ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт нефти и газа
Кафедра химической технологии переработки нефти и газа

«Основы изобретательской деятельности и патентоведения»

Учебное пособие
для студентов очной и очно - заочной форм обучения направления 18.04.01 «Химическая технология» по программе магистерской подготовки «Химическая технология топлива и газа»

Астрахань
2017

Учебное пособие по дисциплине «Основы изобретательской деятельности и патентоведения»

Автор - к.т.н., доцент, Пыхалова Н.В.

Рецензент: к.т.н., доцент, Рамазанова А.Р.

Учебное пособие «Основы изобретательской деятельности и патентоведения» предназначено для изучения одноименной дисциплины магистрантами направления 18.04.01 «Химическая технология» при освоении магистерской программы «Химическая технология топлива и газа». Задача учебного пособия - дать магистрантам основы знаний в области интеллектуальной собственности для использования в практической деятельности. В учебном пособии кратко охарактеризованы основные объекты интеллектуальной собственности, правила оформления заявок на получение патентов, виды и сущность экспертиз заявочных материалов, правила выдачи и сроки действия охранных документов на различные объекты интеллектуальной собственности. Читатели могут ознакомиться с правилами использования Международной патентной классификации при осуществлении патентного поиска, порядком проведения патентных исследований для различных целей, с ответственностью за нарушение прав обладателей объектов интеллектуальной собственности. Отдельная глава посвящена передаче результатов интеллектуальной деятельности третьим лицам, охарактеризованы различные типы договоров передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, способы выплаты вознаграждений. Полезной является информация об авторских и смежных правах. В учебном пособии также приведены основные положения некоторых международных конвенций, участницей которых является Российская Федерация.

© Астраханский государственный технический университет

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6

1. Объекты патентного права 10

1.1 Изобретение как объект патентного права 10

1.2. Объекты изобретений 13

1.3. Полезная модель как объект патентного права 14

1.4. Промышленный образец как объект патентного права 15

1.5. Авторы объектов интеллектуальной промышленной собственности 16

1.6. Патентовладельцы 17

1.7. Сроки действия охранных документов на объекты интеллектуальной промышленной собственности в РФ 18

2. Селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, "ноу – хау" и их правовая охрана 18

2.1.Селекционные достижения 18

2.2. Топологии интегральных микросхем и их правовая охрана 21

2.3. Право на секрет производства («ноу-хау») 23

3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг предприятий. Товарный знак и его правовая охрана 27

3.1.Товарный знак и его правовая охрана 27

3.2. Разновидности коммерческих обозначений 31

4. Понятие о рационализаторском предложении 35

5. Структура и состав заявочных материалов на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Методика оформления необходимых документов. 36

5.1.Оформление заявки на изобретение 37

5.2.Оформление заявления 38

5.3. Оформление описания изобретения 38

5.4. Оформление формулы изобретения 40

5.5.Оформление реферата 42
5.6.Оформление заявки на полезную модель 42
5.7.Оформление заявки на промышленный образец 42
5.8. Системы выдачи патентов. Виды экспертизы заявок 43
5.9.Патентование изобретений и полезных моделей в международных организациях и в иностранных государствах 46
5.10.Прекращение и восстановление действия патента 47
6. Ответственность за нарушение патентных прав 50
7. Временной, локальный, правовой, технический и экономический характер патентной чистоты 52
8. Патентная информация и патентная документация 55
9.Патентно-информационные исследования, как неотъемлемая часть маркетинга товаров 59
10. Методика проведения патентно-информационных исследований, составление отчета, выводы и рекомендации 65
11. Законодательство РФ об авторском праве смежных правах 69
11.1.Объекты и субъекты авторских прав 69
11.2.Права авторов 71
11.3.Сроки действия авторских прав 73
11.4.Смежные права 75
11.5.Ответственность за нарушение авторских и смежных прав 77
11.5.1.Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 77
11.5.2.Гражданская ответственность за нарушение авторских и смежных прав 78
11.5.3.Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав 79
12. Передача исключительного права на объекты интеллектуальной собственности 81
13. Международные конвенции по интеллектуальной собст- 87

венности
Послесловие 98
Литература 99

ВВЕДЕНИЕ

Законодательная система в области охраны прав владельцев интеллектуальной собственности формировалась тысячелетиями. В результате создания новых объектов и технологий все чаще возникал вопрос о том, кто должен получить все преимущества от нововведения. Интересы новаторов заключались в получении особого вознаграждения и в охране от подделок. Исторически первый в мире охранный документ (патент) был выдан в 1421 году во Флоренции на имя Филиппо Брунелески, который изобрел корабельный поворотный кран, а первый закон о патентной защите изобретений был принят в Венецианской республике в 1474 году. Этот закон предоставил возможность создателям новинок посредством подачи заявки в соответствующее ведомство в течение 10 лет использовать самим и запрещать использовать третьим лицам заявленное изобретение. Изготовителям соответствующих имитаций грозили денежный штраф или уничтожение продукции, произведенной без разрешения. Принятие такого закона способствовало процветанию государства. Примеру Венеции последовала Англия. Королева Елизавета I начала предоставлять привилегии особо отличившимся подданным в новых областях промышленности. К началу XVII века было выдано 1500 таких привилегий на торговлю солью, уксусом, сельдью, кожей, мылом и другими товарами в течение 14 лет. Монопольное владение рынком в течение некоторого периода времени (10-20 лет) дало возможность владельцам привилегий осуществлять свои нововведения в промышленном масштабе. При этом, вводя новшества в промышленную жизнь, владелец привилегии раскрывал секрет производства и способствовал развитию технического прогресса.

Такие привилегии получили название патентов. Слово «патент» имеет латинское происхождение («patentus»), что означает явный, открытый.

Примеру Англии, в которой использование привилегий привело к промышленному росту и развитию, последовала Франция. 7 января 1791 года во Франции был принят закон, утверждавший, что изобретатель имеет на свое творение естественное право. Это был закон об авторском праве и правах изобретателей. Закон устанавливал, что каждое открытие или новое изобретение во всех отраслях является собственностью его автора и гарантирует ему полное пользование. Таким образом, французское правительство пришло к принципу правовой охраны изобретений в современном понимании.

Под влиянием изменений законодательной политики в области защиты прав изобретателей в промышленно развитых европейских государствах патентное право было введено в США. В 1787 году Конгресс США был уполномочен «продвигать прогресс науки и полезных искусств, обеспечивая их охрану и исключительное право в течение ограниченного времени авторам и изобретателям на ими соответственно написанное и открытое».

В большинстве европейских государств патентное законодательство было введено в период с 1800 по 1882 год. Позже других в Европе патентное законодательство было введено в Пруссии, что было связано с осложнениями, вызванными тридцатилетней войной. Сформировавшаяся к концу XIX века система выдачи привилегий в большинстве государств мира была необъективной, зависела от милости верховных правителей и со временем начала тормозить развитие технического прогресса. Требовались перемены, и они не заставили долго ждать.

Важным толчком в патентном законодательстве стал Международный патентный конгресс, который состоялся в Вене в 1873 году. На этом конгрессе был сделан следующий вывод: «Охрана изобретений законодательным путем должна быть гарантирована во всех цивилизованных нациях…». Венский конгресс провозгласил, что любой патентовладелец за соразмерную плату должен разрешать каждому заинтересованному лицу использовать свое изобретение (на основе лицензии). Развитие патентного права в мировом масштабе привело к созданию международных соглашений – конвенций между странами мира о льготных условиях патентования объектов интеллектуальной собственности гражданами одних стран в других странах.

Согласно существующему законодательству все патентовладельцы в обмен на предоставление патентной охраны обязаны публично раскрывать информацию о своих изобретениях для того, чтобы обогатить общую мировую сокровищницу технических знаний, что способствует творческой инновационной деятельности у других людей. Таким образом, патенты не только предоставляют охрану владельцу технического решения, но также содержат ценную информацию и являются источником вдохновения для следующих поколений изобретателей.

Датой создания института интеллектуальной собственности на Руси считается 22 апреля 1667 года. В этот день царем Алексеем Михайловичем был подписан Новоторговый Устав. Устав содержал правовые нормы регулирования внутренней и внешней торговли. Согласно этому документу вводилось применение авторского клейма для марки-

ровки русских товаров. Клеймо подтверждало факт оплаты таможенной пошлины и сообщало информацию о производителе.

В России первым законом о правах авторов был закон «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», провозглашенный манифестом императора Александра I в 1812 г. Этот закон был подготовлен выдающимся государственным деятелем Михаилом Михайловичем Сперанским. Закон установил порядок выдачи привилегий на собственные и поступающие из-за границы изобретения сроком на 3, 5 и 10 лет. Правом выдавать привилегии облекался министр внутренних дел. Привилегии выдавались без предварительной экспертизы явочным порядком.

В 1917 году были отменены патентные законы, принятые в царской России и установлена монополия государства на интеллектуальную собственность. Все технические решения, созданные в СССР, являлись собственностью государства. Только государство решало, будет ли внедрено то или иное техническое решение в промышленности. Авторам выдавались авторские свидетельства, которые не имели юридической силы в зарубежных странах. За рубежом беспрепятственно можно было использовать советские изобретения без уплаты вознаграждений. Автор изобретения мог рассчитывать на поощрительное вознаграждение со стороны государства, величина которого зависела от значимости технического решения. Такая система действовала до 1991года и не стимулировала деятельность изобретателей. В 1991 году был принят патентный закон СССР, а после распада СССР с 1992 года был введен в действие патентный закон Российской Федерации.

Принятие в этого закона позволило приблизить российское патентное законодательство к европейскому. С 1 января 2008г. Патентный закон РФ утратил силу. Все нормы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности в Российской Федерации, в настоящее время объединены в VII главе четвертой части Гражданского кодекса РФ. Согласно существующему патентному законодательству контроль использования интеллектуальной собственности в народном хозяйстве, обеспечения патентной чистоты и патентоспособности изобретений осуществляет федеральный орган исполнительной власти (Роспатент), он же решает вопрос о выдаче патента. Роспатент осуществляет единую государственную политику в области охраны промышленной собственности.

К функциям Роспатента относятся:

- совершенствование патентного законодательства;

- экспертиза заявок на объекты промышленной собственности;

- выдача охранных документов;

- регистрация лицензионных договоров о предоставлении права на использование объектов промышленной собственности;

- информационное обеспечение действующей системы охраны промышленной собственности;

- подготовка и повышение квалификации соответствующих кадров;

-осуществление международного сотрудничества в области промышленной собственности.

В настоящее время основными источниками права, регулирующими правоотношения, возникающие в области интеллектуальной собственности в России, являются :

- конституция Российской Федерации;

- гражданский кодекс Российской Федерации (ч.4).

Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует имущественные, а также связанные с ними неимущественные личные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, условия патентоспособности объектов промышленной собственности, в нем даны определения изобретения, промышленного образца, полезной модели. Патентное законодательство РФ постоянно совершенствуется. В структуре 4 части Гражданского Кодекса РФ имеется деление на следующие виды права:

авторское право (гл.70) и смежные с ним права (гл.71);

патентное право (гл.72);

право на селекционное достижение (гл.73);

право на топологию интегральной микросхемы (гл.74);

права на средства индивидуализации (гл.76).

Объектами интеллектуальной собственности, которым предоставляется правовая охрана в России, согласно гл .69 ст.1225 4ч. ГК РФ 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.

Настоящее учебное пособие предназначено для ознакомления читателей с основными объектами интеллектуальной собственности, признанными современным законодательством, с правилами оформления и подачи заявок для получения охранных документов. Отдельные главы посвящены особенностям поиска патентной информации и патентной документации, его значению при проведении патентных исследований, осуществляемых для различных практических целей. В учебном пособии дана характеристика различных лицензий, согласно которым осуществляется передача прав на объекты интеллектуальной собственности. Читатели найдут полезные сведения о международных конвенциях, в деятельности которых принимает участие Российская Федерация, что может оказаться полезным в случаях оформления международных заявок.

1. Объекты патентного права

1.1. Изобретение как объект патентного права

Объектами интеллектуальной промышленной собственности и патентного права в РФ являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

В качестве изобретения в соответствии со ст.1350 4 ч. ГК РФ охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретение решает задачи в сфере практической деятельности человека.

При эксплуатации машин и механизмов, применении различных технологических процессов возникают трудности, выявляются слабые стороны. Появляется потребность в устранении последних. Так возникает определённая задача. В ходе решения подобных задач может быть создано изобретение.

Изобретение является, прежде всего, **техническим решением** поставленной задачи. Этот термин употребляется в широком смысле как практическое средство удовлетворения определенных потребностей. Технические решения могут быть направлены не только на усовершенствование приборов, способов, но и на создание новых методов лечения болезней, усовершенствование музыкальных инструментов, предметов спортивного инвентаря и т.д.

Техническое решение может быть признано изобретением, если оно обладает тремя признаками: 1 – новизной; 2 – имеет изобретательский уровень; 3- имеет промышленное применение.

Техническое решение считается **новым,** если оно не известно из уровня техники, то есть если до даты подачи заявки на получение патента в патентное ведомство, т.е. до даты приоритета, сущность этого технического решения не была раскрыта ни в России, ни за рубежом настолько, что стало возможным его осуществление.

Раскрытие сущности технического решения может произойти разными способами: либо опубликованием его в книге, в статье в РФ или за рубежом, либо демонстрацией на выставке, доклада о его сущности на конференции, либо в результате открытого применения. Во всех этих случаях становится возможным копирование технического решения, что влечет утрату новизны. Согласно 4 ч. ГК РФ заявка на изобретение может быть удовлетворена, если она подана в Патентное ведомство не позднее 6 месяцев с того момента, когда сведения об изобретении стали общедоступными. Причем, доказывать этот факт должен сам заявитель.

Одна лишь новизна технического решения, то есть непохожесть на объекты аналогичного назначения и функционирования, ещё не создает изобретения. Изобретением следует признавать лишь результат творческой деятельности, который возвышается над общим уровнем, характерным для результатов научно – исследовательских и конструкторских работ. Причем этот результат может проявиться не только в настоящее время, но и в будущем. Например, патент на сотовую связь

был получен задолго до появления мобильных телефонов голливудской актрисой Хеди Ламарр в 1942 году. Она придумала разбить всю территорию на шестиугольники наподобие пчелиных сотов и в каждом установить ретрансляторы. Лишь в 1973 году прозвучал первый звонок по мобильному телефону, изобретенному Мартином Купером.

Техническое решение имеет **изобретательский уровень,** если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. То есть, задачи, решаемые изобретением, невозможно реализовать только на основании классических инженерных знаний. Полученное техническое решение должно иметь творческий характер, оно появляется в результате исследований, итог которых заранее невозможно предсказать.

Третьим признаком изобретения является его **промышленная применимость**, т.е. возможность воспроизведения его в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и других областях хозяйственной деятельности и социальной сферы.

Техническое решение, обладающее новизной, изобретательским уровнем и имеющее промышленную применимость является патентоспособным.

В соответствии с ГК РФ не признаются патентоспособными изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся в предоставлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям (местоположения) интегральных микросхем;

Только определенное решение технической задачи, которое может быть осуществлено в настоящем или будущем, с указанием конкретных условий, средств, необходимых для этой цели, признается изобретением.

1.2.Объекты изобретений

Объектами изобретений в РФ могут являться новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных.

Устройство как объект изобретения характеризуется конструктивными признаками (конструктивными элементами или их совокупностью, находящимися в функционально – конструктивном единстве). К устройствам относятся машины, аппараты, станки, агрегаты, т.е. конструкции и изделия.

Способ – это процесс выполнения взаимосвязанных действий, приемов, операций, режимов их осуществления над материальным объектом с помощью материального объекта. К этой категории объектов изобретений относятся технологические процессы, например, способы получения сырья и материалов, способы добычи, заготовки, переработки, сборки и установки изделий, оборудования, сооружений, испытания и контроля.

Вещество – это новое, обладающее существенными отличиями, искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов, производство или использование которых дает положительный эффект.

К веществам, признаваемым в России изобретениями относятся разнообразные смеси, составы, вещества, полученные химическим способом или физико – химическим путем, например, комплексы, краски, сплавы, лаки, эмульсии.

Вещества подразделяются на следующие виды:

-индивидуальные химические соединения;

-композиции (смеси, составы);

-продукты ядерного превращения;

- высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии.

Штаммы микроорганизмов, то есть микроорганизмы со средой их обитания в настоящее время приобретают все большее значение в различных отраслях промышленности. В пищевой промышленности они находят применение при производстве молочно – кислых продуктов, йогуртов, в нефтяной и газовой промышленности специальные штаммы микроорганизмов используют для очистки сточных вод от нефтепродуктов и т.д.

Создание **новых клеток животных и растений** позволяет успешно бороться различными заболеваниями.

1.3. Полезная модель как объект патентного права

Полезные модели, как объекты интеллектуальной собственности, были признаны в Российской Федерации относительно недавно, в 1992 году. В настоящее время этот объект интеллектуальной собственности охраняется законодательствами небольшого числа стран, но их число непрерывно растет. Полезные модели как объекты патентования удобны для небольших организаций, которые нуждаются в недорогой и сравнительно быстрой правовой охране своих разработок. Как правило, полезные модели служат для охраны технических решений, которые по своему уровню превосходят рационализаторские предложения, но не достигают уровня изобретения.

Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройству.

К полезной модели относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой, в отличие от изобретения, для которого необходим третий признак – изобретательский уровень. Полезная модель охраняет форму и расположение частей изделия, которые выполняют технические функции.

Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники или, если с момента, когда сведения о полезной модели стали общедоступными до момента подачи заявки в Патентное ведомство, не прошло 6 месяцев.

Полезные модели – это, прежде всего, всевозможные конструкции. Ни способ, ни вещество не могут быть признаны в качестве полезной модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве и других отраслях экономики или в социальной сфере.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

2) топологиям интегральных микросхем.

1.4. Промышленный образец как объект патентного права

Промышленным образцом признается новое художественно – конструкторское решение изделия промышленного или кустарно – ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Под изделиями понимаются различные предметы, имеющие практическое назначение (новый дизайн автомобиля, мебели и т.д.).

