

# Решение Верховного Суда РФ от 22.04.2009 N ГКПИ09-431

## ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

### РЕШЕНИЕ

от 22 апреля 2009 г. N ГКПИ09-431

Верховный Суд Российской Федерации в составе:  
судьи Верховного Суда Российской Федерации Толчеева Н.К.,  
при секретаре Я.,  
с участием прокурора Степановой Л.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению З., С.Б. о признании частично недействующими пунктов 3.1, 4.3 и 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатента) от 22 апреля 2003 года N 56,

### установил:

З. С.М. и С.Б. обратились в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением об оспаривании Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее - Правила), утвержденных Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56 (в ред. от 11.12.2003), просят признать недействующими (с учетом уточнений, сделанных в судебном заседании) следующие нормы:

абзац третий пункта 3.1 в части указания на то, что экземпляр возражения, предусмотренного пунктами 1.3, 1.4, 1.8 и 1.14, или экземпляр заявления, предусмотренного пунктами 1.11 и 1.13 данных Правил, вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее - правообладателю) с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление;

абзац первый пункта 4.3 в части, предусматривающей, что участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы;

абзац второй пункта 4.9 в части, устанавливающей, что при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 этих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Заявители считают приведенные положения Правил незаконными в части, в которой они не предусматривают направление автору изобретения экземпляра возражения вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению; не разрешают автору участвовать на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, в процедуре принятия решения об изменении формулы изобретения, обращаться с ходатайством о внесении соответствующих изменений; не обязывают Роспатент предлагать внести изменения в формулу изобретения и указывать, в какой части заявленная формула изобретения не отвечает условиям патентоспособности; позволяют ему по своему усмотрению признавать патент недействительным полностью и в том случае, когда он оспорен частично, вследствие чего лицо, авторство которого удостоверено этим патентом, лишается права авторства без его участия. По их мнению, указанные нормативные положения противоречат статьям 2, 18, 24, 29, 35, 44 и 45 Конституции Российской Федерации, статьям 1226, 1228, 1345, 1348, 1354, 1356, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушают их права авторов изобретений, охраняемых патентами, по которым исключительное право принадлежит другим лицам.

Министерство образования и науки Российской Федерации, которому после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ переданы принадлежавшие ранее Роспатенту функции по нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности, в письменных возражениях указало на то, что право авторства возникает независимо от выдачи патента; к компетенции Роспатента отнесены вопросы, связанные не с авторством, а только с предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности; право на защиту интеллектуальной собственности в административном порядке принадлежит обладателям исключительных прав, уведомление именно этих лиц и их участие в рассмотрении дела предусматривают абзац третий пункта 3.1 и абзац первый пункта 4.3 Правил. Признание патента недействительным влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение и не затрагивает права авторства; абзац второй пункта 4.9 Правил предполагает обязанность Палаты по патентным

спорам оценить на основании закона возможность внесения изменений в формулу изобретения и не ставит такую оценку в зависимость от субъективного желания самой Палаты; внесение изменений в изложенную в патенте формулу изобретения затрагивает объем правовой охраны, что возможно только с согласия правообладателей.

Выслушав объяснения З. С.М. и О., представляющей по доверенности интересы С.Б., возражения представителей Министерства образования и науки Российской Федерации Р.Г., Р.А. и Министерства юстиции Российской Федерации С. В.С., проверив оспариваемые нормативные положения на соответствие нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей в удовлетворении заявления отказать, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения заявления.

Пунктом 2 статьи 1406 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 данного Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 данного Кодекса.

Порядок административного производства по рассмотрению и разрешению споров, связанных с защитой патентных прав, в Палате по патентным спорам в настоящее время регулируется оспариваемыми Правилами. Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 об утверждении этих Правил зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2003 г., регистрационный номер 4520, опубликован в "Российской газете" 21 мая 2003 г., N 95.

Административный порядок защиты патентных прав на изобретение применяется при оспаривании решений Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение, о признании заявки на изобретение отозванной (статьи 1387, 1401, 1404 Гражданского кодекса РФ), а также при оспаривании выданного патента на изобретение по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, в административном порядке разрешаются споры по вопросам, связанным с предоставлением правовой охраны изобретению.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу; изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (пункт 1 статьи 1350 Гражданского кодекса РФ).

Право авторства не зависит от выдачи патента на изобретение, данное право возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата интеллектуальной деятельности (статья 1347 Гражданского кодекса РФ). Патент предоставляет правовую охрану изобретению, как техническому решению, изложенному в формуле изобретения.

Право на получение патента на изобретение первоначально принадлежит автору изобретения, но может быть передано им другому лицу, которое несет риск непатентоспособности, если иное не предусмотрено соглашением об отчуждении такого права (статьи 1345, 1357 Гражданского кодекса РФ).

Гражданский кодекс РФ, определяя процедуру получения патента на изобретение, уполномочивает лицо, обладающее правом на получение патента (заявителя), совершать все необходимые для этого действия (подавать заявку на выдачу патента, вносить изменения и уточнения в документы заявки, отзываться поданную заявку, предлагать формулу изобретения и вносить в нее изменения), придает юридическое значение действиям данного лица, в частности при определении приоритета изобретения, предусматривает его уведомление о результатах формальной экспертизы, о дате подачи заявки, о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, наделяет правом знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые имеются ссылки в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях и иных документах, полученных им из федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статьи 1374, 1375, 1378, 1381, 1383 - 1388). Участие автора изобретения, передавшего право на получение патента другому лицу, в процедуре получения патента на изобретение, в изложении формулы изобретения, внесении в нее изменений, как и уведомление автора о совершаемых Роспатентом действиях, Кодексом не предусмотрено.

