

загальних положень погашувальної давності у цивільному праві, хоча питання має дискусійний характер.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г. [Текст] Codex civilis rj Galicia Orientali anni MDCCXCVII / пер. с лат. А. Гужвы ; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – Москва : Статут, 2013. – 534.
2. Гражданское право Франции [Текст] Т. 2 / Л. Ж. Морандьер. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 728 с.
3. Римское право [Текст] : Базовый учебник [для вузов] : Пер. с макед. / И. Пухан, М. Поленак-Акимовская; Ред. В.А. Томсинов; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Зерцало, 1999. – 411 с.

4. Гражданское право Японии. В 2-х книгах: Перевод с японского. Кн. 1 [Текст] / Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми; Под ред.: Халфина Р.О.; Пер.: Батуренко В.В. – М.: Прогресс, 1983. – 351 с.
5. Гражданский кодекс Квебека [Текст] / Науч. ред.: Козырь О.М., Маковская А.А. – М.: Статут, 1999. – 472 с.
6. Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование [Текст] / И.Е. Энгельман. – М.: «Статут», 2003. – 511 с.
7. Гурвич М.А. Пресекательные сроки в советском гражданском праве [Текст] / М.А. Гурвич. – М.: Госюриздат, 1961. – 79 с.
8. Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія [Текст] / В.В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 320 с.

УДК 347.77

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ ПРО ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

Бурлаков С. Ю.,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного факультету
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

Анотація: У статті розкрито причини виникнення та особливості судового розгляду спорів, пов'язаних з порушенням прав інтелектуальної власності, що виникають з патенту. Особливу увагу приділено співвідношенню доктрини еквівалентів та естоппель.

Ключові слова: патент, винахід, патентне право, естоппель.

Аннотация: В статье раскрыты причины возникновения и особенности судебного рассмотрения споров, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, возникающие из патента. Особое внимание уделено соотношению доктрины эквивалентов и эстоппель.

Ключевые слова: патент, изобретение, патентное право, эстоппель.

Annotation: The article reveals the causes and characteristics of judicial review of disputes relating to the infringement of intellectual property arising from the patent. Particular attention is paid to the relation of the doctrine of equivalents and estoppel.

Key words: patent, an invention, patent law, estoppel.

Україна, як і більшість розвинених, або, що розвиваються, є членом Світової організації торгівлі. З початком процесу асоціації України з Європейським Союзом слід очікувати зростання кількості патентних спорів, пов'язаних з порушенням прав на патенти або з порушеннями майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки. У більше частини це обумовлюється тим, що вітчизняні підприємці при відвідуванні виробництв конкурентів за кордоном «скопіювали» технічні рішення, отримавши при цьому патенти України на відповідні технічні рішення або конструктивні виконання виробів. На сучасному етапі нерідкі патентні конфлікти між виробниками аналогічної продукції всередині України, де патент або «патент-троль» стають основним засобом боротьби за місце на ринку, наприклад, в галузі фармацевції, виготовлення предметів побуту тощо. Надалі, при спробі експорту своїх вироблених товарів або комплектуючих іноземним покупцям, конфлікти на митниці і в судах з

іноземними підприємцями та правовласниками неминучі.

Іншою негативною тенденцією на вітчизняному ринку виробників товарів є збільшення кількості конфліктів, спровокованих зловживанням правом з боку патентоволодільців, оскільки, як відомо, патент надає його власникові тимчасову обмежену монополію на вчинення дій з технічним рішенням, що захищається цим патентом. Сказане обумовлює необхідність забезпечення здорової конкуренції на ринку з одночасним забезпеченням правомірного захисту прав патентовласника через лінзу недопущення зловживання тимчасовою патентною монополією.

