

**Принято на заседании Совета  
28 мая 2018 г.  
№ 177-8/2018**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по проекту федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений  
в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»**

Проект федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Проект) направлен на экспертизу в Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Государственно-правовым управлением Президента Российской Федерации (письмо от 11 мая 2018 г. № А6-4970).

Проект внесен в Государственную Думу группой депутатов Государственной Думы и находится на стадии предварительного рассмотрения.

В пояснительной записке к Проекту его целями названы поддержка и развитие сферы легкой промышленности, в частности, защита интересов отечественных дизайнеров одежды. Для достижения указанных целей в Проекте предлагается ввести временную охрану промышленных образцов со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента (пункт 4 статьи 1392 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в редакции Проекта). Поскольку до настоящего времени публикация сведений о заявке на промышленный образец в ГК РФ не была предусмотрена, то в Проекте предлагается также ввести такую публикацию, дополнив с этой целью пунктом 4 статью 1385 Кодекса.

Следует отметить, что доводы в пользу необходимости принятия данного Проекта не выглядят достаточно убедительными.

1. Как известно, режим временной правовой охраны действует в отношении изобретений (статья 1392 ГК РФ). Его введение обусловлено

длительностью предусмотренного российским законодательством этапа отсроченной экспертизы заявок на изобретения (экспертизы по существу). Пункт 1 статьи 1386 ГК РФ предусматривает, что по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет с даты подачи этой заявки и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом, проводится экспертиза заявки на изобретение по существу.

Суть отсроченной экспертизы патентных заявок состоит в том, что исследование патентоспособности заявленного технического решения откладывается на установленный законодательством срок, который предоставляется заявителю для более обстоятельного изучения вопроса о целесообразности проведения экспертизы заявки по существу. При этом экспертиза по существу проводится не патентным ведомством *ex officio*, а по ходатайству заявителя или третьих лиц. Предоставление заявителю дополнительного времени в целях оценки рыночной конъюнктуры и перспектив коммерциализации соответствующего объекта патентования существенно увеличивает сроки процедуры патентования и, соответственно, издержки на получение правовой охраны. Поэтому система отложенной экспертизы целесообразна только в отношении таких объектов патентных прав, как изобретения, что обусловлено спецификой их создания, связанной со значительными интеллектуальными, материальными, инфраструктурными издержками, отсутствием гарантий достижения результата и их существенной общественной значимостью.

Система патентования с отложенной экспертизой предполагает обязательную публикацию материалов заявки, прежде всего преследующую цель ознакомления всех заинтересованных лиц с содержанием заявки. Институт временной охраны (которая вводится ретроспективно с момента публикации заявки) является мерой, направленной на защиту интересов

заявителя, поскольку публикация заявки носит обязательный характер и при этом делает возможным (и даже провоцирует) использование заявленного технического решения третьими лицами.

Таким образом, предоставление заявителю срока в три года на принятие решения о проведении экспертизы заявки по существу неизбежно означает необходимость защитить его интересы в течение этого периода. В противном случае смысл введения отсроченной экспертизы будет утрачен из-за слишком высоких рисков, связанных с увеличением срока существования заявки.

В отличие от этого экспертиза заявки на промышленный образец не является отсроченной, а проводится сразу после завершения формальной экспертизы (пункт 1 статьи 1391 ГК РФ). Она не предусматривает публикации отчета о поиске (публикации заявки) и, соответственно, возможности подачи третьими лицами своих замечаний в отношении патентоспособности промышленного образца. Это обеспечивает принятие решений по заявкам в существенно более короткие сроки, нежели принятие решений по заявкам на изобретения. В рамках такой системы патентования (так называемой проверочной системы) законодательно обеспечен иной баланс интересов заинтересованных лиц, и включение в него института временной охраны может привести либо к нарушению такого баланса, либо к изменению самой системы патентования, при том, что необходимость такого изменения неочевидна.