Автору изобретения, не передавшему свое право и получившему патент на изобретение, принадлежат исключительное право и право авторства (статья 1345 Гражданского кодекса РФ). Если право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, то исключительное право на изобретение, удостоверенное патентом, может быть передано другому лицу (приобретателю патента) по договору об отчуждении (статьи 1356, 1365 Гражданского кодекса РФ).

Патентообладатель без согласия автора правомочен использовать изобретение любым не противоречащим законом способом, определять юридическую судьбу патента путем уступки охраняемого им исключительного права на изобретение, досрочно прекращать действие патента, ходатайствовать о восстановлении действия патента (статьи 1358, 1399, 1400 Гражданского кодекса РФ). Признание патента на изобретение частично недействительным в силу статьи 1398 Гражданского кодекса РФ влечет за собой отмену решения Роспатента о выдаче этого патента и выдачу нового патента, что касается только объема предоставления правовой охраны исключительного права и не затрагивает право авторства.

Автор изобретения, передавший право на получение патента другому лицу либо заключивший в соответствии со статьями 1365, 1366 Гражданского кодекса РФ договор об отчуждении исключительного права на изобретение, сохраняет неимущественное право (авторство), защищаемое в судебном порядке, и не имеет никаких имущественных прав на созданный им результат интеллектуальной деятельности.

Все разрешаемые в административном порядке споры связаны с предоставлением, изменением объема либо лишением правовой охраны изобретения, поэтому затрагивают только имущественные права лица, имеющего право на получение патента, либо патентообладателя, и на права автора не влияют. Следовательно, оспариваемые положения Правил, не предусматривающие участие в указанных спорах автора, не обладающего правом на получение патента либо исключительным правом использования изобретения, основаны на нормах Гражданского кодекса РФ и не противоречат им.

Нельзя согласиться с утверждением заявителя З. С.М. о том, что автор изобретения в отдельных случаях сохраняет имущественные права, в частности при отчуждении исключительного права на изобретение с условием уплаты процентов от прибыли, полученной патентообладателем от использования изобретения, а также при создании служебного изобретения.

Созданное творческим трудом автора изобретение, не являющееся служебным, охраняется патентом в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения, представляет собой имущество изобретателя, которым он вправе распорядиться по своему усмотрению установленными законом способами, а именно передать по договору об отчуждении принадлежащее ему исключительное право на изобретение другому лицу. В указанном случае данное право на основании статьи 1365 Гражданского кодекса РФ переходит в полном объеме к приобретателю патента, в силу чего автор утрачивает все имущественные права на созданный им результат интеллектуальной деятельности.

Исключительное право на использование служебного изобретения и право на получение патента на такое изобретение изначально принадлежат работодателю (если договором не предусмотрено иное), наделенному правомочием на защиту этих прав в административном порядке. В случаях, указанных в пункте 4 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ, данные права переходят к работнику, который получает возможность участвовать в рассмотрении возникшего административного спора в качестве обладателя таких прав, а не в качестве автора изобретения.

Условия о цене при отчуждении исключительного права на изобретение или о размере вознаграждения, выплачиваемого работнику за создание служебного изобретения, определяются соответственно договором либо трудовым договором, в которые стороны могут включить и условия о возможной недействительности патента. Право на получение вознаграждения в названных случаях возникает из договоров и не относится к имущественным правам автора, связанным с использованием результата интеллектуальной деятельности, охраняемого патентом.

Довод заявителей о том, что признание патента недействительным лишает их права авторства на изобретение, не соответствует действительности.

Патент на изобретение не охраняет, а лишь удостоверяет авторство. Правовую охрану патент предоставляет интеллектуальным правам в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения (статья 1354 Гражданского кодекса РФ), то есть техническому решению, изложенному в этой формуле и используемому патентообладателем. Признание патента недействительным, то есть лишение изобретения правовой охраны, не затрагивает имущественные права автора, каковым признается гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности. В силу статьи 1248 Гражданского кодекса РФ решение вопросов об авторстве не отнесено к компетенции Роспатента, рассматривающего только споры, связанные с предоставлением правовой охраны изобретению.

Абзац второй пункта 4.9 Правил предоставляет коллегии Палаты по патентным спорам право предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения. Однако это не означает, что указанное право может быть реализовано произвольно, в зависимости от усмотрения членов Палаты. Палата по патентным спорам, как государственный орган, обязана руководствоваться основной целью своей деятельности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охраняемых документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии в административном порядке решений по вопросам, отнесенным к компетенции Палаты по патентным спорам.

В силу статьи 1233 Гражданского кодекса РФ только правообладатель может распоряжаться правом на результат интеллектуальной деятельности. Внесение изменений в изложенную в патенте формулу изобретения влияет на объем правовой охраны, что затрагивает исключительно права правообладателя, а не автора изобретения. Поэтому абзац второй пункта 4.9 Правил в части, не предусматривающей участие автора в процедуре принятия решения об изменении формулы изобретения, соответствует требованиям федерального закона и не нарушает неимущественное право авторства заявителей.

Пункт 4.9 Правил не регулирует вопросы, касающиеся возможности обращения с ходатайством о внесении соответствующих изменений в формулу изобретения, не определяет содержание предложения Палаты по патентным спорам о внесении изменений в заявленную формулу изобретения, не предусматривает признание патента недействительным при его частичном оспаривании. Отсутствие такого регулирования не может служить основанием для признания оспариваемой нормы недействующей.

С учетом изложенного не имеется оснований считать, что оспариваемые нормативные положения противоречат названным заявителями конституционным нормам и нормам Гражданского кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 194 - 199, 253 Гражданского процессуального кодекса РФ, Верховный Суд Российской Федерации

## **решил:**

в удовлетворении заявления З., С.Б. о признании частично недействующими пунктов 3.1, 4.3 и 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56, отказать.

Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме.