
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

А.А. Грешных, кандидат юридических наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

С.В. Майбурд, кандидат юридических наук. Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

М.М. Мандрик. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

Рассмотрена логическая схема разрешения споров о нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. Раскрыты вопросы определения предмета и средств доказывания, а также распределение бремени доказывания фактов их нарушения.

Ключевые слова: исключительное право, споры о нарушении исключительных прав, результаты интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, патент исключительного права, коммерческая тайна

EXCLUSIVE RIGHT TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITIES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY AS AN OBJECT OF LITIGATION

**A.A. Greshnykh. Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.
S.V. Mayburd. Main department of Internal affairs of Saint-Petersburg and Leningrad region.
M.M. Mandrik. National research university «Higher school of economics», Moscow**

The paper considers the logic of resolving disputes over the infringement of exclusive rights to the results of intellectual activities in science and technology. The determination of a fact in issue and means of proof is considered, as well as the distribution of the burden of proving infringement.

Keywords: exclusive right, disputes over the infringement of exclusive rights, results of intellectual activity, item of intellectual property, exclusive patent, trade secret

В условиях рыночных отношений успешное введение результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в научно-технической сфере (НТС) в хозяйственный оборот требует не только достижения конкурентных преимуществ их потребительских свойств,

но и выполнения совокупности действий, исключающих возможные нарушения действующих охранных документов, принадлежащих третьим лицам.

В зависимости от характера нарушения и размера нанесенного правообладателю ущерба (материального и морального) юридическое или физическое лицо, нарушавшее право промышленной собственности, может подвергнуться санкциям, включающим не только гражданскую, но и уголовную ответственность. Актуальность принятия мер по соблюдению правовых норм введения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности (ОИС) многократно возросла в связи с происходящими в Российской Федерации принципиальными изменениями в законодательстве, в том числе в связи с введением с 1 января 2008 г. ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [1], принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», введенным в действие с 1 октября 2014 г. [2], а также в связи с принятием других нормативных актов в области интеллектуальной собственности и формированием рынка РИД НТС, защищенных документами исключительного права.

В то же время расширение экономических отношений, возникновение и увеличение новых сегментов рынка, с которыми все в больших объемах приходится взаимодействовать хозяйствующим субъектам, одновременно привели к расширению диапазона правонарушений в сфере оборота ОИС [3].

Наиболее сложной, многоаспектной и недостаточно исследованной является проблема правоотношений, возникающих при создании правовой охраны и введении в хозяйственный оборот РИД, относящихся к НТС. Значительные трудности возникают с применением норм законодательства, регулирующих правоотношения в области интеллектуальной собственности (ИС), о чем свидетельствует немногочисленная, но противоречивая судебная практика [2–5]. Такое положение объясняется не только низкой правовой культурой субъектов интеллектуальной деятельности (ИД), но и несовершенством методических разработок, позволяющих на практике в полном объеме обеспечить как защиту прав на ОИС, принадлежащих хозяйствующим субъектам, так и выявление, пресечение и возмещение нанесенного ущерба со стороны правонарушителей исключительных прав (ИП) на ОИС. На базе действующих нормативных актов и с учетом положений ч. 4 ГК РФ ниже обоснована методика действий правоприменителя при возникновении споров, связанных с возможным нарушением интеллектуальных прав, относящихся к наиболее сложным для расследования – нарушением патентных прав и интеллектуальных прав на РИД НТС, охраняемых в режиме коммерческой тайны. Логическая схема разрешения таких споров приведена на рисунке.

В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ, в числе других объектов правовая охрана представляется РИД НТС, являющимся объектами патентного права и секретами производства.

При возникновении споров в связи с возможным нарушением ИП на РИД НТС правоприменителю, прежде всего, необходимо установить, в какой форме осуществляется их охрана: в форме патента ИП или в режиме коммерческой тайны. Учитывая принципиальные различия указанных видов правовой охраны РИД НТС, методики разрешения споров о нарушении или оспаривании ИП для каждого вида правовой охраны целесообразно рассмотреть отдельно.

