

Патентный поверенный

Раушская наб., 4/5 (495) 959-32-90 www.patentinfo.ru

**ОБСУЖДАЕМ
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН
«О ПАТЕНТНЫХ
ПОВЕРЕННЫХ»**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В РОССИЙСКОМ
ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ**

**ВЫДЕЛЕННЫЕ ЗАЯВКИ
НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА**

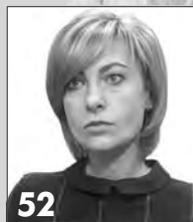
**КОРРЕКТИРОВКА
ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ**

**ЧТО НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ
ПРИ РАСЧЕТЕ
РОЯЛТИ?**

Д. Плаксиенко:

ограничение исключительных прав
в авиастроении





Содержание

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Рузакова О.А.
Российское законодательство о правовом статусе патентных поверенных **2**

НАШЕ ДЕЛО – ПАТЕНТНОЕ

Мещеряков В.А.
Применение понятия «технический результат» в отечественном патентном праве **8**

Залесов А.В., Озолина И.Г.
Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона? **23**

Пантелеев М.В.
О корректировке формулы изобретения и описания **34**

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Плаксиенко Д.Л.
Ограничение исключительных прав в авиастроении **38**

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Джермакян В.Ю.
Фактор множественности средств в характеристике существенного признака **44**

ВОПРОС РЕБРОМ

Леонтьев Ю.Б., Мазур Н.З., Леонтьева Л.Ю.
Расчет роялти: что необходимо учитывать? **52**

ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Выдача патентов и свидетельств в форме электронного документа и предоставление в составе заявок трехмерных моделей **58**

О процедуре предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного изобретения, полезной модели **59**

Вступление в силу поправок в правила Инструкции в рамках Мадридской системы **60**

Вступили в силу поправки в правила Общей инструкции в рамках Гаагской системы **61**

Изменения в Патентную инструкцию к ЕАПК и Положение о пошлинах ЕАПО **63**

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации **64**

Ограничение исключительных прав в авиастроении

■ **Д.Л. ПЛАКСИЕНКО** – патентный поверенный, ведущий специалист ООО «Агентство интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры», магистрант Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск, aisbp.patentengineer@yandex.ru)

В статье проанализированы некоторые положения федеральных авиационных правил, порождающие квазипатентную монополию для держателя сертификата типа и вступающие в противоречие с нормами патентного права. В отдельных случаях правомочие правообладателя по собственному усмотрению использовать запатентованный объект в области авиационной техники существенно ограничивается на практике.



Легальная монополия, которой по своей сути является исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, направлена не только на защиту

экономических интересов патентообладателей, но и призвана содействовать научно-техническому прогрессу, обеспечивая баланс интересов управомоченного лица и публичных интересов. Для реализации этой задачи законодательством предусмотрены различные правовые механизмы – от исчерпания

прав до принудительных лицензий.

Вопросы, касающиеся практической реализации этих механизмов, неоднократно поднимались в литературе, в том числе и на страницах журналов. В статьях проф. О.А.Городова¹ и патентного поверенного Ю.И.Буча² освещены особенности открытой и принудительной лицензий, а в статье А.С.Ворожевич³ тщательно проанализированы различные аспекты злоупотреблений со стороны правообладателей. Большинство

¹ Городов О.А. Формы ограничения легальной монополии//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 6. С. 45.

² Буч Ю.И. Патентная монополия. Часть 2. Исключения из правил//Инновации. 2020. № 9. С. 91.

³ Ворожевич А.С. Пределы защиты исключительного права патентообладателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 8. С. 58.



авторов сходятся в том, что предусмотренные законом случаи ограничения исключительных прав, не подлежащие расширительному толкованию, являются разумными и обоснованными, в целом выполняя задачу соблюдения баланса интересов патентообладателя и общества.

Однако, как справедливо отмечают в своей статье Е.Н.Петров и Г.И.Тыцкая, «...вторжение в сферу правового регулирования этих отношений стороннего органа без должного учета их специфики может обернуться нарушением достигнутого баланса интересов, в том числе и такой важной соотносительности экономической и социальной функций, которая заложена в природе исключительного права»⁴. Автор настоящей статьи в своей практике столкнулся с очень интересным, но пока недостаточно освещенным в средствах массовой информации примером ограничения исключительных прав в одной из весьма значимых, наукоемких и высокотехнологических областей – авиационной.