Описане вище ставить завдання для юридичної науки і судової практики описати межі патентної монополії і знайти грань між законними вимогами патентовласника і його неправомірним економічним інтересом, що складається, як правило, в недопущенні конкурентів на ринок однотипних товарів і послуг або істотне обмеження такого доступу на ринок. При цьому конкурент представляє на ринку близьке до патентовласникові продукт, але

виходить за обсяг правової охорони об'єкта патенту, описаного у формулі. Такі неправомірні домагання, викриті у форму патентного позову чи позову про порушення прав на патент видається, повинні розглядатися як зловживання правом з патенту в сенсі ст. 13 ЦК України.

Якщо звернутися до міжнародно-правовим актам у сфері охорони об'єктів патентного права, то зловживання правом, наступним з патенту як вид порушення визнається досить давно. Так, в п. (2) ст. 5А Паризької конвенції з охорони промислової власності 1883 р. встановлюється, що кожна країна Союзу має право вжити законодавчих заходів, що передбачають видачу примусових ліцензій, для запобігання зловживанням, що можуть виникнути внаслідок здійснення виключного права, надається патентом, наприклад, у випадку невикористання винаходу. Більше того, відповідно до п. (3) ст. 5А Паризької конвенції позбавлення прав на патент може бути передбачене лише у випадку, коли видача примусових ліцензій виявиться недостатньою для запобігання цим зловживанням. Жодна дія по позбавленню прав чи по скасуванню патенту не може статися до закінчення двох років з моменту видачі першої примусової ліцензії. При цьому, визначення конкретних форм зловживання патентним правом відноситься до компетенції національного законодавства країни-учасниці.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 8 Угоди ТРІПС встановлюється правило, що при розробці або зміні своїх законів і правил, члени можуть вживати заходів, необхідних для охорони здоров'я населення та харчування та для сприяння громадським інтересам в життєво важливих для їх соціально-економічного і технічного розвитку секторах, за умови, що такі заходи відповідають положенням цієї Угоди. Відповідні заходи за умови, що вони відповідають положенням цієї Угоди, можуть бути необхідні для запобігання зловживань правами інтелектуальної власності з боку власників прав або використання практики, яка необґрунтовано обмежує торгівлю чи негативно впливає на передачу технології. Передбачені в Угоді ТРІПС положення також відсилають до законодавства країн-учасниць СОТ¹, тобто не є нормами прямої дії.

Представляється, що вітчизняне законодавство відповідає міжнародним нормам, у тому числі і зазначеним вище. Разом з тим, ряд його положень, з точки зору зазначених вище аспектів, підлягають уточненню, а у правозастосовчій діяльності, необхідно формування єдиного підходу судів у вирішенні патентних суперечок, у тому числі для блокування зловживанням правом з боку патентовласника.

Видається, що єдине розуміння суті винаходу є необхідною передумовою коректного вирішення спору, якщо патентовласник заявляє про порушення, а відповідач одночасно заявляє про недійсність цього патенту. Також необхідною передумовою є і та обставина, що власник патенту не повинен наполягати на різному тлумаченні суті винаходу при розгляді різних питань патентоспроможності, він не повинен «підлаштовуватися» під конкретний спір виходячи зі своїх економічних інтересів, робити патент «гумовим»².

Це обумовлено тим, що в різних процесах розглядається одне і те ж винахід, сформульоване у вигляді сукупності ознак в пунктах формули винаходу і детально розкрите в описі винаходу. Незалежно від того, в рамках якого спору розглядається винахід за патентом, - воно залишається незмінним до моменту внесення у формулу патенту змін у встановленому законом порядку. Через законодавчо встановленого поділу процедур розгляду справ про оскарження дійсності патенту та спору про його порушення в кожному з даних процесів об'єктивно можливе різне тлумачення формули винаходу. Так само часто при розгляді декількох заперечень проти видачі патенту патентовласник викладає різні, а іноді і суперечать один одному погляди на значення ознак формули з метою зберегти дія патенту. Більше того, навіть розкриття ознаки формули в описі (де, наприклад, зроблена чітка обмежує його значення обмовка) часто не пов'язує патентовласника, так як в силу невдалої формулювання закону опис може використовуватися для тлумачення формули.

