



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТРАНАХ СНГ, ЕС И США

Е. ГУЛАЯ,

соискатель кафедры гражданского права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY

The article is devoted to the nature and content of the agreement on providing services of patent research analyses in civil law of CIS, EU and USA. Patent research particular features in the mentioned countries are analyzed. The problem of improving the mechanism of regulation of patent research service provision legal relationships is being solved. Special attention is given to the agreement on providing services of patent research enforcement problem-solving. In the conclusions the author gives his own ways of improvement of the procedure of signing a patent contract and the items that must be added to the contractual clause.

Key words: agreement on providing services of patent research, patent research, patent information, patent search, agreement on providing services of patent research enforcement.

Статья посвящена анализу сущности и содержания гражданско-правовых проблем исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований в странах СНГ, ЕС и США. Проанализированы особенности осуществления патентных исследований в названных странах. Изучается проблема усовершенствования механизма регулирования правоотношений по предоставлению услуг патентных исследований. Особое внимание уделяется способам решения проблем исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований. В выводах автор предлагает свои способы усовершенствования процедуры заключения договоров о предоставлении услуг патентных исследований, также пункты, которые следует добавить в условия данного договора.

Ключевые слова: договор о предоставлении услуг патентных исследований, патентное исследование, патентная информация, патентный поиск, исполнение договоров о предоставлении услуг патентных исследований.

Постановка проблемы. Актуальность темы исследования обусловлена активизацией коммерциализации патентных исследований в странах СНГ, ЕС и США в условиях отсутствия нормативно – правового регулирования, которое бы отвечало требованиям современности, а также широким перечнем дискуссионных гражданско - правовых вопросов в данной сфере.

Несвоевременное их решение приводит к злоупотреблениям при исполнении договоров о предоставлении услуг патентных исследований.

Состояние исследования. Методологическое значение работ ведущих ученых, таких как Е.В. Кохановская, Т.К. Несчетна, А. И. Рябец, Г. П. Добрынина [2, 3, 5] и других, сложно переоценить. Они не только развили, но и существенно обновили традиционные научные представления в области исследования гражданско - правовых проблем исполнения договоров о предоставлении услуг, в том числе и в сфере патентных исследований. Целесообразно заметить, что без учета и аналитического осмысления их научного вклада невозможно осуществить надлежащее исследование особенностей исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований в странах СНГ, ЕС и США. Вместе с тем следует признать, что в доктрине гражданского права стран СНГ до сих пор предпринимались лишь единичные попытки привлечь аналитический потенциал современной науки

к решению гражданско-правовых проблем исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований.

Именно поэтому, целью статьи является дальнейшая теоретическая разработка вопросов определения условий договора о предоставлении услуг патентных исследований в Украине и ряде зарубежных стран с целью устранения пробелов в решении проблем исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований в странах СНГ.

Изложение основного материала.

Патентные исследования представляют собой важный фактор в процессе управления жизненным циклом объекта гражданских правоотношений. Основная цель патентных исследований - определение на основе научно - технической, в частности патентной документации, технического уровня и тенденций раз-

вития объектов гражданских правоотношений, их патентоспособности, наличия или отсутствия нарушений прав владельцев действующих охранных документов. Согласно Государственному стандарту Российской Федерации «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» ГОСТ Р 15.011-96» (Далее ГОСТ Р 15.011-96) [6], а также Государственному стандарту Украины «Патентные исследования. Основные положения и порядок проведения» 3575-97 (Далее ГОСТ 3575-97) [4] патентные исследования представляют собой исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

Патентные исследования как в странах СНГ, ЕС и США, так и в других странах осуществляются путем предоставления услуг патентных исследований. В названной сфере договор как соглашение двух или более лиц о совершении определенного действия или об отказе от его совершения остается основным инструментом правового регулирования имущественных и личных



неимущественных отношений участников гражданских правоотношений.

