

УДК 347(470):347.771+316.485.6

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПАТЕНТНЫХ СПОРОВ

Н.А. Орехов

ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»,
г. Екатеринбург

Статья посвящена особенностям досудебного порядка урегулирования патентных споров. Рассматриваются основные процедурные особенности, приводится анализ новелл процессуального регламента рассмотрения споров в административном порядке.

Ключевые слова: досудебное урегулирование, защита патентных прав, требования процедур, сроки, представительство.

Согласно ст. 11 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) (часть первая)³⁹¹ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (далее – суд).

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

Ст. 1345 ГК РФ (часть четвертая)³⁹² определяет содержание патентных прав и относит к ним, в частности, интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат: исключительное право; право авторства; в случаях, предусмотренных ч. IV ГК РФ, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Защита патентных прав, как и других гражданских прав, осуществляется в абсолютном большинстве случаев в судебном порядке. Что подтверждается п. 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»³⁹³, согласно которому

³⁹¹ Российская газета. 1994. 8 дек.

³⁹² Российская газета. 2006. 22 дек.

³⁹³ Российская газета. 2009. 22 апр.

споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются по общему правилу судом.

Вместе с тем ГК РФ (п. 2 ст. 1248) устанавливает случаи, когда перед обращением в суд обязательным является досудебное урегулирование спора, в частности, соблюдение административного порядка обжалования. Данная норма является одним из случаев, на которые ссылается ч. 5 ст. 4 АПК РФ³⁹⁴, предусматривающим, что если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

О том, что в п. 2 ст. 1248 ГК РФ имеется ввиду именно досудебный порядок урегулирования спора в смысле ч. 5 ст. 4 АПК РФ, свидетельствует указание на процессуальные последствия необращения к такому административному порядку обжалования в п. 22 Постановления совместного Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 г.: при обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению.

Кроме того, Постановление Пленума запрещает при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав принимать возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, а также ссылаться на них в решении суда. Указанные процессуальные последствия позволяют сделать вывод, что речь идет об обязательном досудебном порядке урегулирования спора.

Рассмотрим особенности процессуального регламента досудебных процедур по урегулированию патентных споров.

П. 2 ст. 1248 ГК РФ устанавливает те случаи, когда защита патентных прав осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а также иными уполномоченными органами в данной сфере (*ст. 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК РФ*). В случаях, когда защита интеллектуальных прав связана с государственной тайной, она осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 1401, ст. 1401-1405 ГК РФ).

Из анализа ч. 2 ст. 1248 ГК РФ следует, что защита патентных прав в административном порядке осуществляется только в отношениях, связанных:

³⁹⁴ Российская газета. 2002. 27 июля.

- с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров;

- с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

- с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов;

- с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением.

Таким образом, можно сделать вывод, что административный порядок защиты патентных прав предусмотрен только для правоотношений, характеризующихся наличием публичного элемента, и связан с оспариванием ненормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

При рассмотрении таких споров в судебном порядке применяются специальные правила производства по делам, вытекающим из административных и иных публичных правоотношений (гл. 22, 24 АПК РФ). Представляется, что указанные особенности в той или иной степени имеют место и при защите прав в административном порядке.

Обратимся к анализу соответствующих процедурных правил.

Как установлено п. 3 ст. 1248 ГК РФ, правила рассмотрения и разрешения споров федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам, а также федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям устанавливаются ими самостоятельно.

Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение подается в уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке (ст. 1404 ГК РФ)³⁹⁵.

В данном случае сами юрисдикционные органы (федеральные органы исполнительной власти), к подведомственности которых отнесено рассмотрение споров в сфере интеллектуальных прав, либо министерства, к которым они прикреплены, наделены правом

³⁹⁵ В зависимости от предмета заявки на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, подаются в Министерство обороны Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации или в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», заявки на секретные изобретения, которые относятся к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, – в Министерство внутренних дел Российской Федерации или в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

устанавливать процедурные правила рассмотрения и разрешения споров.

Представляется, что с учетом множества органов, осуществляющих защиту патентных прав, а также в связи с общим невысоким уровнем юридической техники органов государственной власти требуется определенная унификация, исключающая субъективный внутриведомственный подход и обеспечивающая определенный качественный уровень нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру административного обжалования.

Требования к досудебной процедуре. Согласно п. 52 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения *носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.*

Таким образом, судебной практикой рекомендуется обращать внимание только на грубые нарушения процедуры рассмотрения дела в досудебном порядке. Важно отметить, что критерии существенного характера нарушений в Постановлении Пленума не приводятся. В связи редкостью установления законом досудебных административных процедур отсутствует и достаточная правоприменительная практика в этой области, поэтому необходимым доктринальный анализ наиболее важных процедурных стандартов, несоблюдение которых будет иметь существенный характер для правильного и своевременного рассмотрения дела.