Под кустарным производством понимают мелкое ручное производство, которое осуществляется из сырья заказчика или по заказу потребителя. Оно может располагаться по месту жительства производителя. Охране в качестве промышленного образца подлежит решение внешнего вида уникальных изделий кустарно - ремесленного характера, промышленное воспроизводство которых не всегда возможно.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты подачи заявки в Патентное ведомство или, если заявка подана не позднее 6 месяцев с момента, когда сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными. Доказывать данный факт обязан сам заявитель.

Промышленный образец признается оригинальным, если его эстетические особенности имеют творческий характер, т.е. являются результатом творчества.

В качестве промышленного образца может быть зарегистрировано внешнее оформление различных промышленных изделий: автомобилей, станков, электротоваров, игрушек, мебели, спортивных товаров. Причем, понятие «промышленный образец» может относиться не только к изделию в целом, но и к отдельной его части. Так, промышленным образцом может быть внешний вид не только автомашины, но и её части, например, дверной ручки или подфарника.

Промышленный образец может решать не только эстетические, но и эргономические потребности (то есть может быть направлен на удобство использования изделия). В этом случае его можно запатентовать как изобретение. Например, традиционная форма шахматных фигур была преобразована таким образом, что изменился их внешний вид, но при этом они стали удобны для использования слабовидящими людьми. Налицо как эстетический, так и эргономический эффект. В этом случае техническое решение может быть запатентовано как изобретение.

Правовая охрана не предоставляется в качестве промышленного образца:

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;

4) изделиям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется на основе их государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на соответствующий объект интеллектуальной промышленной собственности.

Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец удостоверяет приоритет объекта интеллектуальной промышленной собственности, авторство и исключительное право на него.

1.5. Авторы объектов интеллектуальной промышленной собственности

Автором объекта интеллектуальной промышленной собственности является физическое лицо, творческим трудом которого оно создано.

Если в создании объекта интеллектуальной промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются авторами.

Не признаются авторами лица, не внесшие личного вклада в создание объекта интеллектуальной промышленной собственности, а оказавшие автору техническую, организационную или материальную помощь.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно (например, горелка Шухова, колба Мановяна, колба Богданова). Отказ от этого права законом не признается.

1.6. Патентовладельцы

Патентовладельцем может быть автор, либо его правопреемник, либо работодатель. Патентовладелец – это, прежде всего юридическое лицо, являющееся владельцем прав на использование изобретения.

Первоначально право на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец принадлежит автору. Автор может передавать право на получение патента другим лицам в случаях, установленных законом (в порядке универсального правопреемства или по договору). Если объект промышленной собственности создан в связи с исполнением служебных обязанностей, в рабочее время, с использованием средств и объектов предприятия, то, как правило, владельцем прав на него является работодатель, а изобретатель имеет статус только автора. Право на владение патентом в данном случае автор приобретает в том случае, если работодатель в течение четырех месяцев после уведомления о создании патентоспособного объекта промышленной собственности не предпримет никаких действий для получения охранного документа.

Не могут претендовать на авторство физические лица, которые оказали автору лишь организационную, финансовую, материальную и другую не творческую помощь.

Патентовладельцу принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели, промышленного образца и этим правом он может распоряжаться по своему усмотрению.

1.7. Сроки действия охранных документов на объекты интеллектуальной промышленной собственности в РФ

Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая от даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти. Срок действия патента на изобретение может быть продлен по ходатайству патентовладельца еще на 5 лет в случае, если изобретение относится к лекарственным препаратам. Патент на полезную модель действует в течение десяти лет, считая от даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти. С 2015 года в РФ отменено продление срока действия патента на полезную модель.

Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет, считая от даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти. Действие патента на промышленный образец продлевается по ходатайству патентовладельца на 5 лет, но не более чем на 25 лет в целом.

Вопросы:

1. Какой объект промышленной собственности может быть признан изобретением?

2 Основные критерии охраноспособности изобретения.

3 Основные критерии охраноспособности полезной модели и промышленного образца.

5. Какие объекты интеллектуальной собственности не признаются изобретениями?

6. Охарактеризуйте объекты изобретений.

7. В чем состоит отличие автора от патентообладателя?

8. Каковы сроки действия охранных документов на объекты промышленной собственности?

2. Селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, "ноу – хау" и их правовая охрана

2.1.Селекционные достижения

Селекционные достижения признаются в нашей стране, как и в большинстве стран мира, особыми объектами интеллектуальной собственности. Однако правовой режим селекционных достижений не совпадает с охраной изобретений, несмотря на значительное внешнее сходство.

В соответствии с гл.73 ч.4 ГК РФ, так же как и на изобретения, на основании заявки на выдачу патента на селекционное достижение, поданной в Государственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений, после проведения двухэтапной экспертизы выдается охранный документ – патент РФ на селекционное достижение. В отличие от изобретений, экспертиза селекционных достижений содержит этап экспериментальной проверки. Для проведения таких испытаний заявитель должен представить необходимое количество семян или племенного материала по адресу и в срок, указанные Госкомиссией.

Охраняемые селекционные достижения должны отвечать следующим критериям охраноспособности: во – первых они должны быть новыми на дату подачи заявки, во – вторых, селекционное достижение должно соответствовать критерию отличимости, что устанавливается в результате испытаний. В - третьих, селекционные достижения должны быть однородными по своим морфологическим, физиологическим, ци-

тологическим, химическим и другим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями размножения. В-четвертых, селекционные достижения должны быть стабильными. Сорт растений и порода животных считаются новыми, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования селекционного достижения:

1) на территории РФ ранее, чем за один год до указанной даты;

2) на территории другого государства ранее, чем за четыре года или, если это касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых культур или древесных лесных пород, ранее, чем за шесть лет до указанной даты.

Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента.

Растения одного сорта, животные одной породы должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями размножения.

Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения – в конце каждого цикла размножения.

Исключительное право на селекционное достижение признается и охраняется при условии его государственной регистрации в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которым заявителю выдается патент на селекционное достижение.

Патент удостоверяет приоритет селекционного достижения, авторство и исключительное право. Право на получение патента первоначально принадлежит автору и может передаваться другому лицу на законных основаниях, в том числе, по договору.

Автор селекционного достижения, имеет право на получение авторского свидетельства, которое удостоверяет авторство. Право авторства является неотчуждаемым и непередаваемым. Отказ от этого права законом не признается. Автор имеет право на наименование селекционного достижения.

Получение растения или животного, которые не способны сохранять свои свойства при воспроизводстве, селекционным достижением с точки зрения закона не признается.

После выдачи патента на селекционное достижение сведения об этом заносятся в Государственный реестр, и производится их официальная публикация. Патент на селекционное достижение – долгожитель, он может действовать в течение тридцати лет при условии уплаты пошлин за поддержание патента в силе. На сорта винограда, древесных, декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе подвоев, срок действия патента составляет тридцать пять лет.

Автором или соавтором селекционного достижения может быть любой гражданин РФ, творческим трудом которого выведено, создано или выявлено это достижение. В случае смерти селекционера права, которые не были неразрывно связаны с личностью автора, переходят к наследникам по закону или по завещанию.

Обладателями прав на селекционные достижения могут быть также правопреемники автора по договору или юридические лица, в рамках и по заданию которых были созданы селекционные достижения. В последнем случае юридическое лицо приобретает права путем подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение, если только в договоре между ним и селекционером не предусмотрено иное. Патентовладелец по закону должен выплатить вознаграждение авторам селекционного достижения в связи с его использованием.

Существенной особенностью правовой охраны в данной области является то, что закон содержит перечень тех действий с семенами или племенным материалом селекционного достижения, которые не могут совершаться иными лицами без согласия правообладателя. Этими действиями являются производство и воспроизводство, доведение до посевных кондиций для последующего размножения, предложение к продаже, продажа или иные виды сбыта, вывоз с территории и ввоз на нее, а также хранение в перечисленных выше целях.

Специфической обязанностью патентовладельца селекционного достижения как объекта интеллектуальной собственности является его долг по поддержанию сорта, породы в течение срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта, породы, составленном на дату их регистрации в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

В случае нарушения прав автора селекционного достижения или патентовладельца применяются меры по восстановлению, пресечению

правонарушений и привлечению правонарушителей к ответственности. В целом система этих мер совпадает с теми мерами защиты, которые установлены законодательством в отношении других объектов интеллектуальной собственности.

2.2. Топологии интегральных микросхем и их правовая охрана

С принятием 23 сентября 1992г. закона РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» Россия вошла в число стран, которые предоставляют специальную охрану такому особому объекту, как зафиксированное на материальном носителе пространственно – геометрическое расположение совокупности элементов микросхемы и связей между ними. Упомянутым материальным носителем является часть полупроводниковой пластины, в объеме и на поверхности которой сформированы элементы полупроводниковой микросхемы, межэлементные соединения и контактные площадки – кристалл интегральной микросхемы. После отмены закона РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» и вводом в действие четвертой части ГК РФ права на топологии интегральных микросхем защищают статьи 4 ч. ГК РФ, изложенные в главе 74.

В соответствии со статьей 1448 4 ч. ГК РФ топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно – геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Правовая охрана предоставляется только на оригинальную топологию, созданную в результате творческой деятельности автора и неизвестную автору и специалистам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату её создания. Таким образом, условиями охраноспособности топологии интегральной микросхемы являются творческий характер топологии и ее оригинальность. При этом топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное.

В России топологии регистрируются по желанию автора или патентовладельца. Регистрируя новую топологию в Патентном ведомстве РФ, правообладатель не только публично заявляет о своих правах, но и официально депонирует информацию о её признаках, которые отличают его топологию от уже известных. В случае копирования или иного неправомерного использования топологии факт её регистрации может облегчить процесс доказывания нарушения прав. Исключительные права на использование топологий в соответствии с законом пре-

доставляются на 10 лет. После истечения срока действия охранного документа топология переходит в общественное достояние. Право авторства, то есть право признаваться автором топологии неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на топологию и предоставлении другому лицу права её использования. Отказ от этого права законом не признается.

Заявка на регистрацию топологии может быть подана в Патентное ведомство РФ в течение двух лет с даты первого её использования. Заявителю оригинальной топологии выдается свидетельство об официальной регистрации и публикации сведений о зарегистрированной топологии в официальном бюллетене. Вся ответственность за достоверность опубликованных сведений лежит на заявителе. За осуществление действий, связанных с регистрацией, с заявителя взимаются установленные регистрационные сборы.

Правообладатель топологии для оповещения третьих лиц о своих правах может использовать предупредительную маркировку. На топологии или изделии, включающем топологию, указывается прописная буква Т, дата начала действия исключительных прав на её использование и информация, позволяющая идентифицировать правообладателя.

Обладателями прав на топологии интегральных микросхем выступают авторы или соавторы, их наследники, а также любые физические или юридические лица, которые приобрели права по договору или в силу закона. Для признания человека автором или соавтором топологии достаточно, чтобы топология была результатом его творческой деятельности.

Юридические лица выступают лишь обладателями прав на использование топологии, и ни при каких условиях прав авторства на нее не приобретают. За юридическим лицом закрепляется исключительное право на использование служебной топологии, а за её непосредственным разработчиком – право авторства и другие права, если они предусмотрены договором между ними.

Авторам и иным правообладателям топологий закон предоставляет возможность полной или частичной передачи прав на её использование другим лицам. Передача имущественных прав оформляется гражданско–правовым договором, который так же, как и сама топология, может быть зарегистрирован в Патентном ведомстве РФ.

Нарушение прав авторов или правообладателей топологий может служить основанием для требования о применении к правонарушите-

лям предусмотренных законом санкций. Типичные виды нарушений исключительных имущественных прав владельцев топологий приводятся в ГК РФ, а именно:

- копирование топологии в целом или части путем её включения в интегральную микросхему или иным образом, за исключением копирования только той её части, которая не является оригинальной;

- применение, ввоз, предложение к продаже или иное введение в хозяйственный оборот.

Не признаются нарушениями прав владельцев топологий следующие действия:

- использование топологии с целью оценки, анализа. исследования или обучения;

- использование топологии в личных целях без извлечения прибыли;

- использование независимо созданной идентичной топологии;

- использование законно приобретенных товаров с интегральными микросхемами, в которых используется топология, если покупатель не знал и не должен был знать об этом;

- использование интегральных микросхем, в составе которых имеются законно введенные в гражданский оборот топологии.

По требованию владельцев топологии незаконное использование топологии должно быть прекращено, а владельцам должен быть возмещен причиненный ущерб.

2.3. Право на секрет производства («ноу-хау»)

Впервые термин «ноу-хау» (знаю как) был использован в 1916 году в процессе судебного разбирательства, состоявшегося в американском суде. Впоследствии он получил широкое распространение в ряде стран, где может называться деловым секретом или секретом производства.

В соответствии со статьей 1465 ч. 4 ГК РФ 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.

Согласно статьи 1466 ч.4 ГК РФ исключительное право на секрет производства принадлежит обладателю секрета производства, оно позволяет использовать секрет производства любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю.

При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Помимо конфиденциальности должно соблюдаться условие о том, что к конфиденциальной информации на законном основании не должно быть доступа у третьих лиц. По этой причине не может считаться конфиденциальной информация, изложенная в учредительных документах, документах, дающих право заниматься предпринимательской деятельностью, финансовая отчетность, документы об уплате налогов, о платежеспособности, сведения о численности, составе работающих, их заработной плате, об условиях труда и некоторые другие. Третье условие передачи секрета производства предусматривает сохранение конфиденциальности со стороны нового его владельца, а также создание условий для обеспечения конфиденциальности, то есть, должен быть введен режим коммерческой тайны.

Согласно Федеральному закону «О коммерческой тайне» режим коммерческой тайны считается установленным, если соблюдены следующие условия:

1) определен перечень информации, составляющей коммерческую тайну;

2) введены ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля соблюдения такого порядка (например, деятельность на ряде предприятий организована таким образом, что работники соседних цехов не знают, для чего предусмотрено изготавливаемое ими изделие);
3) осуществлен учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которая такая информация была предоставлена или передана;
4) отрегулированы отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско – трудовых договоров.

Секреты производства разделяют на три группы:

1) охраноспособные технические решения, относящиеся к продукции и технологии ее производства, но не защищенные патентами;
2) не охраноспособные технические и организационные решения;
3) профессиональный опыт, который может быть использован в процессе производства продукции.

Обладатель секрета производства может передавать его заинтересованному лицу по специальному договору (лицензии). В таком договоре о передаче секрета производства должны быть согласованы условия передачи информации и при необходимости опытных образцов изделий, срок действия соглашения, размер вознаграждения, возможность передачи предмета договора третьим лицам при сохранении конфиденциальности. В некоторых случаях предусматривается обязанность передающей стороны оказывать содействие в налаживании производства. В договоре указывается возможность передающей стороны продолжать использовать передаваемый секрет производства. Предусмотрены два вида договоров передачи секрета производства:

1) договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ст.1468 ГК РФ);

2) лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства (ст.1469 ГК РФ).

В случае нарушения тайны секрета производства потерпевшая сторона имеет право расторгнуть договор. Нарушитель тайны секрета производства обязан возместить убытки, причиненные этим нарушением, включая упущенную выгоду. За незаконное получение и разглаше-

ние сведений, составляющих коммерческую тайну, предусмотрена уголовная ответственность (статья 189 Уголовного кодекса РФ).

На практике может создаться такая ситуация, когда третье лицо может прийти к информации, составляющей секрет производства самостоятельно и независимо. В этом случае лицо, ставшее независимо и добросовестно обладателем «ноу – хау», приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства. Закон запрещает посягать лишь на фактическую монополию на информацию с помощью незаконных средств. В соответствии СП.2 ст. 1472 ГК РФ лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том его использование незаконно, в том числе и в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет за это никакой ответственности.

Секрет производства обладает перед патентуемыми объектами интеллектуальной собственности тем преимуществом, что не имеет определенного срока действия. Он существует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность. Владение секретом производства не требует специального оформления и уплаты пошлин, что делает его привлекательным для ряда предпринимателей. Недостатком секретов производства является возможность безвозвратной их утраты, как это произошло с утратой секрета производства, например, булатного оружия.

Прекращение права на секрет производства может произойти в двух случаях. В первом случае происходит утрата конфиденциальности вследствие того, что секрет производства стал доступен третьим лицам. Во втором случае утрата конфиденциальности может произойти в связи с изменением законодательства, когда сведения, составлявшие коммерческую тайну, по закону не могут быть таковыми. В обоих случаях право на секрет производства прекращается одновременно у всех его владельцев.

Вопросы:

1. Какие объекты интеллектуальной собственности признаются в качестве селекционных достижений и каким образом осуществляется их правовая охрана?

2. Какие объекты интеллектуальной собственности признаются в качестве топологий интегральных микросхем и каким образом осуществляется их правовая охрана?

3. Какие объекты интеллектуальной собственности признаются в качестве «ноу – хау» и каким образом осуществляется их правовая охрана?

4. В чем состоят преимущества и недостатки секретов производства по сравнению с изобретениями?

3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

3.1.Товарный знак и его правовая охрана

Товарный знак – это объект промышленной собственности в виде символа, указывающего, кто несет ответственность за предлагаемый потребителю товар.

Товарный знак и знак обслуживания (если речь идет об оказании услуг) – это обозначение, способное отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Зная товарные знаки, покупатель может выбрать нужный ему продукт среди подобных, а также судить о маркированных продуктах.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения и их комбинации. Некоторые из них выступают как неотъемлемая часть товара, например, форма бутылки, коробки конфет и др.

Если товарный знак связан с предоставлением услуг, его называют знаком обслуживания. Знаки обслуживания используются ресторанами, авиакомпаниями, турфирмами и др.

В мире нет таких стран, где не применялись бы и не защищались бы товарные знаки. Исключительное право на использование товарных знаков обычно получают посредством их регистрации, но в некоторых странах это исключительное право закрепляется после первичного использования знака.

Важнейшими условиями, которым должен соответствовать товарный знак, служат **новизна** и **различительный характер**. Различительная способность товарного знака – это оригинальность применения конкретного обозначения к определенному товару, для которого оно выбрано. Различительная способность товарного знака вовсе не означает его мировую новизну, мировая новизна - это особенность изобретений и др. объектов промышленной собственности. Даже часто употребляемое и известное всем обозначение (слово или рисунок) может стать

удачным товарным знаком, если оно используется для новой группы товаров или нового вида услуг.

