

На правах рукописи

Воронцов Святослав Олегович

Совершенствование правовой охраны промышленных образцов в Российской Федерации

Специальность 12.00.03 - «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право»

Автореферат

диссертация на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва-2004



Диссертация выполнена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности

Научный руководитель:

Кандидат юридических наук, доцент И.С. Мухамедшин

Официальные оппоненты:

- 1) доктор юридических наук, профессор В.П. Рассохин
- 2) кандидат юридических наук Н.В. Обухова

Ведущая организация: Российский университет дружбы народов

Защита диссертации состоится *«14» июля 2004 г. в 16⁰⁰* на заседании диссертационного совета К 401.001.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук при Российском государственном институте интеллектуальной собственности по адресу:

117279, Москва, ул. Миклухо-Макляя, д. 55-а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного института интеллектуальной собственности.

Автореферат разослан *«13» августа* 2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент



И.А.Носова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

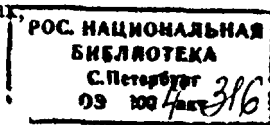
Актуальность темы исследования. Промышленные образцы во всем мире относятся к динамично развивающимся объектам интеллектуальной собственности. В настоящее время число зарегистрированных образцов превышает полтора миллиона, и устойчивый рост подачи заявок позволяет объективно судить о потребности в правовой охране произведений дизайна, которой придается все большее значение с позиции конкурентоспособности изделий на внутреннем и внешнем рынках. В то же время интерес иностранных заявителей к патентной охране промышленных образцов в Российской Федерации относительно невелик, что помимо экономических причин объясняется и тем, что в отличие от охраны изобретений российское законодательство в области охраны промышленных образцов в меньшей степени гармонизировано с зарубежными законодательствами.

Анализ, проведенный методом сравнительного правоведения, указывает на общность многих проблем охраны результатов дизайнерского творчества, однако среди них имеются и характерные исключительно для патентной охраны промышленных образцов в Российской Федерации.

Цели и основные задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение факторов, сдерживающих процессы гармонизации в области патентной охраны промышленных образцов. Поскольку в российской правовой литературе выявлению и системному изучению этих факторов не было посвящено специальных работ, то представлялось важным восполнить данный пробел.

В соответствии с поставленной целью, при проведении исследования решались следующие задачи:

- выявление основных недостатков в оформлении материалов заявок, свидетельствующих о трудностях, обусловленных законодательными требованиями,
- изучение концептуальных положений правовой охраны промышленных образцов в основных патентующих странах,



- сравнительный анализ национальных систем экспертизы,
- изучение вопросов взаимосвязи международных актов по охране промышленной собственности и возможности их распространения на промышленные образцы,
- обоснование теоретических выводов и практических рекомендаций по совершенствованию российского законодательства, регулирующего отношения по охране промышленных образцов.

Область исследования. Гражданское право, международное частное право.

Предметом исследования является выявление и системный анализ проблем, обусловленных несовершенством некоторых российских правовых норм, не отвечающих состоянию и тенденциям современной патентной охраны промышленных образцов.

Методологические основы исследования. В представленной работе в качестве методологии исследования применяется метод сравнительного правоведения и комплексного анализа законодательства. Подробно рассмотрены аспекты гармонизации права в области изобретений в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности с позиции распространения достигнутых результатов на промышленные образцы.

Теоретическая основа исследования. Исследования базировались на трудах Еременко В.И., Селякова В.А., Сеньковского В.В., Алексеевой О.Л., Кравец Л.Г., Тышкой Г.И., Обуховой Н.В. Гаврилова Э.П., Дозорцева В.А., Сергеева А.П. с использованием широкого круга источников информации. Наряду с законами и другими нормативно-правовыми актами, рассмотрены решения Апелляционной и Высшей патентной палат Роспатента, материалы ВОИС, использованы монографии, научные статьи и иные публикации российских и зарубежных авторов, материалы информационной сети «Интернет».

Отечественные и зарубежные источники информации приведены в списке литературы.

Научная новизна, основные выводы и рекомендации диссертационного исследования. Научная новизна представленной диссертации заключается в выявлении и системном анализе проблем правовой охраны в Российской Федерации промышленных образцов с позиции совершенствования теории и практики патентной охраны. На основании сопоставительного анализа результатов формальной экспертизы массивов заявок на выдачу патентов на промышленные образцы и на изобретения выявлены преобладающие основания для направления запросов.

Это позволило установить причины, по которым соблюдение указанных требований представляет сложность для заявителей и увеличивает трудоемкость рассмотрения заявок, а также негативных последствий применения ряда законодательных и нормативно-правовых требований. Так, всесторонне изучены следствия законодательного требования о предоставлении перечня существенных признаков промышленного образца, в объеме которого предоставляется охрана, с позиции ослабления патента, возможного несоблюдения норм патентного права и др. Решение этих проблем может квалифицироваться, как один из аргументов в пользу исключения перечня существенных признаков из объема охраны промышленных образцов.

