

рактера, включая альтернативные меры компенсации имущественного вреда и изъятие контрафактной продукции.

Данное правило нашло свое воплощение в разъяснениях Пленума Верховного Суда Украины, где указывалось, что к контрафактным экземплярам объектов авторского и (или) смежных прав следует относить также и те, что превышают количество экземпляров (тираж), предусмотренное договором о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности; экземпляры, изготовленные на ином материальном носителе, нежели предусмотрено в договоре; а также экземпляры, полученные путем видоизменения объектов авторского права и (или) смежных прав<sup>1</sup>.

Завершая рассмотрение способов защиты авторских и смежных прав, необходимо упомянуть и о тех, которые не являются распространенными в спорах данной категории, однако в силу ст. 16 ГК Украины также могут применяться в случае необходимости. К таковым можно отнести требования о *признании сделки недействительной*. Они заявляются с целью оспорить лицензионные договоры и договоры о передаче исключительных прав. Основанием для этого может служить заключение договора лицом, не имеющим правомочий распоряжаться авторским или смежным правом (например, лицензиатом по неисключительной лицензии); отчуждение прав одним из совладельцев исключительных прав с нарушением порядка их совместного осуществления; включение в договор о передаче исключительных прав условий, ограничивающих приобретателя в праве на их защиту и др. Следует обратить внимание на последствия признания таких договоров недействительными, поскольку для сферы использования некоторых объектов невозможно применить реституцию как общее последствие недействительности сделки (если, например, использование заключалось в публичном исполнении, демонстрации произведения или публичном сообщении программы вещания). Поэтому в таких случаях судам было рекомендовано признавать такое обязательство недействительным и прекращать его на будущее<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 04.06.2010 р. № 5. – П. 43. – Режим доступу: [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v8\\_25600-07](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v8_25600-07).

<sup>2</sup> См.: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : постанова Пленуму ВСУ від 17.10.2012 р. № 12. – П. 5.7. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.

Такой способ защиты, как *изменение или прекращение правоотношения*, может быть следствием отмены государственной регистрации авторских прав на произведение и признания авторских прав на него за иным субъектом.

### § 3. Некоторые особенности защиты патентных прав

Украина, как и большинство развитых или развивающихся государств, является членом Всемирной торговой организации. С началом процесса ассоциации Украины с Европейским Союзом следует ожидать роста количества патентных споров, связанных с нарушением прав на патенты или с нарушениями имущественных прав интеллектуальной собственности на торговые марки. В большей части это обуславливается тем, что отечественные предприниматели при посещении производств конкурентов за рубежом «скопировали» технические решения, получив при этом патенты Украины на соответствующие технические решения или конструктивные исполнения изделий. На современном этапе нередки патентные конфликты между производителями аналогичной продукции внутри Украины, где патент или «патент-троль» становятся основным средством борьбы за место на рынке, например, в области фармации, изготовления предметов быта и т. п. В дальнейшем при попытке экспорта своих произведенных товаров или комплектующих иностранным покупателям конфликты на таможне и в судах с иностранными предпринимателями и правообладателями неизбежны.

Другой негативной тенденцией на отечественном рынке производителей товаров является увеличение количества конфликтов, спровоцированных злоупотреблением правом со стороны патентообладателей, поскольку, как известно, патент предоставляет его обладателю временную ограниченную монополию на совершение действий с техническим решением, защищаемым этим патентом. Сказанное обуславливает необходимость обеспечения здоровой конкуренции на рынке с одновременным обеспечением правомерной защиты прав патентообладателя сквозь призму недопущения злоупотребления временной патентной монополией.

Описанное выше ставит для юридической науки и судебной практики задачу описать пределы патентной монополии и найти грань между законными требованиями патентообладателя и его неправо-

мерным экономическим интересом, состоящим, как правило, в недопущении конкурентов на рынок однотипных товаров и услуг или существенном ограничении такого доступа на рынок. При этом конкурент представляет на рынке близкий к патентообладателю продукт, но выходящий за объем правовой охраны объекта патента, описанного в формуле. Представляется, что такие неправомерные притязания, обличенные в форму патентного иска или иска о нарушении прав на патент, должны рассматриваться как *злоупотребление правом из патента* в смысле ст. 13 ГК Украины.

