

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Кох Никита Вячеславович

**Правовые аспекты свободного использования изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов
по законодательству Российской Федерации и Японии**

Специальность 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук

Санкт-Петербург

2013

Работа выполнена на кафедре коммерческого права юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет».

Научный руководитель: **Городов Олег Александрович**
доктор юридических наук, профессор
(Санкт-Петербургский государственный
университет)

Официальные оппоненты: **Молчанов Александр Александрович**
Доктор юридических наук, профессор
кафедры гражданского права ФГКОУ
ВПО «Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Квашнин Владислав Игоревич
кандидат юридических наук,
Генеральный директор ООО «Правовое
бюро «ДИГЕСТА»

Ведущая организация **Казанский (Приволжский)
федеральный университет**

Защита состоится 19 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут на заседании
совета Д 212.232.04 по защите докторских и кандидатских диссертаций при
Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199026,
г. Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия, д. 7, зал заседаний Учёного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке имени
А.М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета по адресу:
г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9.

Автореферат разослан 15 марта 2013 года.

Учёный секретарь диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент

В.С. Иваненко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Российская Федерация взяла курс на инновационное развитие, и в этом стремлении для достижения указанной цели создаются условия, побуждающие инвесторов к вложению инвестиций в научные разработки. Представляется очевидным, что необходима должная правовая регламентация отношений, складывающихся в сфере правовой охраны объектов патентных прав. Вместе с тем, чрезмерная защита прав патентообладателей, которая может быть выражена, в том числе, в создании искусственных барьеров для дальнейшего развития и использования объектов патентных прав, негативно сказывается на активности лиц, направленной на создание и производство продукта интеллектуальной собственности, а также может наносить ущерб государству. В связи с этим возникает необходимость исследования института свободного использования объектов патентных прав. Ещё в 1930 году австрийский логик Курт Гёдель доказал две теоремы — о полноте и неполноте. «Любая система аксиом, с помощью которой определяется понятие, будет либо неполна, либо противоречива. Если система неполна, то в ней можно сформулировать утверждение, которое средствами этой системы нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Если полна, то в этой системе аксиом можно сформулировать утверждение, которое можно как доказать, так и опровергнуть»¹. Следовательно, для целей уяснения преимуществ и недостатков правового регулирования института свободного использования, сформулированного законодателем Российской Федерации, необходим некий взгляд со стороны, т.е. требуется произвести сравнение с аналогичным институтом другой страны. Представляется наиболее удачным проводить сравнения с законодательством той страны, которая уже значительное время придерживается инновационного пути развития, например, с законодательством Японии. Бесспорно, японские товары пользуются огромным спросом, а, следовательно, возникает достаточное количество контрафактной продукции, и японскому законодателю необходимо обеспечить

¹ <http://elementy.ru/lib/430446>

надлежащую защиту патентных прав, не создавая при этом искусственных барьеров для свободной конкуренции. Кроме того, возможны ситуации, когда на совершенно законных основаниях в стране происхождения продукта интеллектуальной деятельности реализация такого продукта самим создателем или иным правообладателем невыгодна из-за явления параллельного импорта.

Степень научной разработанности темы исследования. До настоящего времени исследования в области свободного использования объектов патентных прав практически отсутствовали, не говоря уже о полном отсутствии сравнения указанного института с аналогичным институтом Японии. Единственное комплексное исследование, посвящённое одному из аспектов института сводного использования исключительных прав, принадлежит перу В.В. Пироговой, которая в своей монографии анализирует исчерпание прав и параллельный импорт, однако, в своей работе она касается главным образом товарных знаков, потому что именно в этой сфере проблема параллельного импорта стоит наиболее остро. Количество трудов, посвящённых японскому законодательству, в Российской Федерации не насчитывает и десятка, не говоря уже об анализе законодательства об интеллектуальной собственности Японии в целом и института свободного использования в частности. Э.П. Гаврилов в 1975 г. осуществил перевод Патентного закона Японии, однако перевод Патентного закона выполнялся с английского языка, кроме того, Патентный закон далеко не единственное важное звено в регулировании промышленной собственности в Японии. В частности, имеются законы о полезных моделях и промышленных образцах, анализ которых в русской литературе отсутствует.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в ходе свободного использования объектов патентных прав по законодательству России и Японии.