Вопросы, касающиеся разработки и производства авиационной техники, регулируются федеральными авиационными правилами «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»⁵ (далее – Правила). В частности, в них используется термин «*типовая конструкция образца авиационной техники*», под которым понимается «*конструкция образца авиационной техники, одобренная в соответствии с процедурами Правил и удостоверенная сертификатом типа*». По существу,

⁴ Петров Е.Н., Тыцкая Г.И. Исключительное право на изобретение, его ограничения и социально-экономическая роль//Патенты и лицензия. Интеллектуальные права. 2018. № 8. С. 27.

типовая конструкция – это эталонный комплект конструкторской и эксплуатационной документации на воздушное судно, в строгом соответствии с которым осуществляется производство, эксплуатация и контроль серийно выпускаемой авиационной техники. Сертификат типа представляет собой удостоверяющий документ, на владельца которого возложены обязанности по поддержанию комплекта документации типовой конструкции авиационной техники в актуальном состоянии. Именно с упомянутыми типовой конструкцией и сертификатом типа связано ограничение исключительных прав, рассматриваемое в данной статье.

Согласно подпункту (а) п. 21.15 Правил заявка на получение сертификата типа подается в уполномоченный орган разработчиком образца авиационной техники. То есть получить его вправе только юридическое лицо (согласно подпункту (а) п. 21.231 Правил), которое разработало новый образец авиационной техники. Смысл, заложенный законодателем в данное положение, понятен: кто как не разработчик может лучше всего обеспечить контроль за соответствием производимой авиационной техники эталонному образцу типовой конструкции судна? С той же целью п. 21.122 Правил предусмотрено, что разрешение на производство авиационной техники может быть получено либо если изготовитель и держатель сертификата типа одно и то же лицо,

⁵ Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 сентября 2019 г. № 55851. Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации//<http://www.pravo.gov.ru> 9 сентября 2019 г.



либо, если это разные юридические лица, обязательным условием выдачи разрешения станет наличие соглашения между ними. При этом у держателя сертификата типа имеются достаточно широкие полномочия по контролю изготовителя, поскольку Правила предписывают последнему оказывать содействие держателю сертификата типа в выполнении любых действий, касающихся поддержания летной годности выпущенных изделий.

Учитывая, что, согласно Правилам, держателем сертификата типа может быть только одно лицо, а срок его действия по общему правилу не ограничивается⁶, то, по сути, держатель сертификата типа на типовую конструкцию воздушного судна предстает неким монополистом, наделенным правом разрешать или не разрешать по собственному усмотрению производство воздушного судна иным лицам. Представляется, что в таком случае возникают некие квазиисключительные права, альтернативные правам патентным.

На стыке правомочий использования запатентованного объекта и права держателя сертификата типа разрешать, запрещать и контролировать изготовление авиационной техники проявляется один из аспектов ограничения исключительного права патентообладателя, поскольку далеко не всегда лицо, имеющее право на получение патента либо получившее патент, является разработчиком образца авиационной техники. Такая ситуация будет иметь место, например, при выполнении проектно-конструкторских работ по договору, предусматривающему передачу

заказчику права на получение патента, или при отчуждении исключительного права.

В результате складывается следующая ситуация. У одного лица имеется патент на новое решение, относящееся к образцу авиационной техники, а у другого – сертификат типа на тот же образец. Очевидно, что у держателя сертификата типа есть реальная возможность заблокировать либо значительно затруднить введение в гражданский оборот изделия по патенту, несмотря на наличие исключительного права патентообладателя. Для этого держателю сертификата типа достаточно отказать патентообладателю, намеревающемуся начать производство, в заключении предусмотренного Правилами обязательного соглашения о разрешении на производство. Учитывая, что Правилами не предусмотрено какого-либо механизма принудительного заключения соглашения либо принудительной передачи сертификата типа, патентообладатель находится в очень невыгодных условиях по сравнению с держателем сертификата типа, а коммерческая ценность патента фактически стремится к нулю. По мнению автора, в рассмотренном случае налицо противоречие положений Правил и нормы п. 1 ст. 1358 ГК РФ, закрепляющей за правообладателем возможность беспрепятственного использования изобретения или полезной модели.

