

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной и инновационной деятельности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
доктор технических наук, профессор



Константинов Игорь Сергеевич

1 июня 2016 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Винковского Владимира Игоревича «Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению патентной охраны», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Диссертационная работа В.И. Винковского посвящена весьма актуальной в научном и практическом плане теме – исследованию конфликта прав заявителей в патентном праве как фактора, препятствующего получению патентной охраны. Несмотря на уже произошедшие серьезные изменения ГК РФ (часть 4) конфликты прав заявителей продолжают возникать тем самым подчеркивая актуальность темы исследования.

Целью диссертационного исследования В.И. Винковского является разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование механизма преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на изобретения и (или) полезные модели с полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью или частично совпадающими существенными признаками.

Работа посвящена анализу правовых проблем, связанных с регулированием патентного права на современном этапе развития законодательства Российской Федерации и практике его применения, разработке теоретических положений, направленных на выявление причин возникновения конфликтов прав заявителей, а также формированию предложений по совершенствованию правового регулирования механизма преодоления конфликтов прав заявителей.

Диссертационная работа представляет собой исследование актуальных проблем правового регулирования вопросов возникновения и преодоления конфликтов прав заявителей в патентном праве, учитывающее международный опыт, развитие законодательства Российской Федерации и практики его применения на современном этапе.

Выводы диссертанта сформулированы на основе комплексного исследования положений российского и зарубежного патентного законодательства, существующих теоретических основ, региональных и международных соглашений, участницей которых является Российская Федерация.

Автором также изучены и анализируются известные достижения и теоретические положения, существующие в современной литературе по вопросам гражданско-правового регулирования отношений при получении правовой охраны объектов патентного права. Библиографический список содержит 151 наименование. В.И. Винковским проработано значительное количество диссертаций и авторефератов по исследуемой проблематике, а также нормативных актов различных исторических периодов, что дает основания говорить о фундаментальном характере проведенного исследования.

Автор корректно использует известные научные методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Результаты и выводы диссертанта обоснованы и достоверны, в полной мере опираются на существующую теоретико-методологическую и нормативно-правовую базу.

Диссертация написана на достаточно высоком научном уровне, хорошим слогом, легко читается. Диссертация имеет четкую и завершенную структуру, что позволило автору с достаточной полнотой провести системное исследование конфликта прав заявителей как фактора, препятствующего получению правовой охраны. Расположение материала работы полностью отвечает решению поставленных в диссертации задач.

Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и библиографии. Во **введении** автором обосновывается актуальность избранной темы, освещается степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи диссертационной работы, характеризуются ее теоретическая, эмпирическая, нормативно-правовая и методологическая основы, аргументируется научная новизна, практическая и теоретическая значимость проведенного исследования, излагаются выносимые на защиту положения, содержится информация о степени достоверности и апробации результатов исследования.

В **первой главе** диссертации рассмотрены общие положения о порядке рассмотрения патентных заявок и причины возникновения конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, а также исследуются пути преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В рамках **первого параграфа** исследуются основные этапы государственной экспертизы патентных заявок, рассматривается содержание и порядок проведения, что позволяет выявить этапы регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, при подаче заявок на которые могут возникать конфликты прав заявителей, а также детально анализируются установленные действующим законодательством условия патентоспособности объектов патентных прав. Проведенное исследование позволило дать авторское определение конфликта прав заявителей, возникающего при подаче заявок на идентичные объекты и объекты с частично совпадающими признаками, а также установить правовые основания возникновения таких конфликтов. Автором справедливо отмечается, что

причиной конфликта прав заявителей на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками следует считать подачу одним или несколькими заявителями в Федеральную службу по интеллектуальной собственности нескольких заявок на изобретения и (или) полезные модели с полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью или частично совпадающими существенными признаками.

Второй параграф первой главы посвящен исследованию проблемы разрешения конфликта прав заявителей, возникающего при подаче нескольких заявок на идентичные объекты с одной и той же датой приоритета на государственную регистрацию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в данном параграфе рассматриваются понятие, значение и способы установления приоритета изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и дается анализ механизму преодоления совпадений дат приоритета идентичных объектов патентного права по предусмотренному действующим российским гражданским законодательством. В работе дан достаточно подробный ретроспективный анализ отечественного нормативного регулирования данных правовых отношений и рассмотрена эволюция патентного законодательства.