Новизна товарного знака состоит в его отличии от известных обозначений, вошедших в торговый оборот. Новизна товарного знака обозначает, что среди известных обозначений конкретной группы товаров отсутствуют не только идентичные, тождественные, полностью совпадающие обозначения, но также и подобные, совпадающие лишь частично. В этой связи могут быть признаны не новыми знаки, созвучные имеющимся в обороте обозначениям, либо производящие одинаковое впечатление, передающее одинаковый смысл. Например, изображение слона может не быть признано в качестве товарного знака, если для обозначения данной группы товаров уже используется слово «слон».

Поскольку товарный знак – обозначение, помещаемое на товаре, то новизна знака связана с товаром, для маркировки которого он предназначен.

Новизна определяется относительно только определенного вида товаров и поэтому является ограниченной.

Знаки, тождественные или сходные с рассматриваемым, но применяемые к товарам другого вида, как правило, не влияют на его новизну. Например, товарный знак «Чайка» используется разными производителями для маркировки наручных часов, швейных машин, пылесосов. Таким образом, товарный знак «Чайка» в нашей стране может быть использован, например, для маркировки компьютеров или услуг туристической фирмы. Сразу же после выхода Великобритании из состава Евросоюза за звучный товарный знак «Brexit» (происходит от сочетания слов англ. Britain – Британия и англ. Exit – выход) развернулась настоящая борьба. О своем желании использовать этот товарный знак заявил производитель чая из Германии, лондонская пивоварня, фабрика печенья из Уэльса, ряд коммерческих фирм, выпускающих товары различного назначения из США. Примечательно, что все они могут получить право на использование этого товарного знака, так как производят разные группы товаров.

Ограниченность новизны товарного знака проявляется в том, что среди однородных товаров не должно быть идентичных или сходных обозначений, но они могут быть среди товаров разных (отдаленных) видов.

Особенность новизны товарного знака состоит в том, что ей могут противопоставляться только применяемые обозначения. Из этого

следует, что обозначения, которые раньше служили товарными знаками, но к моменту истребования охраны вышли из употребления, вновь могут обрести новизну и фактическая их известность и применение в качестве товарного знака в прошлом не будет для этого препятствием.

В разных странах подходы к определению **различительной способности** знака различны, например, в некоторых странах не считаются обладающими различительной способностью знаки, не имеющие смыслового значения.

С точки зрения содержания, считаются лишенными отличительных свойств обозначения описательного характера и родовые. К первым могут относиться обычно употребляемые слова, содержащие ту или иную характеристику предмета, например, «быстрый», «прочный» и т. д., а также отдельные фразы или сочетания слов, сообщающих о каких – либо потребительских свойствах товара («непромокаемая ткань», «долговечные изделия»). Эти характеристики не выделяют изделия из ряда подобных, поэтому не обладают различительными свойствами.

В мировой практике считается, что товарный знак в целом может сообщать о некоторых достоинствах изделия, но не прямо, а в иносказательной форме, но при этом создается образ определенных потребительских свойств. Например, «Ягуар» – удачный товарный знак для спортивных автомобилей, «Денди» - для мужских сорочек и т.д. По этой причине необходимо тщательно подходить к выбору товарного знака. В некоторых случаях при экспорте товаров в зарубежные страны предприятиям приходится изменять товарные знаки, так как на языке импортера меняется его смысл. Примером такого изменения является история с товарным знаком «Жигули», который был заменен на товарный знак «Лада» при экспорте автомобилей из СССР в англоговорящие страны. В этом случае оказалось, что слово «жигули» созвучно английскому слову «жиголо». Такой товарный знак мог создать лишь дополнительные трудности при продаже автомобилей.

Наибольшей различительной способностью обладают словесные товарные знаки, но на практике достаточно часто применяются изобразительные, звуковые, световые или комбинированные товарные знаки. Словесные, изобразительные и комбинированные товарные знаки могут быть плоскими (двумерными), они помещаются на самом изделии, его упаковке либо ярлыке, этикетке, прикрепляемой к изделию. Наряду с плоскими существуют и объемные (трехмерные или пространственные знаки, представляющие собой трехмерное обозначение). Такое

обозначение, как правило, может относиться к самому маркируемому изделию (например, это особой формы мыло или шоколад), либо к упаковке изделия (например, форма флакона для духов, бутылок для напитков, коробки для конфет).

Пространственно – художественное решение может получить охрану не только в качестве товарного знака, но и в качестве промышленного образца.

Право на товарный знак можно поддерживать в действии сколь угодно долго. Это право может возникнуть в силу одного из двух правоустанавливающих моментов – регистрации товарного знака в Патентном ведомстве и фактического его использования. В зависимости от способа приобретения права на товарный знак страны подразделяются на две группы. Группа стран, где принят принцип регистрации товарных знаков - это ФРГ, Австрия, Скандинавские страны, Франция, Италия, Бенилюкс, Испания, Россия и др. Группа стран, где исключительное право на товарный знак возникает в силу факта его использования – это США, Великобритания, Индия, Швейцария и др.

Товарный знак или знак обслуживания в РФ может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью. На зарегистрированный товарный знак или знак обслуживания выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Срок действия товарного знака или знака обслуживания составляет десять лет, он может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя неограниченное число раз при условии уплаты пошлины.

Владелец товарного знака может устанавливать рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ. Она состоит из латинской буквы R или латинской буквы R в окружности ®, либо словесного обозначения товарный знак или «зарегистрированный товарный знак». Каждая из этих маркировок указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

3.2. Разновидности коммерческих обозначений

Разновидностями коммерческих обозначений являются право на **фирменное наименование, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.**

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может выступать в гражданском обороте под своим **фирменным наименованием,** которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. .

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование должно состоять из двух частей: указания на организационно правовую форму и непосредственно наименования фирмы, например, ПАО «Газпром». Субъектами права на фирменное наименование могут являться следующие коммерческие организации:

- полное товарищество;
- товарищество на вере;
- публичное акционерное общество (с сентября 2014г.);
- непубличное акционерное общество (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью) (с сентября 2014г.);
- общество с дополнительной ответственностью;
- производственный кооператив;
- государственное или муниципальное унитарное предприятие.

По закону индивидуальный предприниматель не может обладать фирменным наименованием, его средством индивидуализации являются фамилия, имя и отчество.

Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение). Коммерческое обозначение может быть указано на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если оно обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Коммерческое обозначение приобретает юридическую силу при соблюдении следующих условий:

- если оно обладает различительными признаками;

- если оно имеет известность в пределах определенной территории.

Наименование места происхождения товара – это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами одновременно.

Наименование места происхождения служит для того, чтобы можно было определить, кем и где произведены услуги. Наименование места происхождения, однако, выполняют ещё одну функцию: если указание на источник говорит только о том, откуда поступил продукт, то по наименованию места происхождения товара можно судить также о специфических свойствах и качествах, которые определяются географическими условиями района, где этот продукт произведен, например, «Нарзан», «Астраханский арбуз», «Тульский пряник».

При правильном использовании наименование места происхождения товара может помочь потребителю в выборе товара. Неправомочное же использование может ввести потребителя в заблуждение и нанести определённый ущерб.

Предприятие, незаконно использующее наименование места происхождения, помимо того, что вводит потребителя в заблуждение, может получить неоправданное преимущество перед своими конкурентами, включая и конкурентов из того географического региона, на которое дается указание. В результате этого правообладатели через какое – то время могут полностью или частично подорвать свою репутацию и положение на рынке. По этой причине охрана наименования места происхождения рассматривается как отдельный аспект защиты против недобросовестной конкуренции.

Правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Федерации возникает на основании его регистрации в порядке, установленном законом или в силу международных договоров Российской Федерации.

Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами.

Для признания обозначения места происхождения товара необходимо соблюдение следующих условий:

-обозначение должно прямо или косвенно указывать на то, что товар производится или происходит из конкретной местности;

- обозначение товара должно быть связано с особыми свойствами, характерными для данного географического объекта;

- необходим документ, подтверждающий регистрацию места происхождения товара.

Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, получает право пользования им, если производимый данным лицом товар отвечает требованиям Закона.

Решение о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование принимается на основании экспертизы заявленного наименования места происхождения товара, которая проводится представителями компетентных органов той местности, где производится товар. При вынесении положительного решения о признании обозначения места происхождения товара выдается свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, которое действует в течение десяти лет со дня подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия свидетельства на наименование места происхождения товара может быть продлён по заявлению обладателя свидетельства и при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свидетельстве свойствами. Заявление подается в течение последнего года действия свидетельства.

Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно, пока сохраняются все условия для производства соответствующего товара.

Вопросы:

1) Каково основное назначение товарного знака?
2) В чем состоит отличие фирменного наименования от коммерческого обозначения?
3) Каково основное назначение наименования места происхождения товара?
4) Каковы сроки действия охранных документов на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, коммер-

ческое обозначение, наименование места происхождения товара?

4. Понятие о рационализаторском предложении

Особыми объектами интеллектуальной деятельности являются рационализаторские предложения. Они не охраняются патентами, но играют важную роль в совершенствовании современных производств.

Рационализаторскими предложениями являются технические решения новые, полезные и промышленно применимые на данном предприятии. Новизна рационализаторских предложений не является абсолютной. Рационализаторское предложение должно быть новым только для конкретного предприятия. При этом аналогичное решение может успешно использоваться другими предприятиями.

Полезность рационализаторского предложения может заключаться в повышении производительности труда, качества, надежности, долговечности изделий, экономии материальных и трудовых ресурсов, улучшении условий труда, промышленной безопасности, в улучшении экологической обстановки на предприятии.

Различают рационализаторские предложения с экономическим эффектом и без экономического эффекта.

Рационализаторским предложением с экономическим эффектом называется предложение, использование которого приносит предприятию выгоду, которая может быть оценена и документально подтверждена в денежном эквиваленте.

Рационализаторским предложением с иным полезным эффектом называется предложение, эффект от использования которого невозможно оценить и подтвердить документально в денежном эквиваленте.

Предложение признается промышленно применимым, если его можно использовать в промышленности без нарушения основных положений нормативных документов в области организации и охраны труда, промышленной безопасности и других нормативных документов, которые определяют организацию и функционирование процессов на предприятии.

Регулирование рационализаторской деятельности на каждом конкретном предприятии осуществляется на основании соответствующего стандарта предприятия.

Как правило, заявление на рационализаторское предложение подается на имя главного инженера структурного подразделения, в кото-

ром планируется его внедрение. В заявлении на рацпредложение должны быть указаны название предложения, описание задачи и сущности технического решения в объеме, достаточном для его практического осуществления, чертежи, схемы, если они необходимы, расчеты и другие документы, подтверждающие достижение положительного эффекта. Заявление на предложение в обязательном порядке регистрируется уполномоченным для этого сотрудником. К заявлению прилагается соглашение авторского коллектива о распределении авторского вознаграждения, если авторов предложения несколько. Заявление обычно рассматривается экспертной комиссией в течение одного месяца, при необходимости по решению главного инженера может быть продлен. Экспертами, как правило, назначаются специалисты подразделения, в котором планируется его внедрение. Эксперты оформляют заключение о новизне, наличии полезного эффекта от внедрения предложения, о принятии по предложению решения о признании его рационализаторским или об отклонении ввиду несоответствия требованиям к рационализаторскому предложению. Экспертная комиссия может сделать заключение о необходимости проведения опытной проверки, преобразования в заявку на получение патента, установления в отношении рационализаторского предложения режима коммерческой тайны или использовании его в качестве секрета производства. В заключении дается экономическая оценка от внедрения рационализаторского предложения.

В случае положительного заключения рационализаторское предложение включается в план внедрения. В течение двух лет с начала использования рационализаторского предложения автор (авторы) по итогам его использования составляются акты внедрения и рассчитывается экономический эффект от внедрения или указывается иной эффект. На основании этих документов автору (авторам) выплачивается вознаграждение. Помимо материального вознаграждения на предприятиях применяются и иные способы поощрения рационализаторов, к примеру, устанавливаются льготы по ипотечному кредитованию, предоставляются отпуска в удобное время и др.

Вопросы:

1. Дайте определение рационализаторского предложения?
2. Должно ли рационализаторское предложение обладать мировой новизной?

3. Перечислите основные признаки рационализаторского предложения.
4. Может ли считаться рационализаторским предложение, не позволяющее получить экономический эффект?
5. Какова процедура выдачи вознаграждения за внедрение рационализаторского предложения?

5.Структура и состав заявочных материалов на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Методика оформления необходимых документов.

5.1.Оформление заявки на изобретение

Составление, подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение осуществляются в соответствии с четвертой частью ГК РФ

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

В состав заявки должны входить следующие документы:

1) заявление о выдаче патента;

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для его осуществления;

3) формула изобретения, выражающая его сущность и полностью основанная на описании.

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

5) реферат.

Перечисленные документы представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык – в трех экземплярах. Остальные документы, прилагаемые к заявке, и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины.

Если заявка подается через патентного поверенного, то к заявке прилагается доверенность, выданная ему заявителем и подтверждающая его полномочия, либо копия доверенности.

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

5.2.Оформление заявления

В заявлении указываются авторы, их местожительство и лица или организации, на которых испрашивается патент, а также их местожительство или месторасположение, здесь же содержится просьба о выдаче патента на изобретение и об установлении даты приоритета.

5.3. Оформление описания изобретения

Описание изобретения должно содержать

1. Название изобретения.

2. Область техники, к которой относится изобретение, и преимущественную область использования изобретения.

3. Характеристику аналогов изобретения или уровень техники.

4. Сущность изобретения и его отличительные признаки.

5. Перечень фигур, графических изображений, схем, если они имеются.

6. Примеры конкретного выполнения или сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Каждый из перечисленных разделов составляется с учетом определенных требований.

Описание начинается с названия изобретения с указанием области его применения. Если таких областей несколько, то указываются преимущественные, например, пишут «изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии».

В разделе «уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков. Этот аналог и будет прототипом изобретения. Он характеризует тот известный уровень техники данной отрасли, повышение которого должно быть достигнуто предлагаемым в заявке техническим решением.

При описании каждого из аналогов приводятся ссылки на источник, в котором этот аналог раскрыт, т.е. подробно описан, а также указываются недостатки аналога, которые препятствуют получению того или иного положительного результата.

Далее излагается сущность изобретения. Сущность изобретения выражается совокупностью существенных признаков, достаточной для достижения технического результата, который обеспечивается изобретением. Признаки считаются существенными, если они влияют на результат.

В этом разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено изобретение и указывается технический результат, который может быть получен при его осуществлении.

Если изобретение обеспечивает несколько технических результатов, то рекомендуется их указать.

Если изобретение относится к устройству, то обязательно описывается его конструкция, а также принцип действия устройства. В том случае, когда изобретение относится к веществу, то указывается его структурная формула, описывается способ получения этого вещества, указываются возможные пути использования полученного вещества. При патентовании в качестве изобретения штамма микроорганизмов или культуры клеток животных и растений описывается способ получения штамма или культуры клеток животных и растений, предоставляются сведения о способах сохранения штамма или условий для поддержания жизнеспособности культуры клеток животных и растений, указываются примеры практического использования штамма или культуры клеток животных и растений.

Если изобретение относится к способу, то в примерах его реализации описывается последовательность действий, конкретные параметры режима, а также описываются средства (например, устройства), необходимые для осуществления этого способа.

В разделе «перечень фигур, чертежей и иных материалов», кроме перечня фигур приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них.

В разделе «сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» приводятся примеры успешного использования изобретения. Это не обязательно результаты промышленных испытаний. В этом разделе могут быть приведены результаты успешно проведенных лабораторных экспериментов, осуществленных в тех условиях, о которых заявляет изобретатель.

5.4. Оформление формулы изобретения

Формула изобретения – это основной документ заявки. Именно формула изобретения определяет объем его правовой охраны: она оп-

ределяет, какие объекты охватываются исключительными правами, а также является средством распознавания охраняемого объекта среди фактически воспроизведенных.

Правильно составленная формула изобретения позволяет владельцу патента, с одной стороны, защитить его от незаконных посягательств третьих лиц, а с другой стороны, патент защищает промышленность от неправомерных притязаний патентовладельца.

Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании. Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле таким образом, чтобы обеспечить возможность однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми эти признаки охарактеризованы.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. В зависимости от того, один или несколько объектов изобретения характеризуются в одной заявке, формула изобретения может быть однозвенной или многозвенной, то есть включать один или несколько пунктов.

Пункт формулы – это отдельное предложение, содержащее признаки объекта изобретения. Если формула состоит из одного пункта, то формула называется однозвенной. Если изобретение охарактеризовано в заявке с развитием и уточнением его признаков, применяется многозвенная формула. Такая формула состоит из одного независимого пункта и одного или нескольких зависимых от него. Независимый пункт формулы, который стоит на первом месте характеризует изобретение в максимально общем виде.

Заявка может быть подана не на одно, а на группу изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом. В таком случае, когда изобретений несколько, используется многозвенная формула с несколькими независимыми пунктами, каждый из которых соответствует одному из изобретений группы и может сам в свою очередь иметь зависимые пункты, подчиненные ему или не иметь их.

Формула изобретения, как правило, состоит из двух частей: ограничительной и отличительной.

Ограничительная часть формулы открывается названием изобретения, затем вводится совокупность признаков, общих для предложения и прототипа. Эта совокупность вводится словами «содержащий», «включающий», «состоящий», «методом», «на основе» и т.п.

В ограничительной части не обязательно указывать все признаки объекта изобретения. Иногда бывает достаточно перечислить только существенные признаки, взаимосвязанные с новыми признаками и те, без которых данное изобретение не может быть осуществлено.

Иногда ограничительная часть может быть представлена только наименованием изобретения. Это возможно в случаях, когда нет более близкого прототипа, чем указанный в наименовании изобретения.

Пример однозвенной формулы:

Изобретение называется **«Катализатор для очистки газовых выбросов от вредных примесей».** Формула этого изобретения:

«Катализатор для очистки газовых выбросов от вредных примесей, содержащий оксид никеля и оксид алюминия, отличающийся тем, что катализатор имеет следующие соотношения компонентов, % масс.:

NiO 75,2-98,4; Al_2O_3 – 1,0 – 14,5 ; Ni Co_2O_4 - остальное.