Если рассмотренная выше ситуация связана с разработкой нового образца авиационной техники, то еще один способ ограничения исключительных прав относится к модификациям и доработкам существующей техники. Правилами предусмотрено, что любые модификации авиационной техники, которые осуществляются лицом, не являющимся

⁶ Исключения составляют случаи, касающиеся ликвидации юридического лица, добровольного отказа и невыполнения обязанностей, возложенных на держателя сертификата типа.



держателем сертификата типа на модифицируемое изделие, подлежат обязательной сертификации с выдачей дополнительного сертификата типа.

Согласно подпункту (1)(b) п. 21.113В Правил заявка на получение дополнительного сертификата типа должна сопровождаться соглашением разработчика модификации и держателя сертификата типа о распределении между ними ответственности за обеспечение соответствия типовой конструкции модифицированного образца требованиям летной годности и охраны окружающей среды. По существу, анализируемое положение подразумевает необходимость получения разрешения на модификацию конструкции от держателя сертификата типа.

Безусловно, о прямом нарушении свободы научного творчества, гарантированной ст. 44 Конституцией Российской Федерации, речи не идет (и разработчик модификации ни в коем случае не лишается права на совершенствование конструкции и на получение патента). Однако практически необходимость получения согласия держателя сертификата типа на внесение модификаций означает, что введение в гражданский оборот модифицированного образца авиационной техники как минимум затруднено, а то и невозможно без согласия держателя сертификата типа. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что у держателя сертификата типа вообще может не быть исключительного права на модифицируемый объект, и, более того, это исключительное право может принадлежать лицу, осуществившему модификацию. Не исключена даже ситуация, при которой держатель сертификата типа сохраняет монополию на техническое решение, фактически перешедшее в обществен-

ное достояние.

Справедливости ради отметим, что в подпункте (2)(b) п. 21.113В Правил предусмотрена иная возможность получения дополнительного сертификата типа, а именно: предоставление обоснования того, что разработчик модификации обладает достаточной информацией об актуализированной типовой конструкции образца, необходимыми техническими возможностями и компетенцией для внесения изменений в типовую конструкцию воздушного судна и проведения дополнительных сертификационных работ. Однако не совсем понятно, как именно разработчик модификации должен обосновывать свою компетентность и осведомленность, поскольку ни процедура, ни надлежащая аргументация в Правилах не прописаны и никакой дополнительной информации или практических примеров по этому вопросу автору статьи обнаружить не удалось. Очевидно, что Правилами ограничивается исключительное право обладателя патента на модифицированный образец авиационной техники вводить изделие по патенту в гражданский оборот.

Может показаться, что подобная ситуация не уникальна и мало чем отличается от ограничений, свойственных некоторым иным областям, например, фармацевтике или производству алкогольной продукции, где для производства и введения в гражданский оборот соответствующего изделия необходимы дополнительные разрешительные документы и лицензии. Однако различие есть, и оно, по мнению автора статьи, существенно.

Если в фармацевтике разрешение на производство лекарственного средства зависит только от государственных органов, то в авиационной промышленности разрешение на введение в гражданский оборот за-



патентованного объекта ставится в зависимость от воли держателя сертификата типа, являющегося юридическим лицом – участником рынка, причем с высокой степенью вероятности это юридическое лицо будет конкурировать с патентообладателем. Можно обоснованно предположить, что осторожный держатель сертификата типа скорее всего не будет заинтересован в заключении соглашений, позволяющих правообладателям вводить в гражданский оборот запатентованные объекты, а законных механизмов (подобных предусмотренным ст. 1362 ГК РФ принудительным лицензиям), понуждающих держателя сертификата типа к заключению соглашений, в российском праве нет.