Отдельно проанализированы лингвистические проблемы словесного описания произведения дизайна, возникающие при вербализации эстетических категорий.

Сопоставительный анализ национальных законодательств (англосаксонской, романо-германской и других правовых систем) показал, что ни одно из них не содержит требования предоставления перечня существенных признаков при охране промышленных образцов. Выявлены и некоторые другие положения законодательной и нормативно - правовой базы Российской Федерации, сдерживающие развитие охраны этого объекта интеллектуальной собственности. К ним относятся применение к промышленным образцам проверочной системы экспертизы и,

соответственно, удлинение сроков получения патентов. Для сменяемых изделий, рассчитанных на короткий жизненный цикл на рынке, следовало бы предусмотреть возможность выбора заявителем проверочной или явочной системы экспертизы.

Новизну работы составляет также анализ международных правовых актов с позиции их взаимосвязи и возможности распространения на промышленные образцы как объект промышленной собственности.

В представленной работе обосновываются и **выносятся на защиту следующие положения:**

1. Анализ положений международных договоров PLT (Договор о патентном праве) и SPLT (Договор о материальном патентном праве) свидетельствует об их применимости к регламентации подачи и формальной экспертизы заявок на промышленные образцы. Представляется целесообразной дальнейшая гармонизация соответствующих правоотношений путем разработки аналогов PLT и SPLT для промышленных образцов.

2. Исследование результатов формальной экспертизы заявок на промышленные образцы показало, что наибольшее количество нарушений правил оформления заявок на промышленные образцы присуще для иностранных заявителей и связано с основаниями для запроса «отсутствие описания и перечня существенных признаков» и «не представлен перечень существенных признаков в соответствии с требованиями».

3. Наличие требования представления словесного описания в виде перечня существенных признаков в российском законодательстве следует рассматривать как серьезный барьер на пути гармонизации законодательств в области промышленных образцов. Анализ зарубежных законодательств показал, что ни в одном зарубежном законодательстве не предусмотрено, чтобы объем охраны внешнего вида изделия определялся его словесным описанием. В случаях, когда в состав заявки может входить описание промышленного образца, оно факультативно, приводится по желанию автора и преследует цель пояснения к изображению.

4. В качестве аргументов в пользу исключения перечня существенных признаков, определяющих объем охраны промышленных образцов, следует привести следующие.

- не исключена вероятность отказа в выдаче или аннулирования патента в ситуациях, когда существенный признак промышленного образца отображен на изображении, но не включен заявителем в перечень,
- усложняется оформление многовариантных заявок, т.е. возникают ситуации, когда для изделия, имеющего несколько вариантов выполнения, невозможно составить единый перечень существенных признаков,
- возникает возможность обхода нормы Патентного закона РФ (ст.20) при подаче новой (выделенной) заявки с приоритетом первой заявки путем изменения перечня, т.е. появляется возможность при незначительном изменении изображения промышленного образца изменять объем охраны за счет изменения перечня существенных признаков,
- представляет сложность адекватное и однозначное словесное описание художественных образов, которыми являются произведения дизайна, особенно при патентовании иностранных объектов с учетом необходимости перехода из одной языковой среды в другую. Показано, что при патентовании произведения дизайнерского творчества от заявителя, переводчика и эксперта требуется, по существу, решение каждым из них творческой лингвистической задачи вербальной передачи художественного образа, причем от решения этой задачи будет зависеть объем прав заявителя,
- придание приоритетного значения изображению позволит устранить выявленные трудности, причем описание промышленного образца, включающее перечень его существенных признаков, будет иметь такое же вспомогательное значение, какое имеют иллюстрирующие материалы в заявках на изобретения.

5. Предлагается применять выделение заявок только к заявкам, в которых не соблюдено единство промышленного образца, или к заявкам, в

которых заявитель желает выделить второстепенную часть заявляемого изделия, являющейся самостоятельным изделием;

6. В настоящее время нормативно-правовая база позволяет признавать патентоспособными промышленные образцы, в которых вместе с самостоятельным, новым художественно - конструкторским решением используется дизайнерское решение третьих лиц. Предлагается в подобных случаях предусмотреть на стадии экспертизы либо выделение нового художественно - конструкторского решения в самостоятельную заявку, либо обязательное заключение договора на стадии экспертизы заявителя с обладателем права на ранее запатентованный промышленный образец на использование последнего в своем дизайнерском решении.-

7. Часто в качестве промышленных образцов заявляются изделия с «известной» или «простой» формой, не обладающие эстетическими свойствами. В то же время нормативно-правовая база не содержит достаточных обоснований для отказа в выдаче патентов по таким заявкам. Предлагается внести в нормативно-правовую базу уточнение в виде дополнительного показателя эстетики - пластичности (нюансировки формы), наличие которой свидетельствовало бы о проработке «простой» формы и о творческой особенности внешнего вида изделий.

