

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 401.001.02 НА БАЗЕ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 13 октября 2016 г. №12
о присуждении Винковскому Владимиру Игоревичу, гражданину России,
ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению патентной охраны» в виде рукописи по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята к защите 16 июня 2016 года, протокол №7 диссертационным советом Д401.001.02 на базе ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а, приказ о создании диссертационного совета от 11.04.2012 г. №105/нк).

Соискатель Винковский Владимир Игоревич, 1990 года рождения, в 2007 году окончил ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС), юридический факультет по специальности «Юриспруденция», в 2015 году - очную аспирантуру ФГБОУ ВПО РГАИС, с 2014 года по настоящее время работает в Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская организация интеллектуальной собственности», г. Москва.

Диссертация выполнена на кафедре патентного права и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО РГАИС.

Научный руководитель – Казьмина Светлана Альектовна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО РГАИС.

Официальные оппоненты:

Зенин Иван Александрович - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,

Залесов Алексей Владимирович - кандидат юридических наук, заместитель генерального директора, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), в своем положительном заключении, обсужденном и одобренном на заседании гражданского права и процесса юридического института НИУ «БелГУ» 15 июня 2016 г., протокол № 13, утвержденном проректором по научной и инновационной деятельности НИУ «БелГУ» доктором технических наук, профессором Константиновым Игорем Сергеевичем, указала, что диссертация, представленная Винковским Владимиром Игоревичем, на тему «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 по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

По теме диссертации соискатель имеет 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 9 работ в иных научных изданиях.

В опубликованных по теме диссертационного исследования работах произведено разностороннее теоретическое и практическое исследование вопросов, связанных с рассмотрением общих положений действующего российского и зарубежного законодательства о порядке рассмотрения заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; сформулировано определение конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента; выявлены виды и причины возникновения конфликтов прав заявителей, возникающих при подаче заявок на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками, в том числе при совпадении дат приоритета, в Российской Федерации и за рубежом; изучена эволюция российского патентного законодательства в части решения проблемы преодоления конфликтов прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента; исследованы роль и значение права на получение патента в механизме преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента в Российской Федерации и за рубежом; исследованы Европейская, Евразийская патентные конвенции, и международные соглашения в области патентного права; разработаны положения по преодолению конфликта прав заявителей, возникающего при подаче заявок на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности; приведено теоретическое обоснование правовой позиции соискателя, излагаются основные результаты диссертационного исследования.

Наиболее значимые работы по теме диссертации (статьи):

1. Винковский В.И, Зимин В.А. Некоторые аспекты патентного права РФ применительно к совпадению дат приоритета // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2012. № 10. С. 27 – 33. 0,5 п. л.

2. Винковский В.И. Проблемы формирования уровня техники при оценке новизны изобретений // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2013. №11. С.52-58. 0,4 п. л.

3. Винковский В.И. Право на получение патента как фундаментальное право автора изобретений, полезных моделей и промышленных образцов // Изобретательство. 2014. №2. С.7-11. 0,4 п. л.

4. Винковский В.И. Право на получение патента в системе интеллектуальных прав // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. №6. С.14-19. 0,4 п. л.

5. Винковский В.И. Совершенствование механизма преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. №6. С. 41-32. 0,3 п. л.

6. Винковский В.И. Особенности формирования уровня техники с учетом Гражданского кодекса Российской Федерации // Изобретательство. 2015. №5. С. 10-17. 0,5 п. л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Официального оппонента д.ю.н., профессора, профессора кафедры гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Ивана Александровича Зенина, отзыв положительный, в котором содержатся замечания: названо спорным предложение дополнить п.2. ст.1351 ГК РФ указанием на то, что уровень техники при проверке новизны полезной модели должен включать также и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы; дискуссионным представляется также подробно мотивированное предложение диссертанта при установлении новизны изобретения включать в уровень техники, при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов; не обладает необходимой новизной вывод о том, что правом на получение патента должно обладать только лицо, творческим трудом которого создан соответствующий объект, либо его правопреемник; отдельные замечания касаются некоторых используемых диссертантом терминов (в частности, «неправомерного» вместо «неуправомоченного» лица), а также грамматических, пунктуационных и иных погрешностей.

2. Официального оппонента, кандидата юридических наук, заместителя генерального директора, начальника юридического отдела ООО «Союзпатент» Алексея Владимировича Залесова, отзыв положительный, в котором содержатся замечания: в отношении положения, о включении в предшествующий уровень техники неопубликованных заявок, оппонентом отмечено, что предложенный подход очевидным образом приведет к

нарушению прав заявителя по более поздней заявке, так как получаемый отказ будет мотивирован ссылкой на неопубликованную заявку; недостаточно статистической информации по вопросу о возникновении «принудительного соавторства»; некорректное использование термина «право на получение патента»; допущена ошибка в указании патентных прав автора; отсутствие примеров из судебной практики; отсутствие более детальной проработки правильных по сути предложений об изменении ГК РФ; дискуссионный характер положения 6, выносимого на защиту, так как в данной редакции заявителя, пользующиеся способом личной подачи заявок в ФИПС получают преимущество; отсутствует рассмотрение других объектов интеллектуальных прав.