Предметом исследования выступает правовое регулирование указанных общественных отношений, выраженных в форме норм российского и японского права о свободном использовании объектов патентных прав, тенденции

развития института свободного использования объектов патентных прав, а также сравнение институтов свободного использования объектов патентных прав по законодательству Российской Федерации и Японии, прежде всего, и пути совершенствования национального правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи со свободным использованием объектов патентных прав.

Цель диссертационного исследования. Основной целью настоящей диссертационной работы является исследование правового регулирования отношений, складывающихся в связи со свободным использованием объектов патентных прав по законодательству России и Японии, а также проблем, возникающих в ходе применения указанного института, и внесение предложений по совершенствованию указанного института на территории Российской Федерации.

Исходя из указанной цели, автором были поставлены следующие основные **задачи**:

- проанализировать юридическую природу свободного использования объектов патентных прав;
- выявить основные подходы к содержанию института свободного использования в доктрине Российской Федерации;
- исследовать законодательство России, посвящённое институту свободного использования объектов патентных прав;
- исследовать судебную практику, посвящённую институту свободного использования объектов патентных прав;
- исследовать законодательство Японии, посвящённое институту свободного использования объектов патентных прав;
- осуществить сравнение моделей регулирования институтов свободного использования, предложенных российским и японским законодателем;
- определить основные направления совершенствования института свободного использования объектов патентных прав в Российской Федерации.

Теоретической основой исследования послужили труды советских и российских правоведов. Среди них работы следующих авторов: И.А. Близнеца М.М. Богуславского, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.А. Дозорцева, В.В. Пироговой, А.П. Сергеева, Г.Ф. Шершеневича и других. Диссертантом широко использовались материалы периодической печати, российские и зарубежные Интернет-сайты. Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, источники международного права, акты европейского права и законодательство Японии.

Методологическая основа исследования. В ходе исследования применялись различные методы познавательной деятельности: системный, исторический, сравнительный, формально-юридический, эмпирический. Наиболее важными в данной работе являются системный метод исследования и метод сравнительного правоведения, которые использовались для выявления правовых проблем и выработки предложений по их решению. Исторический метод позволил выявить основные тенденции и закономерности развития изучаемого объекта. Сравнительный метод использовался для сопоставления различных подходов к решению рассматриваемых проблем. Использование данного метода позволило диссертанту сравнить законодательные модели регулирования института свободного использования объектов патентных прав, сложившиеся в различных государствах для целей регулирования гражданского оборота. При этом автор отмечает особое значение метода сравнительно-правового функционального анализа, при котором сравниваются средства достижения поставленных задач и решения юридических проблем и осуществляется поиск оптимального решения для Российской Федерации. Использование данного метода позволило автору сделать ряд предложений по совершенствованию законодательства России с учётом опыта промышленно развитых стран и имеющихся норм международного частного права.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нём впервые комплексно рассмотрена специфика правового регулирования

отношений по поводу свободного использования ряда объектов патентных прав, кроме того, дан анализ института свободного использования по законодательству Российской Федерации. Данный подход позволил выявить тенденции в правовом регулировании, показать пробелы в национальном законодательстве и использовать опыт зарубежных стран применительно к российским условиям.

Впервые на диссертационном уровне осуществлено сравнение института свободного использования по законодательству Российской Федерации с институтом свободного использования по законодательству Японии.