8. Предлагается использовать вариативный принцип определения системы экспертизы - явочной или проверочной и сроков охраны промышленных образцов, исходя из различной длительности жизненного цикла и желания заявителей. Это предложение основано на сравнительном анализе особенностей охраны дизайнерских объектов в странах, где этому объекту интеллектуальной собственности уделяется большое внимание. Показано, что успешно действуют как явочная, так и проверочная системы охраны, причем преимущественно используется явочная система. Широко варьируются и сроки охраны.

9. Для совершенствования патентной охраны промышленных образцов в России целесообразна разработка отдельного закона о промышленных образцах. Наличие проблем патентной охраны промышленных образцов во

многим обусловлено применением принципов законодательно-нормативной базы охраны изобретений к промышленным образцам. Промышленный образец, являясь объектом, тяготеющим к произведениям искусства, по своей сути отличается от изобретения, несущего чисто техническую нагрузку. Эти объекты раскрываются и отображаются по-разному, поэтому применение к ним положений одного закона порождает ряд недостатков в патентной охране.

Научная и практическая значимость. Научная и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что они могут быть использованы в процессе совершенствования российского законодательства по охране промышленных образцов. Материалы представленного диссертационного исследования могут быть также использованы дизайнерами, разработчиками художественно-конструкторских, решений при государственной регистрации результата своей творческо-интеллектуальной деятельности и получении правовой защиты своей разработки патентом на промышленный образец.

Апробация результатов исследования. Результаты работы доложены и обсуждены на:

1. Второй научно-практической конференции работников системы Роспатента («О перечне существенных признаков в патентной охране промышленных образцов», Тезисы докладов, Москва, РГИИС, 2002 г.)
2. Международной научной конференция молодых ученых и специалистов по вопросам охраны промышленной собственности («Анализ патентования промышленных образцов и некоторые проблемы формальной экспертизы», Труды конференции. Бишкек, Кыргызпатент, 2002 г.)

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, состоящих из параграфов, заключения и списка использованной литературы.

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассмотрено современное состояние проблемы патентной охраны промышленных образцов, обусловлена актуальность темы исследования, сформулированы предмет, цели и основные задачи, теоретическая и методологическая основа, научная новизна исследования. Изложены основные выводы и рекомендации исследования.

В Главе 1 «Анализ результатов формальной экспертизы заявок на промышленные образцы и изобретения» рассмотрены тенденции международной гармонизации правового поля интеллектуальной собственности, и, в частности, промышленных образцов. Показан рост количества подаваемых заявок на промышленные образцы, обусловленный потребностью, в том числе транснациональных производств и торговли, в более интенсивном патентовании, что обуславливает необходимость выработки единых международных патентных процедур.

Многолетний опыт сближения патентных процедур в области изобретений показывает, что наиболее конструктивным является поэтапный подход к гармонизации, начиная с первых стадий обретения патентных прав. В связи с этим, анализу проблем гармонизации подвергнуты процедуры формальной экспертизы, присутствующей в законодательствах большинства стран мира.

В параграфе 1, на основании анализа результатов формальной экспертизы представительного массива заявок (1801 за период с 1996 по 2000гг.), выявлены основные трудности для заявителей при составлении, подаче и делопроизводстве, а также факторы, влияющие на трудоемкость процедур формальной экспертизы в патентном ведомстве и указывающие на необходимость выработки правовых подходов, направленных на устранение влияния этих факторов. Установлено, что иностранные заявители в значительно меньшей степени, чем российские, соблюдают требования российского законодательства при подаче заявок. Это во многом обусловлено стремлением в достаточно сжатые сроки, установленные для

сохранения конвенционного приоритета, направить минимальное количество материалов, а также расхождениями в законодательных требованиях различных стран. В любом случае, повторные рассмотрения, обусловленные недостатками оформления, увеличивают длительность делопроизводства и повышают трудоемкость обработки заявки. Так, в результате расчетов было установлено, что фактическое увеличение объема работы экспертов в 1997 г., обусловленное повторным рассмотрением заявок на стадии формальной экспертизы, составило 20% от установленного плановыми заданиями. Таким образом, увеличение трудозатрат на стадии формальной экспертизы значительно, и оно не может не отражаться на фактическом удорожании деятельности по проведению формальной экспертизы. При этом затраты распределяются на весь объем поступающих заявок, независимо от их качества. Таким образом, в неявном виде затраты, связанные с повторными запросами, несут заявители надлежащим образом оформленных заявок, уплачивающих пошлины того же размера.

Помимо этого, анализ показал, что наличие требования представления перечня существенных признаков во многих случаях вызывает затруднения у патентных поверенных, работающих с заявками иностранных заявителей, поскольку в представленных материалах, как правило, перечень отсутствует, т.к. требование представления перечня существенных признаков иностранным заявителям незнакомо. Это обстоятельство вызывает длительную переписку в ситуации ограничения по времени, связанного с конвенционным приоритетом, неверному представлению перечня в материалах заявки, а в некоторых случаях - к его отсутствию.

