

**Отзыв официального оппонента на диссертацию Винковского  
Владимира Игоревича «Конфликт прав заявителей как фактор,  
препятствующий получению патентной охраны», представленную к  
защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по  
специальности 12.00.03 гражданское право; предпринимательское  
право; семейное право; международное частное право.**

Следует согласиться с актуальностью избранной диссертантом темы, так как подробных научных исследований на данному вопросу в отечественной научной практике не было. Предметом диссертационной работы является исследование норм отечественного и зарубежного патентного законодательства, направленных на преодоление конфликта прав заявителей (в широком смысле, включая авторов, заявивших о своих правах позже), возникающих при подаче в Патентное ведомство заявок на выдачу патента на идентичные объекты и/или объекты с частично совпадающими объемами испрашиваемой правовой охраны, при близких датах подачи (в случае, когда более ранняя заявка не опубликована), а также при совпадении дат приоритета. Вопрос правовой характеристики и способов разрешения конфликта прав заявителей является сложным объектом исследования.

Диссертационная работа построена по традиционному принципу и состоит из введения, включающего описание предмета и методов, трех глав исследования, поделенных на 7 параграфов, заключения и списка использованной литературы. Введение позволяет четко обозначить актуальность темы, сформулировать цель и основные задачи исследования, показать их научную новизну и практическую значимость. Исследование охватывает современные сведения по изучаемым вопросам, полностью вводит читателя в круг исследуемых автором проблем и оставляет самое

благоприятное впечатление. Диссертационная работа включает в себя анализ 156 библиографических источников. В первой главе дана подробная общая характеристика основного объекта исследования, особенно внимательно проанализированы современные данные по конфликту прав заявителей. Вторая глава работы посвящена детальному сравнительному анализу зарубежных законодательств и законодательств региональных патентных систем. Особенное внимание уделено анализу подходов к разрешению вопросов конфликта прав заявителей в разных юрисдикциях. Данный вопрос описан настолько подробно, что свидетельствует не только о хорошем знании автором литературы по исследуемой проблеме, но и о глубоком понимании ее сложности.

Научная новизна диссертационного исследования Винковского В. И. обусловлена применяемым авторским подходом и состоит в том, что диссертация представляет собой научное исследование комплексного характера, в рамках которого на основе проведенного теоретико-правового анализа и полученных результатов сформулированы теоретические положения и практические предложения о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты по вопросу совершенствования механизма разрешения конфликтов прав заявителей.

Новизну представленного исследования составляют:

– авторский подход к определению понятия конфликта прав заявителей и теоретическое обоснование содержания данного термина. Диссертант предлагает ввести в оборот новый научный термин «конфликт прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента», возникающий в случае невозможности выдачи действительного охранного документа по одной или нескольким из них, и определяет его как 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;

– комплекс предлагаемых изменений норм Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающих включение неопубликованных заявок в предшествующий уровень техники при экспертизе объектов патентного права. При этом, на наш взгляд, следует осторожно относиться к предложению диссертанта об изменении существующей нормы. Диссертант прав в том, что подача нескольких заявок с полностью или частично совпадающим содержанием независимых пунктов формулы изобретений или полезных моделей либо нескольких заявок на идентичные промышленные образцы с различными датами приоритета по действующему законодательству может привести (ввиду субъективных факторов при производстве экспертизы при формальном не включении в уровень техники более ранней заявки до ее публикации) к выдаче патента по более поздней заявке, который впоследствии может быть признан недействительным. Действительно, существующий подход может повлечь за собой нарушение прав заявителя, подавшего заявку раньше, и/или обеспечить затягивание процесса получения правовой охраны. Однако предложенный диссертантом подход очевидным образом приведет к нарушению прав заявителя по более поздней заявке, так как получаемый отказ будет мотивирован ссылкой на неопубликованную заявку, что не соответствует принципу определенности административного решения и не позволяет его своевременно оспорить. Полагаем, что данное предложение нуждается в доработке.

– предложенный алгоритм определения приоритета патентных заявок, основанный на регистрационных номерах патентных заявок, с учетом использования всех современных средств представления заявок в патентное ведомство. Данный алгоритм может рассматриваться как возможный подход к усовершенствованию. Вместе с тем, описанный диссертантом результат применения действующей в настоящее время редакции статьи 1383 ГК РФ,

который влечет за собой возникновение «принудительного соавторства», не подтвержден какими-то статистическими данными или хотя бы примерами. Практикующим патентным поверенным не известны подобные случаи в отечественной практике. Более того, очевидно, что совпадение дат приоритета изобретений созданных полностью независимо друг от друга представляет собой достаточно маловероятное (хотя и не абсолютно невозможное) событие. В случае, если речь идет о недобросовестных или просто несогласованных действиях лиц, связанных каким-либо образом при создании изобретения, говорить о «принудительном соавторстве» не приходится.