2. Ради введения временной правовой охраны промышленных образцов Проект предусматривает публикацию сведений о заявке на промышленный образец (пункт 4 статьи 1385 ГК РФ в редакции Проекта), что подразумевает раскрытие содержания заявки, публикацию изображений патентуемого объекта.

Вместе с тем в Женевском акте Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов уделяется значительное внимание вопросам сохранения конфиденциальности

экземпляров международной регистрации (статья 10), а также вопросам отсрочки публикации сведений о промышленном образце (статья 11), что обусловлено потребностями заявителей в возможно более долгом сохранении информации об их разработках неразглашенной.

В Проекте содержится указание на то, что публикация сведений о заявке на промышленный образец осуществляется по ходатайству заявителя (то есть не является обязательной). Таким образом, Проект не вступает в прямое противоречие с положениями международного соглашения, но, в известном смысле, не отвечает его общей направленности. Смущает также тот факт, что вводимые меры могут применяться по выбору заявителей, в результате чего создается достаточно заметное различие в положении последних в зависимости от выбранной ими модели поведения.

Таким образом, необходимость принятия предлагаемых в Проекте мер неочевидна. Ведь вероятность независимого повторного создания дизайна продукции значительно ниже, чем вероятность независимого повторного создания изобретения, поэтому заявитель обычно достаточно защищен в силу сохранения в тайне созданного им дизайна. Кроме того, произведения дизайна, которые получают охрану в качестве промышленных образцов, по российскому законодательству подлежат и авторско-правовой охране.

Необходимо также обратить внимание на то, что из текста пояснительной записки следует, что Проект направлен на защиту интересов отечественных дизайнеров одежды. Однако в случае внесения изменений в законодательство на основе Проекта в представленной редакции временная правовая охрана будет предоставлена любым промышленным образцам, в том числе упаковке товаров, этикеткам и т.д., иначе говоря, принятие Проекта приведет к более серьезным последствиям, чем планировалось.

3. Вызывают возражения также некоторые положения, содержащиеся в пояснительной записке к Проекту. Так, на странице 2 указано, что «предусматривая специальную патентно-правовую охрану для внешнего вида изделий, законодатель исходил из необходимости охраны содержания

объекта, а не его формы». Однако пункт 1 статьи 1352 ГК РФ устанавливает, что в качестве промышленного образца охраняется «решение внешнего вида изделия», а к существенным признакам промышленного образца относит «признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия», в частности, его форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделий, текстуру или фактуру материала изделия. Все перечисленные в законе признаки относятся к внешней форме, а не к содержанию охраняемого объекта.

На странице 4 пояснительной записки указано, что в ранее действовавшем Патентном законе 1992 года была установлена временная охрана промышленных образцов, применение которой было связано с уведомлением, которое заявитель направлял использующему промышленный образец лицу. В действительности в статье 22 Патентного закона, в целом посвященной временной правовой охране изобретений, был пункт 4, который распространял правило пункта 3 этой же статьи о том, что заявитель вправе требовать с лица, использующего изобретение в период временной охраны, денежную компенсацию за такое использование, на случаи, когда заявитель обращается к такому лицу с уведомлением о поданной заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если дата обращения с уведомлением наступила раньше, чем дата публикации заявки в отношении изобретения, или раньше, чем дата публикации сведений о выдаче патента для промышленного образца и полезной модели. То есть этот способ компенсации материальных потерь был построен так, чтобы избежать необходимости разглашения сведений о регистрируемом промышленном образце. В то же время его правовая природа была недостаточно понятной, что и привело к тому, что он не был включен в действующее законодательство о правовой охране патентных прав.

х х х

**Вывод:** необходимость принятия проекта федерального закона № 428309-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса

Российской Федерации» нуждается в более тщательном и веском обосновании. В представленном виде указанный законопроект не может быть поддержан.

Председатель Совета

В.Ф.Яковлев