В.И. Винковский справедливо отмечает, что в своем становлении патентное право прошло несколько этапов, начиная со стадии выдачи привилегий, ставших прообразом существующих патентов, и заканчивая включением норм патентного права в текст Гражданского кодекса Российской Федерации. Каждый закон, начиная с Манифеста о привилегиях, приносил какое-либо новшество в общую систему патентования. Во многих нормативно-правовых актах, содержащих нормы патентного права, предусматривались те или иные последствия конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав. В подавляющем большинстве случаев при подаче нескольких заявок на идентичные объекты с совпадающей датой приоритета все авторы признавались соавторами, и им выдавался общий охранный документ, однако короткий срок существовала система разрешения конфликтов прав заявителей, возникающих в связи с совпадением дат приоритета идентичных объектов патентного права, на основе регистрационного номера заявки и формального первенства заявителя.

Третий параграф первой главы посвящен изучению порядка проверки заявленных решений на соответствие условий патентоспособности, предусмотренным законодательством. В данном параграфе исследуется механизм преодоления последствий конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, который может возникать на этапе проверки патентоспособности заявленных объектов. В тексте полностью раскрыто содержание всех условий патентоспособности для каждого объекта патентного права. Диссертант обращает внимание на особые сложности, которые возникают в случае, когда заявка была подана на объект, раскрытый в более ранней, но еще не опубликованной заявке. Автором делается вывод, что конфликт прав заявителей может привести к выдаче патента по заявке с более поздней датой приоритета ввиду того, что в настоящее

время неопубликованные заявки не включаются в уровень техники при экспертизе заявленных решений на соответствие условиям патентоспособности.

Диссертант критически оценивает заложенную в части четвертой Гражданского кодекса РФ концепцию формирования предшествующего уровня техники для проверки новизны объектов патентного права.

Специфика данной концепции, по мнению диссертанта, состоит в историческом становлении объектов патентного права как эволюционировавших привилегий, которые, будучи уникальными и малочисленными, не создавали конфликтов между заявителями и не требовали системы преодоления конфликтов прав заявителей. Автор представляет ретроспективный анализ отечественного законодательства, регламентирующего формирование предшествующего уровня техники при экспертизе объектов патентного права.

Вторая глава посвящена рассмотрению патентного законодательства и конфликтов прав заявителей в зарубежных странах и региональных патентных системах. В данной главе рассмотрены общие положения о порядке рассмотрения патентных заявок и причины конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента за рубежом и в международных соглашениях.

В **первом параграфе** второй главы диссертант провел исследование патентного законодательства ряда зарубежных стран, таких как США, Германия, Франция, Китай, Япония, Украина, Казахстан, подробно освещая вопросы формирования предшествующего уровня техники, преодоления конфликтов прав заявителей в том числе и при совпадении даты приоритета. Наиболее удачным, по мнению автора, является система, включающая неопубликованные заявки в предшествующий уровень техники, и сочетающая признаки как «первого заявителя», так и «первого изобретателя». Диссертант делает верный вывод о том, неопубликованные заявки во многих рассмотренных странах включаются в предшествующий уровень техники для целей проверки патентоспособности заявленных объектов.

Во **втором параграфе** второй главы автор провел исследование региональных патентных организаций. В рамках исследования были рассмотрены Европейская и Евразийская патентные конвенции, проведен сравнительный анализ конвенций. Диссертант делает заключение что Евразийская и Европейская патентные конвенции содержат нормы, регулирующие последствия преодоления конфликта прав заявителей, возникающего при подаче заявок на идентичные объекты и объекты с совпадающими признаками, в том числе при совпадении дат приоритета. Региональные патентные конвенции названы автором как более прогрессивны по сравнению с национальным патентным законодательством различных стран. По результатам исследования В.И. Винковским выявлена особая роль права на получение патента в преодолении конфликта прав заявителей, а также особый механизм его реализации.