Согласно договору по предоставлению услуг патентных исследований исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги патентных исследований (осуществить патентный поиск, провести сравнительный анализ, исследование и аккумуляцию научно-технической и другой информации), а заказчик обязуется оплатить эти услуги, если иное не предусмотрено договором.

Договор о предоставлении услуг патентных исследований относится к числу консенсуальных, двусторонних и возмездных договоров. Такой договор заключается в письменной форме. Сторонами договора о предоставлении услуг патентных исследований являются исполнитель и заказчик патентного исследования. Исполнитель – это лицо, которое предоставляет услугу патентного исследования. Исполнителем может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Ограничения касательно исполнителя патентного исследования связаны лишь с предоставлением услуг патентных исследований, требующих доступ к закрытым базам данных. В таком случае исполнитель может быть собственником необходимого информационного ресурса или лицом, которое имеет право использовать упомянутый ресурс. Заказчиком может выступать физическое или юридическое лицо, которое получает услугу патентного исследования с учетом перечисленных особенностей доступа к соответствующим ресурсам.

Патентные исследования представляют собой нематериальные услуги, результат которых хотя и имеет товарную форму, но не существует отдельно от исполнителя, а сама услуга патентного исследования получается заказчиком одновременно с ее оказанием исполнителем.

К существенным условиям договоров о предоставлении услуг патентных исследований относятся его предмет, цена, а именно размер, сроки и порядок взаиморасчетов, срок, качество предоставляемых услуг, а также те условия, касательно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто согласие.

Предметом гражданско - правового договора о предоставлении услуг патентных исследований являются действия обслуживающего характера.

Среди них следует назвать осуществление патентного поиска, сравнительный анализ, исследование и аккумуляцию научно-технической и другой информации. Предметом гражданско - правового договора о предоставлении услуг патентных исследований могут быть также юридические услуги, которые предоставляются вместе с собственно патентными исследованиями. Предметом договора о предоставлении услуг патентных исследований выступает полезный эффект от проведения патентных исследований.

Исполнитель может принять на себя обязательство предоставить услугу патентного исследования с тем, что если патентное исследование приведет к тому, что в литературе называют «эффектом услуги», то исполнителю будет выплачена другая сумма [7]. Отсюда предметом договора о предоставлении услуг патентных исследований может быть как поиск и исследование, так и нахождение определенной информации.

Объектом договора о предоставлении услуг патентных исследований является в первую очередь патентная информация, а также другая информация, необходимая для проведения патентных исследований. Своеобразной спецификой гражданско - правового договора о предоставлении услуг патентных исследований является и то, что объектом договора может быть как материальный носитель, так и нематериальное благо. Бесспорно, такой своеобразный характер объекта договора о предоставлении услуг патентных исследований придает соответствующий характер самому договору в данной сфере. Результаты патентных исследований оформляются в виде отчета о патентных исследованиях. Такой отчет о патентных исследованиях выступает материальным носителем нематериального блага. Следует отметить, что отчет о патентных исследованиях может передаваться исполнителем заказчику и не на материальном носителе, а путем передачи данных через интернет и т.д.

Актуальной проблемой исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований является то, что объектом последних, направленных на исследование патентной информации, может быть не только патентная информация, которая стала объектом правовой охраны, но и та, которая не получила соответствующего статуса. В

странах СНГ, ЕС и США патентные исследования проводятся на основе анализа патентной информации. Патентную информацию следует понимать, прежде всего, как разновидность информации как таковой. Информация, которая передается, а соответственно и получается, в процессе предоставления услуг патентных исследований, является достаточно сложным объектом гражданских правоотношений. В своих работах Е.В. Кохановская подчеркивает, что информация имеет ряд специфических для нее признаков, а именно физическая неотчуждаемость, универсальность, качество, системность, способность к многократному использованию, возможность сохранения ее у лица, которое передает и принимает информация и т.д. [2, с. 6 - 42]. Как отмечают Т.К. Несчетна и А.И. Рябев в своей статье «Патентная информация - важный источник инновационного развития»: «Патентная информация содержит не только сведения, которые содержатся в самом патентном документе, но и сведения о патентном документе или группе патентных документов» [3, с.57].