Одним из подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих досудебный порядок, являются Правила рассмотрения и разрешения споров по защите нарушенных интеллектуальных прав на селекционные достижения, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 31.10.2007 г. № 559 (ред. от 12.02.2010 г.) (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.01.2008 г. № 10878)³⁹⁶, регламентирующие процедуру рассмотрения и разрешения в административном порядке споров о защите интеллектуальных прав на селекционные достижения. Правила включают 5 разделов: 1) общие положения; 2) требования, предъявляемые к подаче заявления о рассмотрении и разрешении спора; 3) регистрация и прием заявления о рассмотрении и разрешении спора;

³⁹⁶ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 5.

4) рассмотрение возражения или заявления; 5) принятие решения по результатам рассмотрения спора и вступление его в силу.

По своей структуре процедура рассмотрения спора в административном порядке представляет собой классический правоприменительный цикл, включающий подготовку юридического дела, его рассмотрение и вынесение решения. Особенностью решений административных органов по защите патентных прав является их специальный порядок вступления в силу - со дня принятия.

Как установлено п. 3 ст. 1398 ГК РФ, патент признается недействительным полностью или частично на основании не только решения суда, но и решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Такая норма также является редкостью³⁹⁷, хотя в ней есть необходимость. Существующий юрисдикционный внесудебный механизм еще недостаточно ориентирован на урегулирование спора в досудебном порядке. Закрепление возможности отмены ненормативного правового акта самим органом является необходимым условием эффективности досудебного порядка урегулирования споров.

В отдельных случаях к административной досудебной процедуре возможно привлечение специалиста. Так, например, Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2004 г. № 514 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну» уполномоченным органам разрешено в случае необходимости привлекать в установленном порядке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне к проведению экспертизы заявок на секретные изобретения по существу имеющих необходимую квалификацию для проведения такой экспертизы специалистов федеральных органов исполнительной власти и организаций.

Возможность привлечения эксперта в узкоспециализированных областях знаний является необходимым условием правильного рассмотрения дела. Указанное также подтверждает правильность решения законодателя создать специализированные суды по защите патентных прав.

Сроки обжалования. Анализ статей ГК РФ, устанавливающих обязательный досудебный порядок, свидетельствует об установлении основного 6-месячного срока для обжалования ненормативных правовых актов Роспатента и аналогичных ему органов.

³⁹⁷ Право отменять постановления, в том числе по собственной инициативе, в частности, закреплено в ч. 9 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Российская газета. 2007. 6 окт.

Такой срок может быть восстановлен на основании ст. 1389 ГК РФ при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно с ходатайствами, возражениями, документами и дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока.

Кроме того, заявитель вправе запросить у соответствующего федерального органа копии материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил их в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке. Запрос таких материалов увеличивает срок еще примерно на 2 – 3 месяца, т. к. согласно ст. 1388 ГК РФ копии материалов предоставляются в течение месяца со дня получения запроса, а срок для обжалования решения начинает течь с момента получения таких материалов (п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Аналогичным образом установлены правила в отношении экспертизы заявки на промышленный образец (п. 2 ст. 1391 ГК РФ), экспертизы заявки на полезную модель (ст. 1390 ГК РФ).

Форма, в которой составляются возражения. Наличие необременительных требований к обращению – важная предпосылка доступности защиты прав в несудебных формах, она показывает их преимущества перед государственным судом. Так, возражение составляется в произвольной форме, представляется в машинописном виде, подписывается лицом (лицами), его подавшим (подавшими), или его представителем. От имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица. Возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Представление интересов. Как установлено ст. 1247 ГК РФ, ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, или через иного представителя.

Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом.

В отношении доверенности специально указано, что она не требует нотариального удостоверения и должна отвечать требованиям, установленным нормами ст. 185 – 189 ГК РФ.

Патентный поверенный должен иметь высшее образование, четырехлетний опыт работы в области охраны и (или) защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также необходимые знания и навыки их применения.

Регистрация аттестованного в качестве патентного поверенного осуществляется путем внесения сведений о нем в Реестр патентных поверенных Российской Федерации. Со дня регистрации патентного поверенного в Реестре он вправе осуществлять соответствующую деятельность. Патентному поверенному выдается свидетельство, подтверждающее его статус, указывающее его регистрационный номер, область деятельности.

Правовой статус патентного поверенного детально регламентируется Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»³⁹⁸. Остановимся на его особенностях.

Ст. 4 Федерального закона № 316-ФЗ устанавливает виды деятельности патентного поверенного. Патентный поверенный вправе в пределах своей специализации давать консультации по вопросам правовой охраны патентных прав. Таким образом, в законе декларируется обеспечение патентным поверенным оказания квалифицированной юридической помощи. Это является особенно важным с учетом узкоспециализированной сферы общественных отношений по защите патентных прав и немногочисленности квалифицированных специалистов.