Третья глава посвящена исследованию путей совершенствования механизма преодоления конфликта прав заявителей по российскому законодательству и на международном уровне. Кроме того, в данной главе исследуется роль права на

получение патента в механизме преодоления конфликтов при подаче заявок на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В первом параграфе третьей главы рассмотрены пути совершенствования действующего отечественного законодательства о правовой охране объектов патентного права. Автором исследован действующий механизм права на получение патента, а также сформированы подходы к преодолению конфликтов прав заявителей. Определенный интерес вызывает вывод автора о том, что право на получение патента (известное большинству патентных систем стран мира) закреплено в действующем отечественном гражданском законодательстве, однако в силу оговорки п. 3 ст. 1345 ГК РФ оно применяется лишь в отдельных случаях.

Также в данном параграфе описываются преимущества включения сведений, содержащихся в неопубликованной заявке в уровень техники. Это отражает принцип абсолютной мировой новизны объектов патентных прав, поскольку исключает рассмотрение заявок при наличии у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о более раннем создании объекта другим автором. Также, по мнению автора, следует при проверке заявленного решения на соответствие условию патентоспособности «новизна» в уровень техники (область известных сведений для промышленных образцов) включать все заявки при условии их более раннего приоритета в отношении всех материалов, содержащихся в этих заявках, дата поступления в ведомство которых предшествует дате подачи рассматриваемой заявки, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Данный вывод может быть всецело поддержан.

Второй параграф третьей главы посвящен преодолению конфликтов прав заявителей в международном частном праве. Автором указываются недостатки правового регулирования, предусмотренного Евразийской патентной конвенции, в части совершенствования механизма разрешения конфликта прав заявителей, возникающего при совпадении дат приоритета заявок на идентичные объекты патентных прав. При рассмотрении евразийской и европейской патентных систем было выявлено различие в нормативном регулировании требований к составу заявки при её подаче лицом, не являющимся автором заявляемого технического решения.

По мнению диссертанта, в целях защиты прав авторов охраняемых технических решений и решений внешнего вида, правом на получение патента должен обладать только автор – лицо, творческим трудом которого создан соответствующий объект, либо его правопреемник. При этом автором делается достаточно обоснованный вывод о том, что необходимость предоставления документа о происхождении права на получение евразийского патента позволит в большей мере защитить интересы изобретателей – авторов заявляемых технических решений, а также гарантировать защиту их прав и законных интересов.

При этом следует учитывать, что закрепление права на получение патента за автором объекта патентных прав и его правопреемником, в отличие от вопросов включения в уровень техники неопубликованных заявок или установления последствий совпадения дат приоритета идентичных объектов, является ключевым механизмом разрешения конфликтов прав заявителей при подаче заявки на выдачу патента, основанным на целом ряде международных соглашений о правах человека.

Небезынтересна позиция автора относительно того, что закрепление права на получение патента за автором объекта патентных прав и его правопреемником, в отличие от вопросов включения в уровень техники неопубликованных заявок или установления последствий совпадения дат приоритета идентичных объектов, является ключевым механизмом разрешения конфликтов прав заявителей при подаче заявки на выдачу патента, основанным на целом ряде международных соглашений о правах человека.

Нельзя не согласиться и с мнением диссертанта о том, что европейская и евразийская патентные системы являются уникальными моделями и служат ориентиром для модернизации национального законодательства как стран-участниц Европейской и Евразийской патентных конвенций, так и стран, не участвующих в данных соглашениях.

В заключении излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.

Давая общую положительную оценку настоящему диссертационному исследованию, тем не менее, нельзя не остановиться на некоторых вопросах и замечаниях.