Существует еще ряд проблем, связанных с объектом договора – патентной информацией как таковой. Возникают они в связи с различным объемом исследуемой патентной информации, а соответственно, и с так называемой глубиной поиска и качеством последующих исследований в различных правовых системах. К примеру, в США можно запатентовать бизнес-метод или новый способ использования уже известного продукта либо технологии. Законодательство Российской Федерации, Украины и Европейского Союза не предусматривают такой возможности. Особое место в патентовании США занимает софтверный патент. По сути, это юридическая защита программного обеспечения. Европейские патенты не выдаются на компьютерные программы и базы данных, методы хирургического или терапевтического лечения организма человека или животного, методы диагностики, осуществляемые непосредственно на организме человека или животного, а также на породы животных или сорта растений или способы выведения растений или животных. Патентный закон США [9], в отличие от ст. 1350 Части четвертой Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], не предусматривает требо-



ваний патентоспособности способа как объекта изобретения, чтобы он представлял собой «процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств». Именно поэтому многочисленные способы передачи и обработки информации получили в США патентную охрану. Сверхбыстрое развитие электронной торговли через Интернет также находит свое отражение в патентной системе США, предоставляющей возможность предоставить охрану даже компьютерным способам ведения бизнеса. В РФ, как собственно и в Украине, в отличие от США, «методы ведения бизнеса» не считаются изобретениями [1, 8]. При исполнении договоров о предоставлении услуг патентных исследований, данные различия приводят к сужению объекта поиска и негативно влияют на качество последующих патентных исследований, как одного из существенных условий договора. Таким образом, в договоре о предоставлении услуг патентных исследований необходимо конкретизировать глубину и объем проведения патентных исследований, а именно указывать необходимость исследования нетрадиционной для стран СНГ и ЕС патентной информации, такой как методы ведения бизнеса, компьютерные, софтверные патенты США при проведении патентных исследований за пределами СНГ.

К сужению объекта поиска и последующему ухудшению качества патентных исследований приводит также и следующее обстоятельство. В Соединенных Штатах патентные заявки не публикуются до того, как по ним будут выданы патенты. Таким образом, третьи стороны не могут воспрепятствовать выдаче патента и даже не знают о том, что подана заявка [9]. Страны ЕС в свою очередь публикуют патентные заявки и используют процедуры, позволяющие третьим сторонам возражать против выдачи патента. Подобную процедуру имеет, в частности, Европейское патентное ведомство [10]. Введенная относительно недавно публикация заявок через 18 месяцев в США не является обязательной [9], то есть заявитель вправе отказаться от публикации, не отзывая заявку. Подобный подход отличается от подхода как в РФ, Украине, так и в странах ЕС. Такая ситуация порождает проблемы исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований. Существуют также субъекты гражданских

правоотношений, которые не публикуют патентную информацию о своих патентах, преследуя цель последующего мошенического обогащения. В таком случае остальные субъекты гражданских правоотношений, не имея возможности ознакомиться с указанной патентной информацией, нарушают права первых. При исполнении договоров о предоставлении услуг патентных исследований существует необходимость в наиболее полном доступе к патентной информации с целью ее последующего исследования. Описанный автором ограниченный доступ к патентной информации, которая содержится в непубликуемых заявках США, приводит к проблемам исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований на территории СНГ и ЕС, в значительной степени влияя на их качество.