– разработка предложений, направленных на изменение существующего нормативного регулирования права на получение патента, включающая отнесение права на получение патента к интеллектуальным правам автора вместо иных прав, в том числе предложение измененной редакции статьи 1345 Гражданского кодекса. Дополнение 72 главы Гражданского кодекса Российской Федерации нормой о последствиях нарушения права автора на получение патента. Закреплением презумпции наличия права на получения патента у заявителя. Данное предложение очень полезно и заслуживает одобрения. Вместе с тем, на наш взгляд корректным наименованием данного права автора является не «право на получение патента», а «право на подачу заявки на выдачу патента». Дело в том, что право автора на получение патента обусловлено: во-первых соответствием заявленного объекта условиям патентоспособности и иным требованиям закона, а во-вторых выполнением автором определенных требований (ответ на запрос экспертизы, уплата пошлин и т.д.). Только при наличии такого состава у автора, подавшего заявку на выдачу патента, возникает право на получение патента. Конкретно право на получения патента возникает у автора после получения им решения экспертизы о выдаче патента по поданной заявке и уплаты пошлины за выдачу патента и его поддержание. Также хотелось бы обратить внимание, на то, что редактируемом абзаце



статьи 1345 ГК РФ имеет принципиальную ошибку в указании патентных прав автора. Буквально указано: «автору изобретения ...принадлежат следующие права: 1) исключительное право; 2) право авторства. В действительности автору изобретения принадлежит право авторства и, в общем случае (за исключением служебных изобретений) права на подачу заявки на выдачу патента. Исключительное право на изобретение принадлежит патентообладателю и только патентообладателю. Тот факт, что иногда автор и патентообладатель совпадают в одном лице, не меняет в природе исключительного права ровным счетом ничего.

– уточнение системы присвоения регистрационных номеров патентных заявок, для использования данных номеров при определении приоритета патентных заявок. Автор предлагает считать датой подачи заявки день фактического поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности необходимых документов вне зависимости от его графика работы. Это абсолютно правильное предложение, так как на сегодня приоритет российских изобретений не устанавливается в субботу и воскресенье.

Часть из указанных выше предложений может быть с успехом использована в качестве основы при совершенствовании гражданского законодательства Российской Федерации, а также учитываться при дальнейшей научной работе.

Выводы и предложения диссертации хорошо аргументированы. Результаты диссертации получили апробацию на международных и российских научных конференциях, опубликованы в 16 научных работах (в т.ч. в 6 – в журналах перечня ВАК).

В качестве замечаний следует отметить:

1. Отсутствие примеров из административной и судебной практики, связанных с разрешением конфликтов, являющихся предметом исследования.

Именно правоприменительная практика могла бы быть основой для формирования действительно назревших предложений по совершенствованию законодательства, подлежащего применению.

2. Отсутствие более детальной проработки правильных по сути предложений о внесении изменений в Гражданский кодекс, например, путем предложения механизма их реализации и/или соответствующих разъяснений и уточнений на уровне подзаконных нормативных актов (правил, регламентов). Так, например, в четвертом положении, выносимом на защиту, диссертант пишет: «в работе доказано, 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 автор не указывает какой орган государственной власти и в каком порядке должен проверять наличие права на получение патента.

3. В шестом положении, выносимом на защиту, автор предлагает изменить действующую норму, содержащуюся в пункте 1 статьи 1383 ГК РФ, изложив его в следующей редакции:

«1. Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной заявке, *имеющей более ранний регистрационный номер заявки, присвоенный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности*».

Вместе с тем, данный подход не лишён отдельных недостатков, поскольку в этом случае преимущество получают заявители, пользующиеся способом личной подачи заявок в федеральный институт промышленной собственности, поскольку при использовании почтового отправления дата



его отправки не учитывается при установлении приоритета соответствующего объекта и не будет влиять на присвоение регистрационного номера. Проработка порядка установления приоритета по почтовому отправлению или по подаче в уполномоченные принимающие организации была бы весьма ценной. Существующий зарубежный опыт дает широкое поле для исследования. Например, в Италии дата подачи патентной заявки может быть установлена по дате подачи материалов заявки в региональную торгово-промышленную палату, которая есть в каждом регионе Италии. Огромные просторы нашей страны и недостаточное развитие электронных средств связи подсказывают, что подобный подход не менее уместен в России.

3. Не столько в порядке критики, сколько в рамках дискуссии следует отметить, что автору диссертационного исследования следовало бы обратить внимание и на другие объекты интеллектуальных прав, при подаче заявок на которые могут возникать конфликты прав заявителей, например, товарные знаки, поскольку существующий механизм разрешения приоритетных столкновений в данной сфере также не лишён недостатков.

Несмотря на сделанные замечания, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа В.И. Винковского посвящена актуальной теме и имеет практическую значимость. Научные результаты, связанные с преодолением конфликта прав заявителей при подаче заявок на выдачу патента, являются новыми и получили достаточную апробацию в научных публикациях и докладах на конференциях.

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки работы.

Диссертационная работа отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор, Винковский

Владимир Игоревич, заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Официальный оппонент,

кандидат юридических наук,

заместитель генерального директора - начальник юридического отдела ООО «Союзпатент», патентный поверенный РФ (рег.904), евразийский патентный поверенный (рег.189)

Залесов Алексей Владимирович

Специальность 12.00.03

Адрес: 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.13,стр.5 ООО «Союзпатент» для Залесова А.В.

«16» сентября 2016 года

Тел. 8 (985)410 59 74

Адрес эл. почты: zalesov@sojuzpatent.com

Заместитель начальника  
юридического отдела  
ООО "Союзпатент"

Е.Ф. Халтурина



Подпись Залесова А.В. удостоверяю