

ЗАЩИТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

А.И. Дончук

Sachadonchuk2001@mail.ru

А.Р. Ладюк

Nastya240701@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

Аннотация

Рассмотрены основные положения института патентного права и их особенности, регулируемые гражданским процессом. Особое внимание уделено исключительному праву патентообладателя, способам и порядку его защиты. Для наглядности представления материала приведены примеры споров о патентных правах из судебной практики. По результатам анализа имеющейся информации сделаны выводы о преимущественном рассмотрении дел в рамках арбитражного процесса, поскольку физические лица чаще всего патентуют изобретение, полезную модель или промышленный образец для массового производства в целях получения прибыли, однако и в гражданском процессе ситуации нарушения патентных прав нередки.

Ключевые слова

Патентные права, исключительное право, личные неимущественные патентные права, имущественные патентные права, защита патентных прав, автор, изобретение, полезная модель, промышленный образец

Поступила в редакцию 14.07.2022

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022

Основные положения института патентного права. Гражданско-правовая защита патентных прав представляет собой совокупность правовых и организационных мер и юридических процедур, направленных на предупреждение и пресечение нарушений патентных прав, восстановление нарушенных прав и возмещение имущественного вреда, вызванного их нарушением [1]. Основной задачей гражданско-правовой защиты патентных прав является предотвращение незаконного использования научно-технического решения в производстве и обеспечение адекватного возмещения затрат на создание данного результата интеллектуальной деятельности. При этом большое значение имеет обеспечение добросовестного поведения обладателей патентных прав с целью возможности использования самого результата интеллектуальной деятельности в целях развития промышленности, науки, инноваций и технического прогресса на основе баланса интересов правообладателя и общества.

Научные исследования в области защиты патентных прав посвящены разнообразным вопросам и не теряют своей актуальности [2–4]. Согласно действующему российскому законодательству, систему патентных прав составляют имущественные, личные неимущественные и иные интеллектуальные права, которыми наделяются патентообладатели и авторы объектов патентных прав [5]. Автором признается физическое лицо, творческим трудом которого создано изобре-

ние, изготовлена полезная модель или промышленный образец. Если объект патентных прав создан совместным творческим трудом, то все лица, принимавшие участие в его создании, признаются соавторами. К их числу не относятся лица, оказывающие автору материальную, организационную или техническую помощь, а также те, кто способствовал оформлению патентных прав. Автором может быть как гражданин Российской Федерации, так и иностранец; возрастное ограничение для права авторства отсутствует, возраст имеет значение лишь для самостоятельного осуществления патентных прав [6].

Законодательством Российской Федерации к личным неимущественным патентным правам прямо отнесены только право на имя автора изобретения, полезной модели и промышленного образца. Признаками личных неимущественных патентных прав являются традиционные признаки личных неимущественных прав (неимущественный характер, принадлежность гражданину, неотчуждаемость, принадлежность в силу закона) и специфичные для патентных прав признаки, такие как наличие государственной регистрации объектов патентных прав, бессрочность их охраны, зависимость их возникновения и признания от воли обладателя права на получение патента. К имущественным правам относятся: исключительное право, иные права (право на получение патента, право на восстановление действия патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец) [7].

К нарушениям личных неимущественных патентных прав относятся такие действия, как присвоение авторства, принуждение или иное неправомерное вхождение в состав соавторов, неуказание или неверное указание имени автора/соавтора в заявке на выдачу патента, в патенте на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо иным образом.

Особый интерес в рамках имущественных прав представляет исключительное право патентообладателя. Исключительное право — это абсолютное имущественное право, включающее в себя правомочие патентообладателя самому использовать объект патентных прав, а также разрешать или запрещать другим лицам использование этого объекта [8]. Таким образом, лица, не являющиеся патентообладателями, не могут осуществлять эти действия в отношении запатентованного объекта патентных прав без разрешения патентообладателя. Что касается права на вознаграждение, то, в соответствии с российским законодательством, автору патентоспособного результата не подлежит вознаграждение лишь за факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если патентоспособным результатом заинтересуется какое-либо лицо, готовое реализовать созданный объект, между сторонами заключается договор, регулирующий размер вознаграждения и порядок его выплаты. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца также вправе получать доход от самостоятельной реализации созданного объекта, однако в этом случае

споры о защите патентных прав будут рассматриваться в рамках не гражданского, а арбитражного процесса [9].