Если обратиться к международно-правовым актам в сфере охраны объектов патентного права, то злоупотребление правом, следующим из патента, как вид нарушения признается достаточно давно. Так, в п. (2) ст. 5А Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. устанавливается, что каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения. Более того, в соответствии с п. (3) ст. 5А Парижской конвенции лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвращения этих злоупотреблений. Никакое действие по лишению прав или по аннулированию патента не может иметь место до истечения двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии. При этом определение конкретных форм злоупотребления патентным правом относилось к компетенции национального законодательства страны-участницы.

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 8 Соглашения ТРИПС устанавливается правило, что при разработке или изменении своих законов и правил члены могут принимать меры, необходимые для охраны здоровья населения и питания и для содействия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения. Надлежащие меры при соблюдении указанного условия могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом

влияет на международную передачу технологии. Предусмотренные в Соглашении ТРИПС положения также отсылают к законодательству стран – участниц ВТО<sup>1</sup>, т. е. не являются нормами прямого действия.

Отечественное законодательство отвечает международным нормам, в том числе и указанным выше. Вместе с тем ряд его положений с точки зрения указанных выше аспектов подлежат уточнению, а в правоприменительной деятельности необходимо формирование единого подхода судов к разрешению патентных споров, в том числе для блокирования злоупотреблением правом со стороны патентообладателя.

Единое понимание сути изобретения является необходимой предпосылкой корректного разрешения спора, если патентообладатель заявляет о нарушении, а ответчик одновременно заявляет о недействительности этого патента. Патентообладатель не должен также настаивать на различном толковании сущности изобретения при рассмотрении различных вопросов патентоспособности, он не должен «подстраиваться» под конкретный спор, исходя из своих экономических интересов, делать патент «резиновым»<sup>2</sup>. Это обусловлено тем, что в различных процессах рассматривается одно и то же изобретение, сформулированное в виде совокупности признаков в пунктах формулы изобретения и детально раскрытое в описании изобретения. Вне зависимости от того, в рамках какого спора рассматривается изобретение по патенту, – оно остается неизменным до момента внесения в формулу патента изменений в предусмотренном законом порядке. Из-за законодательно установленного разделения процедур рассмотрения дел об оспаривании действительности патента и спора о его

<sup>1</sup> В этом аспекте интересно отметить, что в Украине внешний вид или конструктивное исполнение изделия подлежит правовой охране посредством получения патента Украины на промышленный образец, а законодательство ЕС предусматривает защиту как зарегистрированных, так и незарегистрированных промышленных образцов. Так, согласно ч. 1 ст. 11 Регламента № 6/2002 Совета ЕС о промышленных образцах Европейского сообщества от 12 декабря 2001 года внешний вид продукции может получить защиту на период трех лет с даты, когда он впервые стал доступен на территории ЕС без регистрации. Кроме того, с точки зрения европейского права промышленный образец и дизайн – это два разных охраняемых результата творческой деятельности в сфере промышленного конструирования.

<sup>2</sup> Например, сущность изобретения должна быть единой как при обосновании промышленной применимости изобретения, так и при установлении его новизны при рассмотрении двух разных возражений в апелляционной палате Государственной службы интеллектуальной собственности Украины с участием различных сторон спора.

нарушении в каждом из данных процессов объективно возможно различное толкование формулы изобретения.

Часто при рассмотрении нескольких возражений против выдачи патента патентообладатель излагает разные, а иногда и противоречащие друг другу взгляды на значение признаков формулы с целью сохранить действие патента. Более того, даже раскрытие признака формулы в описании (где, например, сделана четкая ограничивающая его значение оговорка) зачастую не связывает патентообладателя, так как в силу неудачной формулировки закона описание может использоваться для толкования формулы.

Приведенная выше проблема может быть решена посредством решения *юридической задачи*, заключающейся в *устранении пробелов в нормативных связях между объемом правовой охраны изобретения и патентоспособностью изобретения, поскольку ни одна правовая норма отечественного законодательства прямо не предписывает единообразного толкования значения объема правовой охраны изобретения в спорах о нарушении прав из патента и спорах о действительности данного патента. Также не предусматривается использование документов из дела по заявке на выдачу патента (в частности, ответов заявителя на запросы эксперта) при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении данного патента.*

Нередко в судебных спорах о признании патента недействительным на основании ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» в письменных пояснениях патентообладателя даются узкие трактовки значения признаков формулы с целью преодолеть мотивы возражения. По своей правовой сути утверждения патентообладателя, сделанные в споре о действительности патента, представляют собой *ограничения в толковании признаков формулы*, т. е. патентообладатель заявляет о фактическом сокращении объема притязаний.