3. Ведущей организации - Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») отзыв положительный, в нем содержатся замечания: необходимо дополнительно аргументировать положение 3, выносимое на защиту, потому как оно подразумевает изменение существующего подхода к проверке новизны заявленных решений; нуждается в уточнении авторской позиции положение 4 - указание органа, осуществляющего проверку с конкретизацией ее инициатора; необходимо дополнительно раскрыть сущность и значение нормы, предлагаемой в положении 5, выносимом на защиту; желательно уточнить возможность установления первенства заявки по ее регистрационному номеру.

Поступили отзывы на автореферат:

1. К.ю.н. В.А. Зими́на, вице-президента ООО «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности», члена Российской академии естественных наук (РАЕН), председателя Правления Всероссийской общественной организации «Ассоциация независимых экспертов в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности», члена Международной организации правовых исследований, отзыв положительный, в нем содержатся замечания: рекомендовано включить в исследование, помимо объектов патентного права, также товарные знаки, так как конфликт прав заявителей может возникать и при регистрации товарных знаков в том числе; в рамках 7 положения, выносимого на защиту, необходимо уточнить авторскую позицию по возможности создания эффективной системы регистрации корреспонденции, поступающей в ФИПС.

2. Ведущего специалиста-эксперта отдела патентного права управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Я.И. Петербургской, отзыв положительный, в нем содержатся замечания: при изложении основных результатов исследования раскрыть не только содержательные, но и организационные компоненты исследуемого процесса происхождения конфликтов прав заявителей.

3. Заместителя генерального директора, начальника управления международных связей Общероссийской общественной организации «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская

организация интеллектуальной собственности» Э. Р. Вальдес-Мартинеса, отзыв положительный, замечаний в нем не содержится.

4. Юриста Общероссийской общественной организации «Российский союз правообладателей» Е.С. Суллы, отзыв положительный, в нем содержатся замечание о том, насколько сложно будет произвести внедрение всех положений, выносимых на защиту.

Выбор официального оппонента д.ю.н., профессора, профессора кафедры гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» И.А. Зенина обусловлен тем, что он является автором значительного числа работ в сфере гражданского права и интеллектуальной собственности, в том числе по вопросам, связанным с патентным правом. Выбор второго официального оппонента обусловлен тем, что А.В. Залесов является кандидатом юридических наук, заместителем генерального директора, начальником юридического отдела ООО «Союзпатент» и специализируется, в том числе, на объектах промышленной собственности, имеет научные исследования по вопросам, связанным с правовой охраной в патентном праве. Выбор ведущей организации - Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») - продиктован тем, что специалисты указанной организации имеют высокую квалификацию в области теоретических и практических проблем интеллектуальной собственности, в том числе, проблем, связанных с патентным правом, занимаются научными теоретическими и практическими исследованиями в указанной области.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

Разработаны новые научные идеи, обогащающие цивилистическую концепцию:

- предложено авторское определение понятия конфликта прав заявителей;
- установлена типология конфликта прав заявителей с выявлением их разновидностей;
- выявлена необходимость дополнения действующих положений законодательства положениями, расширяющими перечень информации, составляющей предшествующий уровень техники, используемый при экспертизе объектов патентного права;
- разработано предложение об изменении системы присвоения регистрационных номеров патентных заявок;
- выявлены пробелы и неточности в положениях Административных регламентов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также Гражданского кодекса РФ, предложены способы их устранения.

Предложены оригинальные научные гипотезы и суждения, в частности, автор указывает, что: существующее преодоление конфликтов прав заявителей приводит к серьезным негативным последствиям, среди которых необходимо отметить «принудительное соавторство», возникающее при совпадении дат

приоритета идентичных объектов патентного права. Предложено авторское определение понятия конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, в случае невозможности выдачи действительного охранного документа по одной или нескольким из них, под которым следует считать ситуацию, возникающую в связи с подачей 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Разработаны и сформулированы предложения по совершенствованию действующего российского законодательства, в том числе, предложено:

- дополнить п. 2 ст. 1351 ГК РФ указанием на то, что уровень техники при проверке новизны полезной модели должен включать также и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы;

- дополнить п. 4 ст. 1352 ГК РФ положением о включении в область известных сведений, при проверке патентоспособности промышленного образца, патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки и знаки обслуживания;

- внести изменения в ст. 1350 ГК РФ, предусматривающие установление новизны заявленного объекта патентных прав с учетом всех ранее поданных другими лицами заявок, которые на момент экспертизы не были отозваны или признаны отозванными;

- внести изменения в ст. 1345 ГК РФ, предоставив право на получение патента авторам (и правопреемникам авторов) объектов патентных прав во всех случаях;

- внести изменения в ст. 1357 ГК РФ, предусмотрев презумпцию наличия права на получение патента у заявителя по аналогии с нормами ЕПК и ЕАПК;

- ввести статью 1357.1 в Гражданский кодекс Российской Федерации регулируемую последствия подачи заявки лицом, не являющимся автором или правопреемником при подаче заявки лицом, не обладающим правом на получение патента;

- внести изменения в редакцию пункта 1 статьи 1383 ГК РФ, уточнив, что в случае совпадения дат приоритета, первенство заявки определяется по регистрационному номеру заявки;

- дополнить статью 1374 ГК РФ пунктом 5, закрепляющим, что дата подачи устанавливается на основании фактической даты поступления, независимо от рабочего графика патентного ведомства.

