

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 1

Владение патентом





Собственность играет ключевую роль в формировании того, как организованы права и обязанности, вытекающие из выдачи патента. Владелец или, как предпочитает Патентный Закон 1977 года, владелец патента может использовать и контролировать использование патента. Они также могут принимать решения о том, когда и на каких условиях может быть выдан патент, назначенный, лицензированный или заложенный. Владельцем патента является также лицо, которое может подать в суд за нарушение.

Вопрос о том, кто является владельцем патента, тесно связан с вопросом о том, кто имеет право на получение патента. Это связано с тем, что цепочка собственности начинается с лица, имеющего право на выдачу патента: они рассматриваются как первый владелец (или владелец) патента. С самого начала важно отметить, что право на выдачу патента, которое находится в центре внимания этой главы, в первую очередь предоставляется изобретателю или совместным изобретателям. Это предположение может быть отменено в ряде ситуаций, в частности, в отношении изобретений сотрудников и в тех случаях, когда право на патент было передано третьей стороне.

При разработке Европейской конвенции о патентах 1973 года (ЕПК 1973) было решено, что вопросы, связанные с владением патентами, лучше решаются национальными судами или трибуналами, чем в рамках ЕПК. В результате Европейское патентное ведомство (ЕПВ) играет лишь ограниченную процедурную роль в определении споров о правах. В результате этого, хотя процессы, с помощью которых патенты выдаются в Соединенном Королевстве и ЕПВ, очень похожи, процедуры, с помощью которых патент Великобритании и европейский патент (Великобритания) может быть оспорен несколько иначе.

Отправная точка для определения того, кто имеет право на выдачу патента Великобритании, изложена в разделе 7 (4) Патентного Закона 1977 года. Это создает опровержимое предположение о том, что заявитель на патент является лицом, которое имеет право на получение патента. Основания, по которым эта презумпция может быть опровергнута, изложены в разделе 7 (2). Если ни одно из этих оснований не может быть установлено, заявитель будет считаться владельцем патента.

ЕПВ играет лишь ограниченную процессуальную роль в разрешении споров о правах. Для целей разбирательства в ЕПВ заявитель считается имеющим право на использование европейского патента, оставляя вопросы о праве решать на национальных форумах. В результате, ЕПВ принимает во внимание вопросы о праве, только если соответствующий национальный суд принял решение о том, что лицо, не являющееся заявителем, имеет право на патент.

В целях предотвращения распространения прав собственности в разных государствах-членах (и для предотвращения покупок на форумах) был разработан Протокол к ЕПК («Протокол о юрисдикции и признании в отношении права на выдачу европейского патента»). Протокол предусматривает, что вопросы о праве должны быть услышаны только одним государством-членом.

Протокол также устанавливает правила для определения того, какая страна обладает юрисдикцией для рассмотрения споров о праве собственности. В отсутствие соглашения между заявителем и заявителем о юрисдикции, которая должна действовать, Протокол предусматривает, что вопросы о праве должны быть определены трибуналами (и законодательством) страны, резидентом которой является заявитель (или в которой заявитель имеет место своей деятельности).

Если заявитель не является государством-членом ЕПК, право собственности определяется судом страны истца. Следовательно, суд Великобритании отказался бы рассматривать дело, касающееся спора между французским заявителем и заявителем из Германии, или между Британским истцом и французским заявителем. Однако он будет рассматривать споры между немецким заявителем и британским заявителем, а также между британским заявителем и американским заявителем. Если и заявитель, и истец не являются резидентами в государствах-членах ЕПК, это рассматривается немецкими судами в Мюнхене.

В то время как Закон о патентах 1977 года предусматривает, что любой человек имеет право подать заявку на патент, в разделе 7 (2) статьи 28 говорится, что патенты должны предоставляться только ограниченной категории людей. Эти положения являются основой для решения проблем. Как сказал лорд Хоффманн в *Yeda*, раздел 30 (7) и (3) содержит исчерпывающий код для определения того, кто имеет право на выдачу патента.

Отправной точкой для определения вопросов о правах и правах собственности является раздел 7 (2) (а). Это предусматривает, что право на выдачу патента в первую очередь предоставляется изобретателю или совместным изобретателям. Этот фокус на изобретателя следует обычной практике, согласно которой создателю предоставляется привилегированный статус первого владельца прав интеллектуальной собственности.