Как известно, в США существовал льготный период, который составляет 1 год - до фактической подачи заявки на изобретение подается предварительная заявка, в которой в краткой форме излагается суть изобретения [9]. Таким образом, заявитель получал приоритет заявки и в течение года готовит полноценную заявку на изобретение. В целом, принцип «первый изобретатель» вместо «первый заявитель» (first-to-invent versus first-to-file), который использовался при определении приоритета изобретения США, приводил к искусственному ограничению объема патентной информации, доступной для исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований в СНГ, ЕС и собственно США. Перечисленные ограничения в доступе к патентной информации усложняют исполнение договоров о предоставлении услуг патентных исследований и должны учитываться как заказчиком, так и исполнителем патентного исследования при исполнении указанных договоров. Но 16 сентября 2011 года был принят Leahy-Smith America Invents Act (“AIA”), который лишь частично вступил в силу с момента принятия закона, в полном объеме новое патентное законодательство США вступает в силу 16 марта 2013 года. Реформа патентной системы США впервые с 1952 года вводит принцип «первый заявитель» вместо «первый изобретатель».

Также, на исполнение договоров о предоставлении услуг патентных исследований в СНГ, ЕС и США влияет

тот факт, что понятие «полезная модель» согласно законодательству США отсутствует [9], поэтому запатентовать техническое решение в США возможно лишь как изобретение. Таким образом, при исполнении договоров о предоставлении услуг патентных исследований в СНГ, ЕС и США следует обязательно учитывать столь значительные разногласия подходов к патентной информации, а соответственно ее объему и глубине, как объекта патентного исследования.

На качество патентного исследования также влияет его полнота. Полноту патентного исследования, его технологичность и возможность контроля над его проведением, а соответственно и результатом, обеспечивает его проведение как последовательности процессов разработки, поиска, систематизации, анализа и оформления. А именно, разработки задания на проведение патентных исследований, разработки регламента поиска информации на проведение патентных исследований по объекту гражданских правоотношений и его составных частей, поиск и отбор информации и оформления справки о поиске, систематизация и анализ информации, оформление отчета о патентных исследованиях [6]. Одной из гражданско-правовых проблем исполнения договоров на оказание патентных услуг в странах СНГ, ЕС и США является то, что возможность стопроцентной полноты патентных исследований как в странах СНГ, ЕС и США, так и во всем мире отсутствует. Такая полнота не обеспечивается ни одной из существующих информационно-поисковых систем, включая также системы, основанные на Международной патентной классификации.

Также необходимо подчеркнуть, что оценка результата патентного исследования обычно проводится уже после выполнения обязательства. Что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на одно из существенных условий договоров – качество предоставляемой услуги. В данном случае стороны могут дополнить условия договоров также возможностью промежуточной оценки результатов патентных исследований.

Особенностью услуг патентных исследований является то, что исполнитель услуги должен обладать определенными профессиональными навыками. Услуги патентных исследований представляют собой именно профессиональные



квалифицированные услуги, поскольку ожидать выполнения услуг по договору от неквалифицированного исполнителя при проведении патентного исследования невозможно. Данная особенность следует из норм ГОСТ Р 15.011-96 [6], а также из ГОСТ 3575-97 [4]. Проблема исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований в странах СНГ связана с тем, что требования к квалификации и профессионализму исполнителя патентного исследования на практике зачастую нивелируются. Это, в свою очередь, в значительной степени влияет на качество проведения патентного исследования согласно договору. Необходимо отметить, что для услуги патентных исследований характерна добровольность, учитывая, что лицо вступает в договорные отношения без принуждения.

Исполнение обязательства по оказанию услуг патентного исследования связано с подготовкой письменных документов, написанием отчета о патентном исследовании, выводов, другой документации в зависимости от объема патентного исследования. Следует различать собственно услугу патентного исследования и ее оформление или форму [6, 4]. Хотя подготовка отчета о патентном исследовании составляет одну из обязанностей исполнителя патентного исследования, это не превращает соответствующий договор в договор на выполнение работ. Это положение имеет существенные последствия. Если заказчику патентного исследования в нарушение условий договора был предоставлен отчет о патентном исследовании в устной форме, то исполнитель патентного исследования не может признаваться не выполнившим свое обязательство. Конечно, в таком случае необходимо предъявить доказательства того, что услуга была предоставлена, хотя и не должным образом.

