



25



18



41



18



18



18



47



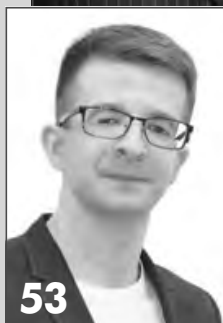
4



47



33



53



53



53

Содержание

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Резолюция расширенного заседания совета
МОО «Палата патентных поверенных» 2

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

Мещеряков В.А.
Правила рассмотрения и разрешения патентных споров Роспатентом: административный или квазисудебный порядок? 4

ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Лысков Н.Б., Никитина И.Б., Блохина Ю.В., Лебедева Н.А.
Изобретения, использующие эмбрионы и эмбриональные клетки человека: особенности законодательства разных стран. 18

ВОПРОС РЕБРОМ

Залесов А.В.
Институт права изобретателя как элемент справедливости в конструкции патентной монополии 25

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Станковский Г.В.
Виртуальная одежда и интеллектуальная собственность: друзья или враги? 33

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Джермакян В.Ю.
Удовлетворение возражения в большем объеме, чем просил податель возражения, не предусмотрено 41

Крылова И.В., Шехтман Е.Л.
Чужие средства индивидуализации в ключевых словах контекстной рекламы в Интернете: нарушение или технический параметр? 47

Зиновьев А.А., Зорин К.В., Васильева О.В.
Товарный знак в виртуальном пространстве 53

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Указатель материалов, опубликованных в журнале «Патентный поверенный» в 2021 г. 60

Институт права изобретателя как элемент справедливости в конструкции патентной монополии

■ **А.В.ЗАЛЕСОВ** – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный (Москва, патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры», zalesov@azalesov.com)

В статье рассмотрены права изобретателя в рамках действующего патентного законодательства России в отношении служебных изобретений и изобретений, созданных вне трудовых обязанностей. Показано, что исключительное право патентообладателя возникает в силу выдачи патента. При этом права изобретателя носят второстепенный характер и не имеют достаточной защищенности в законе. Автор статьи полагает, что авторское право на вознаграждение за служебное изобретение имеет правовую природу трудового, а не гражданского права.



Правую природу субъективного патентного права, то есть исключительного права на изобретение можно определить через его монопольный характер следующим образом: это принадлежащая патентообладателю законная монополия на изобретение. Рассуждения на тему охраняемой законом монополии патентообладателя на изобретение как

ключевого аспекта патентной системы неохотно поддерживаются многими отечественными цивилистами. Правоведы предпочитают говорить о патентных правах как одном из видов исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, фактически ставя в один ряд фигуры изобретателя в патентном праве и автора в праве авторском. Такое объединение различных правовых институтов в единую отрасль *«интеллектуальные права»* в отечественных научных кругах связано с признанием безусловно правильной структуры четвертой части ГК РФ, где имеется общая часть, относящаяся как к авторскому, так и к патентному праву. То есть эти отрасли нормативно связа-



ны общей частью.

На наш взгляд, такое объединение является спорным ввиду принципиальной разницы патентного и авторского права. Эффектность единой нормативной конструкции за счет создания общей части, относящейся ко всем правам на результаты интеллектуальной деятельности, привело к смешению патентного и авторского права в отношении субъекта права (автор, правообладатель, изобретатель, патентообладатель). Ничего похожего нет в правовых системах большинства стран. Нивелирование в научных оценках расхождений отраслей авторского и патентного права приводит также к отсутствию действенной правовой защиты имущественных интересов изобретателя в патентном праве (при этом автор защищен в якобы похожем авторском праве).

Мы ранее неоднократно показывали, что у авторского и патентного права различий больше, чем сходства¹. В приведенной выше краткой констатации сути патентной системы как законной монополии патентообладателя фигуры автора изобретения нет. Это не случайно. Изобретатель как субъект исключительного права в патентном праве (в отличие от автора в авторском праве) не предусмотрен, хотя он, конечно, присутствует в патентном деле как создатель объекта (здесь есть сходство с авторским правом). Изобретатель в патентном праве – это сапожник, который зачастую остается без сапог, которые он сшил.