Доказано, что:

- вопрос конфликта прав заявителей имеет глубокие исторические корни;
- все исследованные зарубежные страны и региональные патентные конвенции имеют механизмы по преодолению конфликта прав заявителей, в том числе и при совпадении дат приоритета;

- четкое регламентирование права на получение патента является основой для преодоления конфликтов прав заявителей;

- включение неопубликованных заявок в предшествующий уровень техники успешно реализовано во многих зарубежных странах.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что были рассмотрены общие положения действующего российского и зарубежного законодательства о порядке рассмотрения заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; сформулировано определение конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента; выявлены виды и причины возникновения конфликтов прав заявителей, возникающих при подаче заявок на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками, в том числе при совпадении дат приоритета, в Российской Федерации и за рубежом; изучена эволюция российского патентного законодательства в части решения проблемы преодоления конфликтов прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента; исследована роль и значение права на получение патента в механизме преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента в Российской Федерации и за рубежом; исследована Европейская, Евразийская патентные конвенции, и международные соглашения в области патентного права; разработаны положения по преодолению конфликта прав заявителей, возникающего при подаче заявок на идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) применен комплекс существующих базовых методов исследования: общенаучных методов познания (анализ, синтез, системный и функциональный подходы, статистический), а также частнонаучных (сравнительно-правовой, формально-юридический). Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- разработанные предложения могут быть использованы с целью научного толкования действующего законодательства, а также в нормотворческой и правоприменительной практике, в том числе, судьями, иными практикующими юристами, преподавателями, студентами и иными заинтересованными лицами в качестве методического, учебного пособия;

-определены недостатки и пробелы существующего правового регулирования, расширить и уточнить понятийный аппарат, определить оптимальные способы преодоления конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента;

-определены перспективы использования теоретических положений диссертационного исследования на практике, в преподавательской деятельности, при подготовке учебных курсов по праву интеллектуальной собственности;

-представленные в работе формулировки предлагаемых автором изменений в правовые нормы могут быть использованы в процессе дальнейшего совершенствования российского законодательства в сфере средств индивидуализации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-теоретическая основа исследования построена на основополагающих принципах и методах научного познания гражданско-правовых явлений, анализе российских, зарубежных и международных нормативно-правовых актов, изучении трудов отечественных и зарубежных авторов, исследовавших проблемы, связанные с исключительным правом, и понятийным аппаратом, влияющим на подвижность границ исключительного права;

-авторская идея базируется на научном анализе и обобщении теории и правоприменительной практики Российской Федерации и зарубежных стран по рассматриваемой проблематике;

-установлено соответствие теоретически значимых результатов исследования современной гражданско-правовой доктрине, а также непротиворечивость предложенных автором изменений в законодательство и подзаконные акты общим принципам и концепциям, положенным в основу действующего правового регулирования;

-использованы современные методики сбора и обработки информации, относящейся к теме исследования, в частности, анализ текстов действующих и утративших силу нормативных правовых актов Российской Федерации, международных законодательных актов и актов зарубежных стран, практика рассмотрения дел Роспатентом, отечественных и зарубежных опубликованных научных работы, иных материалов.

Личный вклад соискателя состоит в том, что в рамках диссертационной работы:

– внесено предложение об изменении ст. 1345 ГК РФ, согласно которому право на получение патента предоставляется авторам (и правопреемникам авторов) объектов патентных прав во всех случаях;

– доказана необходимость внести изменения в ст. 1350 ГК РФ, предусматривающие установление новизны заявленного объекта патентных прав с учетом всех ранее поданных другими лицами заявок, которые на момент экспертизы не были отозваны или признаны отозванными;

- предложено дополнить Гражданский кодекс Российской Федерации статьей 1357.1, регуливающей последствия подачи заявки лицом, не являющимся автором или правопреемником при подаче заявки (лицом, не обладающим правом на получение патента);

- предложено осуществлять круглосуточную регистрацию документов, направляемых в патентное ведомство, с использованием различных способов подачи;

- внесен ряд предложений по совершенствованию системы преодоления конфликтов прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, в случае невозможности выдачи действительного охранного документа по одной или нескольким из них;

- автор лично участвовал в апробации результатов исследования, в частности, в форме подготовки публикаций по выполненной работе, проведении лекционных занятий, участии в научно - практическом симпозиуме

«Междисциплинарные исследования в науке и образовании», Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы российского законодательства в условиях трансформации правовой реальности: история и современность».

На заседании 13 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить Винковскому Владимиру Игоревичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д401.001.02
доктор юридических наук, профессор

И.А. Близнец

Ученый секретарь
диссертационного совета Д401.001.02
кандидат юридических наук, доцент

В.С. Савина