Защита патентных прав происходит с использованием различных форм и способов защиты, предусмотренных российским законодательством. Среди таких форм выделяют юрисдикционную (имеется возможность обратиться к специальным юрисдикционным органам в судебном или административном порядке), а также неюрисдикционную (представлена самозащитой) [10]. Юрисдикционный способ предусматривает общий порядок (судебная защита) или специальный порядок (административный порядок). Юрисдикционные способы защиты патентных прав регулирует ст. 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Она предусматривает следующие споры, связанные с патентными правами:

- споры о том, кто является автором объекта патентных прав или патентообладателем;
- споры, связанные с нарушением исключительного права, а также имеющие отношение к договорам о передаче исключительного права, об их заключении, исполнении, изменении или прекращении;
- споры о правах преждепользования и после пользования, а также споры, возникающие по поводу вознаграждений, их сроках, размерах и порядка выплаты.

В ст. 1251 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляются конкретные способы защиты интеллектуальных прав в зависимости от вида нарушаемого права. Так, в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, следующими способами:

- путем признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- компенсации морального вреда;
- публикации решения суда о допущенном нарушении;
- требования опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию автора в соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ (наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа автор вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений).

В случае нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, согласно ст. 1252 ГК РФ, их защита может осуществляться следующими способами:

- требование о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществ-

ляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

– требование о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

– требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права и др.

Судебная практика. Рассмотрим ситуацию на конкретных примерах.

Пример 1. В Заельцовский районный суд г. Новосибирска обратился Ю.С. Левчук с иском к ООО «Торговый дом “Костер”» о возложении обязанности по прекращению производства и реализации конвекционных проходных разделок, нарушающих его права, защищенные патентом на полезную модель, возложении обязанности по опубликованию вступившего в законную силу решения суда в официальном издании Роспатента «Изобретения. Полезные модели», взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, компенсации морального вреда, взыскании расходов по уплате государственной пошлины.

В обоснование требований Ю.С. Левчук ссылается на то, что он является автором полезной модели «Защитный теплоизолирующий экран».

Им была приобретена конвекционная проходная разделка, произведенная, судя по этикетке, ответчиком. После полного осмотра приобретенной конвекционной проходной разделки и изучения информации, содержащейся на официальном сайте компании ООО «Торговый дом “Костер”», ему стало известно, что ответчик незаконно использует результаты его интеллектуальной деятельности — выпускает и реализует потребителям конвекционную проходную разделку.

Данное изделие по конструкции идентично защитным теплоизолирующим экранам, на которые распространяются патентные права истца, согласно патенту на полезную модель, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Истец сравнил признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту с конвекционной проходной разделкой, после чего пришел к выводу, что перечень существенных признаков полностью реализован в конвекционной проходной разделке, выпускаемой ответчиком, которая полностью подпадает под действие патента на полезную модель «Защитный теплоизолирующий экран». Соответственно, действия ответчика являются нарушением исключительных прав истца на полезную модель, что незаконно и противоречит ГК РФ.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием в десятидневный срок с даты получения указанной претензии прекратить нарушение

патента. На данную претензию ответчик представил ответ, в котором отрицал очевидные факты полного соответствия изготавливаемой им конвекционной проходной разделки признакам независимого пункта патента истца.

После судебного разбирательства, в ходе которого были заслушаны все стороны, а также проведены необходимые экспертизы, суд решил: иски Ю.С. Левчука удовлетворить частично. Обязать ООО «Торговый дом “Костер”» прекратить производство и реализацию конвекционных проходных разделок, нарушающих права Ю.С. Левчука, защищенные патентом на полезную модель. Взыскать с ООО «Торговый дом “Костер”» в пользу Ю.С. Левчука компенсацию за нарушение исключительных прав, компенсацию морального вреда, судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу.

Пример 2. В Ленинский районный суд г. Новосибирска обратился А.М. Отнякин с иском к ООО «КоллекционерЪ», ИП Ткаченко о защите исключительных прав. Истец просит запретить ответчикам производство, предложение к продаже и введение в гражданский оборот путем продажи, хранения, а равно в любой иной форме и любым иным способом изделий с использованием изобретения и полезных моделей патентам; обязать ответчиков изъять и уничтожить все хранящиеся у него контрафактные изделия, изготовленные с использованием изобретения и полезных моделей по патентам. Иск мотивирован тем, что истец является соавтором и сопатентообладателем технических решений в виде устройств-конструкций:

- изобретение «Альбом для хранения монет»;
- полезная модель «Альбом для хранения монет»;
- полезная модель «Альбом для хранения монет».

Начиная с 2018 г. на территории России ООО «КоллекционерЪ» при содействии ИП Ткаченко производит, рекламирует и продает неограниченному кругу лиц альбомы для монет, конструкция которых воспроизводит запатентованные технические решения, что подтверждается содержанием веб-сайта ответчиков, находящегося во всеобщем доступе в сети Интернет.