В возникающих по поводу созданного изобретателем технического решения патентных правоотношениях, в частности, имущественных, урегулиро-

ванных патентным правом, его автор присутствует обычно лишь на самом начальном этапе, однократно распоряжаясь своим творением в порядке, не очень четко урегулированном российским законом. В дальнейшем создатель изобретения выступает в патентной системе как сугубо вспомогательная фигура (или даже в виде имени автора в патентной грамоте), не оказывая никакого влияния ни на объем предоставляемой изобретению правовой охраны, ни на распоряжение этим правом, ни на защиту патентного права в случае нарушения или оспаривания.

Если приведенное выше краткое определение субъективного патентного права дополнить фигурой изобретателя, мы получим тождественное определение, по принципу «масло масляное», которое никак не изменит и даже не дополнит суть явления: *«субъективное патентное право – это принадлежащая патентообладателю законная монополия на изобретение, изобретенное изобретателем»*. Вчитавшись в это тавтологическое определение, можно видеть, что безусловное отчуждение фигуры изобретателя, все это создавшего, от права на его детище и есть механистическая основа функционирования патентной системы. Без этого отчуждения изобретателя от изобретения и прав на него (путем замены автора на патентообладателя) в патентных отношениях эти отношения в классическом смысле невозможны. Патентные отношения – это отношения с обладателем патента, но не с автором изобретения.

Но такое безусловное отчуждение, которое, возможно, функционально необходимо для успешного развития инновационной рыночной экономики, во многом несправедливо по отношению к изо-

¹ См., например: Залесов А.В. Об отсутствии исключительного права на изобретение у создавшего его изобретателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 11. С. 15.



бретателю. Странно, что специалисты, включая научных работников и законодателей, решительно отворачиваются от столь очевидного наблюдения, и в сфере патентов обычно продолжают рассуждения на тему изобретательского права вместо монопольного права патентообладателя, но не изобретателя.

Дефиниция патентного права как законной монополии патентообладателя, почти полностью отрицающая изобретательские права, конечно, противоречит действующим нормам отечественного законодательства. В п. 3 ст. 1228 ГК РФ, где определены общие положения в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности, указано, что *«исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора»*. В п. 2 ст. 1345 ГК РФ, определяющей патентные права, говорится, что исключительное право на изобретение принадлежит его автору. Но ведь совсем нетрудно показать, что норма п. 1 ст. 1345 ГК РФ очевидно ошибочна, а п. 3 ст. 1228 относится к авторскому праву, но не касается права патентного.

В действительности, конечно, исключительное право на изобретение по патенту принадлежит не автору, а патентообладателю и только патентообладателю. В известном смысле автору изобретения исключительное право на него не принадлежит никогда, так как если даже патент получен на имя автора, то автор превращается в патентообладателя и далее действует в патентных отношениях как патентообладатель, а не как автор. Аналогично при подаче заявки на выдачу патента на имя автора он превращается в заявителя и далее в таком качестве лично или через представителя взаимодейству-

ет с патентным ведомством по поводу выдачи патента. В патентной грамоте указаны автор и патентообладатель, и это разные субъекты отношений. Поэтому попытка обобщить патентное право с правом авторским, написав общую часть для четвертой части ГК РФ, была изначально методически некорректна.

На наш взгляд, трудно не видеть простого факта, что создатель изобретения никак не участвует, абсолютно чужд патентным правоотношениям (отношениям по распоряжению правом на запатентованный объект). В этих правоотношениях всегда участвует патентообладатель как субъект права, но не изобретатель. Создатель изобретения никогда не участвует также в правоотношениях заявителя и патентного ведомства в процедуре получения патента по поданной заявке. Не признавая принадлежность исключительного права на изобретение его автору и утверждая ошибочность указанных выше норм ГК РФ, можно следующим образом корректно очертить совокупность его прав.

Помимо неимущественного права авторства, изобретателю принадлежит имущественное право на подачу заявки на выдачу патента, неудачно названное *«право на получение патента»* в ст. 1345 ГК РФ. Это право на получение патента – наименее изученное, наименее конкретизированное и, конечно, наименее защищенное из всех имущественных прав, поименованных в отечественном патентном праве. Право на получение патента – это, по сути, право либо самому подать заявку на выдачу патента на техническое решение, которое создал автор, либо передать такое право иному лицу – заявителю. Когда заявка подана, у заявителя (уже не у автора) возникают административные права и обязанности по заявке, а у патентного



ведомства – обязанности рассмотреть заявку при выполнении заявителем требований патентного законодательства. Таким образом, уже при подаче заявки право на получение патента автора превращается в право заявителя по заявке, и автор перестает быть субъектом патентных правоотношений.