Важной особенностью исполнения договора является то, что исполнитель услуги патентного исследования предоставляет услугу, привлекая дополнительное оборудование, используя специальную технику. При исполнении договоров о предоставлении услуг патентных исследований возникает вопрос, какая сторона - исполнитель патентного исследования или его заказчик - обязана предоставить необходимое оборудование, машины и материалы. Глава 63 ГК Украины [8] этот вопрос

прямо не регулирует. В данном случае возможно применение аналогии закона согласно ст. 8 ГК Украины. Также целесообразно применить правовые нормы, которые регулируют подобные по содержанию гражданские правоотношения, в частности отношения, возникающие согласно договору подряда. Положение ст. 839 ГК Украины позволяет прийти к выводу, что, по общему правилу, исполнитель услуг патентных исследований обязан предоставлять машины, оборудование и материалы, необходимые для оказания услуг патентных исследований, если иное не предусмотрено договором по оказанию услуг патентных исследований.

ГОСТ Р 15.011-96 [6] и ГОСТ 3575-97 [4] регулируют вопросы конфиденциальности исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований. Проблемы исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований связаны с игнорированием указанных норм. В частности, на практике при заключении договоров о предоставлении услуг патентных исследований указанные нормы часто нивелируются.

Таким образом, анализ проблем исполнения договоров о предоставлении услуг патентных исследований необходим для последующего их решения.

Выводы. На основе проведенного анализа автор предлагает при заключении договоров о предоставлении услуг патентных исследований

1. учитывать следующее:

1.1. ограниченный доступ к патентной информации по заявкам США,

2.1. объект патентного исследования включает информацию, которая еще не признана объектом правовой охраны.

2. дополнить условия договора следующими пунктами:

2.1. необходимостью исследования нетрадиционной для стран СНГ и ЕС патентной информации, такой как методы ведения бизнеса, компьютерные, софтверные патенты США,

3.1. профессиональные и квалификационные характеристики определенного исполнителя патентного исследования;

4.1. возможность промежуточной оценки результатов патентных исследований и ее порядок;

5.1. обязанности по предоставлению основного и дополнительного обо-

рудования, необходимого для исполнения договоров по предоставлению услуг патентных исследований;

6.1. конфиденциальность информации среди заказчика, исполнителя и третьих лиц.

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. [Электронный ресурс] URL: <http://www.grazkodeks.ru/glava/gzk-glava-72/> (дата обращения: 20.05.2012).

2. Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: монографія. – К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 463с.

3. Несчетна Т.К., Рябець А. І. Патентна інформація – важливе джерело інноваційного розвитку // Світогляд. – 2010.- №5. – С. 57-59.

4. Патентные исследования. Основные положения та порядок проведения ГОСТ 3575-97: Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта Украины от 1998-01-01. – 38с.

5. Патентні дослідження. Методичні рекомендації / За ред. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.

6. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения ГОСТ Р 15.011-96: Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.01.1996 г. № 40 (Дата введения 01.01.1996 г.) // ПЛ. - 1997. - № 3. - С.19-32.; ППС.- 1997.- Вып.8.- С.8-24.

7. Степанов Д. Услуги как объект прав // Российская юстиция. – 2000. - №2. – с. 17.

8. Цивільний кодекс України: прийнятий 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №40 — 44. — Ст. 356: Із змінами, внесеними згідно із Законами України станом на 22 грудня 2006 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — [Электронный ресурс] <http://zakon.rada.gov.ua>

9. Leahy-Smith America Invents Act (H.R. 1249) [Электронный ресурс] // <http://judiciary.house.gov/issues/Patent%20Reform%20PDFS/112hr1249eh.pdf>

10. European Patent Register [Электронный ресурс] // <http://www.epo.org/searching/free/register.html>