Основными проблемами, возникающими у судов Российской Федерации при рассмотрении дел, связанных с защитой прав на объекты ИС, являются [6]:

- ограниченная возможность проведения аналогии с другими гражданскими правами, что обусловлено сложностью дел, связанных с защитой прав на ОИС;
- большая загруженность судов делами о спорах в отношении различных видов имущества и прав, препятствующая их быстрой и глубокой специализации в вопросах ИС;

– разобщенность судей различных юрисдикций в применении законодательства об ИС, приводящая к различной правоприменительной практике.

Сложившаяся ситуация требует совершенствования механизмов правоприменительной практики при рассмотрении споров, касающихся нарушения или оспаривания ИП в судах общей юрисдикции.

При возникновении споров, связанных с РИД НТС, охраняемых патентом ИП, методика из разрешения заключается в выполнении логической последовательности следующих шагов (рис.).



Рис. Логическая схема разрешения спора о нарушении ИП на РИД НТС

Проверка действия ИП на объект промышленной собственности

На территории Российской Федерации признаются ИП на объекты промышленной собственности (ОПС) (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) только в случае их удостоверения патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по ИС, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Срок действия ИП на ОПС исчисляется со дня подачи первоначальной заявки в Роспатенте при условии соблюдения требований, установленных ст. 1363 ГК РФ и составляет двадцать лет – для изобретения; десять лет – для полезных моделей; пять лет – для промышленных образцов. Защита ИП, удостоверяемого патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации ОПС и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ). В отношении некоторых объектов срок действия патента может быть продлен, но не более пяти лет. Срок действия патента на полезную модель составляет десять лет от даты подачи заявки и продлению не подлежит. Срок действия патента на промышленный образец установлен в пять лет от даты подачи и может быть неоднократно продлен, но в целом не более чем до двадцати пяти лет с даты подачи заявки [7].

Действие ИП на ОПС признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям, предусмотренным ст.ст. 1398, 1399 ГК РФ:

- при возникновении обстоятельств, указывающих на несоответствие ОПС условиям патентоспособности или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;

- несоответствия ОПС условиям патентоспособности, установленным п. 4 ст.ст. 1349, 1231.1 ГК РФ;

- несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники;

- наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ);

- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные ОПС, имеющие одну и ту же дату приоритета (ст. 1383 ГК РФ);

- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с ГК РФ.

Действие патента на ОПС прекращается досрочно (ст. 1399 ГК РФ):

- на основании заявления патентообладателя, поданного в Роспатент;

- при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Одновременно законодательством (ст. 1400 ГК РФ) предусмотрена возможность восстановления действия патента на ОПС, которое было прекращено из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Такое восстановление допускается, если ходатайство подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента. В случае утверждения ходатайства в официальном бюллетене Роспатента публикуются сведения о восстановлении действия патента на ОПС.

При установлении факта недействительности патента нарушения исключительных прав отсутствуют. В случае же действительности патента переходят к следующему этапу в процедуре разрешения спора.

Проверка наличия у лица, подозреваемого в нарушении ИП, лицензионного договора

Общие требования и условия заключения лицензионного договора (ЛД) регулируются ст. 1235 ГК РФ, а также дополнительно ст.ст. 1367–1369 для объектов патентного права. Во всех случаях ЛД должен быть оформлен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение указанных требований влечет за собой недействительность ЛД.

Отсутствие ЛД или оформление его с нарушением указанных выше норм означает наличие нарушений исключительных прав законного правообладателя ОПС. Однако наличие правильно оформленного ЛД является необходимым, но недостаточным условием для вывода об отсутствии нарушений ИП, что требует дополнительной проверки выполнения лицензиатом условий заключенного ЛД.