Хотя процесс изобретения часто представляется менее творческим, чем производство литературных



или художественных произведений, патентное право несет многие из знаков романтического автора. Это, по крайней мере, основано на модели отдельного изобретателя – вопрос, подчеркнутый в Акте 1977 г. требованием, чтобы изобретатель был «фактическим изобретателем» изобретения. Предположение о том, что изобретатель является лицом, которое имеет право на выдачу патента, может быть отвергнуто в двух ситуациях.

Вторая ситуация, когда предположение, что изобретатель является владельцем, отвергается, изложена в разделе 7 (2) (с). В нем говорится, что патент может быть выдан «наследнику или правопреемникам любых лиц или лиц, упомянутых в разделе 7 (2) (а) или (b)». Это положение позволяет передавать права на изобретение третьим лицам. Во всех случаях важно отметить, что в определенных ситуациях зарегистрированный владелец может иметь возможность полагаться на справедливые правила патентованного эстоппеля для предотвращения или ограничения передачи патента в соответствии с разделом 7 (2).

Будучи названным изобретателем или совместным изобретателем нового продукта или процесса, часто несет с собой ряд наград. В дополнение к престижу, связанному с тем, что он назван создателем нового изобретения, многое вытекает из предположения о том, что патенты выдаются в первую очередь изобретателю или совместным изобретателям. Учитывая это, неудивительно, что трибуналы часто приходится решать, кто имеет право называться изобретателем или совместным изобретателем данного изобретения. Проблемы в этой области обычно объединяются в две области.

Чтобы определить, имеет ли кто-либо право называться «изобретателем» или «совместным изобретателем» в соответствии с Законом 1977 года, необходимо знать, что было изобретено. Суды подчеркнули, что лицо не будет считаться изобретателем просто потому, что они внесли свой вклад в претензии: вместо этого, чтобы квалифицироваться как изобретатель, человек должен показать, что он внес вклад в «изобретательскую концепцию». Как объяснил лорд Хоффманн в *Yeda*, почему этого было недостаточно для того, чтобы показать, что они внесли свой вклад в формулу изобретения, потому что формулы могут включать непатентуемые целые числа, полученные из уровня техники.

Общепринято, что если человек сделал что-то, что помогает решить конкретную проблему или ответить на конкретный вопрос, это будет рассматриваться как изобретательский вклад. Таким образом, если можно показать, что человек сделал что-то, что помогает решить проблему, вполне вероятно, что он будет рассматриваться как изобретатель или совместный изобретатель. Хотя решение проблемы является в некотором роде архетипическим изобретательским вкладом, это ни в коем случае не единственный тип вклада, который признается изобретательским.

Хотя романтический образ изобретателя-любителя играет важную роль в формировании нашего подхода к патентному праву, давно признано, что многие изобретения делаются профессиональными исследователями, которые работают над изобретениями, часто крупными корпорациями – ситуация, которая быстро расширилась с ростом так называемой «большой науки» со времен Второй мировой войны. Патентный закон признает финансовые интересы таких работодателей, если при определенных обстоятельствах он будет скорее работодателем, чем работником, который будет владельцем изобретений, сделанных работниками.

Когда разрабатывался ЕПС 1973, было решено, что вопросы, связанные с владением изобретениями работников, должны решаться в рамках национального законодательства, а не Конвенции.

Существуют две примечательные особенности Закона о патентах 1977 года, касающиеся изобретений работников. Первое, на котором сосредоточена оставшаяся часть этой главы, заключается в том, что в разделах 39–43 Закона о патентах содержится подробное руководство относительно того, каким образом следует разрешать споры о правах собственности между работодателями и работниками.

При принятии решения о том, должно ли изобретение, сделанное в процессе трудоустройства, принадлежать работнику или работодателю, патентное право должно было сбалансировать ряд конкурирующих интересов. С одной стороны, желание защищать и поощрять свободу труда, особенно в отношении деятельности, осуществляемой за пределами сферы занятости, оказывало поддержку тем, кто выступал за собственность работников.

Споры между работодателями и работниками относительно того, кто имеет право подать заявку на патент или, если патент уже выдан, кто является законным первоначальным владельцем патента, регулируются статьей 39 Закона 1977 года.