

**Отзыв официального оппонента на диссертацию Винковского
Владимира Игоревича на тему: «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**

После фундаментального труда профессора А.А. Пиленко «Право изобретателя» (1902-1903 г.г.), заложившего основы науки российского патентного права, в отечественном правоведении по известным причинам не было работ, посвященных теоретическим и прикладным аспектам российского патентного права. Было немало хороших работ по изобретательскому праву. Что касается патентно-правовых исследований, то они (не считая периода НЭПа) практически полностью были посвящены зарубежному или международному патентному праву (И.Я. Хейфец, М.М. Богуславский, Ю.И. Свядосц, И.Э. Мамиофа), а также отдельным разделам патентоведения как учебной дисциплины (В.А. Рясенцев).

Актуальность темы диссертации В.И. Винковского детерминируется прежде всего необходимостью анализа в современных условиях теоретически мало исследованного и практически весьма важного столкновения прав заявителей, порождающего проблему приобретения ими патентной охраны результатов их творчества. В действующем российском патентном праве данная проблема пока должным образом не решена.

Во Введении (с.3-19) помимо обоснования актуальности темы исследования диссертант традиционно раскрывает степень ее научной разработанности; определяет цель, задачи, объект и предмет исследования; его методологическую и теоретическую основы; нормативную базу; научную новизну; положения, выносимые на защиту в форме теоретических выводов и рекомендаций *de lege ferenda*; научно-теоретическую значимость работы и

апробацию ее результатов. При этом, характеризуя степень научной разработанности темы своего исследования, автор справедливо отмечает, что «проблемы конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента не получили должного освещения в научной литературе, где предпринимались лишь отдельные попытки изучения элементов рассматриваемых правоотношений» (с.6). Более того, «за все время развития отечественного патентного права не было предпринято ни одного комплексного исследования проблематики конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента» (там же).

Кстати сказать, в одной из работ советского периода на близкую тему, а именно в кандидатской диссертации Р.П. Чистякова «Проблемы приоритета изобретений в изобретательском и патентном праве» (1982 г.) проблема конфликта прав заявителей даже не затрагивалась.

Первая из трех глав диссертации В.И. Винковского (с.20-85) посвящена возможным конфликтам прав заявителей по заявкам на выдачу патентов и их преодолению по законодательству Российской Федерации. Во второй главе (с.86-123) анализируется порядок урегулирования подобных конфликтов за рубежом и в международных отношениях. Третья глава (с.124-161) касается совершенствования механизмов разрешения конфликтов прав заявителей.

При подготовке логически верно структурированной диссертации использовались все необходимые источники, в первую очередь международные, отечественные и отдельные иностранные нормативные правовые акты, в том числе часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации и новейшие нормативные акты Минэкономразвития России (с.164-171), а также специальная литература по теме исследования (с.172-182).

Несомненным достоинством работы является высказанное диссертантом убеждение в том, что «для более наглядного и обширного рассмотрения существующих механизмов преодоления конфликтов прав заявителей на

идентичные объекты или объекты с частично совпадающими признаками представляется необходимым проанализировать патентные системы различных стран мира» (с.86). В этой связи диссертант во второй главе, посвященной урегулированию конфликта прав заявителей по заявкам на выдачу патента за рубежом и в международных соглашениях, проанализировал патентные системы таких стран, как США, Германия, Франция, Китай, Япония, Украина и Казахстан с акцентом на вопросы формирования уровня техники при проверке заявленных объектов на их соответствие условиям патентоспособности в аспекте разрешения конфликтов прав заявителей. При этом следует особо отметить анализ реформы патентного законодательства США на базе Закона Лейхи-Смита. 2011г. «Америка изобретает» (Leahy-Smith America invent Act)(с. 88-91).

Проведенный диссертантом самостоятельный анализ всего комплекса проблем конфликта прав заявителей в рамках истребования патентной охраны трех видов объектов промышленной собственности позволил обосновать формулу научной новизны исследования, а также конкретизирующие и развивающие ее положения, вынесенные автором на защиту (с.10-17).

Характеристика сути научной новизны диссертационного исследования, помимо таких традиционных признаков, как его комплексный характер и формулирование теоретических положений и практических рекомендаций, обоснованно усматривается диссертантом в применяемом им новом авторском подходе к исследованию проблем конфликта прав разных заявителей, добивающихся патентной охраны результатов своих разработок. В свою очередь новизна данного авторского подхода определила результаты исследования, раскрываемые диссертантом в положениях, вынесенных на защиту. Отметим наиболее интересные и важные из этих результатов.