Проверка условий выполнения ЛД

В соответствии с требованиями ст. 1235 ГК РФ по ЛД обладатель ИП на РИД – лицензиар представляет или обязуется предоставить лицензиату право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Соответственно лицензиат может использовать РИД только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены ЛД. Право использования РИД, прямо не указанное в ЛД, не считается предоставленным лицензиату. Нарушения со стороны лицензиара могут касаться:

- предмета договора, то есть того РИД, право использования которого, предоставляется по ЛД;
- способа использования РИД;
- территории, на которой в соответствии с заключенным ЛД, допускается использование РИД. Если в ЛД не указана территория, на которой допускается использование РИД, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации;
- срока, на который заключается ЛД и не может превышать срок действия ИП на РИД. В случае, когда в ЛД срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет. Срок действия ЛД автоматически прекращается в случае прекращения срока действия ИП на объект ЛД;
- условий оплаты лицензиару, обусловленного договором вознаграждения. При отсутствии в возмездном ЛД условия о размере вознаграждения или порядке его определения ЛД считается незаключенным.

Кроме того, лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты об использовании РИД, если ЛД не предусмотрено иное.

Наличие у лица, подозреваемого в нарушении ИП, правильно оформленного ЛД и соблюдение им условий этого договора свидетельствует о том, что правонарушений нет.

Однако даже при отсутствии ЛД использование РИД НТС будет законным, если оно основано на праве преждепользования или праве послепользования, что в процессе разрешения спора должно быть доказано.

Проверка оснований на право преждепользования

Право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) означает, что лицо, которое до даты приоритета ОПС добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения такого использования.

Доказательства добросовестности использования должно представлять лицо, требующее установления за ним права преждепользования. Таким образом, необходимо различать возникновение у конкретного лица права преждепользования в силу императивной нормы закона и установление судом права преждепользования [7]. Из ст. 1406 ГК РФ следует, что в судебном порядке рассматриваются именно споры о праве преждепользования, а не споры о возникновении такого права.

В случае установления права преждепользования нарушение ИП отсутствует. В случае установления факта отсутствия права преждепользования необходимо оценить наличие права послепользования.

Проверка оснований на право послепользования

Введение нормы «право послепользования» в ст. 1400 ГК РФ связано с предусмотренной этой же статьей возможностью восстановления действия патента на ОПС, «которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок». После опубликования в официальном бюллетене Роспатента сведения о восстановлении патента его правообладатель вновь обретает ИП на данный ОПС.

В соответствии с п. 3 ст. 1400 ГК РФ лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на ОПС и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование ОПС или сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема использования.

Таким образом, при возникновении споров о нарушении права, касающегося ОПС, защищенного патентом ИП действия правоприменителя сводятся к последовательной проверке наличия у подозреваемого правильно оформленного ЛД, выполнения его условий, а также оснований для предоставления права преждепользования или послепользования. Положительное заключение по каждому из этапов проверки указывает на отсутствие правонарушений.

При возникновении спора о возможном нарушении ИП на РИД НТС, правовая охрана которых осуществляется в режиме коммерческой тайны, алгоритм разрешения спора будет отличаться от рассмотренного выше.

В качестве базового нормативного акта, регулирующего отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющих коммерческую тайну, принят Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ФЗ РФ № 98-ФЗ). В ст. 2 данного закона определено, что законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит из ГК РФ, ФЗ РФ № 98-ФЗ и других федеральных законов.

Согласно ст. 3 ФЗ РФ № 98-ФЗ под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить другую коммерческую выгоду. К информации, составляющей коммерческую тайну, относятся: научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства – ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

Таким образом, под термином ноу-хау (от англ. know-how – знать как, знать как делать) согласно Закону понимается научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация, составляющая секреты

производства. Следовательно, для РИД НТС, охраняемых в режиме коммерческой тайны, характерно отсутствие правовой охраны в форме патента ИП.