В параграфе 2 приведен анализ результатов формальной экспертизы изобретений по массиву заявок, поступивших за 5 лет в один из отраслевых отделов Федерального Института Промышленной Собственности (далее ФИПС) (электрорадиотехники). Целью анализа является дальнейшее сопоставление результатов аналогичных процедур в области различных объектов промышленной собственности - изобретений и промышленных

образцов. Методика анализа результатов формальной экспертизы аналогична методике использованной для промышленных образцов.

Анализ убедительно свидетельствует, что относительное количество заявок на изобретения, по которым отсутствует необходимость направления запросов, значительно выше, чем в случае промышленных образцов, в том числе для иностранных заявок.

В параграфе 3 приведен анализ результатов формальной экспертизы изобретений по данным Евразийского патентного ведомства.

Результаты показали, что относительное количество запросов на стадии формальной экспертизы изобретений в Евразийском - патентном ведомстве корреспондируют с аналогичными результатами по данным ФИПС и, соответственно, ниже относительного количества запросов на этой стадии экспертизы промышленных образцов в ФИПСе.

На основании материалов Главы 1 сделан вывод о том, что на стадии формальной экспертизы заявок на изобретения в ФИПСе и в Евразийском Патентном Ведомстве (ЕАПВ) у заявителей не возникает затруднений, связанных с неясностью требований к форме и содержанию заявок, т.е. с этих позиций в Российском и Евразийском патентных ведомствах существует принципиальная готовность к работе в рамках PLT.

В части патентных заявок на промышленные образцы выявлены преимущественные основания для направления запросов, в том числе многократных, что свидетельствует о трудности для заявителей соблюдения требований к составлению заявки на промышленный образец.

Соблюдение в большинстве случаев заявителями требований к форме и содержанию заявки на изобретение и, зачастую, несоблюдение требований, в особенности иностранным заявителем, к форме и содержанию заявки на промышленный образец обусловлено, с одной стороны, значительным мировым опытом гармонизации законодательств в области изобретений и сходством российского и зарубежного законодательства в области изобретений и, с другой стороны, различием законодательств в

области промышленных образцов, в том числе, обусловленным наличием перечня существенных признаков.

В Главе 2 «Сопоставительный анализ национальных законодательств в области правовой охраны промышленных образцов» проанализированы базисные законодательные положения, которые, в контексте российского законодательства, нуждаются в усовершенствовании в целях упрощения патентования и повышения надежности патентов, а именно:

- системы, используемые для предоставления правовой охраны объектам дизайна;
- условия патентоспособности объекта дизайна;
- производство по регистрации объектов дизайна;
- сроки охраны, применяемые к объектам дизайна.

Поскольку в России для обозначения данного объекта промышленной собственности принято наименование «промышленный образец», для единообразия при анализе зарубежных законодательств использован этот термин.

Показано, что:

- преимущественно используется явочная система, что весьма удобно при выводе на рынок товаров быстро сменяемого ассортимента,
- ни одним зарубежным законодательством не предусмотрено, чтобы в объем охраны внешнего вида изделия входило его словесное описание,
- в части сроков патентной охраны рассмотренные законодательства содержат как нормы, принятые в авторском праве и смежных правах, так и нормы, характерные для патентного законодательства, причем сроки варьируются в различных странах,
- основными условиями патентоспособности, используемыми в зарубежных законодательствах, являются новизна и оригинальность; также, в ряде стран применяется критерий,

определяющий эстетические качества изделия, и определение данного условия в этих странах различается.

В Главе 3 «Состояние проблемы гармонизации национальных патентных законодательств» проблемы гармонизации рассмотрены на основании анализа таких международных соглашений, как PLT (Договор о патентном праве), SPLT (Договор о материальном патентном праве), Женевского акта Гаагского соглашения, а также материалов о реформировании РСТ (Договора о патентной кооперации) с учетом PLT.

В параграфе 1 приведен анализ содержания Договора о патентном праве и рассматриваются основные аспекты и требования Договора:

- требование к датам подачи;
- стандартизация заявок и форм;
- упрощение- процедур контактирования заявителей с патентным ведомством;
- предотвращение утраты прав.

Приведен также сопоставительный анализ положений PLT и соответствующих им правовых актов Российской Федерации и анализируется возможность распространения отдельных положений PLT на промышленные образцы.

В параграфе 2 анализируется Договор о материальном патентном праве (SPLT), который регулирует ряд основных принципов в связи с выдачей и действием патентов в разных странах. Отмечены различия в позициях как по второстепенным, так и по кардинальным вопросам, в связи с которыми урегулирование споров по проекту SPLT неизбежно займет длительное время.

В параграфе 3 приведен анализ проблемы реформирования Договора о патентной кооперации (РСТ) с учетом PLT. Обращается внимание на то, что включение в РСТ отдельных принципов, фигурирующих в PLT, позволит предоставить преимущества заявителям и ведомствам применительно к подаче и обработке международных заявок, которыми пользуются национальные заявители.