Прежде всего представляется новым и достоверным авторское определение понятия конфликта прав заявителей, «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» (с.11, 35, 82).

Заслуживает одобрения и поддержки теоретически обоснованное предложение «изменить существующий подход и гармонизировать отечественное патентное право с законодательством европейских стран, а также с нормами Европейской и Евразийской патентных конвенций» и в этой связи указать в п.2. ст.1345 ГК РФ, что автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат наряду с исключительным правом и правом авторства также «право на получение патента» (с. 13, 129). Это предложение тем более уместно, что оно согласуется с императивной нормой п.1. ст. 1357 ГК РФ, согласно которой «право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец *первоначально принадлежит автору* изобретения, полезной модели или промышленного образца» (курсив наш – И.З.). Данное предложение отвечает также смыслу норм п.2. ст.1357 и п.3. ст.1370 ГК РФ.

В соответствии с п.2. ст.1357 ГК РФ «право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец *может перейти* к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и в порядке, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору, в том числе по трудовому договору» (курсив наш – И.З.).

В свою очередь по закону (а именно в силу п.3 с.1370 ГК РФ в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ) «право на получение патента» на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, «принадлежит работодателю, если

трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное».

Не вызывает возражений рекомендуемое диссертантом дополнение ст.1357 ГК РФ пунктом 5, закрепляющим презумпцию наличия у заявителя права на получение патента (с.14, 130, 131), а также изменение редакции п.1. ст. 1383 ГК РФ о возможности, во избежание «принудительного соавторства», выдачи патента *«только по одной заявке, имеющей более ранний регистрационный номер заявки, присвоенный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности»* (с.15, 145) (курсив автора – И.З.).

Логическим продолжением последних рекомендаций служит обоснованное диссертантом (для разрешения конфликтов прав заявителей при совпадении дат приоритета объектов патентных прав) уточнение системы присвоения регистрационных номеров заявок, в том числе при поступлении их материалов по факсу или иными способами. Предлагается считать датой подачи заявки «день фактического поступления в федеральный орган по интеллектуальной собственности необходимых документов вне зависимости от его графика работы» (с.15, 16, 150).

Одновременно заслуживает внимания, во избежание конфликта прав заявителей в рамках евразийской патентной системы, предлагаемое диссертантом «определение формального первенства на основе указания времени подачи заявки в патентное ведомство, национальное – для заявителей из стран-участниц ЕАПК, или евразийское для остальных заявителей» (с.16, 17, 155).

Высказанные соображения и оценки позволяют сделать предварительный вывод о соответствии исследования В.И. Винковского требованиям, предъявляемым современными правилами к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук по избранной им специальности – 12.00.03.

Однако для окончательной оценки данной диссертации следует учесть и некоторые вызываемые ею замечания.

По меньшей мере спорно 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» (с.11, 134). Думается, в этом нет необходимости, поскольку по смыслу абз.2 п.2. ст.1351 РФ (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ) «уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели». Поэтому если в состав этих сведений войдут сведения о каком-либо промышленном образце, то они также могут быть учтены при оценке новизны полезной модели. Однако представляется, что такая ситуация исключена вследствие полного несоответствия полезной модели как технического решения, относящегося только к *устройству*. Между тем согласно п.1. ст.1352 ГК РФ (в ред. того же федерального закона) «в качестве промышленного образца» охраняется решение сугубо *«внешнего вида»* изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства» (курсив наш – И.З.). Именно поэтому в абз.2 п.2 ст.1351 ГК РФ прямо установлено, что в уровень техники в отношении полезной модели включаются только «запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели».

Дискуссионным представляется также подробно мотивированное предложение диссертанта (согласно новой редакции абз.2 п.2 ст.1350 ГК РФ) при установлении новизны изобретения включать в уровень техники, при условии их более раннего приоритета, не только «все запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы», но и «все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения (*за исключением секретных*), полезные модели и промышленные образцы, *при условии, что такие заявки*

не отозваны и не признаны отозванными в соответствии с настоящим Кодексом» (курсив автора – И.З.). Спорно и рекомендуемое диссертантом внесение соответствующих изменений в статьи 1351 и 1352 ГК РФ (с.11, 12, 138-140).

Во-первых, предлагаемые новации могут вновь повлечь высказывавшиеся и ранее (до 2003 г.) законные нарекания некоторых заявителей на отказные решения патентной экспертизы со ссылками на неопубликованные заявки с более ранними датами приоритета. А, во-вторых, ничто не мешает авторам указанных заявок опротестовать патенты, выданные по заявкам с более поздними датами приоритета.