Не является нарушением ИП использование третьими лицами РИД НТС, охраняемых в режиме коммерческой тайны, если сведения, составляющие содержание ноу-хау, получены этими лицами добросовестно и независимо от других обладателей ноу-хау (п. 3 ст. 1466 ГК РФ) или в результате случайного доступа к таким сведениям (п. 2 ст. 1472 ГК РФ). Так же не могут нести ответственность третьи лица за использование или разглашение сведений, составляющих содержание ноу-хау, если правообладателем не введен режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

Согласно ст. 3 ФЗ РФ № 98-ФЗ под термином «режим коммерческой тайны» понимают правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющие коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности, а под термином «доступ к информации, составляющей коммерческую тайну – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации» [8]. В соответствии со ст. 10 ФЗ РФ № 98-ФЗ меры по охране конфиденциальной информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:

- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
- ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и/или лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц – полное наименование и местонахождение, для индивидуальных лиц – фамилия, имя, отчество и место жительства).

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, указанных выше мер. Кроме того, обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости технические средства защиты конфиденциальности информации. Меры по соблюдению режима коммерческой тайны признаются разумно достаточными, если:

- исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее правообладателя;
- обеспечивается возможность использования охраняемой информации работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны.

Таким образом, возвращаясь к схеме-алгоритму (рис.), можно сделать вывод о том, что порядок рассмотрения возможных правонарушений ИП, связанных с ноу-хау, предусматривает проверку соблюдения правообладателем режима коммерческой тайны, наличия у подозреваемого лица беспатентного ЛД и соблюдения его условий, а также фактов добросовестного и независимого получения подозреваемым конфиденциальной информации. Положительные выводы о соблюдении перечисленных условий означают отсутствие правонарушений ИП на РИД НТС, охраняемых в режиме коммерческой тайны.

В противном случае к правонарушителю должны применяться меры административной, гражданской или уголовной ответственности. Все споры, касающиеся нарушения ИП на РИД НТС, охраняемых в режиме коммерческой тайны, рассматривают в суде.

Изложенная методика защиты ИП на РИД НТС, безусловно, не исчерпывает многочисленных коллизий, возникающих при рассмотрении споров, связанных с нарушением или оспариванием интеллектуальных прав на РИД НТС. Более того, каждый этап в общем алгоритме расследования споров в свою очередь представляет сложную процедуру, правильность проведения которой требует глубоких знаний в области права ИС и в технической сфере, к которой относится ОПС. В то же время все расширяющийся круг хозяйствующих субъектов, вовлекаемый в разрешение таких споров, не имеет должного уровня патентной культуры, позволяющего увидеть и реализовать все возможности защиты ИП, представленные законом. Разработанная методика облегчит участникам споров и судьям выбор стратегии защиты интересов как правообладателя, так и добросовестного пользователя РИД НТС.

Литература

1. Гражданский кодекс Рос. Федерации: Части первая, вторая и четвертая. М.: Изд-во «Омега-Л», 2007. 669 с.
2. Шевкун В.В. Правовое регулирование рассмотрения изобретательских споров в народном суде общей юрисдикции: учеб. пособие. М.: МГЗИПП, 1999.
3. Патентная безопасность как составляющая информационной безопасности в сфере науки и техники России / Д.А. Кожевников [и др.] // Инновации. 2006. № 11. С. 24–29.
4. Обзор судебных решений, принятых в Российской Федерации по спорам, связанным с представлением правовой охраны объектам интеллектуальной собственности / В.В. Орлова [и др.]. М.: ИНИЦ Роспатента, 2006. 40 с.
5. Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства (российский и зарубежный опыт). 2-е изд. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. 248 с.
6. Орлова В.В., Добрынин О.В. Как работают патентные суды Германии и Великобритании? // Патенты и лицензии. 2007. № 5. С. 57–65.
7. Джермакян В.Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления. 3-е изд. перераб. и доп. М.: ИНИЦ «Патент», 2014. 592 с.
8. Новосельцев О.В. Коммерческая тайна (ноу-хау): правовое регулирование и документальное оформление в имуществе предприятия. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ИНИЦ «Патент», 2006. С. 36.