разумные расходы потерпевшего лица, понесенные в целях прекращения противоправной деятельности»³⁰.

В заключение отметим, что в случае выдачи патента не по принадлежности права любых заинтересованных лиц, включая надлежащего правообладателя, подлежат защите посредством предъявления иска о признании патента недействительным. По мнению автора, в случае внесения в ч. IV ГК РФ изменений, предложенных в настоящей статье, защита прав была бы более эффективна и сбалансирована.

³⁰ http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_patent