С сожалением можно отметить, что процессуальное законодательство и административные процедуры предоставления возражений в апелляционной палате Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (ГСИС Украины) подобные высказанные ограничения в дальнейшем никак не связывают и не ограничивают патентообладателя в его притязаниях по отношению к продукции конкурента.

Приведенная ситуация представляет опасность расшатывания единообразного подхода к разрешению споров о недействительности

патента и из-за нарушения прав из патента, поскольку осуществляется различное толкование объема патентной монополии. Данное положение противоречит латинской формуле: «Никто не должен оспаривать факты, ранее признанные им самим».

Спор о действительности патента разрешается при непосредственном участии ГСИС Украины как органа, выносящего соответствующее решение и отвечающего по нему в суде, а защиту от нарушения патента патентообладатель реализует в суде без привлечения ГСИС Украины. Это обусловлено тем, что споры о действительности патента в случае оспаривания патентоспособности изобретения рассматриваются апелляционной палатой Укрпатента и в дальнейшем решение проверяется на предмет его законности судом по заявлению лица, права или законные интересы которого нарушены данным решением. Таким образом, имеет место разный состав лиц, участвующих в данных двух спорах в суде.

Следует также учитывать, что спор об использовании патента разрешается судом с привлечением экспертов, поскольку это требует специальных знаний, но их мнение, несмотря на разработанные методики, является субъективным. В рамках искового производства по делу о нарушении имущественных прав на изобретение ключевым является установление факта недозволенного использования изобретения в спорном продукте или способе (ст. 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»). Соотношение объема правовой охраны изобретения по патенту и признаков конкретного объекта (предположительно содержащего запатентованное изобретение) определяется путем оценки судом результатов патентно-технической экспертизы, в рамках которой эксперт дает ответ на вопрос об использовании *признаков формулы* или *эквивалентных признаков* в рассматриваемом продукте или способе.

Закон указывает, что при толковании формулы следует использовать описание и чертежи по патенту (ч. 5 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели»), но их изучение также требует технических познаний, и именно поэтому толкование формулы остается прерогативой эксперта, а не суда. С учетом того, что суд первой инстанции объективно ограничен в возможности рассматривать технические и патентоведческие аспекты такого экспертного заключения (именно ввиду необходимости таких специальных познаний экспертиза и назначается), он зачастую не проверяет сущ-

ность аргументов эксперта, а лишь полагается на его выводы. Таким образом, роль эксперта в подобных делах оказывается чрезмерно значимой<sup>1</sup>.

Одним из способов решения указанной задачи может быть внесение изменений в Закон Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» путем включения в него оговорки о том, что значение признаков, установленное при экспертизе заявки на выдачу патента и в деле об оспаривании патента, учитывается при установлении факта использования изобретения.

Другим способом решения поставленной юридической задачи является возможность введения и применения *доктрины эстоппел* в патентных спорах. Следует отметить, что указанный подход успешно применяется в правоприменительной практике США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, обсуждается возможность применения судами такого подхода Российской Федерацией.

Вопрос допустимого толкования формулы (пределов такого толкования) с обязательным учетом материалов заявки (и процедур оспаривания выданного патента) регулируется в большинстве правовых систем либо на *законодательном уровне, либо путем судебного толкования*. Патент, полученный с нарушением закона (в том числе на непатентоспособное изобретение), считается недействительным ретроактивно «с самого начала», т. е. нарушение такого патента не происходило никогда.

Патентообладатель, пытающийся доказать нарушение патента, всегда несет риск признания патента недействительным в рамках процедуры, инициированной ответчиком. В странах англосаксонской правовой семьи, а также в ряде стран континентальной системы права, включая Украину, патентообладатель защищается от встречного

<sup>1</sup> Например, в заключении апелляционной палаты Укрпатента (сделанном на основании позиции патентообладателя при рассмотрении возражения) указано, что новизна изобретения обусловлена тем, что значение указанной в формуле переменной  $U$  строго равно 10, в то время как известны устройства со значениями около 10 (например, 8,9, 9,3 и 11,4), но не точно 10 (округляя до значащей цифры после запятой). Патентообладатель в отзыве указывает на преимущества данного признака по сравнению с близкими по значению. Однако в деле о нарушении патента в заключении эксперта утверждается, что продукт, охарактеризованный переменной  $U$ , равной 10,44, представляет собой нарушение указанного патента. При этом формально эксперт имеет возможность обосновать свой вывод, так как округление признака делает его значение равным 10. Однако с учетом позиции патентообладателя в споре о действительности патента (где он настаивал на значении ровно 10) такой вывод явно сомнителен.