Сравнительный анализ конструкций спорных альбомов и запатентованных решений указывает на то, что конструктивно данные альбомы воспроизводят технические решения по указанным патентам.

Ответчики разрешения на использование технических решений у истца не получали, тем самым нарушили как его исключительное право, так и положения закона.

После судебного разбирательства, в ходе которого были заслушаны все стороны, а также проведены необходимые экспертизы, результаты которых показали, что одна из полезных моделей, заявленных истцом, не была использована ответчиками, суд решил: запретить ООО «КоллекционерЪ» производство, предложение к продаже и введение в гражданский оборот путем продажи, хранения, а равно в любой иной форме и любым способом альбомов для монет

«Юбилейные и памятные монеты России 1992–1995», альбомов для монет «Биметаллические юбилейные и памятные монеты России», альбомов для монет «Города-герои и Города воинской славы», с использованием изобретений и полезных моделей по патентам. Обязать ООО «КоллекционерЪ» изъять и уничтожить все хранящиеся у него контрафактные альбомы для монет «Юбилейные и памятные монеты России 1992–1995», альбомы для монет «Биметаллические юбилейные и памятные монеты России», альбомы для монет «Города-герои и Города воинской славы», изготовленные с использованием изобретений и полезных моделей по патентам.

Запретить ИП Ткаченко Сергею Алексеевичу предложение к продаже и введение в гражданский оборот путем продажи, хранения, а равно в любой иной форме и любым способом альбомов для монет «Юбилейные и памятные монеты России 1992–1995», альбомов для монет «Биметаллические юбилейные и памятные монеты России», альбомов для монет «Города-герои и Города воинской славы», с использованием изобретений и полезных моделей по патентам. Обязать ИП Ткаченко Сергея Алексеевича изъять и уничтожить все хранящиеся у него контрафактные альбомы для монет «Юбилейные и памятные монеты России 1992–1995», альбомы для монет «Биметаллические юбилейные и памятные монеты России», альбомы для монет «Города-герои и Города воинской славы», изготовленные с использованием изобретений и полезных моделей по патентам. В удовлетворении остальной части требований было отказано.

Выводы. Исследуя материалы судебной практики, можно сделать вывод, что Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует патентные права, а также предусматривает их защиту в судебном порядке как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Однако несмотря на это большинство дел, касающихся патентных прав, рассматриваются в рамках арбитражного процесса, а не гражданского, поскольку физические лица, патентующие какие-либо изобретения или полезные модели, чаще всего создают их для массового производства в целях извлечения прибыли. Следовательно, в данном случае имеют место экономические споры, которые и рассматриваются арбитражным судом. Также следует отметить, что чаще всего нарушается именно исключительное право патентообладателя — физического лица, при этом о нарушении своего права он узнает при его использовании в предпринимательской деятельности.

Литература

- [1] Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав. М., Инфра-М, 2011.
- [2] Сафонова Н.А. К вопросу о государственном регулировании интеллектуальной собственности в эпоху цифровизации. В: *Управление интеллектуальной собственностью в цифровом обществе*. М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018, с. 24–26.

- [3] Стороженко О.М. Коммерциализация интеллектуальной собственности в условиях перехода РФ к инновационной экономике. *Социально-экономические инновации в условиях цифровой трансформации. Мат. всерос. науч.-практ. конф.* Ч. 2. Саратов, ИИРПК, 2019, с. 96–100.
- [4] Тиханова Н.Е., Стороженко О.М. Защита авторских прав в цифровом пространстве: проблемы и тенденции правового регулирования. В: *Технологические тренды и наукоемкая экономика: бизнес, отрасли, регионы*. Санкт-Петербург, Астерион, 2021, с. 48–57.
- [5] Габолаева М.Д. Патентно-правовое регулирование в России. К постановке проблемы: способы и методы защиты. *Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова*, 2015, № 4, с. 147–151.
- [6] Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть. М., Юринфор, 2004.
- [7] Городов О.А. Патентное право. М., Проспект, 2017.
- [8] Ворожевич А.С. Исключительные права патентообладателя и права человека: столкновение правовых подсистем. *Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики. Сб. мат. III Межд. IP форума*. М., РГ-Прогресс. 2015, с.44–50.
- [9] Васильева Е.Н. Юрисдикционная форма защиты в области патентного права. *Труды ИГП РАН*, 2017, № 6, с. 25–43.
- [10] Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми способами. М., Юстицинформ, 2017.