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения диссертационного исследования, отражающие его научную новизну:

1. Доказано, что основными принципами права преждепользования являются: принцип единства субъекта права преждепользования, принцип дифференциации субъектов права преждепользования, принцип фиксации права преждепользования.
2. В работе доказано, что рецепция подхода японского законодателя по фиксации прав прежде- и послепользования и его имплементация в российское законодательство позволит решить проблему толкования термина «прежний объём использования», что положительно скажется на общем регулировании института интеллектуальной собственности.
3. Обосновано, что право преждепользования на изобретение, полезную модель и промышленный образец есть особое ограниченное имущественное право, и ввиду того, что благодаря ему могут быть реализованы интересы многих, оно имеет коммерческую ценность и обладает всеми признаками для того, чтобы быть вовлечённым в гражданский оборот.
4. В связи с тем, что Российским законодателем не выработан какой-либо механизм фиксации права прежде- и послепользования, для указанной цели предлагается изложить п.1 статьи 1361 ГК РФ в следующей редакции:

«1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объёма такого использования (право преждепользования). Для целей фиксации права преждепользования такое лицо имеет право требовать заключения лицензионного договора с правообладателем на предоставление ему на безвозмездной основе неисключительной лицензии на использование такого изобретения, полезной модели и/или промышленного образца с указанием объёма использования. В случае недостижения согласия сторонами относительно объёма использования и/или иных условий сделки, заинтересованная сторона передает спор на рассмотрение суда.»

Для права послепользования - изложить п.3 статьи 1400 ГК РФ в следующей редакции:

«3. Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объёма такого использования (право послепользования). Для целей фиксации права послепользования такое лицо имеет право требовать заключения лицензионного договора с правообладателем на предоставление ему на безвозмездной основе неисключительной лицензии на использование такого изобретения, полезной модели и/или промышленного образца с указанием объёма использования. В случае недостижения согласия сторонами относительно объёма использования и/или иных условий сделки, заинтересованная сторона передает спор на рассмотрение суда.»

5. В связи с тем, что переход права преждепользования от одного лица к другому возможен не иначе как вместе с предприятием для создания возможности перехода права преждепользования, в том числе с частью предприятия для указанной, цели предлагается изложить п. 2 статьи 1361 ГК РФ в следующей редакции:

«2. Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления, а также с любой его частью, при условии что такой переход права преждепользования не создаёт нарушения прав других лиц. При этом, переход права преждепользования от одного лица к другому возможен не иначе как после заключения с патентообладателем договора неисключительной лицензии, указанного в п. 1 настоящей статьи. Переход права преждепользования подлежит государственной регистрации.»

6. Выявлено, что японская модель регулирования содержит более подробную регламентацию института свободного использования, чем модель, предложенная российским законодателем. Однако, в японском законодательстве отсутствует правило об исчерпании прав в отношении объектов патентных прав, и проблема параллельного импорта для японского законодателя не существует, т.к. он не признаёт в отношении продуктов, запатентованных на территории Японии, параллельный импорт.

7. Доказано, что рецепция института восстановления патента в случае, если при регистрации охраноспособного результата интеллектуального творчества в регистрации было отказано, а впоследствии через суд действия регистрационного органа по отказу в регистрации признаны незаконными, положительно скажется на общем регулировании института промышленной собственности на территории Российской Федерации. Для указанных целей предлагается ввести в параграф 6 главы 72 части четвертой ГК РФ статью следующего содержания:

«В случае, если в регистрации прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец было отказано, а затем такой отказ был признан судом незаконным, такой патент не имеет юридической силы в отношении любых продуктов, ввозимых, произведённых или приобретённых в Российской Федерации на законных основаниях, и указанные действия должны иметь место в период, когда решение, признавшее отказ в регистрации прав незаконным, вступило в силу, но до момента регистрации заявления об обжаловании решения Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

Научная и практическая значимость. Научная и практическая значимость работы состоит в возможности использования содержащихся в ней теоретических положений и выводов:

- для дальнейшего исследования правовых проблем при реализации института свободного использования по законодательству Российской Федерации;
- при совершенствовании законодательства России об интеллектуальной собственности;
- при формировании и проведении единой государственной политики в вышеуказанной области;
- в учебном процессе, при чтении лекций в вузах, в системе повышения квалификации, в процессе преподавания ряда юридических дисциплин («Гражданское право», «Международное частное право», «Коммерческое право») и специальных курсов.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения диссертации были изложены в ряде статей, опубликованных в сборниках и журналах, а также вошли в доклады на научно-практических конференциях, применены в профессиональной деятельности автора при составлении договоров и юридических заключений; диссертация была обсуждена на кафедре коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета.

Структура диссертации предопределена основной целью и задачами

исследования, а также необходимостью последовательного изложения материала. Работа состоит из введения; двух глав, разделённых на параграфы; списка используемой литературы; приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы исследования, определяется степень научной разработанности, объект и предмет исследования, излагаются цели и задачи исследования, эмпирическая база, теоретическая и методологическая основы, обосновывается научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научное и практическое значение полученных выводов, приведены сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава «Свободное использование объектов патентных прав как правовой институт» состоит из двух параграфов, посвящённых характеристике свободного использования объектов патентных прав как правового института и определению его места в системе законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В первом параграфе «Понятие и место института свободного использования объектов патентных прав в системе законодательства об интеллектуальной собственности» свободное использование рассматривается как правовой институт. Дается анализ понятию «свободного использования». В ходе такого анализа отмечается, что институт свободного использования объектов патентных прав представляет собой устойчивую группу правовых норм, регулирующих в рамках патентного права общественные отношения по поводу изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Отмечается, что когда идёт речь об институте свободного использования, с одной стороны, в первую очередь имеется в виду право какого-либо лица на использование того или иного объекта патентных прав, с другой стороны, имеется в виду ограничение права на использование объекта патентных прав другого лица. Следовательно, одним из ключевых понятий является понятие

«использование» объекта патентных прав. Подробно рассматривается право на использование объектов патентных прав, отмечаются важнейшие свойства исключительного права на использование объектов патентных прав как свойства оборотоспособности и отчуждаемости.

Свойство отчуждаемости исключительного права выражается в юридически обеспеченной возможности передачи на время или уступки на весь срок действия конкретных правомочий, которыми обладает передающая сторона, на основе существующих правовых средств, например, на основе гражданско-правового договора. В юридическом смысле отчуждение прав на охраняемые результаты технического творчества следует рассматривать в качестве аналога вещного правомочия распоряжения².

Свойство оцениваемости исключительного права отражает качество оцениваемого права как товара. Оно выражается в возможности применения категории стоимости к субъективному праву. Отмечается, что в период СССР вопрос об оценке субъективного права практически не стоял, по крайней мере, на внутригосударственном уровне, т.к. большинство новых технических решений относились к общественному достоянию, а также по ряду иных причин. В настоящий момент, в связи с переходом к активному становлению рыночной экономики, надобность в оценке субъективных прав, главным образом, в связи с последующим коммерческим использованием, возросла многократно. Способность быть оценённым и отчуждаемость придают исключительному праву способность выступать в гражданском обороте в качестве имущественного блага. Исследуется содержание правомочия по использованию объектов патентных прав. Отмечается, что основным юридическим механизмом получения возможности использования технического или художественно-конструкторского решения, как идеальных результатов творческой деятельности третьими лицами, будет являться передача патентообладателем или предоставление патентообладателем принадлежащих ему исключительных прав на использование того или иного объекта.