иска о действительности патента непосредственно в рамках дела о его нарушении. В таких условиях патентообладатель принципиально не сможет утверждать о различном значении признаков формулы в одном и том же судебном процессе при отстаивании его действительности и установлении факта нарушения.

В других патентных системах, например построенных по германской модели, дела о нарушении патента и его действительности рассматриваются в разных процессах, но всегда результаты рассмотрения спора о действительности патента (как резолютивная, так и мотивировочные части решений судебного или административного органа) исследуются судами в делах о нарушении патента как одно из доказательств. Обстоятельства, установленные в «первом» процессе, непосредственно учитываются во «втором» процессе. Суд также обязан высказаться по патентоведческим и техническим аспектам спора.

Представляется совершенно недопустимой ситуация, когда патентообладатель в лице патентных поверенных дает «узкое» толкование совокупности признаков независимого пункта формулы в ходе экспертизы патентоспособности изобретения (при получении патента или при его оспаривании в Палате по патентным спорам). Затем, обеспечив «приступ забывчивости» у своих патентных поверенных или сменив представителей на судебных адвокатов, патентообладатель начинает настаивать на более широком толковании формулы при определении факта нарушения патентных прав в суде. Зачастую при отстаивании действительности патента (а также в нескольких делах о действительности патента по разным соображениям) и в деле о нарушении патента патентообладатель делает не просто различные, но прямо противоположные (взаимоисключающие) утверждения о значении признаков независимых пунктов формулы патента. Подобный сценарий патентных споров в нашей стране, который явно представляет собой злоупотребление патентом, свидетельствует, на наш взгляд, об отсутствии ответственности патентообладателя за подобные действия в отечественной правовой системе.

Одной из нерешенных на данный момент проблем является вопрос учета материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента с применением теории эквивалентов при установлении факта нарушения. Также важно определиться с тем, чему придавать преимущественное значение – описанию и чертежам по патенту или заявлению

ям патентообладателя, сделанным уже в ходе рассмотрения дел о действительности данного патента.

В США доктринально установлено ограничение объема патентной монополии. Американские суды пришли к выводу, что патентообладатель ни в коей мере не вправе «расширять» значение признаков формулы, даже незначительно выходя за рамки их значений, установленных в Патентном ведомстве США при получении патента. Данная доктрина стала продолжением традиционного для патентной системы США подхода, когда исключительное право патентообладателя ограничено принципом недопущения «злоупотребления патентом», что рассматривается как незаконная монополистическая деятельность. В Российской Федерации наблюдается противоположная ситуация: спор о действительности патента разрешается при непосредственном участии Роспатента, а защиту от нарушения патента патентообладатель ищет в суде, как правило, без привлечения Роспатента.

Судебная доктрина, устанавливающая, что патентообладатель «связан» в толковании признаков формулы изобретения теми значениями, которые он указал при получении патента в Патентном ведомстве, была названа в США «*fi le wrapper estoppel*» («ограничения или запрет по материалам заявки»), позднее переименована в «*prosecution history estoppel*» («ограничения, запрет в связи с историей делопроизводства»). В общем виде эта доктрина устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу).

В конкретных судебных прецедентах положения этой доктрины звучали так: «История делопроизводства по заявке ограничивает патентообладателя в возможности утверждать то, от чего он отказался при делопроизводстве» (дело: Southwall Tech. Inc. против Cardinal IG, Апелляционный суд по федеральному округу, 1995) или так: «История делопроизводства по заявке часто позволяет уяснить значение пунктов формулы за счет демонстрации того, что на самом деле имел в виду изобретатель при патентовании своего изобретения, особенно если изобретатель ограничивал значение признаков в ходе делопроизводства в Патентном ведомстве» (дело: Phillips против AWH Corp., Апелляционный суд по федеральному округу, 2005).