Параграф 4 посвящен анализу Женевского акта Гаагского соглашения. Показано, что во многом Гаагское соглашение можно считать аналогией Договора РСТ применительно к промышленным образцам. Прежде всего, это выражается в том, что его участники могут получить охрану промышленных образцов одновременно в ряде стран, подав заявку в Международное бюро ВОИС, при этом, как и в системе РСТ, отсутствует необходимость отдельного национального депонирования (регистрации) в каждой из стран.

Отмечается, что большинство требований к содержанию международной заявки на промышленный образец соответствует требованиям российского патентного законодательства. Кроме того, для учета особенностей национальных законодательств стран, ведомства которых проводят экспертизу по существу, Женевский акт включает положения, учитывающие эти особенности.

Однако, Женевский акт нельзя рассматривать как гармонизирующий национальные законодательные нормы, несмотря на то, что положения, учитывающие особенности национальных законодательств, включены в Женевский акт. Фактически, включение особенностей законодательств позволяет национальным ведомствам, проводящим экспертизу по существу, руководствоваться законодательством своих стран. Будучи важным этапом развития Гаагского соглашения, он, тем не менее, не решает проблемы сближения законодательств.

Для того чтобы данное Соглашение вступило в силу, необходимо, чтобы, по крайней мере, три государства из шести, сдавших на хранение свои ратификационные грамоты или акты о присоединении, удовлетворяли бы одному из следующих условий:

- в соответствующем государстве или в отношении него было подано в год по меньшей мере 3000 заявок на охрану промышленных образцов;

- в соответствующем государстве или в отношении него жителями каких-либо других государств было подано в год, по меньшей мере, 1000 заявок на охрану промышленных образцов.

Как было показано в главе 1, есть основания ожидать постепенного роста объема подаваемых заявок на получение российских патентов на промышленные образцы, в перспективе могут быть достигнуты показатели, соответствующие указанным условиям. Однако, с учетом низкой активности патентования в странах, уже ратифицировавших Женевский акт, его вступление в силу реально будет возможно только при ратификации основными патентующими странами.

С нашей точки зрения, подготовка России к ратификации будет заключаться в совершенствовании российского законодательства с позиции упрощения и удешевления патентных процедур, что будет способствовать эффективности участия России в Женевском акте.

В параграфе 5 приведены выводы, сделанные на основании анализа четырех международных договоров. Отмечается, что РСТ и его аналог в области охраны промышленных образцов - Гагское соглашение - призваны упростить организационную сторону множественной охраны соответственно изобретений и промышленных образцов, упростить и удешевить для заявителей испрашивание охраны в нескольких выбранных странах. Указывается, что благодаря **PLT** вопросы подачи заявок и формальной экспертизы в обозримом будущем станут унифицированными и одинаково понимаемыми всеми участниками патентования. Концепция **SPLT**, работа над которой находится в начальном состоянии, впервые включает гармонизацию наиболее трудно формализуемых процедур экспертизы по существу. Дискуссии практически по каждому вопросу являются напряженными, но к настоящему времени по целому ряду из них уже достигнуты договоренности.

Развитием Гагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов является Женевский акт этого соглашения. Однако, его нельзя рассматривать как гармонизирующий национальные

законодательные нормы, несмотря на то, что положения, учитывающие особенности национальных законодательств, включены в Женевский акт. Фактически, включение особенностей законодательств позволяет национальным ведомствам, проводящим экспертизу по существу, руководствоваться законодательством своих стран. Будучи важным этапом развития Гаагского соглашения, он, тем не менее, не решает проблемы сближения законодательств. Таким образом, процессы гармонизации в области охраны промышленных образцов значительно отстают от соответствующих процессов в области изобретений. Это объяснимо с точки зрения различий как в значимости названных объектов интеллектуальной собственности, так и объемов подачи заявок. Однако, повсеместный рост интереса к промышленным образцам неизбежно повысит актуальность унификации подходов к их патентной охране и поиску путей решения этой задачи.

Кроме того, отмечается, что многие положения **PLT** и **SPLT** применимы к подаче и формальной экспертизе заявок на промышленные образцы и, следовательно, есть база для дальнейшей гармонизации правоотношений, а именно - разработка аналогов этих договоров для промышленных образцов.

Глава 4 посвящена предложениям и рекомендациям по усовершенствованию патентного законодательства в области промышленных образцов.

В параграфе 1 рассматриваются правовые коллизии, связанные с наличием перечня существенных признаков промышленного образца, и приводится аргументация в пользу исключения соответствующего требования. Так, показано, что наличие перечня, в объеме которого охраняется промышленный образец, не исключает вероятности отказа в выдаче или аннулирования патента в ситуациях, когда существенный признак промышленного образца отображен на фотографии, но не включен заявителем в перечень существенных признаков. Приведенный пример

демонстрирует факт ущемления прав заявителя, связанного с правовым статусом перечня существенных признаков промышленного образца.