Описана вище проблема може бути вирішена через рішення наступної **юридичної задачі**: усунення прогалин у нормативних зв'язках між обсягом правої охорони винаходу і патентоспроможності винаходу, оскільки жодна правова норма вітчизняного законодавства прямо не наказує однакового тлумачення значення обсягу правової охорони винаходу в суперечках про порушення прав з патенту і суперечках про дійсність даного патенту. Також не передбачається використання документів зі справи по заявці на видачу патенту (зокрема, відповідь заявника на запити експерта) при встановленні обсягу патентної охорони в справі про порушення даного патенту.

Дуже часто патентовласник в судових спорах про визнання патенту недійсним на підставі ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у своїх письмових поясненнях дають вузькі трактування значенням ознак формули з метою подолати мотиви заперечення. За своєю правовою суттю твердження патентовласника, зроблені в суперечці про дійсність патенту, являють собою обмеження у тлумаченні ознак формули, тобто патентовласник заявляє про фактичне скорочення обсягу домагань. З жalem можна відзначити, що процесуальне законодавство та адміністративні процедури надання заперечень в апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності України, подібні висловлені обмеження надалі ніяк не пов'язують і не обмежують патентовласника в його домаганнях по відношенню до продукції конкурента. Показана ситуація становить небезпеку в розхитуванні однакового підходу до вирішення спорів про недійсність патенту і суперечок з порушення прав з патенту, оскільки здійснюється різне тлумачення обсягу патентної монополії. Дане положення суперечить латинської формулі: «Ніхто не повинен оскаржувати факти, раніше визнані ним самим».

Суперечка про дійсність патенту дозволяється за безпосередньої участі ДСІВ України як органу, що виносить відповідне рішення і відповідає за нього в суді, а захист від порушення патенту патентовласник

реалізує в суді без залучення ДСІВ України. Це обумовлено тим, що суперечки про дійсність патенту в разі оспорювання патентоздатності винаходи розглядаються апеляційною палатою Укрпатенту і надалі рішення перевіряється на предмет його законності Судом за заявою особи, права або законні інтереси якого порушені даним рішенням. Таким чином, має місце різний склад осіб, що у даних двох спорах в суді. По-третє, питання про використання патенту вирішується не безпосередньо судом, а із залученням експертів, оскільки це вимагає спеціальних знань, думка яких не дивлячись на розроблені методики є суб'єктивним. У рамках позовного провадження у справі про порушення майнових прав на винахід ключовим є встановлення факту недозволеного використання винаходу в спірному продукт або способі (ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Співвідношення обсягу правової охорони винаходу за патентом і ознак конкретного об'єкта (імовірно містить запатентований винахід) визначається шляхом оцінки судом результатів патентно-технічної експертизи, в рамках якої експерт дає відповідь на питання про використання ознак формули або еквівалентних ознак в розглянутому продукт або способі.

Закон вказує, що при тлумаченні формули слід використовувати опис і креслення по патенту (ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»), але їх вивчення також вимагає технічних пізнань, і саме тому тлумачення формули залишається прерогативою експерта, а не суду. З урахуванням того, що суд першої інстанції об'єктивно обмежений у можливості розглядати технічні та патентознавчі аспекти такого експертного висновку (саме через необхідність таких спеціальних пізнань експертиза і призначається), він часто не перевіряє істота аргументів експерта, а лише покладається на його висновки. Таким чином, роль експерта в подібних справах виявляється надмірно значущою³.

Одним із способів вирішення зазначеної задачі може бути внесення змін до закону шляхом включення застереження в Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» про те, що значення ознак, встановлене під час експертизи заявки на видачу патенту і в справі про оскарження патенту, враховується при встановленні факту використання винаходу.

Іншим способом вирішення поставленої юридичної задачі являють можливість введення та застосування доктрини естоппель в патентних спорах. Слід зазначити, що вказаний підхід успішно застосовується у правозастосовчій практиці США, Великобританії, Канади, Австралії, Японії, обговорюється можливість застосування судами такого підходу Російською Федерацією.

Питання допустимого тлумачення формули (меж такого тлумачення) з обов'язковим урахуванням матеріалів заявки (і процедур заперечування виданого патенту) регулюється в більшості правових систем або на законодавчому рівні, або шляхом судового тлумачення. Патент, отриманий з порушенням закону (в тому числі на непатентоспроможним винахід), вважається недійсним ретроактивно «з самого

початку», тобто порушення такого патенту не відбувалося ніколи.

Патентовласник, який намагається довести порушення патенту, завжди несе ризик визнання патенту недійсним у рамках процедури, ініційованої відповідачем. У країнах англосаксонської правової сім'ї, а також у ряді країн континентальної системи права, включаючи країни СНД, власник патенту захищається від зустрічного позову про дійсності патенту безпосередньо в рамках справи про його порушення. У таких умовах патентоволоділець принципово не зможе стверджувати про різному значенні ознак формули в одному і тому ж судовому процесі при відстоюванні його дійсності і встановлення факту порушення.

В інших патентних системах, наприклад, побудованих за німецької моделі, справи про порушення патенту та його дійсності розглядаються в різних процесах, але завжди результати розгляду спору про дійсність патенту (як резолютивна, так і мотивувальної частини рішення судового чи адміністративного органу) досліджуються судами в справах про порушення патенту як один з доказів. Обставини, встановлені в «першому» процесі, безпосередньо враховуються у «другому» процесі. Суд також зобов'язаний висловитися з патентознавчими і технічними аспектам спору.

Представляється абсолютно неприпустимою ситуація, коли власник патенту в особі патентних повірених дає «вузьке» тлумачення сукупності ознак незалежного пункту формули в ході експертизи патентоспроможності винаходу (при отриманні патенту або при його оскарженні в Палаті з патентних спорів).

Потім, забезпечивши «напад забудькуватості» у своїх патентних повірених або змінивши даних представників на судових адвокатів, власник патенту починає наполягати на більш широкому тлумаченні формули при визначенні факту порушення патентних прав у суді. Найчастіше при відстоюванні дійсності патенту (а також у кількох справах про дійсність патенту за різними уяви) і в справі про порушення патенту патентовласник робить не просто різні, але прямо протилежні (взаємовиключні) твердження про значенні ознак незалежних пунктів формули патенту. Подібний сценарій патентних спорів у нашій країні, який явно являє собою зловживання патентом, свідчить, на наш погляд, про відсутність відповідальності патентовласника за подібні дії у вітчизняній правовій системі.

Однією з невирішених на даний момент проблем є питання обліку матеріалів діловодства за заявою на видачу патенту із застосуванням теорії еквівалентів при встановленні факту порушення. Також розглядаються питання про те, чому надавати переважне значення – опису та кресленнями по патенту або заявам патентовласника, зробленим вже в ході розгляду справ про дійсність даного патенту.

У США доктринально встановлено обмеження обсягу патентної монополії. Американські суди дійшли висновку, що власник патенту жодною мірою не вправі «розширювати» значення ознак формули, навіть незначно виходячи за рамки їх значень, встановлених в Патентному відомстві США при отриманні патенту. Дана доктрина стала

продовженням традиційного для патентної системи США підходу, коли виключне право патентовласника обмежено принципом недопущення «зловживання патентом», що розглядається як незаконна монополістична діяльність. У Російській Федерації, спостерігається протилежна ситуація: суперечка про дійсність патенту дозволяється за безпосередньої участі Роспатенту, а захист від порушення патенту патентовласник шукає в суді, як правило, без залучення Роспатенту.

Судова доктрина, що встановлює, що власник патенту «пов'язаний» в тлумаченні ознак формули винаходу тими значеннями, що він вказав при отриманні патенту в Патентному відомстві, була названа на США «*fi le wrapper estoppel*» («обмеження або заборона за матеріалами заявки»), пізніше перейменована в «*prosecution history estoppel*» («обмеження, заборона у зв'язку з історією діловодства»). У загальному вигляді ця доктрина встановлює заборону на використання теорії еквівалентів та розширювального тлумачення обсягу правової охорони винаходу в тому випадку, якщо власник патенту робив які-небудь обмежують обсяг домагань заяви в ході діловодства з отримання патенту (включаючи повторну експертизу).

У конкретних судових прецедентах положення цієї доктрини звучали так: «Історія діловодства за заявкою обмежує патентовласника в можливості стверджувати те, від чого він відмовився при діловодстві» (справа: *Southwall Tech. Inc. Проти Cardinal IG*, Апеляційний суд по федеральному округу, 1995), або так: «Історія діловодства за заявкою часто дозволяє усвідомити значення пунктів формули за рахунок демонстрації того, що насправді мав на увазі винахідник при патентуванні свого винаходу, особливо якщо винахідник обмежував значення ознак в ході діловодства в Патентному відомстві» (справа: *Phillips проти AWH Corp.*, Апеляційний суд по федеральному округу, 2005).

Слід обмовитися, що в інших країнах англосаксонської правової сім'ї, зокрема у Великобританії, Австралії та Канаді чітко сформульованої правової доктрини «*prosecution history estoppel*» немає. У даних країнах матеріали заявки на видачу патенту можуть розглядатися в якості одного з доказів у справі і оцінюються судом поряд з іншими доказами. Однак у даних країнах позови про порушення і дійсності патенту можуть розглядатися в одному процесі і описана вище ситуація «прямого протиріччя» при визначенні обсягу охорони і факту порушення принципово неможлива.

Підхід, ідентичний американському, прийнятий в Японії, де Верховний суд вказав, що при застосуванні теорії еквівалентів в справах про порушення патентних прав суди в обов'язковому порядку вивчають матеріали заявки і використовують їх при визначенні обсягу правової охорони винаходу. Це робиться, щоб уникнути ситуації, коли в обсяг правової охорони будуть включені значення, виключені в рамках експертизи заявки.

Аналогічні положення були вироблені вищими судовими інстанціями Китаю, де патентоволодільцю заборонено посилатися на значення ознак, від яких він відмовився в рамках діловодства у Державному

патентному відомстві Китаю (СІРО). У більшості країн континентальної Європи матеріали заявки вивчаються судами при визначенні факту порушення із застосуванням теорії еквівалентів, що якщо не повністю виключає, то істотно ускладнює будь-яке відступ від раніше даних значень ознак формули патенту.