Следует оговориться, что в других странах англосаксонской правовой семьи, в частности в Великобритании, Австралии и Канаде, четко сформулированной правовой доктрины «*prosecution history estoppel*» нет. В этих странах материалы заявки на выдачу патента могут рассматриваться в качестве одного из доказательств по делу и оцениваются судом наряду с другими доказательствами. Однако в данных странах иски о нарушении и действительности патента могут рассматриваться в одном процессе и описанная выше ситуация «прямого противоречия» при определении объема охраны и факта нарушения принципиально невозможна.

Подход, идентичный американскому, принят в Японии, где Верховный суд указал, что при применении теории эквивалентов в делах о нарушении патентных прав суды в обязательном порядке изучают материалы заявки и используют их при определении объема правовой охраны изобретения. Это делается во избежание ситуации, когда в объем правовой охраны будут включены значения, исключенные в рамках экспертизы заявки.

Аналогичные положения были выработаны высшими судебными инстанциями Китая, где патентовладельцу запрещено ссылаться на значения признаков, от которых он отказался в рамках делопроизводства в Государственном патентном ведомстве Китая (СИПО). В большинстве стран континентальной Европы материалы заявки изучаются судами при определении факта нарушения с применением теории эквивалентов, что если не полностью исключает, то существенно затрудняет какое-либо отступление от ранее данных значений признаков формулы патента.

Интересной с этой точки зрения является Резолюция Международной ассоциации по интеллектуальной собственности AIPPI Q229 (Конгресс в Сеуле, октябрь 2012 г.) «Использование истории делопроизводства по заявке на выдачу патента в последующих процедурах по патенту», в соответствии с которой: а) заявления заявителя в ходе рассмотрения делопроизводства по заявке о выдаче патента должны быть сделаны по возможности общедоступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Интернет); б) первичным источником определения объема патентной охраны следует считать слова пунктов патентной формулы в свете описания и чертежей, и эти слова должны быть понятны специалисту в соответствующей области техники. Заявления, сде-

ланные в ходе экспертизы и нацеленные на ограничение объема пункта патентной формулы, должны быть максимально добавлены в виде ограничений в сами пункты формулы или в соответствующих ситуациях в виде оговорок об отказе в описании или чертежах, в ходе экспертизы; в) при соответствующих обстоятельствах и с учетом определенных ограничений, указанных в данном документе, заявления должны быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента, если такие заявления общедоступны; г) при разбирательствах после выдачи патента любая из сторон вправе использовать заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки. Однако эти заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, принимаются во внимание при разбирательствах после выдачи патента, только тогда и только в той мере, в которой на них ссылается заинтересованная сторона; д) заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, не могут служить основанием для более широкого толкования пункта формулы изобретения, чем толкование формулы изобретения, которое должно быть дано с учетом описания и чертежей по патенту; е) заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, могут быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента для выяснения значения неоднозначно сформулированных признаков в пунктах формулы изобретения, так как они будут понятны специалисту в области техники; ж) если в заявлениях, сделанных в ходе рассмотрения заявки, содержится ясное и однозначное заявление, сделанное (и не отозванное до выдачи патента) самим заявителем или от его имени, и из такого заявления можно сделать вывод о том, что заявитель частично отказывается от объема охраны, который в противном случае полагался бы ему, то объем охраны будет ограничен в свете разбирательств после выдачи патента; з) при принятии решения о том, учитывать ли при разбирательствах после выдачи патента определенную поправку или аргумент из заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, на раннем этапе экспертизы, не следует разграничивать: (з-1) была ли сделана такая поправка или внесен аргумент во время первоначальной экспертизы или на более позднем ее этапе; (з-2) относится ли определенная поправка или аргумент к пунктам формулы изобретения, к описанию или к чертежам; а также (з-3) на каком конкретно типе разбирательств была сделана поправка или внесен аргумент; и) без придания им какой-либо заранее заданной силы.

Заявления, сделанные заявителем при рассмотрении спора в одной юрисдикции, могут быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента в другой юрисдикции.

Вместе с тем положения доктрины эстоппель не могут быть реализованы в спорах по нарушению украинских и евразийских патентов, если соответствующие украинские и евразийские нормативные акты не будут обеспечивать возможность выполнения первого условия Резолюции АІРРІ, а именно: заявления, сделанные заявителем в ходе рассмотрения делопроизводства по заявке о выдаче патента, должны быть сделаны по возможности общедоступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Интернет).

В соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» указывается, что после внесения в Реестр сведений (о патенте) любое лицо имеет право ознакомиться с ними в порядке, определенном органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, и получить в соответствии со своим ходатайством выписку из Реестра относительно сведений об определенном патенте при условии уплаты сбора за подачу этого ходатайства. Следует отметить, что сведения получают лишь о патенте, но не о сути заявки и поданных к заявке документов<sup>1</sup>.

Иначе этот вопрос решен в отношении евразийских патентов. Так, в соответствии с п. 6 Порядка доступа к материалам евразийских заявок, хранящимся в архиве Евразийского патентного ведомства, утвержденного приказом Евразийского патентного ведомства от 30 апреля 2009 г. № 17, «доступ третьих лиц допускается только к материалам опубликованных евразийских заявок, содержащимся в архиве, в объеме опубликованных сведений».

Объем опубликованных сведений евразийской заявки определен согласно правилу 45 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и включает: титульный лист, на котором публикуются библиографические данные, реферат, текст описания изобретения, формулу изобретения, чертежи и другие материалы, отчет о патентном поиске. Текст описания изобретения, формулы изобретения,

<sup>1</sup> Представляется, что указанную норму следует изменить, изложив ее в следующей редакции: «После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске».

чертежи и другие материалы воспроизводятся по материалам евразийской заявки.

Таким образом, евразийская заявка публикуется в объеме материалов первоначальной заявки, и документы переписки заявителя с экспертизой к данным материалам не относятся, что исключает свободный доступ к ним третьих лиц. Доступ к полному содержанию евразийской заявки может быть обеспечен при рассмотрении судебного иска в отношении решения ГСИС Украины, принятого по евразийскому патенту, действующему на территории Украины, и только сторонам судебного спора.

Доступ третьих лиц к полному досье евразийской заявки ограничен только первичными документами заявки, а с полным досье заявки, включающим документы переписки экспертизы с заявителем при проведении экспертизы по существу, можно ознакомиться только при рассмотрении судебного спора в отношении евразийского патента. Евразийский подход по существу позволяет защищать интересы только заинтересованных лиц непосредственно в процессе судебного производства и отсекает от свободного ознакомления с полным досье заявки тех третьих лиц, для которых выданный патент является всего лишь предметом атаки на патентообладателя вне зависимости от какой-либо собственной производственной деятельности или иного участия в гражданском обороте.

Другим аспектом применения доктрины эстоппель является необходимость ограничения применения теории эквивалентов в патентных спорах и при экспертизе заявки по существу. Это означает, что если в ходе судебного преследования заявки на патент одна сторона заявила претензии с целью преодоления дефекта или отказа, то доктрина эквивалентов не может быть использована в отношении этого иска.

Заявитель не может просить защиты в отношении того, что было дискламировано в процессе экспертизы, а поскольку главная причина для дискламирования заключается в том, что конкретный элемент очевиден или известен, prosecution history estoppel служит своего рода ограничителем предшествующего уровня техники.

Также под доктриной эстоппель понимается процессуальный принцип в праве, согласно которому сторона спора теряет право ссылаться на любые факты в обосновании своих притязаний (например, вследствие вынесенного ранее судебного решения). Он именуется

также «запретом на довод». Данный принцип заимствован из английского общего права и широко применяется в судебной правоприменительной практике многих зарубежных стран, в том числе при судебном рассмотрении споров о нарушении патентов, когда необходимо установить границы распространения доктрины эквивалентов, особенно по притязаниям по формуле изобретения, которые были отклонены при оценке патентоспособности изобретения.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

– эстоппель в первую очередь направлен на сохранение баланса между объемом предоставленных патентных прав и возможностью его расширительного толкования с учетом доктрины эквивалентов и в то же время на ограничение ее применения, если при этом происходит подмена патентоспособного изобретения на непатентоспособное, что следует из известного уровня техники. Область применения доктрины эквивалентов должна ограничиваться такими заменяемыми признакам, вместе с которыми изобретение продолжает соответствовать условиям патентоспособности, а за пределами этой области перестает отвечать новизне или изобретательскому уровню;

– казуистическое расширенное толкование объема исключительных патентных прав при применении доктрины эквивалентов не может и не должно предоставлять патентообладателю возможность злоупотреблять патентным правом в попытках распространить его действие на те объекты техники, в сравнении с которыми запатентованное изобретение не отвечало изначально условиям патентоспособности;

– доктрина эквивалентов может применяться при оценке замены в конкретном изобретении одного или нескольких признаков из патентной формулы и не может применяться, если одно изобретение заменяется на другое, несмотря на то, что и такая замена изобретений между собой также возможна как обеспечивающая техническую эквивалентность между заменяемыми объектами техники;