Сложившаяся ситуация ставит обладателей исключительного права на образцы авиационной техники в заведомо невыгодное положение по сравнению с держателями сертификатов типа. Более того, привилегии держателей сертификата типа, как указывает в своей статье Д.Н.Маркин, приводят к тому, что в практике производства авиационной техники бытует мнение (в первую очередь у разработчиков советской авиационной техники, которые приобрели монополию на модернизацию и производство определенных видов самолетов), что типовая конструкция является одним из видов объектов интеллектуальной собственности, а ее владелец имеет соответствующие правомочия⁷.

Отметим, что данная проблема не является исключительно умозрительной. Автор статьи на практике столкнулся с ситуацией, когда исполнитель про-

ектно-конструкторских работ отказывался передавать заказчику право на получение патента (хотя это было предусмотрено договором), мотивируя отказ тем, что заказчик не имеет права и реальной возможности получить патент на модификацию, поскольку не является держателем сертификата типа.

Очевидно, что ограничение исключительного права, а именно правомочия использования, закрепленные в положениях Правил, не способствует ни балансу публичных и частных интересов, ни поддержке конкурентных отношений на рынке авиационной техники, ни стимулированию научно-технического прогресса в одной из самых наукоемких и значимых областей.

Законодатель, видимо, осознает наличие противоречий и нестыковок положений Правил и иных нормативных актов и принимает некоторые меры для их устранения. Действующая редакция Правил сделала заметный шаг в этом направлении по сравнению с предыдущей редакцией, согласно которой, как справедливо указывал С.В.Трофимов, привилегии держателя сертификата типа были гораздо шире: *«Держатель сертификата типа на определенный вид авиатехники считается ее разработчиком, и никто, кроме него, не вправе давать разрешение на производство этого типа авиатехники (а равно осуществлять модернизацию данных воздушных судов и изменять все виды ресурсов). Иные организации не могут также вносить в конструкцию какие-либо изменения и получать иные сертификаты (например, на производство авиатехники или ее компонентов)»*⁸.

Однако ряд проблем, касающихся как ограничений исключительных прав, так и неоправданно широких полномо-

⁷ Маркин Д.Н. Типовая конструкция воздушного судна. Обоснованно ли предоставление безвременной монополии разработчикам авиационной техники? // Транспортное право. 2014. № 1. С. 12.



чий держателей сертификата типа, превращающих типовую конструкцию в подобие объекта интеллектуальной собственности, остался нерешенным. Как отмечает в своей статье Д.Н.Маркин, «привилегии держателя сертификата типа фактически не имеют срока действия и не зависят от наличия у держателя исключительных прав на конструкцию самолета, его отдельные узлы и способы их изготовления»⁹, и, по мнению автора настоящей статьи, такое положение недопустимо.

В заключение необходимо отметить, что, помимо рассмотренных в статье аспектов ограничений исключительных прав, в действующих Правилах содержатся и иные вызывающие сомнения с позиции патентного законодательства положения. В качестве примера можно упомянуть бессрочное действие сертификата типа на те образцы авиационной техники, сроки действия исключительных прав на которые уже истекли. В связи с этим представляется необходимым совершенствование нормативных актов, действующих в авиастроении, и

⁸ Трофимов С.В. О некоторых аспектах нормативного регулирования сертификации в сфере гражданской авиации//Транспортное право. 2020. № 1. С. 14.

⁹ Маркин Д.Н. Указ. соч.

их гармонизация с патентным законодательством.

Список литературы

1. Буч Ю.И. Патентная монополия. Часть 2. Исключения из правил//Инновации. 2020. № 9.

2. Ворожевич А.С. Пределы защиты исключительного права патентообладателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 8.

3. Городов О.А. Формы ограничения легальной монополии//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 6.

4. Маркин Д.Н. Типовая конструкция воздушного судна. Обоснованно ли предоставление безвременной монополии разработчикам авиационной техники?//Транспортное право. 2014. № 1.

5. Петров Е.Н., Тыцкая Г.И. Исключительное право на изобретение, его ограничения и социально-экономическая роль//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 8.

6. Трофимов С.В. О некоторых аспектах нормативного регулирования сертификации в сфере гражданской авиации//Транспортное право. 2020. № 1.