Цікавою з цього погляду є Резолюція Міжнародної асоціації з інтелектуальної власності AIPPI Q229 (Конгрес в Сеулі, жовтень 2012) «Використання історії діловодства за заявкою на видачу патенту в наступних процедурах за патентом», відповідно до якої: а) заяви, зроблені заявником у ході розгляду діловодства за заявкою про видачу патенту, повинні бути зроблені по можливості загальнодоступними, легкодоступними для ознайомлення з ними третіх осіб (переважно через Інтернет); б) первинним джерелом визначення обсягу патентної охорони слід вважати слова пунктів патентної формули, у світлі опису та креслень, і ці слова повинні бути зрозумілі фахівцям у відповідній галузі техніки. Заяви, зроблені в ході експертизи та націлені на обмеження обсягу пункту патентної формули, повинні бути максимально додані у вигляді обмежень у самі пункти формули або, у відповідних ситуаціях, у вигляді застережень про відмову в описі або кресленнях, в ході експертизи; в) при відповідних обставинах і з урахуванням певних обмежень, зазначених у даному документі, заяви повинні бути прийняті до уваги при розглядах після видачі патенту, якщо такі заяви є загальнодоступними; г) при розглядах після видачі патенту будь-яка з сторін має право використовувати заяви, зроблені в ході розгляду заявки. Однак ці заяви, зроблені в ході розгляду заявки, беруться до уваги при розглядах після видачі патенту, тільки коли і тільки в тій мірі, в якій на них посилається зацікавлена сторона; д) заяви, зроблені в ході розгляду заявки, не можуть служити підставою для більш широкого тлумачення пункту формули винаходу, ніж тлумачення формули винаходу, який має бути дано з урахуванням опису та креслень за патентом; е) заяви, зроблені в ході розгляду заявки, можуть бути прийняті до уваги при розглядах після видачі патенту для з'ясування значення неоднозначно сформульованих ознак в пунктах формули винаходу, так як вони будуть зрозумілі фахівцям в області техніки; е) якщо в заявах, зроблених в ході розгляду заявки, міститься ясне і однозначне заява, зроблена (і не відкликати до видачі патенту) самим заявником або від його імені, і з такої заяви можна зробити висновок про те, що заявник частково відмовляється від обсягу охорони, який в іншому випадку покладался б йому, то обсяг охорони буде обмежений у світлі розглядів після видачі патенту; ж) при ухваленні рішення про те, чи враховувати при розглядах після видачі патенту певну поправку або аргумент із заяв, зроблених у ході розгляду заявки, на ранньому етапі експертизи, не слід розмежовувати: (ж-1) чи було зроблено така поправка або внесений аргумент під час початкової експертизи або на пізнішому її етапі; (ж-2) чи належить певна поправка або аргумент до пунктів формули винаходу, до опису або до креслень; а також (ж-3) на якому конкретно типі розглядів була зроблена поправка або внесений аргумент; з) без

додання їм будь-якої задалегідь заданої сили. Заяви, зроблені заявником під час розгляду спору в одній юрисдикції, можуть бути прийняті до уваги при розглядах після видачі патенту в іншій юрисдикції.

Разом із тим, положення доктрини естоппель не можуть бути реалізовані в суперечках по порушенню українських та євразійських патентів, якщо відповідні українські та євразійські нормативні акти не будуть забезпечувати можливість виконання першої умови Резолюції AIRPI, а саме: заяви, зроблені заявником в ході розгляду діловодства за заявкою про видачу патенту, повинні бути зроблені по можливості загальнодоступними, легкодоступними для ознайомлення з ними третіх осіб (переважно через Інтернет).

Так, у відповідності зі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вказується, що після внесення до Реєстру відомостей (про патент) будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, визначеному органом виконавчої, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про певний патент, за умови сплати збору за подання цього клопотання. Слід зазначити, що відомості виходять лише про патент, але не про сутність заявки і поданих до заявки документів⁴.

Інакше це питання вирішене відносно євразійських патентів. Так, відповідно до п.6 Порядку доступу до матеріалів євразійських заявок, що зберігаються в архіві Євразійського патентного відомства, затвердженим наказом Євразійського патентного відомства від 30 квітня 2009 р. №17, «доступ третіх осіб допускається лише до матеріалів опублікованих євразійських заявок, що містяться в архіві, в обсязі опублікованих відомостей». Обсяг опублікованих відомостей євразійської заявки визначений згідно з правилом 45 Патентної інструкції до Євразійської патентної конвенції і включає: титульний лист, на якому публікуються бібліографічні дані, реферат, текст опису винаходу, формулу винаходу, креслення й інші матеріали, звіт про патентне пошуку. Текст опису винаходу, формули винаходу, креслення й інші матеріали відтворюються за матеріалами євразійської заявки.

Таким чином, євразійська заявка публікується в обсязі матеріалів первинної заявки, і документи листування заявника з експертизою до даних матеріалів не належать, що виключає вільний доступ до них третіх осіб. Доступ до повного змісту євразійської заявки може бути забезпечений при розгляді судового позову щодо рішення СІС України, прийнятого за євразійським патентом, чинному на території України, і тільки сторонам судового спору.

Доступ третіх осіб до повного досьє євразійської заявки обмежений тільки первинними документами заявки, а з повним досьє заявки, що включає документи листування експертизи із заявником при проведенні експертизи по суті, можна ознайомитися тільки при розгляді судового спору щодо євразійського патенту.