Патентный поверенный также может участвовать в качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, работодателя в суде по делам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав.

Представляется важным установление в законе специальных ограничений для лица, выступающего в качестве патентного поверенного. Так, согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона № 316-ФЗ патентный поверенный не вправе принять от доверителя, заказчика поручение в случае, если он ранее принимал непосредственное участие в рассмотрении дела, являющегося предметом поручения, и принятии по нему решения в качестве работника федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или находящихся в его ведении организаций.

³⁹⁸ Российская газета. 2008. 31 дек.

Данное положение направлено на недопущение конфликта интересов. Нередки случаи, когда уволившиеся со службы государственные служащие продолжают работу в той же сфере, используя прежние деловые связи. Такое положение является недопустимым. Законодательством о государственной гражданской службе и противодействии коррупции в настоящее время установлен запрет в течение 2 лет после оставления должности заниматься трудовой деятельностью в определенной сфере, если в непосредственные обязанности входило выполнение соответствующей государственной функции. Однако процессуальных последствий нарушения данного требования законодательство ранее не знало. Установление подобного запрета является прогрессивным и должно быть воспринято другими досудебными процедурами.

Кроме того, патентный поверенный не может выступать в качестве такового, если он представляет или консультирует лиц, интересы которых противоречат интересам его доверителя, заказчика. Такое положение допускается только с согласия обеих сторон.

Федеральным законом № 316-ФЗ установлены случаи, когда патентный поверенный обязан отказаться от выполнения поручения, в частности, если в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и (или) находящихся в его ведении организациях рассмотрение дела, являющегося частью поручения, осуществляется работником, с которым или с непосредственным руководителем которого патентный поверенный состоит *в родстве*.

Специальная комиссия рассматривает жалобы и заявления, связанные с неисполнением и ненадлежащим выполнением патентным поверенным своих обязанностей, а также совершением патентным поверенным действий, нарушающих требования нормативных правовых актов Российской Федерации.

Конфиденциальность информации. Крайне важным представляется введение режима конфиденциальности, с которой работает патентный поверенный. П. 6. ст. 4 Федерального закона № 316-ФЗ установлено, что патентный поверенный обязан обеспечить сохранность документов, получаемых и (или) составляемых в ходе осуществления своей деятельности. Патентный поверенный не вправе передавать или иным образом разглашать содержащиеся в этих документах сведения без согласия в письменной форме лица, интересы которого он представляет.

Установление режима конфиденциальности повышает доверие к патентному поверенному, создает предпосылки для распространения и активного использования данного института, одной из задач которого является оказание квалифицированной юридической помощи на профессиональной основе.

В заключение следует сказать, что в Государственную Думу РФ внесен законопроект о создании специализированного суда по рассмотрению дел по защите интеллектуальных прав. Его особенностью является отсутствие апелляционной инстанции – споры, связанные с решениями Роспатента, предполагается рассматривать в первой и кассационной инстанции, а также в порядке надзора, что фактически означает признание рассмотрения спора в досудебном порядке своеобразной «первой инстанцией». Эта положительная тенденция будет способствовать разгрузке судов, в то же время она требует высокого качества и требований к процедурам досудебного урегулирования патентных споров.

Установленный Гражданским кодексом РФ и принятыми во исполнение его норм подзаконными нормативными правовыми актами административный досудебный порядок урегулирования патентных споров является весьма прогрессивным, предусматривает значительный шаг вперед с точки зрения обеспечения процессуальных гарантий в ходе досудебных процедур. Установление требований и запретов к патентному поверенному, гибких правил о сроках обжалования решений уполномоченного федерального органа государственной власти, закрепление стадий, механизма обжалования и их регламента, режима конфиденциальности в отношениях с патентным поверенным и другие меры должны стать хорошим образцом для других досудебных процедур. Законодателю было бы полезным взять их на вооружение.

Список литературы

1. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 5.
2. Российская газета. 1994. 8 дек.
3. Российская газета. 2002. 27 июля.
4. Российская газета. 2006. 22 дек.
5. Российская газета. 2008. 31 дек.
6. Российская газета. 2009. 22 апр.
7. Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Российская газета. 2007. 6 окт.

**PROCEDURAL FEATURES
OF PRETRIAL ORDER SETTLE PATENT DISPUTE**

N.A. Orekhov

The Ural state legal academy, Ekaterinburg

The article is devoted to the peculiarities of the pre-trial order of settlement of patent disputes. The main procedural features an analysis of the stories the procedural rules of consideration of disputes by administrative order.

Keywords: *pretrial settlement, the protection of patent rights, requirements for procedures, deadlines, representation.*

Об авторе:

ОРЕХОВ Николай Александрович – аспирант кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической академии, e-mail: 70087@mail.ru.