2 Городов О.А. Патентное право. Учебное пособие. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С.373

В ходе анализа использования объектов патентных прав делается вывод о том, что для свободного использования объектов патентных прав, в части надления правомочием другого лица, присущи те же свойства, что и для права на использование объектов патентных прав, т. е. свободное использование объектов патентных прав есть имущественное право исключительного характера, которому присущи свойства отчуждаемости и оцениваемости, содержанием которого является хозяйственное (патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец) или техническое (если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведённые в независимом пункте, содержащиеся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведённые в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными) использование, и которое может быть осуществлено как самим правообладателем, так и третьими лицами. При этом отмечается, что свободное использование объектов патентных прав не является естественным продолжением прав и обязанностей правообладателя по использованию указанных объектов патентных прав. Свободное использование — искусственное ограничение, созданное государством для целей ограничения юридической монополии правообладателей. При этом, свободное использование не является правом исключительным, так как лицо, свободно использующее тот или иной объект патентных прав, не может запретить использовать тот же самый объект другим лицам.

Указывается что цель института свободного использования — соблюдности

разумный баланс интересов патентообладателя, с одной стороны, и общества — с другой, предоставив обществу возможность использовать запатентованные разработки, но при условии соблюдения законных прав и интересов правообладателей.

Отмечается, что институт свободного использования следует отличать от действий, не являющихся нарушениями исключительного права. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права, понятие более широкое, и помимо случаев свободного использования включает в себя выдачу принудительной лицензии, в случае, если патентообладатель не использует запатентованный объект права, или использует его в недостаточном объёме, а равно действия, когда патент прекратил своё действие, или в период временной охраны.

Во втором параграфе «Институт свободного использования объектов патентных прав как ограничение исключительного права» исследуется институт свободного использования через призму ограничения исключительного права. Отмечается, что исключительное право на использование объектов патентных прав призвано обеспечить юридическую монополию на использование объектов технического творчества. В то же самое время, такая юридическая монополия способна нанести серьёзный вред, например, в то время, как обществу и/или государству объективно необходимо использование того или иного технического решения, оно неким лицом создано, но самим же лицом создаются искусственные препятствия для использования такого продукта. Именно для предотвращения такой ситуации законодатель вводит категорию ограничения исключительного права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Патентное право неразрывно связано с индустриальной политикой государства и его конкурентными преимуществами в научно-технической сфере. Государством должны создаваться условия, при которых, с одной стороны, патентная монополия стимулировала бы техническое творчество, а с другой - не становилась искусственным барьером для развития свободной

конкуренции. Поддержание баланса интересов проявляется, в частности, в ограничении юридической монополии патентообладателей. Составной частью таких ограничений является «свободное использование».

Указывается, что свободное использование, как таковое, имеет своей целью ограничение юридической монополии правообладателя для целей нормализации гражданского оборота.

Отмечается, что особую роль играет принцип сочетания личных интересов патентообладателя с общественными (указанный термин объединяет такие понятия, как культурные интересы, научно-исследовательские интересы, интересы образовательные, учебные, религиозные, информационные, правоприменительные и, наконец, личные интересы, и ко всем перечисленным понятиям применим критерий «отсутствие коммерческих целей и извлечение прибыли»), и необходимо определение разумной монополии патентного права.

Указывается, что институт свободного использования объектов патентных прав представляет собой совокупность правовых норм, объединенных на основе общности регулируемых общественных отношений, а именно объектов патентных прав, построенных на принципах сочетания личных интересов автора (патентообладателя) с общественными (государственными), и призванных ограничить патентно-правовую монополию для целей снятия искусственных барьеров на пути использования объектов патентных прав и нормализации гражданского оборота.