Євразійський підхід по суті дозволяє захищати інтереси тільки зацікавлених осіб безпосередньо в процесі судового провадження та відсікає від вільного ознайомлення з повним досьє заявки тих

третіх осіб, для яких виданий патент є всього лише предметом атаки на патентовласника незалежно від будь-якої власної виробничої діяльності чи іншому участь в цивільному обороті.

Іншим аспектом застосування доктрини естоппель є необхідність обмеження застосування теорії еквівалентів в патентних спорах і під час експертизи заявки по суті. Це означає, що якщо в ході судового переслідування заявки на патент, одна сторона заявила претензії з метою подолання дефекту або відмови, то доктрина еквівалентів не може бути використана у відношенні цього позову.

Заявник не може просити захист у відношенні того, що було діскламовано у процесі експертизи, а оскільки головна причина для діскламування полягає в тому, що конкретний елемент очевидний або відомий, prosecution history estoppel слугує своєрідним обмеженням попереднього рівня техніки.

Так само під доктриною естоппель розуміється процесуальний принцип в праві, згідно з яким сторона спору втрачає право посилаючись на будь-які факти в обґрунтуванні своїх домагань (наприклад, внаслідок винесеного раніше судового рішення) іменується також, як «заборона на довід». Даний принцип запозичений з англійської загальної права і широко застосовується в судовій правозастосовчій практиці багатьох зарубіжних країн, у тому числі при судовому розгляді спорів про порушення патентів, коли необхідно встановити межі розповсюдження доктрини еквівалентів особливо по домаганням по формулі винаходу, які були відхилені при оцінці патентоспроможності винаходи.

Висновки:

1. Естоппель в першу чергу спрямований на збереження балансу між обсягом наданих патентних прав і можливістю його розширювального тлумачення з урахуванням доктрини еквівалентів і в той же час обмеження застосування доктрини еквівалентів, якщо при цьому відбувається підміна патентоспроможного винаходу на непатентоспроможним, що впливає з відомого рівня техніки. Область застосування доктрини еквівалентів повинна обмежуватися такими замінними ознаками, разом з якими винахід продовжує відповідати умовам патентоспроможності, а за межами цієї області перестає відповідати новизні або винахідницькому рівню.

2. Не може і не повинно казуїстично розширене тлумачення обсягу виняткових патентних прав при застосуванні доктрини еквівалентів, надавати патентовласникові можливість зловживати патентним правом в спробах поширити його дію на ті об'єкти техніки, у порівнянні з якими запатентований винахід не відповідало спочатку умовам патентоздатності.

3. Доктрина еквівалентів може застосовуватися при оцінці заміни в конкретному винаході одного або кількох ознак з патентної формули і не може застосовуватися, якщо один винахід замінюється на інше, незважаючи на те, що і така заміна винаходів між собою також можлива як забезпечує технічну еквівалентність між замінними об'єктами техніки.

4. Одного факту визнання лише технічною еквівалентності ознак недостатньо для того, щоб визнати факт еквівалентної заміни ознак як

доконаного правовстановлюючого дії відносно ознак патентної формули.

5. Будь-яка заява, недвозначно обмежують обсяг домагань, зроблене заявником або власником патенту в ході процедур у зв'язку з видачею або продовженням терміну дії патенту, має бути прийнято до уваги при визначенні обсягу охорони, зокрема, коли таке обмеження було зроблено у відповідь на протиставлення відомого рівня.

ПРИМІТКИ

1. У цьому аспекті цікаво відзначити, що в Україні зовнішній вигляд або конструктивне виконання виробу підлягає правову охорону через отримання патенту України на промисловий зразок, а законодавство ЄС передбачає захист як зареєстрованих, так і незареєстрованих промислових зразків. Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 Регламенту №6/2002 Ради ЄС про промислові зразки Європейського співтовариства від 12 грудня 2001 зовнішній вигляд продукції може отримати захист на період трьох років з дати, коли він вперше став доступний на території ЄС без реєстрації. Крім того, з точки зору європейського права, промисловий зразок і дизайн це два різних охоронюваних результату творчої діяльності у сфері промислового конструювання.