Пример многозвенной формулы: Изобретение называется **«Способ растворения элементарной серы»** Формула этого изобретения:

1.**Способ растворения элементарной серы**, включающий воздействие на неё основными растворяющими средами, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности процесса растворения за счёт осуществления его в условиях саморазогрева в качестве растворяющей среды используют смесь гидразин – гидрат - щелочь в молярном соотношении 1:0,005-0,5 и растворение осуществляют при температуре окружающей среды.

2. Способ по п.1 отличающийся тем, что в качестве щёлочи используют гидроксид натрия или калия.

Использование многозвенной формулы удобно при рассмотрении вопроса о том, правильно ли выдан патент. Если отвергается новизна одного из пунктов, а новизна остальных пунктов подтверждается, в формуле изобретения аннулируется только один пункт, а само изобретение остается в силе. Кроме того, многозвенная формула несёт и большую информацию нагрузку, чем однозвенная, т.к. позволяет более конкретно описать объект изобретения. Недостаток многозвенной формулы состоит в том, что за каждый пункт формулы сверх определенного предела (более 25 пунктов) взимается отдельная плата. В этом слу-

чае чем больше пунктов, тем дороже обходится патент и его поддержание в силе.

5.5.Оформление реферата

Реферат представляет собой краткое изложение описания изобретения. Он включает название, характеристику области техники, к которой относится изобретение или области применения, характеристику сущности изобретения путем свободного изложения формулы с сохранением всех существенных признаков. Средний объём текста реферата до 1000 печатных знаков. Реферат необходим в составе заявки, так как именно он публикуется в открытой печати для ознакомления третьих лиц.

5.6.Оформление заявки на полезную модель

Заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента и установлении приоритета с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

5.7.Оформление заявки на промышленный образец

Заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;

3) чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

4) описание промышленного образца.

При совпадении дат подачи нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели, промышленные образцы разных заявителей, патент выдается лишь одному из них. Кому выдается патент –

заявители должны договориться сами в течение сами в течение 12 месяцев с даты получения уведомления. Все авторы других заявителей признаются соавторами разработки. При не достижении договоренности между заявителями все заявки считаются отозванными.

Заявку на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец можно подать в патентное ведомство различными способами: непосредственно в пункт приема заявок, по факсу(с последующим представлением оригинала заявки), в электронном виде (кроме промышленных образцов), по почте. При подаче заявки в электронном виде размер пошлины сокращается на 15%. Льготами по оплате пошлины при подаче заявок пользуются ветераны боевых действий (полностью освобождаются от уплаты), автор, являющийся единственным заявителем (пошлина сокращается на 50%), субъект малого предпринимательства (пошлина сокращается на 50%), при подаче заявления о возможности предоставления любому заинтересованному лицу права на приобретение патента(пошлина сокращается на 50%).

5.8. Системы выдачи патентов. Виды экспертизы заявок

Рассмотрение заявки на получение патента на объект интеллектуальной промышленной собственности называется экспертизой заявки. В мире существуют три системы выдачи патента по заявке – проверочная, явочная, двухступенчатая.

Явочная система выдачи патентов состоит в том, что патент выдается без проведения экспертизы по факту подачи заявки. В странах с явочной системой достаточно того, чтобы заявка соответствовала формальным требованиям. Патент выдается на страх и риск заявителя. Преимущество такой системы – быстрота получения патента. Недостаток – ненадежность такого патента и, как следствие, большое количество судебных споров. Такая система действует, например, в Греции, Бельгии, Испании, Италии некоторых странах Африки, Азии и Южной Америки. Список стран, использующих эту систему постоянно меняется.

При проверочной системе заявка проверяется не только на соответствие формальным требованиям, но и по существу, то есть на соответствие критериям патентоспособности. Достоинство такой системы – надежность, недостаток - достаточно длительное время, необходимое для проведения экспертизы по существу. Несмотря на это проверочная система действует в большинстве промышленно развитых стран. Для того, чтобы сократить длительность рассмотрения заявок в Патентном

ведомстве, впервые в Нидерландах была принята отсроченная система экспертизы заявок. Она была введена и в России.

Отсроченная система экспертизы заявок состоит из двух этапов – формальной экспертизы и экспертизы по существу.

Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение проводится в течение двух месяцев со дня поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти. При этом проверяется следующее:

- наличие документов, которые должны быть в составе заявки;

- соблюдение установленных к ним требований;

-соблюдение правил и порядка подачи заявки, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;

-относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана;

-соблюдение требования единства изобретения;

- не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного изобретения, и соблюден ли установленный порядок их представления;

-правильность классификации изобретения по Международной патентной классификации.

В процессе рассмотрения заявки заявитель имеет право посылать дополнительные материалы, поясняющие или уточняющие материалы заявки. Если такие материалы посланы, то формальная экспертиза проверяет, не изменяют ли они существа первоначальных материалов заявки.

У экспертизы могут возникнуть вопросы к заявителю в случае неясности или при обнаружении каких – либо нарушений. В таком случае экспертиза посылает заявителю запрос, на который ему необходимо ответить в указанный срок. Если заявитель не предоставит необходимых сведений вовремя или не предоставит ходатайство с просьбой о продлении срока, заявка может считаться отозванной.

В процессе проведения формальной экспертизы заявка может быть признана секретной, тогда заявителю направляется уведомление о невозможности предоставления изобретению правовой охраны.

Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что она оформлена на предложение, которое не признается патентоспособным изобретением, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента, которое заявитель вправе обжаловать.

В случае положительного результата формальной экспертизы заявки заявитель также уведомляется об этом.

Второй этап экспертизы – экспертиза по существу. Она проводится в случае, если получен положительный результат при проведении формальной экспертизы, подано специальное ходатайство о проведении такой экспертизы и уплачена соответствующая пошлина. Такое ходатайство может быть подано самим заявителем или третьими лицами. Заявитель имеет право подавать такое ходатайство в течение трех лет от даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти. Третьи лица могут подать ходатайство также в течение трех лет от указанной даты, но фактически могут сделать это только после публикации сведений о заявке, которая проводится в обязательном порядке по истечении 18 месяцев от даты подачи заявки или раньше по специальному ходатайству заявителя. До такой публикации сведения о заявке считаются конфиденциальными и разглашению не подлежат. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу подано третьим лицом, то заявитель уведомляется об этом.

В ходе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу проверяется соответствие заявленного технического решения условиям патентоспособности.

В случае установления несоответствия хотя бы по одному условию патентоспособности заявителю направляется уведомление, в котором излагаются основания для такого вывода и сообщается, что в течение шести месяцев с даты направления уведомления заявитель вправе предоставить свои доводы по указанным в уведомлении мотивам. Эти доводы принимаются во внимание при вынесении решения по результатам экспертизы по существу.

Если доводы не изменяют ранее сделанные выводы или в том случае, если в указанный срок ответ в патентное ведомство не поступил, принимается решение в отказе в выдаче патента.

На решение, принятое по возражению заявителя, последний может подать жалобу в Палату по патентным спорам. Дела в Палате по патентным спорам рассматриваются коллегиально, с приглашением заявителя. Решение Палаты по патентным спорам окончательное и обжалованию не подлежит.

Если ответ экспертов является положительным, то при оплате соответствующей пошлины на основании принятого решения о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти издает описание

изобретения и выдает охранный документ. В решении о выдаче охранного документа приводятся формула изобретения и дата приоритета.

При таком порядке проведения экспертизы многие технические решения морально устаревают или их охрана признается заявителем нецелесообразной ещё до выдачи патента. В этом случае ходатайство о проведении экспертизы по существу не подается. Это уменьшает нагрузку на федеральный орган исполнительной власти.

Заявитель имеет право также преобразовывать заявку на изобретение, относящееся к устройству, в заявку на полезную модель при отсутствии такого признака изобретения, как изобретательский уровень.

5.9.Патентование изобретений и полезных моделей в международных организациях и в иностранных государствах

Изобретения и полезные модели можно запатентовать не только в Российской Федерации, но и в иностранных государствах и в международных организациях. Подача заявок на выдачу патентов в иностранных государствах или международных организациях разрешается по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности. К числу международных организаций относятся Международное бюро ВОИС, Европейская патентная организация, Евразийская патентная организация. Шестимесячный срок необходим для проверки материалов заявки на содержание в них информации, являющейся государственной тайной. Порядок проведения такой проверки установлен Правительством РФ. При этом патентование в Евразийской патентной организации или в соответствии с Договором о патентной кооперации имеет свою специфику. Заявка в Евразийское патентное ведомство может быть подана без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган интеллектуальной собственности, но через него. Заявка в соответствии Договором о патентной кооперации подается в соответствующий орган как в получающее ведомство, а Российская Федерация в ней должна быть указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент. Рассмотрение этой заявки в федеральном органе по интеллектуальной собственности может быть начато не ранее 31 месяца со дня приоритета, испрашиваемого в международной заявке.

Допускается рассмотрение международной заявки в федеральном органе по интеллектуальной собственности до истечения этого

срока по просьбе заявителя. Это возможно в следующих случаях:1) заявка подана на русском языке; 2) заявителем до истечения этого срока в федеральный орган по интеллектуальной собственности представлен перевод на русский язык заявления о выдаче патента по поданной на другом языке международной заявке. При непредставлении указанных документов в установленный срок действие международной заявки в отношении Российской Федерации будет прекращено. Сведения о поданных международных заявках публикуются следующим образом:

1) в соответствии с Договором о патентной кооперации сведения о международной заявке публикуются на русском языке Международным бюро ВОИС;

2) евразийская заявка публикуется Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

5.10. Прекращение и восстановление действия патента

Патенты на объекты промышленной собственности могут быть признаны недействительными до прекращения срока их действия по следующим основаниям:

1) при несоответствии условиям патентоспособности;
2) при наличии в формуле изобретения или полезной модели и перечне существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в соответствующих описаниях на дату подачи заявки;
3) выдача одной заявки на объект промышленной собственности при наличии нескольких одинаковых заявок с одной датой приоритета;
4) выдача патента с нарушением прав авторов и патентообладателей (отсутствие указаний на автора или патентообладателя, указание другого лица в качестве автора или патентооблпдателя).

Первые три нарушения могут быть оспорены по возражению любого лица, которому стало известно об этих нарушениях. Последнее нарушение может являться основанием для обращения в суд.

Действие патента может быть прекращено досрочно на основании заявления патентообладателя, а также в связи с неуплатой пошлины в установленный срок для поддержания патента в силе. В последнем случае патентообладатель по ходатайству может восстановить действие

патента, если не истек трехлетний срок со дня уплаты пошлины, а также уплачена пошлина, предусмотренная за восстановление патента.

Если в период неуплаты пошлины заинтересованные лица начали использование патента или сделали необходимые для этого приготовления к использовании, то они сохраняют право на дальнейшее использование. Это право получило название права послепользования.

Монопольное право патентовладельца вынуждает заинтересованные лица испрашивать у него специальное разрешение на использование запатентованного объекта. Оно дается путем заключения лицензионного договора. Такой договор, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти, свидетельствует о том, что запатентованный объект используется третьим лицом на законных основаниях.

Право запретить всем третьим лицам использовать запатентованный объект промышленной собственности появляется у патентовладельца только после публикации сведений о выдаче патента, то есть с момента, когда третьи лица узнают о существовании исключительного права. Любое лицо, которое до даты приоритета добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора решение, тождественное получившему впоследствии патентную охрану или сделало необходимые для использования приготовления, имеет право на его дальнейшее безвозмездное использование. Это право называется правом преждепользования. Это право имеет ряд ограничений, а именно:

1. Его обладателю после даты приоритета не разрешается расширять объем использования.
2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором тождественное решение использовалось или на котором были сделаны необходимые приготовления.

В патентном законодательстве есть и другие ограничения действия прав патентовладельца.

Некоторые патентовладельцы приобретают патенты не для того, чтобы использовать их в своем производстве, а для того, чтобы не дать возможности конкурентам использовать те или иные новинки и тем самым обезопасить производство от необходимости его реконструкции.

В ч.4 ГК РФ имеется ст. 1362, позволяющая бороться с патентовладельцами - монополистами, не использующими или недостаточно использующими патенты на изобретение, и, таким образом, тормозящими научно – технический прогресс.

В этой статье указано, что если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, то любое лицо, желающее и готовое использовать такие объекты промышленной собственности при отказе патентовладельца от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентовладельцу о предоставлении принудительной лицензии на использование на территории Российской Федерации этого объекта промышленной собственности. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентовладелец не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении принудительной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах».

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентовладельцу, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения действия лицензии. Чтобы не лишиться патента, патентовладелец должен доказать, что неиспользование патента связано с уважительными причинами.

Вопросы:

1. Какие документы необходимы для подачи заявки на изобретение?

2. Какой документ является основным в составе заявочных материалов и что он определяет?

3. Какие системы выдачи патентов Вы знаете?

4. Какая система выдачи патентов используется в России, в чем её преимущества и недостатки?

5. Каково назначение формальной экспертизы и экспертизы по существу?

6. Какие права имеет заявитель, получивший отказ в выдаче патента на изобретение?

7. Что такое прототип изобретения и что он характеризует?

9.В чем состоит право преждепользования?

10. Какая статья ГК РФ позволяет бороться с монополией в области патентных прав?

11. Каким образом права на владение патентом могут быть переданы другим лицам?

6. Ответственность за нарушение патентных прав

Нарушением патента признается промышленное или коммерческое использование объекта промышленной собственности без разрешения его владельца, т.е. изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованный объект промышленной собственности.

Законодательство РФ налагает на нарушителей патентных прав административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Нормативной базой для применения административной ответственности является Кодекс об административных правонарушениях РФ. Административным правонарушением, согласно КоАП РФ признается противоправное действие либо бездействие физического или юридического лица, в результате которого нарушаются отдельные общепринятые правовые нормы, а в отдельных случаях и нормы морали. Мерами административной ответственности являются предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест, административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация. Административное наказание применяется, если виновность физических или юридических лиц выражается в морально – психическом или морально – этическом отношении конкретного лица к конкретно совершаемому им деянию и его последствиям.

Гражданско - правовая ответственность состоит в применении к правонарушителю мер имущественного характера, регулирует товарно – денежные отношения. Этот вид ответственности направлен на возмещение потерпевшему причиненного вреда или убытков, а также мо-

рального ущерба за причиненные гражданам физические и нравственные страдания.

Ст.114 Гражданского Кодекса указывает, что по требованию патентовладельца нарушение патента должно быть прекращено, а причиненные патентовладельцу убытки возмещены.

Защита нарушенных имущественных прав осуществляется путем пресечения действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения, а также путем требования о возмещении убытков. Законом устанавливается, что в размер убытков включается сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем.

Помимо возмещения убытков по усмотрению суда с правонарушителя может быть взыскан штраф в размере 10% от суммы, присужденной судом в пользу истца. Указанный штраф налагается в случае неоднократного грубого нарушения прав потерпевшего и взыскивается в доход государственного бюджета РФ.

Уголовная ответственность наступает в случае нанесения крупного ущерба патентовладельцу, а также в случае, если противоправные действия нанесли вред жизни или здоровью людей, либо подрывают экономику государства.

Уголовная ответственность за незаконное использование изобретения устанавливается статьей Уголовного Кодекса №147:

1. Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к авторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, - наказываются штрафом в размере от 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Все три вида ответственности могут быть применены одновременно.

В случае нарушения патентных прав любой патентовладелец может обратиться в суд для их восстановления.

Вопросы:

1. Какие виды ответственности предусмотрены при нарушении прав патентообладателей?
2. В каких случаях вступает в силу административная ответственность?
3. В каких случаях вступает в силу гражданско - правовая ответственность?
4. В каких случаях вступает в силу уголовная ответственность?

7. Временной, локальный, правовой, технический и экономический характер патентной чистоты

Патентная чистота – это юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на её территории патентов, принадлежащим третьим лицам.

Термин «патентная чистота» относится к материальным объектам. Изделие, обладающее патентной чистотой, не нарушает существующие патенты, поэтому в отношении его не могут возникнуть претензии со стороны. В этом случае патентование изобретений, которые используются в различных областях техники (приборах, машинах, способах и т.д.) повышает их конкурентоспособность. Товары, в составе которых имеются подобные новинки обладают, как правило, повышенной конкурентоспособностью, спрос на них также повышен, следовательно, товары, защищенные патентами, можно продавать по более высокой цене, выбирать страны с наиболее выгодной валютой.

Патентная чистота обладает **локальным** характером. Она может быть определена по отношению к какой – либо одной определенной стране или нескольким странам. Например, какой – либо объект техники может подпадать под действие патента, выданного, например, в США, и в то же время обладать патентной чистотой в Индии. Определение патентной чистоты связано и со сроком действия патентов, выданных в той или иной стране, то есть патентная чистота обладает **временным** характером. Изделие обладает патентной чистотой и в том случае, если оно подпадает под патенты, срок действия которых истек, либо патентовладелец был лишен права на патент в связи с неуплатой пошлины, либо в связи с отказом от своего права владения по заявлению. В последних двух случаях срок действия патента будет короче ус-

тановленного законом. При оценке срока действия патента необходимо иметь ввиду, что патентовладелец может восстановить свое право на патент, если срок неуплаты пошлины составляет менее трех лет.

Поставка продукции, предоставление документации, не обладающих патентной чистотой, может привести не только к нарушению обязательств, но и к материальному ущербу, а в отдельных случаях и к расторжению торговых сделок.

Патентная чистота первоначально определяется предприятиями – разработчиками продукции, проектными и конструкторскими организациями путем проведения специальной экспертизы.

Экспертиза на патентную чистоту имеет назначение установить возможность использования данного объекта в определенной стране и определить меры, с помощью которых обеспечивается это использование без нарушения прав третьей стороны. Экспертиза заключается в отыскании всех действующих патентов, имеющих отношение к объекту, в анализе патентов, в изучении обстоятельств, при которых возможна реализация объекта в соответствующей стране. Порядок её проведения, методика проводимых исследований, оформление результатов – весь комплекс вопросов решается на основе специальных нормативных актов. Обеспечение патентной чистоты объектов техники осуществляется главным образом на стадиях их разработки и освоения и заключается в выявлении всех действующих в данной стране патентов исключительного права, препятствующих его реализации (разработка оригинального решения, обход или опротестовывание мешающего патента, приобретение лицензий и т.д.).

Патентная чистота проверяется в следующих случаях:

- при завершении научно – исследовательских или опытно – конструкторских работ, результатом которых является конкретное техническое решение;
- при существенном усовершенствовании объектов;
- при поставке объектов на экспорт;
- при сооружении объектов в России;
- при передаче технической документации за границу;
- при продаже лицензий;
- при разработке новых и пересмотре существующих стандартов;
- при подаче заявок на изобретения в Патентное ведомство.

В РФ проверка заявок на изобретения на патентную чистоту осуществляется по ходатайству заявителя за отдельную плату. Ходатайство может быть подано в течение 3 лет с момента регистрации заявки.

Вопрос патентной чистоты объектов техники возникает в связи с рядом обстоятельств:

-обеспечением патентной чистоты изделий, выпускаемых предприятиями в связи с экспортом или оказанием технического содействия другим странам;

- увеличением числа патентов, выдаваемых иностранным гражданам, организациям и фирмам, которое требует принятия мер, исключающих нарушение этих патентов.

Патентная чистота имеет правовой, технический и экономический характер.

Правовой характер патентной чистоты заключается во всестороннем учете всех юридических вопросов, имеющих отношение к данному случаю, и их оценке в конкретно сложившейся ситуации (например, определение объема прав из патента, возможность его нарушения, опротестовывания и т.д.).

Технический характер патентной чистоты состоит в оценке технической сущности изобретения (полезной модели, промышленного образца) по патенту в сопоставлении с проверяемым объектом, в определении существенности тех или иных признаков и их значения для запатентованного изобретения или проверяемого объекта в целом, в определении путей возможного обхода патента и т.п.

Экономический характер патентной чистоты заключается в оценке объема возможных претензий патентовладельца при нарушении его патента и подлежащего возмещению ущерба.

Ответственность за выпуск и поставку на экспорт продукции, не обладающей патентной чистотой, несет предприятие – изготовитель такой продукции, за исключением случаев, когда решение о её выпуске принято вышестоящими организациями. Проверка патентной чистоты технического объекта проводится конструкторами, проектировщиками, технологами и т.д., то есть, разработчиками.

Отчетным документом о проводимых патентных исследованиях в процессе обеспечения изобретательского уровня, патентоспособности и патентной чистоты объекта техники является отчет о патентных исследованиях.

Официальным документом, свидетельствующим о патентной чистоте объекта техники, является патентный формуляр, который содержит:

1) общие сведения;

2) результаты проверки патентной чистоты;

3) охранные документы, под действие которых попадает объект техники;

4) правовую защиту объекта техники.

В отличие от патентной чистоты **патентоспособность** относится не к материальным объектам, а к техническим решениям.

Вопросы:

1. Что означает термин «патентная чистота» и к каким объектам относится это понятие?

3. В чем состоит технический, экономический и правовой характер патентной чистоты?

4. Что такое патентоспособность и к каким объектам относится это понятие?

8. Патентная информация и патентная документация

Под патентной информацией понимается патентная документация в процессе её передачи, переработки, использования, а также сведения о состоянии и использовании патентного фонда. Патентная документация - это совокупность публикуемых и непубликуемых документов, содержащих сведения о результатах научно – исследовательских, проектно – конструкторских и инициативных разработок, заявленных изобретениями, промышленными образцами, полезными моделями, а также сведения об охране прав изобретателей и патентовладельцев, владельцев свидетельств на товарные знаки, знаки обслуживания, наименований мест происхождения товаров.

В зависимости от содержания документа или от характера сведений различают патентно – правовую, патентно – техническую и патентно – экономическую информацию. Материалами патентной информации могут быть как первичные документы, например, заявочные и патентные описания, официальные указатели патентов на объекты промышленной собственности, официальные публикации о регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. изменения о состоянии правовой охраны объектов промышленной собственности, так и вторичные документы (аннотации, рефераты, обзоры), составленные на основании изучения и переработки первичной патентной информации. Последние публикуются в реферативных журналах, изданиях информационных центров, в материалах аналитико– синтетической переработки.

Патентная информация обладает совокупностью свойств, которые делают её одним (иногда единственно легальным) источником маркетинговой информации научно – технического характера.

Патентные документы содержат информацию, которая зачастую не разглашается ни в одном другом виде литературы. По патентным документам можно установить коммерческие интересы той или иной фирмы, основные направления совершенствования её продукции, партнеров и конкурентов этой фирмы.

Патентная информация имеет ряд преимуществ перед другими видами информации:

- она является важной частью научно – технической информации. Так как содержит результаты научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ, направленных на совершенствование известных и разработку новых технических средств или материалов, которые будут использоваться непосредственно на производстве;

- патентные документы содержат последние на дату подачи заявки сведения о достигнутом техническом уровне в той области, к которой они отнесены, так как заявители стараются подать заявку как можно быстрее, чтобы получить монопольное право на использование;

-патентные документы классифицируются по единой Международной патентной классификации (МПК), охватывают практически все области деятельности человека, включают информацию коммерческого и юридического характера, что облегчает поиск информации по нужной тематике;

- при составлении описания заявитель обязан показать предысторию технического развития, то есть практически каждое описание представляет собой исследование технического уровня предлагаемого решения;

- в каждом патентном документе имеется информация о стране происхождения и территории, на которой действует монопольное право патентообладателя;

- каждый патентный документ содержит обширные библиографические сведения;

- ознакомление с патентным документом изобретателя, ученого, Инженера дает возможность не только использовать изобретение, если оно не защищено патентом на территории своей страны, но и обеспечивает отправную точку для творческого поиска новых решений, создания новых изобретений.

Специалисты по патентной информации отмечают такие её особенности как :

- достоверность, поскольку в патентных документах отражаются преимущественно реальные технические решения, новизна и промыш-

ленная применимость которых подтверждена государственной патентной экспертизой;

- оперативность, так как, как правило, публикация сведений о патенте на 2-3 года опережает другие источники информации. Согласно законам большинства стран мира преждевременное (до подачи заявки) разглашение существа изобретения препятствует выдаче патента, поэтому изобретатель стремится сохранить сведения об изобретении в тайне;

- четкость и лаконичность изложения сведений об изобретении, что требуют правила оформления заявочных документов.

Патентная документация содержит сведения об объеме прав заявителей и авторов, то есть несет в себе правовую информацию. Она позволяет экономить на собственных научно – исследовательских работах, предупреждать их дублирование путем приобретения лицензий у патентообладателя.

К числу источников информации относятся

- цифровые библиотеки интеллектуальной собственности Всемирной организации интеллектуальной собственности. Эти библиотеки обладают обширной базой данных по международным патентным заявкам, начиная с 1997г.;

- национальные патентные ведомства. За определенную плату они оказывают услуги по предоставлению патентных обзоров на основе патентных документов;

- патентные поверенные;

- патентные центры в библиотеках.

Крупнейшим центром патентной информации в России является отделение Всероссийской патентной технической библиотеки (ВПТБ) Федерального института промышленной собственности (ФИБС), в этом же отделении находится Государственный патентный фонд (ГПФ).

Основным видом патентной документации являются описания изобретений. Они издаются в виде листков или брошюр. Каждое описание относится только к одному изобретению и содержит сведения, необходимые для его понимания и реализации.

Патентные ведомства разных стран обмениваются описаниями изобретений, пополняя свои фонды.

В связи с тем, что изобретения могут патентоваться в разных странах, по одному и тому же изобретению может быть опубликовано несколько описаний.

В России данные о выдаче патентов публикуются в официальном бюллетене, где указываются краткие сведения, включающие имя автора, название и формулу изобретения или другого объекта промышленной собственности, сведения о заявках, о выдаче патентов, о ранее не публиковавшихся и рассекреченных изобретениях, об изменениях в публикациях, полные описания, рефераты описаний. Бюллетень также может содержать разделы «Официальные сообщения», «Судебные решения». Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» выходит три раза в месяц.

За более чем 200 лет существования патентной документации и патентных фондов скопилось множество патентных документов. Без строгой классификации и упорядочения пользоваться ею невозможно.

Исторически в каждой промышленно развитой стране создавались свои системы классификации патентной документации. В XIX веке в США, Великобритании, Германии других странах сформировались национальные системы классификации изобретений: американская, английская, германская соответственно.

В России первая классификация изобретений была введена в 1896 году, вторая – в 1913г. В основу российской классификации была положена германская система классификации изобретений. Она построена по отраслевому принципу. Все описания изобретений подразделяются на 15 групп по отраслям промышленности. Каждая группа в свою очередь подразделяется на подгруппы и рубрики по принципу от общего к частному. Этот принцип называется предметно – тематическим.

Помимо предметно – тематического получил распространение функциональный принцип. Он широко распространен наряду с предметно – тематическим в американской системе классификации изобретений. Этот принцип предусматривает распределение классифицируемых объектов, которое учитывает одинаковость основных функций или производимого ими эффекта. Согласно этому принципу в одной группе описаний изобретений могут находиться грануляция серы и грануляция лекарственных веществ.

Английская система классификации изобретений состоит из восьми разделов, каждый из которых разделен на классы, подклассы.

Рост объема мирового патентного фонда, развитие международного сотрудничества привели к необходимости создания единой международной классификации изобретений (МКИ). Она начала применяться в 1955году сначала в Бельгии, затем во Франции, Италии, Австрии, Бразилии, Великобритании Греции, США, ФРГ. В 1962 году МКИ

была введена в СССР в качестве дополнительной системы классификации изобретений наряду с национальной, а с 1970 г. МКИ в нашей стране становится основной системой классификации изобретений.

В соответствии со Страсбургским соглашением о международной патентной классификации, заключенным 24 марта 1971г. учреждена Международная патентная классификация (МПК), в соответствии с которой все области техники по примеру английской классификации отнесены к восьми основным разделам (обозначаемым восемью начальными буквами латинского алфавита). Каждый раздел подразделяется на классы, обозначающиеся двумя арабскими цифрами. Классы, в свою очередь, делятся на подклассы, обозначающиеся буквами латинского алфавита (начиная с пятой редакции – заглавными). Подклассы подразделяются на группы, обозначающиеся, в основном, двумя арабскими цифрами и далее на подгруппы, обозначающиеся двумя или более арабскими цифрами. Номер подгруппы отделяется от номера группы косой чертой. На нижнем иерархическом уровне МПК включает около ста тысяч рубрик.

Разделы МПК:

A – «Удовлетворение жизненных потребностей человека»;

B – «Различные технологические процессы»;

C – «Химия и металлургия»;

D – «Текстиль и бумага»;

E – «Строительство. Горное дело»;

F- « Прикладная механика, освещение и отопление, двигатели и насосы, оружие и боеприпасы»;

G – « Техническая физика»;

H – « Электричество».

Каждый из разделов может содержать до 99 классов. Классы подразделяются на подклассы. Подклассы делятся на группы и подгруппы, например:

B 29 в 1/00 - предварительная обработка материалов перед формованием

/02 - гранулирование, зернение, таблетирование;

/03 - образование зерен

/032 - таблетирование.

Для облегчения нахождения необходимой классификационной рубрики и ускорения поиска к МПК прилагается алфавитно – предметный указатель (АПУ).

Предположим, требуется найти патенты, касающиеся очистки углеводородных газов. В АПУ ищем слово «очистка газов» Код этого понятия по АПУ – B01D. Ищем все патенты, отвечающие этому коду. В бюллетенях изобретений опубликованы перечни заявок, отвечающие разным кодам. Отыскиваем нужные классы, подклассы, рубрики и знакомимся с интересующей нас информацией. Помимо алфавитно- предметного указателя МПК располагает именным и нумерационным указателями. До 2010 года МПК пересматривалась каждые 6 лет. С 2010 МПК пересматривается ежегодно. Новая редакция вступает в силу 1 января каждого года.

В США, Германии, Великобритании наряду с международной патентной классификацией действуют национальные классификации изобретений. Они имеют свои АПУ. Ближе всех по построению к МПК находится английская система классификации изобретений. Она наиболее динамично изменяется и совершенствуется.

Обычно сначала ведут поиск по МПК, а затем информация проверяется по национальной классификации изобретений.

Вопросы:

1. Что вы понимаете под патентной информацией?
2. Что такое патентная документация?
3. Какие источники информации вы знаете?
4. По какому принципу строится Международная патентная классификация?
5. В чем состоят основные преимущества патентной информации перед её другими видами?

9.Патентно-информационные исследования, как неотъемлемая часть маркетинга товаров

Маркетинговое исследование – это систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с предложением товаров и услуг. Кроме того, это комплексное понятие, которое включает все виды исследовательской деятельности, связанные с управлением маркетингом.

Анализ рынка продукции включает следующие виды исследований:

- анализ тенденций рынка продукции;
- анализ тенденций развития отраслей промышленности, в которых используется данная продукция,

- анализ относительной емкости рынков продукции различных стран.

Анализ тенденций рынка продукции проводится с целью определения перспектив развития рынка, то есть является частью прогнозных исследований. При этом выбирается направление разработки продукции.

Заявки на выдачу патентов на изобретения, созданные в процессе разработки конкретного образца продукции, обычно подаются через 1-2 года после начала исследований. В большинстве случаев, за исключением некоторых отраслей техники, где продукция обновляется очень быстрыми темпами, информация об изобретениях, полезных моделях, направленных на совершенствование продукции конкретного вида, опережает её появление на рынке. Так что анализ патентной информации помогает предвидеть ситуацию на рынке с некоторым опережением во времени.

При проведении патентных исследований, связанных с анализом тенденций развития. Проводят тематический поиск патентной информации за период не менее 10 последних лет по фондам ведущих стран и отбирают все изобретения (полезные модели), направленные на совершенствование продукции данного вида.

В процессе поиска изобретения и полезные модели классифицируют по техническим направлениям, к которым они относятся, в соответствии с принятой в данной области классификацией, основанной на различиях в принципе действия.

По результатам патентного поиска строят кривые динамики изобретательской активности по годам. Если суммарное количество патентов возрастает по годам по восходящей прямой, то это означает, что данное направление развивается стабильно, так как здесь постоянно вкладываются средства на проведение исследований и разработок.

Если суммарное количество запатентованных изобретений увеличивается из года в год по экспоненте, то это свидетельствует о значительном интересе исследователей и разработчиков к данному техническому направлению.

Если график роста общего количества изобретений, относящихся к конкретному техническому направлению, имеет форму кривой насыщения, то это свидетельствует о том, что пик изобретательской активности пройден. Следовательно, данное направление неперспективно. Если продукция предприятия базируется на использовании достижений этого технического направления, то в ближайшем будущем она станет

неконкурентоспособной и необходимо принять меры, чтобы своевременно снять её с производства и заменить более прогрессивной продукцией.

Патентные исследования позволяют на основе анализа описания изобретений определять требования потребителей к продукции данного вида, выявлять фирмы – конкуренты и фирмы – потенциальные партнеры. Патентные исследования играют важную роль в ходе разработки и постановки продукции на производство.

При проведении маркетинговых исследований для оценки конкурентоспособности продукции в ближайшем будущем только патентных исследований недостаточно, однако патентная информация является одним из важнейших источников сведений, необходимых для анализа условий конкуренции на рынке продукции данного вида. Эта информация имеет особую ценность при установлении потенциальных конкурентов, анализе направлений их научно – технических поисков, позволяет оценить ситуацию на рынке продукции с перспективой на 5-7 лет, выбрать «нишу», которая соответствует профилю фирмы по производству продукции данного направления и её поставку соответствующей категории потребителей.

Маркетинговые исследования позволяют оценить условия конкуренции на рынке, выявить потенциальных конкурентов, ранжировать их по степени активности, определять направления поисков ведущих мировых фирм - конкурентов, изучить географию патентования фирм – конкурентов, определить ассортимент продукции конкурентов; проанализировать лицензионную деятельность конкурентов и выбрать так называемую рыночную «нишу».

Прежде, чем выйти на рынок конкретной страны с определённым видом продукции необходимо убедиться, что выбранное направление перспективно и что имеются потенциальные потребители разрабатываемой продукции. Желательно, чтобы наблюдалась тенденция к росту числа потребителей.

Если речь идет о внутреннем рынке, то помимо указанных видов поиска можно использовать данные анкетирования и опроса потенциальных потребителей.

Патентные исследования имеют большое значение не только при проведении маркетинговых исследований. На различных этапах создания объектов техники они позволяют решать разнообразные задачи.

На практике патентные исследования необходимы в следующих случаях:

- при разработке научно – технических прогнозов для перспективного планирования;

- при разработке планов развития науки и техники;

-при составлении заявок на разработку и освоение продукции;

- при создании объектов техники (научно – исследовательских и опытно – конструкторских работах);

- при освоении производства продукции, в том числе в рамках международной промышленной кооперации;

- при совершенствовании выпускаемой продукции или определении целесообразности снятия ее с производства;

- при экспертизе технико – экономических показателей продукции и технологии;

- при стандартизации и аттестации промышленной продукции;

- для определения целесообразности экспорта промышленной продукции и экспонирования её образцов на международных выставках и ярмарках, продажи и приобретения лицензий;

- для защиты государственных интересов в области охраны промышленной собственности.

При этом проводятся следующие виды работ:

- исследования технического уровня данного вида техники и обоснования уровня объекта техники;

- анализ научно – технической деятельности ведущих фирм;

-анализ тенденций развития данного вида техники;

- анализ патентно – лицензионной деятельности ведущих фирм на мировом рынке данного вида техники;

- технико - экономический анализ технических решений (изобретений, отвечающих задачам разработки

- исследование патентной чистоты объекта и его составных частей;

- обоснование целесообразности правовой защиты объекта промышленной собственности за рубежом и продажи лицензий.

Патентный поиск - это процесс отбора патентных документов по определенной тематике или по определенному предмету запроса из массива патентных документов.

Патентный поиск осуществляется посредством информационно – поисковой системы. Он может выполняться вручную или с использованием компьютерных программ, либо с привлечением экспертов.

Основными видами патентного поиска являются: предметный, именной или фирменный, нумерационный, поиск патентов – аналогов.

Наиболее популярным является предметный поиск. При этом виде поиска формулируется техническая задача (устанавливается предмет поиска), затем выбирается рубрика патентной классификации, соответствующая предмету поиска, выявляются и анализируются патентные материалы, относящиеся к выбранной рубрике за необходимый период времени. Выбранный период времени называется глубиной поиска.

Именной (фирменный) поиск проводится в том случае. Если известно имя изобретателя или название фирмы – патентовладельца. Этот вид поиска дополняет предметный поиск.

Нумерационный поиск возможен в том случае, когда известен номер охранного документа и по этому номеру требуется узнать остальные данные, касающиеся объекта промышленной собственности.

Поиск патентов – аналогов осуществляется для выявления патентов, выданных в определенной стране и запатентованных в других странах, то есть выявляются патенты, выданные в каждой стране патентования на одно и то же изобретение, как правило, с целью поиска описания на удобном для специалиста языке. Например, интересующий специалиста патент найден на сложном для него японском языке. Поскольку для него более удобным является английский язык, целесообразно найти аналог в базе данных англоязычного государства.

В большинстве баз данных можно осуществлять поиск по следующим критериям:

- лексический поиск (по ключевым словам);
- систематический поиск (по индексам МПК);
- авторский поиск (по имени автора);
- фирменный поиск (по имени заявителя);
- поиск по публикационным данным (по номеру и дате публикации);
- поиск по приоритетным данным (по номеру и дате конвенционного приоритета);
- поиск по заявочным данным (по номеру и дате подачи заявки).

Патентная информация содержится как в печатных, так и в интернет – ресурсах. Основные печатные издания: журналы «Патенты и лицензии», « Интеллектуальная собственность», «Изобретатель и рационализатор», материалы информационно – издательского центра Роспатент. Интернет – ресурсы включают российские базы данных и базы данных патентных ведомств мира.

Среди российских баз данных наиболее доступной является база данных Федерального института промышленной собственности, её

электронный адрес: **http: //www/fips.ru.** В этой базе данных можно бесплатно отыскать интересующую информацию. База данных Всероссийского института научно – технической информации (ВИНИТИ) позволяет ознакомиться с патентной и научно – технической информацией на платной основе, ее электронный адрес: **http: //www/viniti.msk.su/.** Международный центр научной и технической информации предлагает бесплатный доступ к нескольким базам данных: **http: //www/icsti.su/.** Всероссийский научно – технический информационный центр (ВНТИЦ) предлагает бесплатный доступ к следующим базам данных: политематической базе данных реферативной информации о научно – исследовательских и опытно - конструкторских работах. Реферативной информации о кандидатских и докторских диссертациях по всем отраслям знаний, защищенных в России: **http: //www/s1.vntic/org/ru/h2.htm.** публичная научно – техническая библиотека (ГПНТБ) позволяет бесплатно использовать доступ к базе данных авторефератов диссертаций, алгоритмов и программ, электронным каталогам: **http: //www/gpntb.ru/.**

Из зарубежных организаций собственные базы данных имеют Всемирная организация по интеллектуальной собственности. Европейская патентная организация, США, Япония и др. Патенты также можно отыскать и в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Апорт, Google,Yahoo, AltaVista.

Вопросы:

1.Каким образом и с какими целями осуществляются маркетинговые исследования?

2.В каких случаях необходимо проведение патентных исследований?

3. Какие виды работ осуществляются на основе проведения патентных исследований?

4. Какие виды патентного поиска Вы знаете?

10. Методика проведения патентно-информационных исследований, составление отчета, выводы и рекомендации

Согласно ГОСТ Р 15.011 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» патентные исследования включают в себя следующие этапы:

1) определение задач патентных исследований, видов исследований, методов их проведения, разработка задач на проведение па-

тентных исследований и разработка задания на проведение патентных исследований;

2) разработка регламента поиска;
3) поиск и отбор информационных материалов;
4) систематизация и анализ отобранной документации;
5) обобщение результатов и составление отчета.

Задание по проведению патентных исследований разрабатывают применительно к работе в целом или к её отдельному этапу.

В задание включают наименование и шифр работы, сроки её выполнения, конечные задачи, календарный план, определяющий конкретные виды исследований, сроки их выполнения, исполнителей и какие отчетные документы должны быть подготовлены.

Регламент поиска разрабатывают исполнители работы в соответствии с заданием, в регламенте приводятся требования к проведению поиска, которые должны обеспечить достоверность полученных результатов. В регламенте указывается, какие технические средства привлекаются для осуществления поиска, указываются сторонние организации, привлекаемые для проведения поиска, объем поиска. По результатам проведенного поиска проводят анализ информации и составляется отчет.

Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.32.

Глубина поиска и особенности проведения патентных исследований зависят от поставленных задач. Глубина поиска должна соответствовать периодам сменяемости техники и не должна быть меньше периода упреждения информации. При этом следует иметь ввиду, что патентная информация имеет период упреждения до 10 -15 лет. Но этот период зависит от отрасли. Например, в электронной промышленности он существенно меньше, чем в сельском хозяйстве. Для новых отраслей глубина поиска может быть равна периоду их существования. При проведении экспертизы объекта техники на патентную чистоту глубина поиска равна сроку действия охранных документов в соответствующей стране

Выбор страны поиска зависит от уровня развития исследуемой области техники в данной стране, от возможностей реализации данного вида продукции, продажи лицензий и предполагаемого патентования, возможного строительства объектов, конкуренции с фирмами, участия выставках и ярмарках и т.д. При этом обязательной является собственная страна поиска.

В процессе исследования технического уровня и тенденций развития определенного вида техники отыскиваются технические решения, характеризующие принцип действия объектов, предназначенных для выполнения определенной функции, технические решения, которые оказывают существенное влияние на технико – экономические показатели объекта; собирается информация о технико - экономических показателях. При этом поиск проводится не только по фондам патентной информации, но исследуется научно – техническая, экономическая, коммерческая и иная информация, касающаяся исследуемого объекта.

При отборе информации для проверки патентной чистоты отбираются патенты, содержащие сходные с проверяемым объектом технические решения, а затем проводится поиск данных для установления правового статуса документов, то есть, определяют, действует или не действует тот или иной патент. Поиск проводят только по патентным фондам. При этом используют предметно - тематический поиск, то есть поиск сходных объектов техники, именной – по имени автора или по наименованию фирмы с помощью именных или фирменных указателей; нумерационный поиск – по номерам патентных документов с помощью нумерационных указателей.

Поиск с целью установления правового статуса охранного документа проводится, как правило, после проведения всех вышеуказанных видов поиска. Источником информации для проведения такого поиска являются патентные бюллетени.

При составлении отчета о патентном поиске рекомендуется использовать формы таблиц, приведенные в ГОСТ Р 15.011 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Отобранная для анализа патентная документация отражается в таблицах 1,2

Изобретательская активность по выбранному направлению техники может быть проанализирована путем оценки количества опубликованных охранных документов по годам (обычно глубина поиска составляет не более 10 лет).

В ГОСТ Р 15.011также рекомендованы таблицы, позволяющие проанализировать географию патентования и взаимное патентование изобретений в различных странах и др.

На основе приведенных отчетных данных делается анализ соответствия результатов выполненных работ ранее сформулированным требованиям, делается оценка рынка, указывается наличие спроса на продукцию,

возможность беспрепятственного выхода на рынок с данными видами продукции и услуг, возможности расширения реализации продукции.

Патентная документация

Таблица 1

Предмет поиска (объект исследования, его составные части)	Страна выдачи, вид и номер охранного документа. Классификационный индекс*	Заявитель(патентообладатель), страна, номер заявки, дата приоритета, конвенционный приоритет, дата публикации)*	Название изобретения (полезной модели, промышленного образца)	Сведения о действии охранного документа или причина его аннулирования (только для анализа патентной чистоты)
1	2	3	4	5

- Заполняется при необходимости.

Научно – техническая, нормативная документация

Таблица 2

Предмет поиска	Наименование источника информации с указанием страницы источника	Автор, фирма (держатель) технической документации	Год, место и орган издания
1	2	3	4

Изобретательская активность

Таблица 3

Объект техники и его составные части	Страна подачи заявки	Количество патентов по годам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Вопросы:

1. Какие этапы включают в себя патентные исследования?
2. От чего зависит глубина патентного поиска?
3. Каким образом составляются отчеты о патентных исследованиях и каково их значение?

11. Законодательство РФ об авторском праве смежных правах

11.1.Объекты и субъекты авторских прав

С 2008г. года в Российской Федерации действует четвертая часть Гражданского кодекса РФ, в которой главы 70 и 71 посвящены авторскому праву и смежным правам. В соответствии с российским законодательством авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, выраженное в любой объективной форме (устной, письменной, в виде изображения, звуко – и видеозаписи, в объемно – пространственном виде).

Авторское право на произведение не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено.

Объектами авторского права в РФ являются права

- на литературные произведения,
- драматические, музыкально - драматические, сценарные произведения;
- хореографические произведения и пантомимы,
- музыкальные произведения с текстом и без текста;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
- художественные, драматические, музыкально - драматические, 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, топографии и к другим наукам;
- другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, производные произведения, базы данных, составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Закон приравнивает программы для ЭВМ к литературным произведениям, это объясняется сравнительно недавним причислением про-

грамм для ЭВМ к объектам авторского права. Авторские права охраняются на все виды программ для ЭВМ, в том числе на операционные системы, программные комплексы.

Производные произведения - это произведения, представляющие собой переработку другого произведения. Часто в качестве производных произведений выступают экранизации, то есть на базе литературного создается визуальное произведение, переводы литературных произведений на другие языки. В этих случаях автору производного произведения и переводчику принадлежат те же авторские права, что и автору оригинала.

База данных – это представленная в объективной форме, например, на диске, совокупность самостоятельных материалов, в том числе, расчетов, нормативных актов судебных решений и иных систематизированных материалов.

К составным произведениям относят сборники стихов, энциклопедии, атласы и т.д.

Составительство является творческим трудом, поэтому даже если систематизированная информация и не является объектом авторских прав, например, номера телефонов абонентов, то телефонный справочник является объектом авторского права.

Программы для ЭВМ и базы данных могут получить государственную регистрацию по желанию правообладателей в федеральном органе по интеллектуальной собственности.

Способ выражения объекта авторских прав для признания произведения не играет роли. Некоторые поэты записывали свои стихи на папиросных коробках, на манжетах, на обрывках газет. Тем не менее, если кто – то попытается присвоить эти стихи и факт плагиата будет доказан, авторские права поэта подлежат по закону охране, а действия плагиатора должны быть пресечены.

Не являются объектами авторского права официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера, а также их официальные переводы); государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и др.); произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Субъектами авторских прав являются граждане Российской Федерации, творческим трудом которых создан охраняемый объект интеллектуальной собственности.

Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается автором, если не доказано иное.

Авторское право на произведение возникает в силу его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется специального его оформления. В отношении программ для ЭВМ возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя. Автор вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

а) латинской буквы С в окружности ©;

б) имени (наименования) обладателя исключительных прав;

в) года первого опубликования произведения.

Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух или более лиц, принадлежит соавторам совместно. Взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением между ними.

11.2.Права авторов

Автору в отношении его произведения принадлежат следующие права:

- исключительное право, являющееся имущественным правом;
- личные неимущественные права.

К **личным неимущественным правам** относятся:

- право авторства, т.е. право признаваться автором произведения;
- право на имя, т.е. право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом или без обозначения имени;
- право на неприкосновенность произведения, которое выражается в недопущении без согласия автора внесения в его произведение изменений, сокращений, дополнений, снабжение произведения иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями, пояснениями;
- право на обнародование, т.е. права обнародовать или разрешать обнародовать произведения в любой форме, включая право на отзыв, т.е. на отказ от ранее принятого решения;
- право на защиту произведения, включая название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения при условии, что он возместит пользователю причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду. Если про-

изведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он имеет право изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. При создании служебных произведений эти положения не применяются.

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Автору в отношении его произведения принадлежат **исключительные права** на использование произведения в любой форме и любым способом.

Исключительные права автора на использование произведения означают право осуществлять или разрешать следующие действия:

1 - воспроизводить произведение (право на воспроизведение);

2 - распространять экземпляры произведения любым способом;

3 – продавать;

4 – импортировать экземпляры произведения в целях распространения;

5 - публично показывать, сообщать в эфир; сообщать по кабелю, исполнять произведение;

6 – переводить произведение;

7 – переделывать, перерабатывать произведение;

8 – практически реализовывать архитектурное, дизайнерское, градостроительное или садово – парковое произведение;

9 – сдавать в прокат произведение или экземпляр оригинала.

Допускается без согласия автора и без авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, а также источника заимствования, осуществлять следующие действия:

- цитировать в оригинале или переводе объекта авторского права;

- использовать правомерно обнародованные произведения и отрывки из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио – и телепередачах, звукозаписях учебного характера;

- воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованные в газетах и журналах статей по текущим вопросам, если подобное воспроизведение не было специально запрещено автором;

- воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для всеобщего сведения публично произнесенных политические речи, доклады и другие аналогичные произведения в объеме, оп-

равданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений.

Допускается без извлечения прибыли:

- предоставление экземпляров произведения или отрывков из него библиотекам и архивам взамен испорченных или утраченных;

- передача в эфир или сообщение для всеобщего сведения произведения архитектуры, фотографии, изобразительного искусства, если они расположены на открытом для свободного посещения месте, если это сообщение и передача в эфир не преследует коммерческой цели;

- публичное исполнение музыкальных произведений во время официальных, религиозных церемоний, а также похорон в объёме, оправданном характером таких церемоний;

- воспроизведение произведений для судебного производства в объеме, оправданном этой целью.

Можно внести в программу ЭВМ или в базу данных изменения без согласия автора, если они иначе не функционируют, если в программе есть явные ошибки. Можно изготовить копию программы или базы данных без согласия автора и без выплаты вознаграждения, если эта копия предназначена для архивных целей или для замены правомерно приобретенного, но утраченного экземпляра.

11.3.Сроки действия авторских прав

Согласно п.1 ст.1281 ч.4 ГК РФ авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

Право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

Автор вправе указать лицо, на которое он возлагает охрану права на имя и права на защиту своей репутации после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний охрана права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом РФ, который осуществляет такую охрану, если наследников нет или их авторское право прекратилось.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно, или под псевдонимом действует в течение 70 лет после даты его правомерного обнародования. Если в течение этого срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность, то авторское право действует в течение всей жизни автора и

70 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.

Авторское право на произведение созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего автора, пережившего остальных, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти.

Для участников Великой Отечественной войны срок действия авторского права увеличивается на 4 года.

Истечение срока действия авторского права на произведения означает их переход в общественное достояние.

Эти произведения могут свободно использоваться без выплаты авторского вознаграждения.

Авторское право переходит по наследству. Наследники автора вправе осуществлять защиту права на имя, на защиту репутации, право авторства.

Имущественные права авторов могут передаваться только по договору. Согласно ГК РФ ч.4 . существует два типа договоров передачи авторских прав: договор об отчуждении исключительного права на объект авторского права и лицензионные договоры о предоставлении права выдачи лицензий другим лицам без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам и с предоставлением такого права.

Если объект авторских прав был создан при исполнении трудовых обязанностей автора в соответствии с трудовым договором, то авторское право будет принадлежать работодателю. Исключение составляют случаи, когда работодатель в течение трех лет со дня предоставления служебного произведения в его распоряжение не совершит следующие действия:

- не начнет использование произведения;
- не передаст исключительное право на него другому лицу
- не сообщит автору о сохранении произведения в тайне.

При несоблюдении вышеуказанных условий исключительное право на служебное произведение может перейти к автору.

11.4.Смежные права

Смежное право является той частью гражданского права, которая охраняет интересы исполнителей, производителей фонограмм и органов радио – и телевещания.

Донести свое произведение до широкой аудитории не всегда удается самому автору. Для распространения произведения часто требуется участие посредника. Используя свои профессиональные качества, он может представить произведение в такой форме, которая сделает его доступным для широкой публики. Пьеса должна быть представлена на сцене, песня - исполнена певцом, а затем распространена в виде записей или передана по радио и телевидению. Лица, использующие литературные, художественные или научные произведения для представления их широкой публике или посредники, также нуждаются в защите от нелегального использования результатов своего труда.

Проблемы, касающиеся категории посредников, очень остро встали в последние несколько десятилетий в связи с огромными достижениями технического прогресса. Изобретение фонограмм и записывающих устройств позволило записывать исполнение на магнитных пленках, кассетах и т.д. То, что раньше было локализованным кратковременным исполнением произведения в зале перед ограниченной аудиторией, теперь может использоваться бесконечно перед практически неограниченной аудиторией. Исполнение авторов и музыкантов сейчас может быть закреплено в материальной форме, а затем осуществлено повторно.

Точно так же изобретение радио и телевидения оказало свое влияние на способы использования произведений. Произведения литературного и художественного творчества авторов сейчас доступны не только людям, которые непосредственно смотрят пьесу или слушают в концертном зале музыкальное произведение, но и аудитории, находящейся далеко за пределами этих залов.

Все это вызвало определенные негативные последствия: стало сокращаться количество непосредственных исполнений, что начали называть технологической безработицей. Отсюда возникла необходимость обеспечения защиты интересов актеров – исполнителей. Точно так же развитие технологии производства грамзаписей и кассет привело к необходимости обеспечения защиты интересов производителей фонограмм. Привлекательность фонограмм, доступность на рынке записывающих устройств породили проблему «пиратского» изготовления записей. Ежегодно несанкционированным образом изготавливается записей на сумму около 1 млрд. долл. Наблюдается все более широкое использование записей организациями радиовещания. Поэтому так же, как и актеры – исполнители, производители фонограмм стали требовать защиты своих прав. Такая защита должна включать охрану от несанк-

ционированного копирования фонограмм, а также компенсацию за использование фонограмм для передачи по радио или за доведение фонограмм до публики иным способом.

С внедрением перечисленных технологических новшеств возникла необходимость охраны интересов исполнителей, продюсеров и организаций широкого вещания. В результате в 1961 г. была подписана Римская конвенция, как первая попытка защитить права исполнителей, производителей фонограмм и организаций широкого вещания. Эти права называются смежными правами. После подписания Римской конвенции более 50 стран приняли соответствующие национальные законы.

В Российской Федерации смежные права получили защиту относительно недавно.