Отмечается, что понятием «свободное использование объектов патентных прав» охватываются следующие ситуации, когда продукт, в котором воплощён тот или иной объект патентных прав, временно находится на территории государства, в котором патент на такой объект патентных прав принадлежит другому лицу; проведение научных опытов и экспериментов над и/или с помощью продукта, в котором воплощён тот или иной объект патентных прав; использование продукта, в котором воплощён тот или иной объект патентных прав, в случае чрезвычайных обстоятельств; использование изобретения, полезной модели и/или промышленного образца для личных нужд, не

связанных с предпринимательской деятельностью; разовое изготовление в аптеках по рецепту врача лекарственных средств с использованием продукта, в котором воплощён тот или иной объект патентных прав; использование изобретений, полезных моделей и/или промышленных образцов в интересах национальной безопасности; право преждепользования; право послепользования. Помимо указанных ограничений исключительных прав, предусматривающих свободное использование соответствующих объектов, существует искусственное ограничение исключительных прав, действующее по принципу прекращения прав и получившее название «исчерпания прав».

Вторая глава «Свободное использование объектов патентных прав по законодательству России и Японии» состоит из четырёх параграфов, посвящённых анализу свободного использования по законодательству Российской Федерации, по законодательству Японии, приводится сравнение указанных институтов, а также делается ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства.

В первом параграфе второй главы «Свободное использование объектов патентных прав по законодательству Российской Федерации» анализируется законодательство Российской Федерации, посвящённое институту свободного использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Рассматриваются подробно все случаи свободного использования. В ходе указанного анализа были выявлены основные принципы института права преждепользования. Указанный тезис нашёл своё отражение в одном из выводов, выносимых на защиту.

Кроме того, установлена непоследовательность законодателя в отношении формулирования нормы, посвящённой переходу права преждепользования от одного лица к другому. Так, в соответствии с ГК РФ, переход права преждепользования возможен исключительно с предприятием, в то время как такой подход явно ставит в неравное положение лиц, которые приобретают часть предприятия, по сравнению с лицами, которые приобретают это же предприятие целиком.

Кроме того, право преждепользования представляет собой не просто изъятие из юридической монополии из исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, право преждепользования есть особое ограниченное исключительное право, кроме того, указанное право обладает всеми необходимыми признаками для того, чтобы выступать в гражданском обороте, однако, в силу своей юридической природы оно не может выступать в гражданском обороте свободно, как, например, право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, а по особым принципам и правилам, продиктованным именно юридической природой самого права преждепользования.

В отношении права послепользования было установлено, что по своей юридической природе указанное право сходно с правом преждепользования, с той лишь разницей, что право послепользования возникает в тот момент, когда патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращает своё действие вследствие неуплаты патентной пошлины. В то же самое время в отношении права послепользования российский законодатель не указывает на возможность перехода указанного права от одного лица к другому. Однако, в работе было установлено что по своей юридической природе право послепользования есть ни что иное как право преждепользования, смещённое во времени, следовательно, нет оснований не допускать в отношении права послепользования аналогию. Тем самым, отчётливо прослеживается частичное распространение норм права преждепользования на нормы права послепользования.

В отношении принципа исчерпания прав было установлено, что в отношении понимания указанного принципа имеется несколько взглядов и подчёркнут сугубо территориальный характер. Вместе с тем, поднята проблема, получившая название в работе как «локальный параллельный импорт». И предложен подход к регулированию принципа исчерпания прав на основе «регионального принципа исчерпания прав», принятого в странах Европейского союза.

Отмечается, что особую нишу занимают случаи использования изобретения, полезной модели и промышленного образца в интересах национальной безопасности. Указывается, что законодательство почти всех стран признаёт ограничение патентной монополии в интересах национальной безопасности. При этом, ограничения могут выражаться в самых различных формах — от конфискации патента до простой принудительной лицензии. В ходе анализа указанного случая свободного использования делается вывод, что Российская модель использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в интересах национальной безопасности достаточно либеральна, так как не предусматривает возможности конфискации патента.

В работе установлена и подчёркнута важнейшая роль в регулировании проблемы параллельного импорта лицензионного договора, вместе с тем, регулирование параллельного импорта нельзя сводить исключительно к нормам лицензионного договора, необходима также доработка норм законодательства о конкуренции.

Во втором параграфе второй главы «Свободное использование объектов патентных прав по законодательству Японии» осуществлено исследование особенностей регулирования института свободного использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов по законодательству Японии.

