

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Курс лекций для студентов направления 27.03.04 – Управление в
технических системах



ТЕМА 2. ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ

Лекция №4. Авторы и патентообладатели

План лекции

Автор изобретения и патентообладатель.

Исключительное право на использование изобретения.

Прекращение действия патента



АВТОР ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ.

Автором изобретения признается физическое лицо творческим трудом которого они созданы.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.



В соответствии со ст. 8 Патентного закона патент выдается автору (авторам) изобретения, физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором (авторами) или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до момента регистрации изобретения, или работодателю автора.

Право на получение патента на изобретение, созданное работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними.



Заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать следующие документы:

- заявление о выдаче патента с указанием автора и лица, на имя которого испрашивается документ, а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность, полностью основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

К заявке прилагаются следующие документы:

- документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от ее уплаты или уплаты в меньшем размере;
- доверенность, выданная заявителем патентному поверенному при подаче заявки через патентного поверенного;



Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе.

В случае недостижения соглашения между сторонами о размере и порядке выплаты вознаграждения или компенсации спор рассматривается в судебном порядке. За несвоевременную выплату вознаграждения или компенсации, определенных договором, работодатель, виновный в этом, несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Иные отношения, возникающие в связи с созданием работником изобретения, полезной модели, промышленного образца, регулируются законодательством Российской Федерации о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Патентообладателю принадлежит исключительное право на использование изобретения по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей, включая право запретить использование изобретения другим лицам, кроме случаев, когда такое использование не является нарушением права патентообладателя.

Взаимоотношения по использованию изобретения, патент на которое принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый из них может использовать охраняемое изобретение по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных владельцев.

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя:

- - применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и используются для нужд транспортного средства;
- - проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, защищенное патентом;
- - применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;
- - применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода;
- - разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;
- - применение средств, содержащих изобретения, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем.

- **Право преждепользования.** Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема.
- Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать объект промышленной собственности, защищенный патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора).
- Под **лицензией** понимается предоставление за определенное вознаграждение прав на использование объектов промышленной собственности
- По лицензионному договору патентообладатель обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором другому лицу (**лицензиату**), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.



- **Полная лицензия**

Наиболее широкий объем прав предоставляет полная лицензия. По ней лицензиар передает не только право использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права сам. На практике, полная лицензия, равнозначная по сути переуступке патента (отличие в том, что патент переуступается на весь оставшийся срок действия патента, а время действия лицензионного соглашения может быть и меньше этого срока), встречается достаточно редко. К ней целесообразно прибегнуть лишь в том случае, если лицензиар не видит возможности самому использовать изобретение, а рынок сбыта новинки, круг потенциальных покупателей крайне ограничен.

- **Исключительная лицензия**

При исключительной лицензии лицензиар, передавая лицензиату право использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой. Согласно ст. 13 Патентного Закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передается право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Таким образом, так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, лицензиар лишается тем самым права продавать лицензии на данный объект промышленной собственности другим лицам.

- **Простая (неисключительная) лицензия**

Наименьший объем прав передается по простой (неисключительной) лицензии. При этом лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам, так называемых сублицензий. Следует сразу отметить необходимость осторожного подхода к продаже сублицензий. В этом случае следует достичь соглашения о разделе рынков сбыта, оговорить возможные предельные объемы производства и т.д. Словом не допустить конкуренции сублицензиатов между собой - она явно не в интересах лицензиара.

- **Открытая лицензия**

Патентный Закон РФ предусматривает еще два вида лицензионных соглашений. Это открытая и принудительная лицензии. Патентообладатель может подать заявление в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%, а любое лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с лицензиаром договор о платежах.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА

Действие патента прекращается по окончании срока его действия установленного законом (20 лет).

Патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Патентным законом;
- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки;
- неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Действие патента прекращается досрочно:

- при признании патента недействительным полностью в соответствии со статьей 29 Патентного закона
- на основании заявления, поданного патентообладателем в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.
- Патентное ведомство публикует в официальном бюллетене сведения о досрочном прекращении действия патента.