Показано, что негативным для заявителя следствием наличия перечня существенных признаков является сужение возможности представления вариантов промышленного образца, предусмотренного ст. 18.1 Патентного закона. Согласно данной статье, при предоставлении вариантов должно соблюдаться требование единства промышленного образца, т.е. заявка на выдачу патента должна относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел и, соответственно, обладают сходными существенными признаками. В то же время, варианты изделий, относящиеся к одному классу и воспринимаемые как близкие по замыслу и выполнению, могут иметь присущие только им признаки. Составление перечня существенных признаков в этом случае регламентируется п. 3.4.2.3 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее Правила-ПО). Однако следовать этому пункту Правил можно только при соблюдении требования единства промышленного образца. Возникают ситуации, когда для многовариантной заявки невозможно достичь адекватной структуры перечня, и становится необходимым оформлять самостоятельные заявки, что усложняет и удорожает охрану. Приведены примеры, иллюстрирующие данное положение.

При недостаточно четком раскрытии в статьях Закона и в нормативных актах понятия «выделенная заявка» на практике выделение применяют и к заявкам, не имеющим вариационного выполнения изделия. Это позволяет заявителю подавать заявку с перечнем из множества признаков, сознательно ориентируясь на «узкую» защиту, если при более широкой охране существует вероятность несоответствия заявленного образца условию новизны. В течение установленных статьей 19.5. Закона сроков (до принятия по заявке решения об отказе или, в случае решения о выдаче патента, до даты регистрации в государственном реестре) у

заявителя появляется возможность отслеживать публикации более поздних патентов на аналоги, в которых содержатся «узкие» признаки, наличие которых позволило признать этот промышленный образец патентоспособным. С целью устранения конкурирующего патента и опираясь на статью 19.5 Закона, заявитель первой заявки имеет возможность по своей инициативе разделить ее. При этом выделенная заявка с незначительно измененным комплектом фотографий будет включать теперь перечень с признаками более общего содержания. Соответственно, они поглотят признаки образца, заявленного вторым заявителем, которые теперь будут рассматриваться как частный случай известного дизайнерского решения. Таким образом, у первого заявителя создается легальная возможность варьировать перечнем, расширяя защиту при подаче заявки с первоначальным комплектом фотографий, указав в заявлении, что она является выделенной. Эту процедуру фактически можно повторять, преследуя цель обхода конкурентов, вплоть до даты регистрации промышленного образца в Государственном реестре Российской Федерации. Таким образом, приведенный пример, в противоположность примеру, приведенному в предыдущем разделе, свидетельствует о необоснованном расширении прав заявителя, связанным с наличием перечня существенных признаков.

Подробно рассмотрены лингвистические аспекты словесного описания произведения дизайна. В задачу перечня существенных признаков входит вербализация и технических, и эстетических категорий. Если в части технических категорий существует богатый мировой опыт словесного описания объектов техники, то опыт вербализации эстетических категорий с целью адекватного описания объекта творчества исчерпывается десятью годами патентной охраны промышленных образцов в России. В данном разделе рассмотрены лингвистические проблемы, связанные с коммуникацией в одной и нескольких языковых средах с учетом необходимости перевода иностранных заявок для патентования в России. Рассмотрены ситуации, когда адекватное словесное описание

неоднозначных для восприятия объектов даже в рамках одного языка представляет собой сложную задачу. Скорее исключением являются случаи, когда объект дизайна может быть описан только однозначными терминами. Значительно чаще при описании, наряду с терминами, приходится прибегать к ассоциациям, которые у различных людей могут быть различными, зависеть от менталитета, профессионального опыта, национальных и культурных традиций и т.д.

Показано, что дизайнерское творчество при подаче заявки, на промышленный образец в России должно сопровождаться поиском языковых средств отображения, что требует творческих усилий. При этом словесное описание одного и того же изображения разными составителями не будет идентичным. В то же время, от того, насколько адекватно представлено в перечне словесное отображение элементов рисунка или фотографии, зависит объем охраны промышленного образца.

В параграфе 2 представлены предложения по регламентации выделения заявок на промышленные образцы.

Указывается, что при нарушении единства промышленного образца заявителям в ходе экспертизы предлагается выделить заявку, в которой единство будет соблюдено, с сохранением приоритета первоначальной заявки. При этом понятие «выделенная заявка» допускает различную трактовку.

Заявители прибегают к выделению и по собственной инициативе в случаях, когда формально единство было соблюдено. На практике в процессе выделения заявки могут быть добавлены или исключены признаки. Подавая новую (выделенную) заявку с приоритетом первой заявки, заявитель может претендовать на более широкую охрану объекта, представляя изображения доминирующей части и изменяя перечень существенных признаков. Несмотря на очевидный обход нормы Закона (ст.20), согласно которой внесение исправлений и уточнений в материалы заявки допускается без изменения сущности заявленного промышленного образца, прямая норма, со ссылкой на которую можно вынести решение об

отказе в выдаче патента по выделенной заявке, в подобном случае, отсутствуют.