В ходе указанного анализа были установлены особенности нормотворчества Японии. Так, законодательство Японии об интеллектуальной собственности содержится в разных нормативных правовых актах, которые тесно сопряжены друг с другом.

Отмечается, что законодательство Японии в области интеллектуальной собственности стоит отдельно от гражданского и торгового кодекса. Действительно, если однозначно утверждать, что институт интеллектуальной собственности исключительно гражданско-правовой, то это было бы ошибкой, т. к. в законодательстве об интеллектуальной собственности, как в Японии, так и в Российской Федерации, присутствует достаточно большое количество норм,

которые не имеют под собой гражданского-правового основания, а имеют своей природой административно-правовые отношения. Японский законодатель совершенно однозначно обособляет институт интеллектуальной собственности от иных институтов.

Установлены понятия изобретения, полезной модели и промышленного образца и особенности их регулирования. Японский законодатель регулирует институт свободного использования объектов промышленной собственности необычайно подробно.

В японском законодательстве решены, в частности, вопросы, посвященные восстановлению патента в ходе судебного разбирательства, или в случае, когда патент должен быть выдан лицу, но без законных на то оснований такому лицу в выдаче патента было отказано. Дополнительно было установлено, что в отношении программ для ЭВМ в японском законодательстве может быть установлена как авторско-правовая, так и патентно-правовая охрана.

Установлено, что в отношении промышленного образца возможна ситуация когда на одно и то же изделие, решённое художественно-конструкторским способом, при определённых условиях может быть выдано два патента разным лицам.

В японском законодательстве изначально используется принцип фиксации права преждепользования, таким образом, решается проблема определения прежнего объёма использования.

В третьем параграфе второй главы «Сравнение институтов свободного использования объектов патентных прав по законодательству России и Японии» осуществлено сравнение японской модели регулирования института свободного использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и модели, предложенной российским законодателем.

Отмечается, что японский законодатель в любом нормативно-правовом акте формулирует ту цель, для которой тот или иной закон вводится, исключением не являются и законы в области промышленной собственности, в

части четвёртой ГК РФ отсутствует указание на то, для какой цели в принципе она существует.

Несмотря на общие корни правового регулирования институтов промышленной собственности, имеются отличия в указанном регулировании. При этом отличия куда более серьёзные, чем просто разные формулировки, а японским законодателем принципиально избрана иная модель регулирования. Обособляя институт интеллектуальной собственности от всех прочих правовых институтов, японский законодатель подробнейшим образом регулирует процедуру регистрации объектов патентных прав, а также устанавливает регламент специализированного суда по интеллектуальной собственности. Подинституты «право преждепользования» и «послепользования» урегулированы не в пример подробнее, чем это делает российский законодатель, ограничиваясь, например, лишь одной статьёй.

В ходе указанного сравнения было установлено, что японский законодатель куда более подробно осуществляет регулирование указанного института. И многие проблемы, обнаруженные в российском законодательстве в отношении указанного института, могут быть решены посредством имплементации норм японского законодательства. Так, использование неисключительной лицензии для фиксации права преждепользования решает проблему определения понятия «прежний объём использования».

В работе особенно отмечается тот факт, что для того, чтобы лучше понять модель охраны промышленного образца, использованную японским законодателем, необходимо иметь в виду, что японский законодатель для промышленного образца вводит ограничения по критерию новизны — так называемая льгота по новизне.

Кроме того, базируясь на данных, которые были получены в ходе анализа японского законодательства об интеллектуальной собственности, регулирование института интеллектуальной собственности посредством одного-единственного закона является неоправданным.