В соответствии со ст. 1303 ч.4 ГК РФ смежными правами являются права:

- на результаты исполнительской деятельности;
- на фонограммы;
- на сообщение в эфир или по кабелю радио – телепередач;
-на поддержание баз данных;
-на произведения науки, литературы, искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние.

Объектами смежных прав являются исполнения артистов, исполнителей спектаклей, дирижеров, постановка спектаклей; фонограммы; сообщения по кабелю; базы данных; произведения науки, литературы, искусства, обнародованные после перехода их в общественное достояние.

Изготовитель фонограммы, исполнитель произведения и другие владельцы смежных прав вправе самостоятельно распоряжаться своими правами на объекты смежных прав.

Смежные права могут передаваться их владельцами заинтересованным лицам. Передача прав может осуществляться по договору об отчуждении исключительного права на объект смежных прав, когда одна сторона – правообладатель – передает или обязуется передать право на соответствующий объект смежных прав в полном объеме другой стороне. Другим вариантом передачи смежных прав является лицензионный договор, по которому лицензиар предоставляет или обязуется предоставить права на использование объекта смежных прав в установленных договором пределах.

Владельцы смежных прав могут использовать на фонограммах или других изданиях знак охраны смежных прав, который состоит из трех элементов:

а) латинской буквы R в окружности;

б) имени (наименования) обладателя смежных прав;

в) года первого опубликования объекта смежных прав.

Смежные права сохраняются за их владельцами в течение определенного времени. Например, право на исполнение произведения действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет. За издателями книг смежные права сохраняются в течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом обнародования произведения; исключительное право изготовителя баз данных действует в течение пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом её обнародования и т.д.

11.5.Ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Авторские и смежные права, как и права патентовладельцев, защищаются тремя отраслями права - гражданским, административным и уголовным.

11.5.1.Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав предусматривается ч.1 ст.7.12 Кодекса Административных Правонарушений РФ.

Правонарушение выражается в действиях лиц, незаконно использующих произведения или фонограммы, которые являются контрафактными, либо на них указана ложная информация об их изготовителях, месте производства, обладателях авторских и смежных прав, а равно иным образом нарушающих авторские и смежные права в целях извлечения доходов.

Совершение указанных действий влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;

- на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения;

На юридических лиц в размере от тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.

11.5.2.Гражданская ответственность за нарушение авторских и смежных прав

Во – первых, согласно ст.1252 ч.4 ГК РФ автор или иной правообладатель может предъявлять требования:

- о признании права к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

-о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

- о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем;

- об изъятии материального носителя – к его изготовителю, перевозчику, продавцу, недобросовестному приобретателю;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Нарушителями авторских и смежных прав чаще всего оказываются лица, которые допускают незаконное использование охраняемых объектов авторских и смежных прав. Подобные действия именуются «контрафактными», а сами нарушители «пиратами» от английского неологизма «piracy» - нарушение прав интеллектуальной собственности.

Слово «контрафактный» происходит от французского слова «contrafacon», что означает «нарушающий авторские или смежные права».

Вместо возмещения убытков автор или иной правообладатель вправе требовать выплату компенсации. Размер компенсации за нарушение исключительного права на произведение устанавливается статьей 1301 ч.4 ГК РФ, согласно которой автор или иной правообладатель

вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

В размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

В двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Размер компенсации за нарушение исключительного права на объект смежных прав устанавливается статьей 1311 ч.4 ГК РФ. В случае нарушения правообладатель может требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

- в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта.

Размер компенсации определяется судом и должен быть соразмерен нанесенному ущербу.

11.5.3.Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав

По данным правоохранительных и контролирующих органов доля контрафактной продукции на российском рынке велика и продолжает увеличиваться. Это не только аудио - и видеопродукция, но и продукция во всех сферах потребительского рынка от детских игрушек до автомобилей. Особую тревогу вызывает фальсификация лекарственных препаратов.

Производство и реализация контрафактной продукции может не только нанести вред здоровью и угрожает жизни потребителей, но представляет серьезную угрозу экономической безопасности России.

Торговые убытки России в связи с нарушениями авторских прав по некоторым оценкам составляют около 1 млрд. долл. США в год, в том числе в сфере видеобизнеса – 600 млн. долл. США. В общем объеме товаров на рынке России на пиратскую продукцию приходится 70% в сфере полиграфии и книгоиздательства, 80% - в сфере видеобизнеса.

За посягательство на авторские и смежные права уголовная ответственность установлена ст.146 УК РФ. Законодатель относит данное деяние к преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии сч.1 ст.146 УК РФ, нарушением авторских и смежных прав является присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю. Это деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Факт нарушения авторских прав может состоять в объявлении себя автором чужого произведения, выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени.

Часть 2 ст. 146 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере. Данное деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если деяния, предусмотренные ч.2 ст. 146 УК РФ, совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере, либо лицом с использованием своего служебного положения, то это влечет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. При этом указанные деяния признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей.

Применение одних мер ответственности не исключает применения к нарушителю других мер ответственности.

Вопросы:

1. Каким образом возникает авторское право?

2. Какими имущественными и неимущественными правами обладают авторы объектов авторского права?

3. Каковы сроки действия авторских прав?

4. Что такое смежные права и как они возникают?

5. Перечислите основные объекты смежных прав.

6. Каковы сроки действия смежных прав?

7. Какие виды ответственности предусмотрены российским законодательством за нарушение авторских и смежных прав?

12. Передача исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

Патент на объект промышленной собственности и право на его использование могут передаваться по наследству, кроме того, патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу по договору. Договор об уступке патента регистрируется в федеральном органе исполнительной власти и называется лицензией.

Для современных промышленно развитых стран характерно расширение обмена научно – техническими достижениями путем торговли лицензиями, которая развивается со все нарастающими темпами. Лицензия или лицензионный договор – это разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности. Лицензионный договор предполагает передачу на определенных оговоренных условиях прав на использование объектов промышленной собственности, «ноу – хау», технической документации и других научно – технических достижений. Продавец (лицензиар) передает по лицензионному договору право использования объектов промышленной собственности другому лицу (лицензиату) в объеме, установленном этим договором. Любое лицо (фирма), не являющееся патентовладельцем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентовладельца и на основе лицензионного договора. При этом различаются как патентные, так и беспатентные лицензии. Преимущество первых в том, что покупатель (лицензиат) вместе с техническими сведениями приобретает монопольное право на производство и сбыт основанного на изобретении новшества. Однако для успешной лицензионной торговли необходимо иметь не столько патент, сколько действующий объект промышленной собст-

венности (работающую машину, налаженное производство и т.д.). В этом случае лицензиат приобретает действующее, готовое к эксплуатации изделие, что позволяет ему экономить силы и средства на его запуск и, главное, выиграть время.

Закупка лицензий за рубежом позволяет экономить значительные средства на проведение научно – исследовательских и конструкторских работ. Значение торговли лицензиями прекрасно иллюстрирует опыт Японии. Благодаря торговле лицензиями Япония вышла по уровню своего экономического и технического развития на второе место в западном мире.

До начала работ по созданию новых машин, приборов, оборудования, НИИ, КБ и предприятия должны рассматривать в обязательном порядке вопрос о том, целесообразно ли с технико – экономической точки зрения приобрести лицензию на аналогичное изделие вместо того, чтобы осуществлять собственные разработки.

Патентное законодательство РФ предусматривает различные виды лицензионных соглашений. Различают исключительные и неисключительные лицензии. По неисключительной лицензии продавец предоставляет покупателю право на изготовление и продажу соответствующей продукции, но в то же время такие же права оставляет за собой. Это значит, что таких лицензий продавец может выдать несколько, то есть, нескольким фирмам дать разрешение изготавливать и продавать соответствующие изделия, и, кроме того, самому осуществлять эти права.

При исключительной лицензии предоставляется право монопольного пользования предметом лицензии одному лицу в объеме, определяемом условиями договора. В этом случае таким правом будет обладать только тот, кто купил лицензию и уже никакое другое лицо или даже сам продавец лицензии названным правом обладать не будет.

Исключительная лицензия дает больше прав покупателю, чем простая неисключительная. Однако права, предоставляемые исключительной лицензией, могут ограничиваться различными способами.

Во – первых, предметом лицензии может быть в одном случае лишь производство изделия, а в другом – и производство, и продажа изделия, что встречается чаще.

Во – вторых, использование изобретения может ограничиваться территориально, то есть, лицензия распространяется только на определенную территорию (например, только в России). В лицензионном со-

глашении в этом случае прямо указывается перечень стран, в которых фирма может продавать свои изделия.

В – третьих, применяется количественное ограничение. Фирма – продавец оговаривает мощность производства или продажи, ставит условие о том, на скольких предприятиях будет организовано производство (оговаривается годовой объем выпуска продукции).

В – четвертых, вводится ограничение срока действия лицензии по сравнению со сроком действия патента. Срок действия лицензии не может превышать срока действия патента.

При оформлении исключительной лицензии одному лицензиату предоставляется право на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах прав, определенных лицензионным договором. За лицензиаром сохраняются права использования объекта интеллектуальной собственности только в той части, которая не охвачена лицензией.

При заключении лицензионных соглашений особое внимание уделяется их законности, то есть не должно быть опасности нарушения прав третьих лиц. В случае таких нарушений возможны жесткие санкции. Например, фирма «Полароид» была вынуждена закрыть один из своих заводов по причине нарушения прав фирмы «Кодак».

Иногда предметом лицензионного соглашения может быть незапатентованное техническое решение. Это случается когда возможность патентования упущена или техническое решение по каким – то соображениям умышленно не запатентовано, а заинтересованная фирма не может обойтись без производственного опыта и технической помощи фирмы, в которой было разработано решение. Иногда производственный опыт вообще невозможно запатентовать, он непатентоспособен или фирма не хочет раскрывать свои секреты. Продать «ноу- хау» фирма может лишь в тех случаях, когда техническая сущность такого опыта и знаний не разглашены и иных возможностей их использования, чем покупка лицензии, у покупателя нет.

Все лицензионные договоры подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. Без регистрации договоры считаются недействительными. Договор должен иметь письменную форму. Действие договора начинается с момента его регистрации.

В патентном законе РФ предусмотрен такой тип лицензии, как открытая лицензия.

Патентовладелец вправе подать в Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта про-

мышленной собственности. Такая лицензия называется открытой. В этом случае пошлина, взимаемая за поддержание патента, снижается на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений о таком заявлении Патентным ведомством.

Согласно лицензионному соглашению обычно продавец обязуется передать покупателю техническую документацию на объект продажи, «ноу – хау» (при отдельной договоренности) и оказать помощь в налаживании производства. Обязательства покупателя – оплатить лицензионное вознаграждение и осуществить использование объекта лицензии. Вознаграждение может быть единовременным (паушальный взнос), в виде ежегодных платежей (роялти) в течение срока действия лицензии, комбинированным. В последнем случае единовременно выплачивается определенная сумма сразу после заключения договора, а оставшаяся часть – в виде текущих отчислений, например, начиная со второго года от начала реализации продукции, произведенной с использованием объекта интеллектуальной собственности. В случае продажи лицензии автору изобретения или промышленного образца выплачивается не менее 20% от вырученной суммы. Максимальная сумма вознаграждения не ограничивается. Выплата производится не позднее 3 месяцев после получения выручки. За несвоевременную выплату вознаграждения начисляется пеня 0,04% за каждый день просрочки.

Любой правообладатель может произвести отчуждение исключительного права по договору другому лицу. Такой договор называется договором об отчуждении исключительного права. В отличие от лицензионных договоров договор об отчуждении исключительного права предусматривает смену правообладателя и передачу последнему полного объема исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Такой договор обязательно должен иметь письменную форму и государственную регистрацию. Обычно такой договор вступает в силу после его подписания, но можно специально оговорить дату вступления его в силу, например, при наступлении определенного случая. Такой договор может предусматривать денежное вознаграждение, а может быть безвозмездным. В любом случае правопреемник становится правообладателем со всеми вытекающими правами и обязанностями. Если договор возмездный, то в нем должны быть указаны условия и размер выплаты вознаграждения. При отсутствии таких условий договор считается незаключенным. При нарушении приобретателем условий выплаты вознаграждения по договору прежний правообладатель может потребовать в судебном порядке перевода прав на себя, возме-

щения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, а условия по оплате были нарушены, правообладатель в одностороннем порядке может отказаться от договора, потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с его расторжением.

При осуществлении коммерческой деятельности возникают ситуации, когда объекты исключительных прав передаются третьим лицам во временное пользование за вознаграждение. Заключаемые при этом договоры носят название договоров коммерческой концессии. Согласно п.1 ст. 1027 ГКРФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) предоставляет другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав. Это может быть право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на секреты производства и коммерческие обозначения, принадлежащие правообладателю.

По договору коммерческой концессии пользователь может выступать в гражданском обороте под именем правообладателя. Коммерческую и техническую документацию правообладатель обязан передать в письменной форме, в противном случае договор считается недействительным. Договор коммерческой концессии в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правообладатель обязан постоянно оказывать пользователю техническое и консультативное содействие, обучать работников, содействовать повышению их квалификации, контролировать качество товаров, работ и услуг, производимых (выполняемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии. Договором могут быть предусмотрены и другие обязанности правообладателя.

Пользователь при осуществлении деятельности, предусмотренной договором, тоже должен выполнять ряд обязательств, а именно:

- использовать средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;

- обеспечивать соответствие качества товаров, работ и услуг качеству аналогичных товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

- соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий ис-

пользования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего вида и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем;

- оказывать покупателям и заказчикам все дополнительные услуги, которые оказывает правообладатель;

- не разглашать секреты производства и другую конфиденциальную информацию;

- предоставлять оговоренное количество субконцессий;

- информировать покупателей и заказчиков очевидным для них способом о том, что он использует средство индивидуализации в силу договора концессии.

Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора коммерческой концессии право на заключение договора на новый срок на тех же условиях. Правообладатель вправе отказать в заключении договора концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока данного договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры коммерческой концессии и субконцессии, действие которых будет распространяться на ту же территорию, что и договор, действие которого прекращено. В случае, если до истечения трехлетнего срока правообладатель пожелает заключить договор концессии на тех же условиях, что и прежний договор, он должен, сначала предложить это предыдущему пользователю. При заключении нового договора его условия должны быть не менее благоприятными, чем условия прекратившегося договора.

Сторонами договора коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Договор коммерческой концессии в отличие от лицензионного договора включает в себя не один объект интеллектуальной собственности, а комплекс таких объектов. Договор коммерческой концессии должен быть возмездным.

Вопросы:

1. Какие типы лицензионных соглашений вы знаете?

2. Какие способы выплаты лицензионных вознаграждений вы знаете?

3. Где регистрируются лицензионные соглашения?

4. Какими способами могут ограничиваться права владельцев исключительных лицензий?

5. Что такое договор об отчуждении исключительного права?

6. Какая лицензия называется неисключительной?

7.Что такое договор коммерческой концессии?

8.Основные обязанности сторон, заключивших договор коммерческой концессии.

13. Международные конвенции по интеллектуальной собственности

Российская Федерация, заявив в первый же день своего суверенного существования, 25 декабря 1991г., о правопреемстве во всех международных договорах Советского Союза, стала участницей 11 договоров в области интеллектуальной собственности.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности впервые была принята в Париже в 1883 году, затем она дополнялась в Мадриде в 1891г., пересматривалась в Брюсселе в 1900г., в Вашингтоне в 1911г., в Гааге в 1925г., в Лондоне в 1934г., в Лиссабоне в 1958г. , в Стокгольме в 1967г. и в 1979г. На начало 2000г. в ней участвовало 157 государств. СССР стал участником этой конвенции с 1 июля 1965г.

Это самый старый и наиболее общий международный договор, устанавливающий принципы международной охраны промышленной собственности. Членство в Парижской конвенции является необходимым условием участия в ряде других международных договоров в области промышленной собственности.

Во всех развитых странах в настоящее время действие национального патентного законодательства дополняется положениями Парижской конвенции. Для европейских стран помимо Парижской конвенции важными являются дополнения, принятые Мюнхенской конвенцией о выдаче европейских патентов (1973г. в редакции 2000г., действующей с 17.12.2007г.) и Люксембургской конвенции об европейском патенте для Общего рынка (1975г.).

Международные патентные конвенции оказали значительное влияние на патентное законодательство стран – участниц, которые существенно переработали свои законы. Прежде всего, это коснулось критериев патентоспособности. Хотя во всех странах участницах признавались одинаковые критерии патентоспособности объектов промышленной собственности, но их трактовка существенно отличалась. Не было единого понимания новизны объекта промышленной собст-

венности. Наиболее строгий критерий новизны (мировую новизну) использовали Франция и Бельгия, а например, в ФРГ, Швейцарии и Австрии признавалась относительная мировая новизна, в Великобритании использовалась локальная новизна. В настоящее время во всех странах - участницах конвенции действует критерий «мировая новизна». Было принято общее правило признания приоритета. Например, до 2011 года в США действовало правило «первого изобретателя», когда дата приоритета изобретения определялась по дате его создания. В настоящее время все члены конвенции используют правило «первого заявителя». Согласно этому правилу приоритет определяется по дате подачи первой заявки на патент в патентное ведомство. В ряде стран на уровне национальных законов до настоящего времени действует так называемый **выставочный приоритет**. Дата приоритета заявки устанавливается еще до подачи заявки в патентное ведомство, а именно по дате демонстрации патентуемого экспоната на выставке.

Важнейшим принципом Парижской конвенции является принцип **конвенционного приоритета**, согласно которому заявитель, подавший надлежаще оформленную заявку в одном из государств – участников, пользуется для подачи в других государствах правом приоритета в течение 12 месяцев для изобретений и полезных моделей и 6 месяцев для промышленных образцов и товарных знаков.

Парижская конвенция является полностью открытым международным договором, т.е. участие в ней ничем не обусловлено и зависит лишь от воли данного государства принять на себя соответствующие обязательства. Одним из важнейших положений Парижской конвенции является принцип национального режима, согласно которому каждое государство- участник обязано предоставлять гражданам других государств – участников такие же права в области охраны промышленной собственности, какие оно предоставляет собственным гражданам.