Не обладает необходимой новизной вывод о том, что «в целях защиты прав авторов технических решений и решений внешнего вида изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, которым предоставляется правовая охрана, правом на получение патента должно обладать только лицо, творческим трудом которого создан соответствующий объект, либо его правопреемник» (с.17).

Внесенное ранее диссертантом предложение установить в п.2 ст.1345 ГК РФ принадлежность автору изобретения, полезной модели или промышленного образца права на получение патента (с.14) в совокупности с нормой абз.1 п.1 ст. 1228 ГК РФ, в силу которого «автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат», вообще делают рассматриваемый вывод излишним.

Нельзя не отметить общее похвальное стремление диссертанта внести как можно больше изменений и дополнений в ГК РФ с тем, чтобы в какой-то мере компенсировать отмену с 1 января 2008 г. Патентного закона РФ. Вместе с тем это лишний раз подтверждает правоту ученых, которые в свое время возражали против тотальной кодификации патентно-правовых и иных норм в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и отмены всех соответствующих федеральных законов.

Отдельные замечания касаются некоторых используемых диссертантом терминов (типа «неправомочного» вместо «неуправомоченного» лица), а также грамматических, в том числе пунктуационных и иных погрешностей. К сожалению, подобные недочеты иногда способны исказить смысл суждений автора, особенно для читателей, не искушенных в патентоведческих тонкостях. К примеру, в положении, вынесенном на защиту под пятым номером (с.14) сказано: «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 регулиующую последствия подачи заявки лицом, не обладающим правом на получение патента и изложить ее следующим образом...». В этой фразе, помимо написания слова «российской» с маленькой буквы, не проставлено три запятых: после слов «Федерации», «правопреемником» и «получение патента».

В начале текста восьмого положения (с.16) допущено явное несовпадение падежных окончаний, также искажающих его смысл. В нем сказано: «Установлено, что существующий в евразийской патентной системе механизм разрешения конфликтов прав заявителей, возникающий при подаче заявок на идентичные объекты с совпадающими датами приоритета, не является оптимальным...» Здесь очевидно, что вместо «возникающий» следовало написать «возникающих», поскольку оно сопрягается не со словом «механизм», а со словами «конфликтов прав».

Не подвергая сомнениям научную актуальность и малоисследованность темы диссертации, хотелось бы уточнить хотя бы приблизительные практические масштабы проблемы конфликта прав заявителей в России и (или) в зарубежных странах (в объеме, кратном, скажем 1.000, 10.000 или 100.000 патентных заявок).

Наконец, нельзя не отметить, что диктуемое ГОСТом полуторастраничное Заключение (с.162-163) в условиях, когда все ключевые положения диссертации отражены во Введении, представляется попросту ненужным.

Высказанные замечания преимущественно дискуссионного или частного, в том числе редакционного характера не меняют сделанной ранее предварительной положительной оценки диссертации В.И. Винковского. Содержание диссертации и публикаций автора по её теме свидетельствует об их личном выполнении диссертантом и о достоверности полученных им результатов.

Эти результаты имеют как теоретическое (в аспекте развития доктринальной базы разрешения конфликтов прав заявителей объектов промышленной собственности), так и важное практическое значение для защиты данных прав. Они могут быть использованы в правотворческой (разного уровня), правоприменительной практике и в учебном процессе - при изучении как общих курсов гражданского и предпринимательского права, так и таких специальных курсов, как патентное право и право промышленной собственности.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию при обсуждении диссертации на заседании кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО «РГАИС», в публикациях автора, в том числе шести статьях в журналах из перечня ВАК Минобрнауки, а также его выступлениях на различных научно-практических конференциях.

Таким образом, в целом диссертация В.И. Винковского на тему «Конфликт прав заявителей как фактор, препятствующий получению патентной охраны», является самостоятельным завершённым научно-квалификационным исследованием, содержащим решение задачи, имеющей существенное значение для науки российского патентного права.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к исследованиям на соискание ученой степени кандидата юридических наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 №335), а ее автор – Винковский Владимир Игоревич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Автореферат диссертации соответствует её содержанию. Основные положения диссертации отражены в публикациях её автора.

Официальный оппонент,
Доктор юридических наук, профессор,
Профессор кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

ПОДПИСЬ *Зенина И. А.*
УДОСТОВЕРЯЮ
15 сентября 2016 г.



Зенин Иван Александрович
«15» 09. 2016

Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.

Почтовый адрес: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 119991, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, д.1, строение 13. (4-й учебный корпус). Тел.:8 (495)939-29-03
Адрес эл. почты : ivan.a.zenin@gmail.com