В связи с этим предлагается применять выделение заявок, только к заявкам, в которых не соблюдено единство промышленного образца или к заявкам, в которых заявитель желает выделить второстепенную часть заявляемого изделия, являющейся самостоятельным изделием.

В параграфе 3 обсуждается вопрос о том, каким образом и в какой мере можно при создании промышленных образцов использовать известные формы и композиции.

Указывается, что ответ на этот вопрос в общем виде дает п. 19.5.2(2) Правил-ПО, согласно которому «промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности, если хотя бы для одного из его существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены решения, которым присущ такой признаю). Здесь же указано, что «промышленный образец признается соответствующим условию оригинальности также в том случае, когда для всех его существенных признаков выявлены решения, обладающие такими признаками, однако эти признаки обеспечивают наличие у рассматриваемого промышленного образца эстетических особенностей, не присущих выявленным решениям».

Из этого определения следует, что оригинальными признаются изделия, не только имеющие отличительные признаки, но и изделия, которые создают новое эстетическое впечатление, например, обладают иной пластикой (более мягкой или более жесткой), стилизацией, композиционным решением, придающим специфическую знаковость и т.п.

В практике экспертизы использование этого пункта Правил-ПО затруднено. Опыт показал, что при рассмотрении жалоб в Апелляционной и Высшей патентной палатах принимался во внимание перечень существенных признаков, а не общее впечатление, создаваемое внешним видом изделия, т.е. используется первая часть п. 19.5.2(2) Правил-ПО.

Указывается на то, что остается невыясненным вопрос, как расценивать ситуацию, когда заявляемый промышленный образец включает одно художественно-конструкторское изделие общеизвестное и/или запатентованное, а другое - нет. Примерами, взятыми из практики экспертизы, могут служить известная бутылка, снабженная новой этикеткой; компьютер с известным системным блоком и новым монитором; известная упаковка, содержащая ампулы новой формы и т.п.

Нормативно-правовая база позволяет признать такие промышленные образцы патентоспособными, при этом фактически происходит заимствование интеллектуально-дизайнерских решений третьих лиц без компенсации или заключения лицензионного договора. Это может привести к конфликтной ситуации, поскольку заявитель на стадии экспертизы не был проинформирован о существовании такого патента.

Предлагается для решения данной проблемы либо идти по пути разделения заявляемого изделия на несколько, с выделением новой части промышленного образца в самостоятельную заявку на стадии экспертизы, либо предусмотреть обязательное заключение договора заявителя с владельцем запатентованного промышленного образца на использование последнего в своем дизайнерском решении на стадии экспертизы.

В параграфе 4 обсуждаются вопросы эстетики объектов дизайна.

Творческий характер заявленных решений часто вызывает сомнения в силу «простоты» и «не проработанности» внешнего вида изделия. В подобном случае возникает вопрос, является ли заявленный внешний вид изделия результатом творческой деятельности дизайнера, подлежащей патентной охране. Патентный закон и нормативно-правовые документы к существенным признакам промышленного образца относят признаки, определяющие эстетические и(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форму, конфигурацию, орнамент и сочетание цветов. Однако «простые» и «не проработанные» изделия также имеют форму и, уже в силу этого, обладают признаками, определяющими эстетические особенности.

Представляется необходимым уточнить нормативно-правовые основания, препятствующие выдаче патентов на промышленные образцы, не обладающие эстетическими свойствами. Предлагается для изделий с «известной» или «простой» формой дополнительно использовать показатель эстетики - пластичность (нюансировка формы), наличие которой свидетельствовало бы о проработке «простой» формы и о творческой особенности внешнего вида изделий.

В параграфе 5 обосновано использование явочно-проверочной системы экспертизы применительно к промышленным образцам. Обращается внимание на то, что в случае быстро изменяемого ассортимента продукции компании нуждаются в патентной охране дизайнерских решений на непродолжительный период времени до морального устаревания внешнего вида изделий и смены «линейки» изделий. В связи с этим возникает проблема получения «быстрого» патента, соответствующего по срокам получения моменту выводу моделей на рынки, что особенно важно для экспортируемой продукции. С другой стороны, далеко не все заявители, подающие заявки на получение патента на промышленный образец, преследуют цель ускоренного получения охраны. Многие произведения дизайнерского творчества не носят кратковременного характера и в этом смысле могут быть сравнимы с произведениями искусства.

Отмечается, что одним из путей решения данной проблемы могло бы явиться использование различных систем экспертизы заявок применительно к объектам дизайна, рассчитанным на различный срок использования. Было бы целесообразно предложить заявителям на выбор явочную систему экспертизы, предполагающую, например, срок действия патента три года с возможностью его продления еще на два года, или существующую проверочную систему. Фактически, речь идет о явочно-проверочной системе экспертизы промышленных образцов, при которой будут учитываться интересы различных заявителей, причем заявители будут сами решать, какую систему экспертизы им избрать.

В параграфе 6 предлагается в перспективе распространить положения Договора о патентном праве на патентную охрану промышленных образцов. Отмечается, что многие положения PLT, в части гармонизации процедур формальной экспертизы заявок на изобретения, актуальны и, в той или иной степени, применимы для аналогичных процедур при патентовании промышленных образцов. Например, удобство для владельцев промышленных образцов может создать предусмотренная Правилom 7(2)(B) возможность предоставлять одну доверенность, если даже она относится к нескольким заявкам или патентам одного и того же лица, при условии, что все упомянутые заявки и патенты обозначены в одной доверенности, причем одной доверенности достаточно, если она относится ко всем существующим и будущим заявкам или патентам этого лица. Актуально для промышленных образцов и содержание ст. 5 PLT. Так же как и в российском патентном законодательстве, датой подачи заявки в соответствие с ст.5(1) Договора является дата, на которую ее ведомство получило элементы, составляющие заявку. Следует особо остановиться на содержании понятия «элементы, составляющие заявку». Если ст.18 Патентного закона РФ предписывает, чтобы в заявке на выдачу патента на промышленный образец содержалось заявление о выдаче патента с указанием автора, патентообладателя и его местожительства или местонахождения, комплект изображений, описание, перечень существенных признаков, то, в соответствии с Договором, заявка должна содержать явное или подразумеваемое указание на то, что эти элементы предназначены быть заявкой и указания, позволяющие установить личность заявителя или позволяющие ведомству связаться с заявителем. Таким образом, Договором предлагается более «мягкое» определение элементов, составляющих заявку. В параграфе показано, что в той или иной мере все положения Договора, регламентирующие подачу и формальную экспертизу заявок на промышленные образцы в договаривающихся странах, применимы как к изобретениям, так и к промышленным образцам.

В параграфе 7 говорится о преимуществах патентной охраны промышленных образцов отдельным законом.

Отмечается, что путь дальнейшего совершенствования Патентного закона РФ путем внесения новых изменений и дополнений, не будет достаточно эффективен для решения имеющихся проблем патентной охраны промышленных образцов. Причина этого заключается в том, что наличие этих проблем во многом обусловлено применением принципов законодательно - нормативной базы охраны изобретений к промышленным образцам.

Промышленный образец, являясь массовым, но в то же время тяготеющим к произведениям искусства, по своей сути отличается от изобретения, несущего чисто техническую нагрузку. Эти объекты раскрываются и отображаются по-разному, поэтому применение к ним положений одного закона не может устранить многих недостатков патентной охраны, затронутых в настоящей работе. Наиболее логичным представляется разработка закона о промышленных образцах, отдельного от изобретений и полезных моделей, учитывающего специфику данного вида объекта интеллектуальной собственности. В этом смысле речь может идти об использовании уже имеющегося опыта работы на базе Закона СССР «О промышленных образцах» 1991г.

За прошедшее десятилетие с начала действия Патентного закона 1992 г. коренным образом изменились социально-экономические предпосылки для создания, патентной охраны и использования промышленных образцов. Отдельный закон по промышленным образцам, который при разработке Патентного закона 1992 г. представлялся избыточным, в настоящее время отвечает реальным потребностям значительной по объему клиентской группы, включающей лиц, связанных с разработкой, производством и продвижением на рынок произведений дизайнера, и будет способствовать повышению качества патентов.

В Заключении подводятся итоги диссертационной работы, сформулированы предложения по гармонизации и совершенствованию

законодательства, регулирующие отношения, связанные с возникновением, охраной и использованием промышленных образцов.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Воронцов С.О. Гармонизация патентного права- в области промышленных образцов «Патенты и лицензии», № 2,2002г. - 1 п.л.

2. Воронцов С.О. Гармонизация охраны промышленной собственности «Интеллектуальная собственность», №2,2002г. - 1,5 п.л.

3. Воронцов С.О. Анализ патентования промышленных образцов и некоторые проблемы формальной экспертизы, «Труды Международной научной конференции молодых ученых и специалистов по вопросам охраны промышленной собственности» /Под ред. Р.О. Оморова - Бишкек, 2002 г. - 1,5 п.л.

4. Воронцов С.О. О перечне существенных признаков в патентной охране промышленных образцов «Тезисы Второй научно-практической конференции работников системы Роспатента», М.: РГИИС, 2002 г. - 1 п.л.

Сдано в печать 9.04.2004г.
Формат 60x90/16

Подписано в печать 9.04.2004г.
Объем 1,6
Заказ № 14

Тираж 100 экз.

Издательство и типография Российского государственного института
интеллектуальной собственности
103104, Москва, М.Бронная, 10

№ - 7893