Парижская конвенция устанавливает и другие общие правила. В частности, общие правила, относящиеся к изобретениям, устанавливают:

- принцип независимости патентов, полученных на одно и то же изобретение в разных странах;

- право изобретателя быть названным в качестве такового в патенте;

- запрет основывать отказ в выдаче патента на запрещении или ограничении национальным законодательством продажи или использования изобретения;

- условия выдачи принудительных лицензий при неиспользовании изобретения патентовладельцем, в том числе минимальные допустимые сроки неиспользования и смягчающие обстоятельства при неиспользовании.

В отношении промышленных образцов установлено, что их охрана не может быть поставлена в зависимость от использования в данной стране или от ввоза.

Общие правила для товарных знаков включают:

- принцип независимости товарных знаков и запрет обуславливать регистрацию товарного знака наличием действующей регистрации в стране заявителя;

- предоставление разумного срока для начала использования товарного знака в странах, требующих обязательного использования;

- принцип охраны товарного знака, таким, «как он есть»;

- запрещение другим лицам использования знаков, признанных общеизвестными;

- охрану гербов, флагов, государственных эмблем официальных клейм государств – участников и международных межправительственных организаций;

- обязанность предоставлять правовую охрану знакам обслуживания;

- требование ареста при незаконной маркировке товаров или ввозе товаров, незаконно снабженных товарным знаком.

Парижской конвенцией предусмотрено создание в каждом государстве - участнике специального ведомства по делам промышленной собственности, регулярно публикующего сведения о предоставляемой охране, и центрального хранилища для ознакомления публики с патентами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также с товарными знаками.

Высшим руководящим органом Парижской конвенции является Ассамблея, состоящая из представителей всех государств – участников. Выполнение решений Ассамблей между сессиями осуществляет Исполнительный комитет, состоящий из четверти участников Ассамблеи.

Участие в международных соглашениях позволяет российским правообладателям облегчить распространение и охрану российских объектов интеллектуальной собственности за рубежом.

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений была заключена 9 сентября 1896г. У истоков Бернской конвенции стояла созданная в 1878г. Международная литературная ас-

социация, первым почетным председателем которой был В.Гюго. Осознание необходимости разумного единообразия в охране произведений, распространяющихся за пределами национальных границ, привело к заключению – первоначально десятью государствами Западной Европы Бернской конвенции и созданию установленной ею международной системы охраны авторского права.

Стремление к совершенствованию этой системы привело к периодическим пересмотрам положений Бернской конвенции. Они пересматривались несколько раз. Российская Федерация стала участницей Бернской конвенции в марте1995г.

Бернская конвенция открыта для участия любых государств и устанавливает минимальный уровень авторских прав, которые должны предоставлять страны – участницы. Её депозитарием (хранителем) является Генеральный директор ВОИС. На начало 2014 г. Бернская конвенция охватывала 167 государств.

Согласно принципу национального режима, изложенному в Бернской конвенции произведения, страной происхождения которых является одно из государств – участников (т.е. либо автор является гражданином государства, либо произведение было впервые опубликовано в государстве – участнике) иностранцы пользуются той же охраной в любом другом государстве - участнике, какую оно предоставляет произведениям собственных граждан. Таким образом, российский обладатель авторских прав, использующий своё произведение за рубежом в государстве – участнике Бернской конвенции, не вправе ожидать предоставления ему той же охраны, какую он имеет у себя на родине. Ему будет предоставляться охрана в соответствии с национальным законодательством с учетом положений этой зарубежной страны.

Принцип автоматической защиты означает, что национальное законодательство не может обуславливать предоставление охраны выполнением каких – либо формальностей. Таким образом, охрана обеспечивается автоматически в силу создания произведения.

Принцип независимости охраны означает, что предоставление охраны не связано с наличием охраны в стране происхождения произведения. Однако государство с более длительным сроком охраны, чем предусмотренный Бернской конвенции минимальный срок, может отказать в охране на часть срока, превышающую минимальный, если охрана уже прекратилась в стране происхождения.

Бернская конвенция устанавливает минимальные нормы охраны на объекты авторского права, на которые распространяется охрана и

сроки охраны. В сферу применения Бернской конвенции включены любые литературные, научные и художественные произведения независимо от вида или формы их выражения. Минимальный срок действия авторского права на основные объекты охватывает время жизни автора и пятьдесят лет после смерти. Для фотографических произведений и произведений прикладного искусства минимальный срок охраны составляет двадцать пять лет с даты создания произведения и т.д.

Мировая система интеллектуальной собственности сложилась главным образом в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Международное Бюро (секретариат) которой выполняет организующие (административные) функции большинства международных соглашений в области авторских и смежных прав.

В то же время каждое отдельное международное соглашение считается независимым. Его высшим органом является собрание полномочных представителей государств, собирающееся, как правило, раз в два года. Разные государства участвуют в разных соглашениях (конвенциях) и имеют, соответственно, разные права и обязанности.

За последние годы ни один национальный закон в области промышленной собственности в мире не принимался без предварительных консультаций с ВОИС – так высок авторитет этой организации. Под административным управлением ВОИС находится более 20 международных конвенций, договоров и соглашений, охватывающих более полутора сотен государств.

Конвенция, учредившая ВОИС

ВОИС была учреждена в 14 июля 1967 года и вступила в силу в 1970 году. Это наиболее широкое по числу участников из всех соглашений в области охраны интеллектуальной собственности. Она представляет собой соглашение, объединяющее членов Парижской и Бернской конвенций, а также государств, не вошедших в эти конвенции, но являющихся членами ООН, специализированных учреждений, связанных с ООН, МАГАТЭ или Международного суда справедливости.

Участниками конвенции ВОИС в настоящее время являются 189 государств, то есть 90% всех стран мира.

Руководящим органом ВОИС является Генеральная ассамблея, которая правомочна принимать программу и бюджет этой организации.

Исполнительным главой ВОИС является Генеральный директор, избираемый Генеральной ассамблеей на срок шесть лет. Генеральный директор является официальным хранителем (депозитарием) подлинников соглашений, грамот и актов о присоединении государств.

Участие в Конвенции ВОИС позволяет соответствующему государству приобщиться к международному сотрудничеству в этой области без особо серьезных обязательств, однако не дает гражданам и юридическим лицам такого государства никаких прав при охране их интеллектуальной собственности за рубежом, кроме прав, которые могут быть предоставлены на основе взаимности.

Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6 сентября 1952 года вступила в силу 16 сентября 1955г. и была пересмотрена в Париже в 1971году. Депозитарием этой конвенции является Генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Эта организация осуществляет административное управление работами, связанными с реализацией Всемирной конвенции.

Подписание этой конвенции связано с появлением новых независимых государств, по ряду причин не решавшихся связать себя жесткими положениями Бернской конвенции, а также стремлением мирового сообщества разработать приемлемый механизм, предусматривающий достаточную правовую охрану.

Всемирная конвенция об авторском праве открыта для участия любых государств.

Следует отметить, что из сотни государств – участников Женевской конвенции парижский текст пописали только 60 стран, остальные продолжают себя считать связанными положениями Женевского соглашения 1952года. Россия приняла Парижский текст этого договора 9 марта 1995г.

В соответствии с Всемирной конвенцией объектом охраны являются права авторов и всех других обладателей авторских прав на литературные, научные и художественные произведения – письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, живописи, графики, скульптуры. Соответствующим произведениям на территории каждого государства – участника предоставляется такая же охрана, какую это государство предоставляет произведениям своих граждан.

Всемирной конвенцией установлен минимальный срок действия авторского права, охватывающий время жизни автора и двадцать пять лет после его смерти.

Эта конвенция допускает выдачу на определенных условиях принудительных неисключительных лицензий на перевод каких – либо произведений по истечении семи лет с даты выпуска в свет оригинала, если перевод не был осуществлен владельцем авторских прав.

Всемирная конвенция играла существенную роль в охране за рубежом авторских прав российских владельцев, пока она представляла единственный международный договор Советского Союза, а затем и РФ, в этой области. С нашим вступлением в Бернскую конвенцию, предоставляющую большую охрану, роль Всемирной конвенции упала. Теперь её положения важны для российских владельцев авторских прав только при защите их в небольшом круге стран, не участвующих в Бернской конвенции.

Конвенция о фонограммах была подписана в Женеве 29 октября 1971года. Эта конвенция является международным договором в области охраны смежных прав. Членами этой конвенции являются 60 государств, в том числе и РФ.

Конвенция о фонограммах предусматривает обязанность государства - участника охранять интересы производителей фонограмм, являющихся гражданами других государств – участников, от воспроизводства дубликатов фонограмм без согласия производителя, а также от ввоза дубликатов на основе законов, существующих в этих государствах. Продолжительность охраны составляет 20 лет, считая с конца года первой записи либо первой публикации фонограммы.

Брюссельская конвенция касается распространения несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. Российская Федерация считается её участницей, как правопреемница СССР с 1989года. Всего на начало 2003г. в этой конвенции участвовало 24 государства. В обязанности договаривающихся государств входит предотвращение незаконного распространения на своей или со своей территории любого несущего программы спутникового сигнала без разрешения организации, предоставившей передаваемую программу. Положения этой конвенции не распространяются на программы прямого спутникового вещания.

Найробский договор об охране олимпийского символа был подписан 26 сентября 1981г. в Найроби, столице Кении. Он открыт для всех государств - членов ВОИС, Парижской конвенции, ООН или специализированных учреждений ООН.

Найробский договор предусматривает обязанность его участников обеспечивать на своей территории эффективную охрану олимпийской символики от её коммерческого использования без санкции Международного олимпийского комитета (МОК).

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры был подписан 28 апреля 1977г.

Основное положение Будапештского договора заключается в том, что государства – участники, предусматривающие депонирование микроорганизмов для целей патентной процедуры, обязуются признавать депонирование в любом международном органе по депонированию. Каждый международный орган депонирования осуществляет свои функции на коммерческой основе, то есть такое депонирование требует от заявителя дополнительных расходов.

Другим важным положением Будапештского договора является то, что международный орган по депонированию обязан выдать образец депонированного организма любому Патентному ведомству государства – участника, в которое поступила заявка на патент со ссылкой на депонированный микроорганизм, если образец необходим ведомству при рассмотрении заявки.

Страссбургское соглашение о международной патентной классификации было заключено 24 марта 1979г. Этот договор предусматривает координацию работ по применению и периодическому пересмотру Международной патентной классификации.

Договор открыт для членов Парижской конвенции. В соответствии с договором учреждена международная патентная классификация (МПК), которую в качестве единой системы принимают все государства – участники, обязанные включать полные индексы классификации в выдаваемые патенты и в публикуемые заявки. Каждое государство – участник может использовать наряду с МПК и другие классификационные системы (в частности, этой возможностью пользуются США). Пересмотр МПК с 2010г. осуществляется ежегодно.

Официальными языками, на которых принимается классификация, являются английский и французский. Заинтересованные национальные ведомства при содействии Международного бюро ВОИС подготавливают официальные переводы классификации.

Участие в договоре обеспечивает поддержание национальной системы патентной информации на современном уровне и возможность учета специфических интересов соответствующего государства при периодическом пересмотре классификации.

Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов было заключено в 1968 году в Локарно, Швейцария.

Договор открыт для членов Парижской конвенции. Согласно договору учреждается Международная классификация промышленных образцов. Она включает

- перечень классов и подклассов;
- алфавитный перечень товаров, в которых воплощаются промышленные образцы, с указанием классов и подклассов, к которым эти товары относятся, и
- пояснения к ним.

Национальное ведомство промышленной собственности каждого государства – участника обязано указывать в официальных документах, касающихся депонирования или регистрации промышленных образцов, соответствующий символ классификации. Оно обязано делать то же самое в любой своей публикации, относящейся к депонированию или регистрации. Договором предусмотрено образование Комитета экспертов, задачей которого является периодический пересмотр классификации, внесение дополнений и изменений в перечень классов и подклассов и принятие алфавитного перечня товаров и пояснений к нему.

Договор о патентной кооперации (известный по английской аббревиатуре как PCT - «Пи-Си-Ти»). Он был заключен в Вашингтоне 19 июня 1970г. И вступил в силу в 1978г. Он открыт для участников Парижской конвенции. В соответствии с эти договором создана облегченная начальная стадия зарубежного патентования. Эта система активно используется российскими заявителями.

Договор предусматривает, что в каждом государстве – участнике заявка на изобретение (или полезную модель) может быть подана как международная заявка.

Независимо от места подачи языком заявки может быть русский или английский.

По каждой международной заявке проводится международный поиск. Отчет о международном поиске направляется Международному Бюро ВОИС, которое приобщает его к международной заявке. По истечении 18 месяцев каждая международная заявка, если она не изъята заявителем, публикуется Международным Бюро ВОИС вместе с отчетом о международном поиске.

Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков было заключено 14 апреля 1891г., пересматривалась в Брюсселе в 1900г., в Вашингтоне в 1911г., в Гааге в 1925г., в Лондоне в 1934г., в Лиссабоне в 1958г , в Стокгольме в 1967г. и в 1979г.

В соответствии с Договором создана система регистрации товарных знаков, действующих одновременно в нескольких или во всех государствах – участниках. Международная регистрация товарных знаков воспринимается их владельцами как определенная гарантия от недобросовестной конкуренции. Договор открыт для участников Парижской конвенции.

Конвенция по охране селекционных достижений

Присоединение к этой конвенции стало возможным только после принятия конституции РФ. Договор сохраняет действие национального законодательства государств – участников относительно носителя материальных прав на охраняемый объект – это может быть сам селекционер, его работодатель или их правопреемник. Предусмотрена обязанность государства – участника обеспечивать охрану этих прав. Договор вводит в качестве критериев охраноспособности селекционного достижения новизну, различимость, однородность и стабильность. Договор предусматривает сохранение приоритета на селекционное достижение в течение 12 месяцев для подачи заявок на селекционные достижения в ведомства других стран. Предусмотрено предоставление временной патентной охраны селекционеру на его достижение на период с момента подачи заявки до выдачи патента. Срок охраны прав селекционера согласно договору не может быть меньше 20 лет с момента предоставления охраны, а для деревьев и виноградных лоз – 25 лет.

Евразийская патентная конвенция, заключенная в Москве в 1994г., вступила в силу 12 августа 1995г. Она действует для 9 государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Туркменистана, - заменяя национальные процедуры патентования.

Заявка на евразийский патент подается на одном русском языке и относится ко всем государствам – участникам. Экспертиза такой заявки осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза и организация патентного поиска. Вместе с отчетом о патентном поиске евразийская заявка публикуется по истечении 18 месяцев после даты установления приоритета.

На втором этапе проводится экспертиза евразийской заявки по существу. В последнем случае заявитель должен подать ходатайство о проведении экспертизы по существу в течение шести месяцев с момента публикации отчета о поиске. При выдаче евразийского патента он начинает действовать для всех государств – участников Конвенции.

Все эти соглашения направлены на создание единого рынка, совместное планирование капиталовложений, согласование экономической политики и ускорение промышленного развития стран – участниц.

Вопросы:

1. Перечислите основные международные соглашения в области охраны прав обладателей объектов промышленной собственности, участником которых является РФ.
2. Перечислите основные международные соглашения в области охраны авторских прав, участником которых является РФ.
3. Перечислите основные международные соглашения в области охраны смежных прав, участником которых является РФ.
4. Что такое принцип национального режима, какой конвенцией он установлен?

Послесловие

Нефте – и газопереработка являются важнейшими отраслями экономики Российской Федерации, приносящими значительные доходы государству. Недостатком этих отраслей является относительно низкая глубина переработки нефтяного и газового сырья. По этому показателю наша страна отстает от ведущих стран мира. Внедрение новых процессов и способов углубления переработки сырьевых ресурсов могло бы вывести Российскую Федерацию в мировые лидеры отрасли. С целью развития технического прогресса необходимы новые технические решения. В связи с вводом санкций со стороны передовых стран мира приобретение новых эффективных технологий по лицензионным соглашениям становится проблематичным. Необходимы собственные передовые технические разработки, защищенные охранными документами на территории нашей страны. Настоящее учебное пособие знакомит будущих нефте –, газопереработчиков и нефтехимиков с основными видами интеллектуальной собственности, патентуемыми и непатентуемыми объектами промышленной собственности, с правилами составления охранных документов, подачи соответствующих заявок, с видами экспертиз и порядком их проведения. Сведения о патентной информации и патентной документации, структуре Международной патентной классификации и способах поиска интересующих патентов будут полезны при поиске аналогов технических решений и предотвратят их повторение. В учебном пособии имеется информация о видах лицензионных соглашений, о способах передачи охраняемых технических решений, об ответственности за нарушения прав патентовладельцев и авторов, а также о международных соглашениях в области интеллектуальной собственности, которые соблюдает Российская Федерация. Эта информация может быть использована при оформлении международных заявок на получение патентов. Информация об объектах авторского и смежного права знакомит обучающихся с правами авторов и обладателей смежных прав на научные, литературные, художественные и другие произведения, созданные творческим трудом. Надеюсь, что предлагаемое учебное пособие окажет помощь будущим изобретателям и творческим работникам при создании новых объектов интеллектуальной собственности.

Литература

1. Жарова А.К.Правовая защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие для вузов : для магистров/ Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т ; под общ. ред. С.В. Мальцевой / Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т ; под общ. ред. С.В. Мальцевой — М.: Юрайт, 2012. — 373с. — [Магистр] .

2. Зенин И.А.Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов : для магистров — М.: Юрайт, 2012. — 567с. — [Магистр].

3.Зенин И.А.Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов : для акад. бакалавриата/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2015. — 620с. — [Бакалавр. Академический курс].

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Часть четвертая.(в ред. Федеральных законов от 08.11.2008 №201-ФЗ) .

5. Конституция Российской Федерации //Российская газета,1993г., 25 дек.

6. Основы патентного дела: учеб. пособие/ Г.В. Бромберг. ─ М.:ИНИЦ Роспатента,2003 ─ 224с.

7. Патентное право в России, сборник.. Под ред. А.Н. Павловского. – М.: Арбат - Информ. – 2002, 248 с

8. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность – СПб : Питер, 2001 – 416с.

9. Свечникова И.В. Авторское право. Учебное пособие. - Издательско – торговая корпорация «Дашков и К^{0}» : М., 2008- 206с.