Отрицание того факта, что патентное право практически не касается изобретателя, а также упорное продвижение в общественном сознании мифа о патентном праве как о праве изобретателя (путем ошибочного указания на якобы наличие исключительного права у автора изобретения в ст. 1345 ГК РФ) позволяет как отечественному, так и международному законодателю (например, в рамках институтов ВОИС) вообще не говорить о правовых механизмах защиты имущественных интересов автора изобретения. Действительно, зачем еще какие-то материальные права и их гарантии изобретателю, которому и так «первоначально принадлежат все права в патентном праве»?

Можно констатировать, что никаких, даже самых минимальных гарантий соблюдения имущественных интересов автора в российской да и в иных национальных патентных системах нет. Сделаем оговорку: такая защита имущественных интересов автора отсутствует, за исключением института служебного изобретения. Но, как известно, данный институт регулирует только отношения по поводу изобретений, созданных в рамках трудовых обязанностей (ст. 1370 ГК РФ).

Для решения проблемы обеспечения интересов автора изобретения в общем случае (не только авторов-работников) сначала нужно признать существование этой проблемы, то есть увидеть, что автор изобретения зако-

ном практически не защищен. Столетия функционирования патентной системы показали, что в абсолютном большинстве случаев автор изобретения свободно (читай, за бесценок) уступит свои права на созданное неочевидное техническое новшество предприимчивому лицу либо получит патент на свое имя, который не будет иметь никаких коммерческих результатов (по объективным и субъективным причинам). Да, конечно, имеются единичные счастливые исключения, когда удачливые и талантливые изобретатели успешно распорядились своими правами, но эти исключения скорее доказывают общее правило.

Положенный в основу современной патентной системы принцип, согласно которому изобретатель, получив по закону право на получение патента, может им свободно распорядиться по своему усмотрению и получить таким образом «справедливое» вознаграждение за свой творческий труд, в абсолютном большинстве случаев является абстрактным (для несведущих) или очевидным (для специалистов) заблуждением (обманом). Конечно, изобретатель свободен распорядиться своим правом на получение патента к собственной пользе. Он свободно может передать это право другому лицу по сделке, то есть по гражданско-правовому договору, заключаемому свободной волей равноправных участников гражданского оборота.

Но так ли это в действительности? Возможно ли, чтобы успех одиночек-изобретателей в патентной системе в плане извлечения существенных имущественных выгод от изобретений был сродни выигрышу в лотерею в системе, нацеленной на защиту их прав? Не нужно ли признать, что защита интересов изобретателя – далеко не приоритет функционирования современной



патентной системы?

Для иллюстрации того, что ссылка на свободу договора как способа распоряжения правом на определенный ресурс далеко не всегда справедливо защищает владельца ресурса, можно обратиться к историческим аналогиям. Вспомним, что законом носителями свободной воли считались фабричные рабочие в XVI–XIX вв., в эпоху становления капиталистических отношений в разных странах. Рабочие, конечно, свободно могли заключить договор найма с капиталистом и трудиться 13–15 часов за предложенную им зарплату. Это был их свободный выбор. Они могли отказаться от предложенных капиталистом условий трудового договора. Только альтернативой свободному выбору вместо тяжелого труда за небольшую зарплату была перспектива умереть с голоду вместе со своими семьями.

Напомним, что правоотношения «рабочий – фабрикант» были урегулированы развитым европейским гражданским правом на основе возводимого к римскому праву принципа свободы договора. Можно также отметить, что дикий капитализм на определенном этапе развития был вполне эффективным, исходя из роста промышленного производства, поскольку позволял минимизировать издержки на рабочую силу и высвободить средства для последующих инвестиций в развитие производства. В дальнейшем, правда, лейбористское движение убедило общество и государство, в том числе посредством забастовок, смут, революций и других потрясений, что принцип свободы договора не совсем подходит для регулирования трудовых отношений. Тогда во многих странах появились нормы трудового права, регулирующие трудовые отношения и существенно ограничивающие свобо-

ды капиталиста путем установления минимального размера оплаты труда, предельной продолжительности рабочего дня и проч.

Можно сказать, что признание свободы автора на распоряжение правами на созданное изобретение в патентном праве при отсутствии минимальных гарантий защиты его интересов может быть экономически эффективным на современном этапе. Но тогда (это надо хотя бы признать) отсутствие защищенности интересов изобретателя-одиночки, который свободно распоряжается созданным решением, экономически полезно и целесообразно, так как обеспечивает рост современной экономики. Точно так же ранее государство долгое время не признавало необходимости специально защищать интересы фабричных рабочих, которые были свободны заключить трудовой договор в условиях капиталистического экономического бума.