2. Наприклад, суть винаходу повинна бути єдиною як при обґрунтуванні промислової застосовності винаходи,

так і при встановленні його новизни при розгляді двох різних заперечень в апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності України за участю різних сторін спору.

3. Наприклад, у висновку апеляційної палати Укрпатенту (зробленому на підставі позиції патентовласника при розгляді заперечення) зазначено, що новизна винаходу обумовлена тим, що значення зазначеної у формулі змінної У строго дорівнює 10, в той час як відомі пристрої зі значеннями близько 10 (наприклад, 8,9 , 9,3 і 11.4), але не точно 10 (округляючи до значущої цифри після коми). Патентовласник в відкликанні вказує на переваги даної ознаки в порівнянні з близькими за значенням. Однак у справі про порушення патенту у висновку експерта стверджується, що продукт, охарактеризований змінної У, рівний 10.44, являє собою порушення зазначеного патенту. При цьому формально експерт має можливість обґрунтувати свій висновок, так як округлення ознаки робить його значення рівним 10. Однак з урахуванням позиції патентовласника в суперечці про дійсність патенту (де він наполягав на значенні рівно 10) такий висновок явно сумнівний

4. Видається, що зазначену норму слід змінити, виклавши її в такій редакції: «Після публікації відповідно до цієї статті відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з документами заявки та звітом про інформаційне пошуку».

УДК 347(091):340(094)

РЕЧОВЕ ПРАВО ЗА ЗВОДОМ ЗАКОНІВ ЦИВІЛЬНИХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Блажівська О. Є.,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри інтелектуальної власності
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Анотація: Стаття присвячена дослідженню речового права відповідно до Зводу законів цивільних Російської Імперії 1832 року. Визначено зміст та межі права власності. Проведено аналіз основних видів речових прав на чуже майно.

Ключові слова: Звід законів цивільних Російської Імперії, кодифікація законодавства, речове право, право власності, речові права на чуже майно.

Аннотация: Статья посвящена исследованию вещного права в соответствии со Сводом законов гражданских Российской Империи 1832 года. Определено содержание и границы права собственности. Проанализировано основные виды вещных прав на чужое имущество.

Ключевые слова: Свод законов гражданских Российской Империи, кодификация права, вещное право, право собственности, вещные права на чужое имущество.

Annotation: Article deals with research the property law according to the Code of civil law of the Russian Empire. The scope of right of property is determined. The main kinds of proprietary rights in other's property are analyzed.

Key words: Code of civil law of the Russian Empire, Codification, Property law, right of property, proprietary rights in other's property.

Звід законів цивільних Російської Імперії (надалі – Звід 1832 року) є визначальною пам'яткою розвитку цивільного права, і не лише Російської Імперії. Підставами для такого твердження є те, що він, по-перше, поширив свою дію серед інших в на ті частини Російської Імперії, на території яких до того часу діяло партикулярне місцеве право, по-друге, місцеве право також підлягало систематизації в процесі упорядкування загальноімперського права, а окремі з його норм були включені до Зводу як

виняток, що застосовувався виключно до вказаних губерній. Сказане в повній мірі стосується й українських земель у складі Російської Імперії.

Звід 1832 року як фундаментальне джерело права постійно привертає увагу цивілістичної доктрини та до сьогодення. Тому теоретична база нашого дослідження охоплює праці як дореволюційних чи радянських, так і сучасних науковців, серед яких слід назвати С. В. Васильовського, А. В. Венедиктова, Т. Є. Новіцьку, С. В. Пахмана, П. І. Числова та інших. Більше того, фактично жодне дисертаційне дослідження, в якому той чи інший об'єкт