В работе обращается особое внимание на принцип исчерпания прав и на

тесно прилегающую к нему проблему параллельного импорта. В Японском законодательстве отсутствует прямо сформулированный принцип исчерпания прав, равно как и отсутствует законодательство, напрямую регулирующее проблему параллельного импорта. Кроме того, в настоящий момент проблема параллельного импорта не стоит остро для Японии в силу того, что суд Японии совершенно категорично отрицает возможность параллельного импорта в отношении товаров, на которые на территории Японии был получен патент.

Осуществляется сравнение институтов использования изобретения, полезной модели и/или промышленного образца в интересах национальной безопасности. В ГК РФ предусмотрен институт использования изобретения, полезной модели и/или промышленного образца в интересах национальной безопасности, в Патентном законе Японии роль указанного института выполняет институт использования изобретения в публичном интересе. В ходе анализа указанных институтов сделан вывод, что в том виде, в котором сформулирован указанный институт в Патентном законе Японии, такой институт больше тяготеет к институту по выдаче принудительной лицензии, предусмотренному в ГК РФ, в случае, если правообладатель не использует запатентованный продукт интеллектуальной собственности.

В четвёртом параграфе «Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации» отмечается, в какие именно статьи и каким образом необходимо внести изменения для улучшения регулирования института свободного использования объектов патентных прав. Отмечается необходимость фиксации права прежде- послепользования, и что для её осуществления необходимо внести изменения в ряд статей ГК РФ. Предлагается фиксировать права прежде- послепользования в соответствующих лицензионных договорах. Отмечается необходимость государственной регистрации таких договоров для целей минимизации рисков по злоупотреблению. Вместе с тем, указывается, что само по себе право преждепользования (послепользования) не должно ставиться в прямую зависимость от факта заключения или незаключения такого лицензионного

договора, за исключением случаев, когда судом установлено отсутствие факта прежде- послепользования. Такой договор неисключительной лицензии должен рассматриваться только как способ фиксации права преждепользования, а не в качестве правового основания.

Отмечается, что лицензионный договор не единственно возможный выход при фиксации прав прежде- послепользования. Заключение лицензионного договора предполагает минимизацию участия государства в отношениях, связанных с фиксацией права прежде- послепользования, однако, возможно наоборот усилить роль государства таким образом, чтобы именно государство по заявлению преждепользователя при предоставлении определённых доказательств фиксировало право послепользования в определённом документе по аналогии с патентом, однако такой документ не являлся бы патентом в полном смысле этого слова.

В ходе сравнения указанных вариантов фиксирования права прежде- послепользования сделан вывод, что модель с использованием лицензионного договора по аналогии с японским законодательством представляется предпочтительней, так как она хоть и может поражать споры, но только между патентообладателем и прежде- послепользователем, исключая при этом споры с государственными органами и коррупционные схемы. Так, хозяйствующие субъекты самостоятельно способны разрешить все споры. Кроме того, на стадии заключения подобного лицензионного договора стороны могут договориться о расширении объёмов использования, т. е. в дополнение к праву прежде- послепользования, но уже на возмездной основе.

Указываются конкретные предложения по включению в законодательство возможности осуществления перехода права преждепользования не только с предприятием в целом, но и с его частью.

Отмечается, что указанные меры по совершенствованию института свободного использования не должны рассматриваться в отрыве друг от друга, а носят комплексный характер, в основу которых положены принципы права преждепользования.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:**

*Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях
указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Российской Федерации:*

- Свободное использование по патентному законодательству России и Японии. Сравнительный очерк (статья), // Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия 13, Выпуск 3, 2010 Сентябрь, Право. С. 46 — 52 (0,7 п.л.).
- Интернет-сайт как объект правовой охраны (статья). // Интеллектуальная собственность: авторское право и смежные права, № 6, 2010. Ежемесячный научно-практический журнал. С. 35 — 41 (0,7 п.л.).

Иные публикации:

- О принципах права преждепользования (статья). // Право интеллектуальной собственности, ИГ «ЮРИСТ», № 1/2010. Специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание. - С. 27 — 31. (0,7 п.л.).