– одного факта признания лишь технической эквивалентности признаков недостаточно для того, чтобы признать факт эквивалентной замены признаков как свершившегося правоустанавливающего действия в отношении признаков патентной формулы;

– любое заявление, недвусмысленно ограничивающее объем притязаний, сделанное заявителем или патентовладельцем в ходе процедуры в связи с выдачей или продлением срока действия патента,

должно быть принято во внимание при определении объема охраны, в частности, когда такое ограничение было сделано в ответ на противопоставление известного уровня.

#### § 4. Защита прав на торговые марки

Интенсивное использование в современном гражданском обороте торговых марок предопределяет необходимость исследования и защиты прав на них. Одним из наиболее дискуссионных и противоречивых способов защиты является признание недействительными прав на торговую марку.

В книге 4 ГК Украины законодатель ввел конструкцию «*недействительность прав интеллектуальной собственности*» (статьи 469, 479, 499 ГК), не согласовав при этом такое правовое средство с другими законами в сфере интеллектуальной собственности, предусматривающими, в частности, признание недействительными:

– *свидетельства*<sup>1</sup> (ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»);

– *патента* (ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»);

– *имущественного права* интеллектуальной собственности на сорт растений наряду с *государственной регистрацией* этого права и патента, удостоверяющего его (абз. 1 ч. 2 ст. 52 Закона Украины «Об охране прав на сорта растений»);

– *правовой охраны* квалифицированного указания происхождения товара на основании признания *недействительной регистрации* этого указания (ч. 1 ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров»);

<sup>1</sup> Появление такой правовой конструкции, как «признание свидетельства на торговую марку недействительным», стоит связывать со ст. 13 Постановления «О товарных знаках» от 12 февраля 1926 г., в которой устанавливалось, что *свидетельство на право исключительного пользования товарным знаком может быть признано недействительным* на основании вступившего в законную силу *судебного решения*, вынесенного по иску, предъявленному к владельцу свидетельства. Такой иск может быть предъявлен заинтересованными физическими и юридическими лицами, а равно Народным комиссариатом внешней и внутренней торговли и высшим советом народного хозяйства Союза ССР, народными комиссариатами внутренней торговли и высшими советами народного хозяйства союзных республик и их местными органами (см.: О товарных знаках [Текст] : Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 12.02.1926 г. // СЗ СССР. – 1926. – № 11. – Ст. 80).

– *регистрации права* на использование квалифицированного указания происхождения товара и *свидетельства*, удостоверяющего это право (ч. 2 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров»);

– *регистрации топографии ИМС* (ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на топографии интегральных микросхем»).

Такое состояние достаточно «разнородного» правового регулирования не отражает сугубо теоретическую проблематику, но имеет достаточно важный практический аспект. Он прослеживается как в избрании надлежащего способа защиты, так и в определении интереса у субъектов, обращающихся с соответствующим требованием, субъектного состава участников спора, правовых последствий такой недействительности.

Например, Апелляционный суд г. Киева отметил, что согласно ст. 499 ГК Украины права интеллектуальной собственности на торговую марку признаются недействительными по основаниям и в порядке, установленных законом. Согласно ч. 1 ст. 494 ГК Украины приобретение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством. *Поэтому признанию недействительным подлежит само свидетельство*<sup>1</sup>.

В научно-практической литературе перечисленные законодательные противоречия и несогласованности остаются вне поля зрения либо объясняются или обосновываются с помощью отождествления признания недействительными прав и свидетельства на торговую марку. В частности, указывается, что:

а) права интеллектуальной собственности на торговую марку могут быть признаны недействительными лишь в судебном порядке путем признания *недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг*<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Рішення Апеляційного суду міста Києва від 13.01.2011 р. у справі №22-27921 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень України. – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/13447021>. Вищий господарський суд України, наприклад, взагалі проігнорував наявність ст. 499 ГК України і в розд. IV акцентував увагу тільки на визнанні недействительним свідчення на торгову марку (см.: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : постановою Пленуму Вищ. госп. суду України від 17.12.2012 р. № 12 // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12>.

<sup>2</sup> См.: Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / за заг. ред. Є. О. Харитонова. – Вид. 3-тє переробл. та допов. – Х. : Одісеї, 2007. – С. 510.