А как обстоят дела с регулированием прав авторов служебных изобретений? Предусмотренная российским патентным правом конструкция для служебного изобретения представляется в некотором смысле более честной в плане констатации того, что право на изобретение возникает у работодателя, а не у автора, а у последнего есть лишь право на вознаграждение наряду с личным неимущественным правом авторства. Однако, сказав А о наличии права на вознаграждение, институт служебного изобретения не говорит Б, забыв хоть как-то очертить порядок его исчисления и отдав процесс урегулирования отношений изобретателя с работодателем в абсолютную власть тому же принципу свободы договора. Это, бесспорно, существенно ущемляет имущественные интересы работника-изобретателя.



Полагаем, что предусмотренный законом порядок регулирования отношений «автор – работодатель» нормами гражданского права совершенно игнорирует их очевидно трудовой характер. Но все же отметим, что в нормах о служебном изобретении, пусть частично и половинчато, но прослеживается попытка введения хотя и совсем минимальных, но все же гарантий изобретателю, который, конечно, в отношениях с работодателем является более слабой стороной.

Такой важной поддержкой является момент формального признания наличия у изобретателя некоего имущественного права на вознаграждение. Так, в ст. 1370 ГК РФ имеется императивное указание закона на то, что изобретатель, создавший служебное изобретение, имеет право на авторское вознаграждение. Само по себе это указание, наряду с введением постановлением Правительства Российской Федерации ставок авторского вознаграждения в отсутствие договора между автором и работодателем, вынуждает работодателя урегулировать выплату авторского вознаграждения. Но на этом законодатель решил ограничиться в поддержке работника-изобретателя и «умыл руки», сославшись на свободу договора об авторском вознаграждении при определении его размера (только при отсутствии такого договора применяются ставки вознаграждения, которые государство считает справедливыми).

Незаконченность такой конструкции регулирования прав работника-изобретателя отмечается ведущими специалистами. Так, проф. Э.П.Гаврилов указывает, что по сути этот договор не является трудовым договором. Считается, что в гражданско-правовых договорах стороны равноправны и независимы друг от друга. В данном случае стороны не яв-

ляются равноправными, ибо работник-изобретатель экономически и фактически менее силен, чем работодатель. В некоторых случаях гражданское законодательство предусматривает повышенную защиту экономически более слабой стороны. К сожалению, для взаимоотношений авторов-работников с работодателями по поводу служебных изобретений действующее гражданское законодательство не предусматривает никаких мер повышенной защиты авторов².

На наш взгляд, само утверждение, что договор между автором-работником и его работодателем по сути не является трудовым, спорно. По существу это именно трудовые отношения (по предмету и сторонам), хотя и имеющие патентную специфику. Мы также полагаем, что по правовой природе право работника на авторское вознаграждение – это трудовое право (как и право на заработную плату), а не гражданское право (например, как право на компенсацию за использование изобретения, находящегося в режиме временной охраны).

На трудовой, а не гражданский характер авторского вознаграждения явно указывает то, что факт его возникновения связан не столько с созданием изобретения автором, сколько с наличием трудовых отношений автора с работодателем (само по себе создание изобретения, например, неслужебного, никакого права на авторское вознаграждение не порождает). Поскольку по закону право на изобретение возникает не у автора, а у работодателя, то авторское вознаграждение не может рассматриваться как некое встречное представление за получение работодателем

² Гаврилов Э.П. Право автора служебного изобретения на вознаграждение//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 2. С. 48.



прав на изобретение (они и так возникают у него в силу закона). При получении патента работодателем работник-изобретатель имеет право лишь на авторское вознаграждение. Аналогично право собственности на выпускаемую продукцию возникает у работодателя, а не у работника. Работник имеет право только на заработную плату.

То, что это право на авторское вознаграждение прямо поименовано в ГК РФ (ст. 1345 и 1370), а не в трудовом законодательстве, не меняет сути дела. Известно, что многие права, указанные в четвертой части ГК РФ, – права сугубо административные по своей природе (таковы все правоотношения между заявителем/патентообладателем и патентным ведомством). Кроме того, в соответствии со ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации, независимо от источников выплат. То есть в составе средней заработной платы учитывается и выплаченное авторское вознаграждение работника-изобретателя.