1. Необходимо дополнительно аргументировать третье положение, выносимое на защиту, заключающееся в том, что при проведении экспертизы на установление новизны заявленного объекта патентных прав необходимо учитывать все ранее поданные другими лицами заявки, которые на момент экспертизы не были отозваны или признаны отозванными. Автор указывает, что подача нескольких заявок с полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы изобретений или полезных моделей либо нескольких заявок на промышленные образцы с полностью или частично совпадающими существенными признаками с различными датами приоритета объектов может привести к выдаче патента по заявке на объект с более поздней датой приоритета, ввиду того, что в настоящее время неопубликованные заявки не включаются в уровень техники при экспертизе патентных объектов на соответствие условиям патентоспособности, что влечёт за собой нарушение прав заявителя, подавшего заявку раньше, и затягивание процесса получения правовой охраны. Вместе с тем, предлагаемая автором норма о включении в уровень техники неопубликованных заявок существенным образом изменяет применяемый подход к проверке новизны заявленных решений, в соответствии с которым объекту могут быть противопоставлены лишь те сведения, которые являются общедоступными и с содержанием которых вправе ознакомиться любое лицо.

2. Нуждается в уточнении авторской позиции четвертое положение, выносимое на защиту, о том, что возможность проверки наличия у заявителя права на получение патента в ряде случаев способствует оптимальному разрешению конфликта прав заявителей, возникающего при подаче заявок на идентичные объекты и объекты с частично совпадающими признаками, однако в силу оговорки п. 3 ст. 1345 ГК РФ право на получение патента признаётся лишь в отдельных случаях, предусмотренных ГК РФ. Необходимо уточнить кто будет осуществлять указанную проверку и по чьей инициативе это может быть сделано.

3. В пятом положении, выносимом на защиту, диссертантом делается вывод о том, что для целей разрешения конфликта прав заявителей и защиты прав авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при возникновении конфликтов прав заявителей идентичных или совпадающих объектов необходимо ввести статью 1357.1 в Гражданский кодекс Российской Федерации регулиющую последствия подачи заявки лицом, не являющимся автором или правопреемником при подаче заявки лицом, не обладающим правом на получение патента.

В процессе публичной защиты диссертации необходимо раскрыть сущность и значение предлагаемой диссертантом нормы о предоставлении лицу, обладающему правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, права «продолжить делопроизводство по заявке вместо заявителя как по собственной заявке» в случае, если на основании вступившего в силу решения суда лицом, обладающим правом на получение патента, признано лицо, не являющееся заявителем и не передавшее заявителю право на получение патента.

4. Не столько в порядке критики, сколько в формате свободной дискуссии хотелось бы остановиться на конструкции предложенного термина «конфликт прав заявителей». Автор придерживается точки зрения о возможности (в случае возникновения конфликта прав заявителей) установления первенства заявки по ее регистрационному номеру, который присваивает Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Данное предложение не может быть реализовано без технического переоснащения отделов регистрации документов федеральной службы по интеллектуальной собственности, поскольку в настоящее время заявки поступают несколькими способами (посредством почтовых отправлений, через окно приёма корреспонденции и т.д.) и необходима их синхронизация для обеспечения справедливого присвоения регистрационных номеров.

Указанные замечания имеют дискуссионный характер и не снижают общего уровня работы как самостоятельного научного исследования. Общая целостность работы, а также новизна и актуальность поставленных вопросов, с одной стороны, удовлетворительность и достаточность полученных на них ответов – с другой, дают основание для вывода о значительности проведенного В.И. Винковского исследования.

Основные результаты диссертации нашли отражение в 15 публикациях автора, в том числе 6 статей опубликованы в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод, что диссертация В.И. Винковского «Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению патентной охраны», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, отвечает критериям и требованиям, предъявляемым к такого рода научным работам, а ее автор – Винковский Владимир Игоревич – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовлен к.ю.н., доцентом кафедры гражданского права и процесса О.В. Цукановым, обсужден и одобрен на заседании кафедры гражданского права и процесса юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» «15» июня 2016 года, протокол № 13

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», доктор юридических наук (по специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), профессор

 Сергей Владимирович Тычинин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, тел: (4722) 30-12-11, веб-сайт: www.bsu.edu.ru, e-mail: info@bsu.edu.ru.

Информация о кафедре: кафедра гражданского права и процесса юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус 13, каб. 3-28. Тел.: (4722) 30-13-00 доб. 21-47.

Подпись С. В. Тычинина заверяю

Начальник отдела кадров

«30» июня 2016 г.

Личную подпись удостоверяю	
Начальник управления по развитию персонала и кадровой работе	
«	20 г.