Дончук Александра Ивановна — студентка кафедры «Безопасность в цифровом мире», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Ладюк Анастасия Руслановна — студентка кафедры «Безопасность в цифровом мире», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Научный руководитель — Сафонова Наталья Алексеевна, преподаватель кафедры «Безопасность в цифровом мире», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Дончук А.И., Ладюк А.Р. Защита патентных прав в гражданском процессе. *Политехнический молодежный журнал*, 2022, № 08(73). <http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2022-08-818>

PROTECTION OF PATENT RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS

A.I. Donchuk

Sachadonchuk2001@mail.ru

A.R. Ladyuk

Nastya240701@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

Abstract

The basic principles of the institute of patent law and their peculiarities regulated by civil proceedings are considered. Particular attention is paid to the exclusive right of the patentee, methods and procedure for its protection. To clarify the presentation of the material examples of disputes on patent rights from court practice are given. According to the results of the analysis of the available information, conclusions were made about the predominant consideration of cases in arbitration proceedings, since individuals most often patent an invention, utility model or industrial design for mass production for profit, but in civil proceedings situations of patent rights infringement are also widespread.

Keywords

Patent rights, exclusive right, personal non-property patent rights, property patent rights, protection of patent rights, author, invention, utility model, industrial design

Received 14.07.2022

© Bauman Moscow State Technical University, 2022

References

- [1] Andreev Yu.N. Sudebnaya zashchita isklyuchitelnykh prav [Judicial protection of exclusive rights]. Moscow, Infra-M Publ., 2011 (in Russ.).
- [2] Safonova N.A. K voprosu o gosudarstvennom regulirovanii intellektualnoy sobstvennosti v epokhu tsifrovizatsii [On problem of state regulation of intellectual property in digitalization era]. V: *Upravlenie intellektualnoy sobstvennostyu v tsifrovom obshchestve* [In: Management of intellectual property in digital society]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 2018, pp. 24–26 (in Russ.).
- [3] Storozhenko O.M. [Intellectual property commercialization in conditions of transfer to innovative economy in Russia]. *Sotsialno-ekonomicheskie innovatsii v usloviyakh tsifrovoy transformatsii. Mat. vseros. nauch.-prakt. konf. Ch. 1* [Social and Economic Changes in Conditions of Digital Transformation. Proc. Russ. Sci.-Pract. Conf. P. 1]. Saratov, IIRPK Publ., 2019, pp. 96–100 (in Russ.).
- [4] Tikhanova N.E., Storozhenko O.M. Zashchita avtorskikh prav v tsifrovom prostranstve: problemy i tendentsii pravovogo regulirovaniya [Copyright protection in the electronic environment: problems and trends in legislation]. V: *Tekhnologicheskie trendy i naukoemkaya ekonomika: biznes, otrasli, region* [In: Technological trends and knowledge-based economy: business, industries, region]. Sankt-Petersburg, Asterion Publ., 2021, pp. 48–57 (in Russ.).
- [5] Gabolaeva M.D. Patent and legal regulation in the Russia. By the formulation of the problem: ways and methods of protection. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.L. Khetagurova* [Bulletin of North Ossetian State University Named After K.L. Khetagurov], 2015, no. 4, pp. 147–151 (in Russ.).

- [6] Belov V.A. Grazhdanskoe pravo. Osobennaya chast [Civil law. Particular conditions]. Moscow, Yurinform Publ., 2004 (in Russ.).
- [7] Gorodov O.A. Patentnoe pravo [Patent law]. Moscow, Prospekt Publ., 2017 (in Russ.).
- [8] Vorozhevich A.S. [Exclusive rights of a patent holder and human rights: conflict of legal systems]. *Pravovaya zashchita intellektualnoy sobstvennosti: problemy teorii i praktiki. Sb. mat. III Mezhd. 1R foruma* [Juridical Protection of Intellectual Property: Problems of Theory and Practice. Proc. III Int. 1R Forum]. Moscow, RG-Progress Publ., 2015, pp. 44–50 (in Russ.).
- [9] Vasilyeva E.N. Jurisdictional form of protection in the field of patent law. *Trudy IGP RAN* [Proceedings of the Institute of State and Law], 2017, no. 6, pp. 25–43 (in Russ.).
- [10] Bogdanova O.V. Zashchita intellektualnykh avtorskikh prav grazhdansko-pravovymi sposobami [Protection of intellectual copyrights by civil methods]. Moscow, Yustitsinform Publ., 2017 (in Russ.).

Donchuk A.I. — student, Department of Security in the Digital World, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

Ladyuk A.R. — student, Department of Security in the Digital World, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

Scientific advisor — Safonova N.A., Lecturer, Department of Security in the Digital World, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

Please cite this article in English as:

Donchuk A.I., Ladyuk A.R. Protection of patent rights in civil proceedings. *Politekhicheskiy molodezhnyy zhurnal* [Politechnical student journal], 2022, no. 08(73).
<http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2022-08-818.html> (in Russ.).