О трудовой природе права на авторское вознаграждение свидетельствует именно специфический состав правоотношения «*работник – работодатель*», характеризующийся их явным неравенством. Также косвенно на трудовой характер этого права указывает то, что государственный регулятор (в данном случае – Правительство Российской Федерации) упорно исчисляет ставки авторского вознаграждения в частях от размера средней заработной платы конкретного работника-изобретателя³. То есть штатные изобретатели, внесшие равный вклад в создание изобретения,

но занимающие разные должности, например, инженер и ведущий инженер, по постановлению Правительства Российской Федерации получают разное авторское вознаграждение, поскольку у них разная средняя заработная плата. Возможно ли такое в рамках не трудового, а гражданского права? Думаем, что нет.

Связь права на авторское вознаграждение и трудового договора отмечает и проф. Э.П.Гаврилов: «*Неравенство сторон в этом гражданско-правовом договоре существенно возрастает в связи с тем, что стороны одновременно состоят и в трудовых правоотношениях: работника и работодателя связывает и трудовой договор. Поэтому любой конфликт между ними по гражданско-правовому договору моментально сказывается на трудовом договоре*»⁴.

Почему важно понимание природы договора об авторском вознаграждении? Это важно для его оспаривания. Если мы признаем данный договор гражданско-правовой сделкой, то гражданским законодательством предусмотрена возможность признания недействительной сделки, а также изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа (п. 1 ст. 451 ГК РФ).

В реальности договоры редко заключаются на выгодных для работника-изобретателя условиях. Обычно это пункт в трудовом договоре при трудоу-

³ См.: постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

⁴ Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 53.



стройстве соискателя, который хочет получить должность инженера, фармацевта, исследователя и проч. Или договор – это формуляр, обязательный для подписания работниками, со стандартными условиями. Принуждение и порок воли здесь присутствуют неявно, но они, конечно, есть. Однако вряд ли такая сделка может быть признана недействительной как сделка, совершенная под влиянием обмана или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Если бы этот договор был урегулирован трудовым правом, то работника-изобретателя защищали бы принципы трудового права, например запрет на дискриминацию. Представим ситуацию (она максимально близка к реальному случаю из нашей практики), когда при трудоустройстве с хорошими условиями заработной платы для конкретного региона России (100 тыс. руб. в месяц) инженером «свободно» был заключен договор об авторском вознаграждении в размере 1 тыс. руб. за создание и еще 1 тыс. руб. ежегодно за использование изобретения работодателем. Использование исключительного права на изобретение, созданное данным единственным работником-изобретателем, приносит работодателю чистый доход в размере 2 млрд руб. в год в виде лицензионных платежей. Без «свободно заключенного» договора изобретатель бы получал 200 млн руб. в год согласно ставкам по постановлению Правительства Российской Федерации. При заключении договора будущий изобретатель хотел лишь получить должность инженера и вряд ли мог предвидеть, какие потенциальные выгоды могло бы принести ему его изобретение. Скорее можно предположить, что работодатель мог представлять потенциальную ценность изобретений в своей отрасли.

Был ли порок воли изобретателя при заключении договора (ст. 179 ГК РФ)? Возможно ли расторжение договора об авторском вознаграждении по правилам п. 1 ст. 451 ГК РФ? Оставим вопросы открытыми.

В рамках данной статьи мы хотим обратить внимание на неразвитость института права изобретателя в патентном праве, которое по факту является правом патентообладателя-монополиста. Это характерно не только для российской патентной системы. Введение элементов, защищающих права изобретателя (как в рамках служебных, так и для неслужебных изобретений), могут, конечно, несколько ограничить выгоды патентообладателей, которым придется больше делиться с авторами. Но при взвешенном подходе это может привести к росту изобретательской активности и в конечном счете инновационному росту экономики. На наш взгляд, направлением для такого развития могло бы стать введение подходов трудового законодательства в институт служебного изобретения и элементов, заимствованных из института права следования, существующего в авторском праве. Конечно, при существенной их адаптации к патентным правоотношениям.

Список литературы

1. Гаврилов Э.П. *Право автора служебного изобретения на вознаграждение//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 2.*
2. Залесов А.В. *Об отсутствии исключительного права на изобретение у создавшего его изобретателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 11. С. 15.*
3. Рябов В.А. *Патентно-лицензионная работа на предприятии. Лениздат. 1984.*

