



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

*Петербургские
коллегиальные чтения — 2015*

Сборник докладов
научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 24–26 июня 2015 г.)



Санкт-Петербург
2015

Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения — 2015» (Санкт-Петербург, 24–26 июня 2015 г.) — СПб.: «ООО ПиФ. com», 2015. — 165 с.

Под редакцией Ю. И. Буча.

Сборник содержит доклады, представленные на 17-й научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения — 2015», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской национальной библиотекой. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Е. ШАКУНОВА. Монополия исключительного патентного права и недобросовестная конкуренция</i>	<i>5</i>
<i>С. В. ФЕДОРОВ. Параметризация признаков при установлении факта использования изобретения</i>	<i>10</i>
<i>И. М. ТРЕНОЖКИНА. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле «внешних признаков»</i>	<i>18</i>
<i>Т. В. ПЕТРОВА. Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле</i>	<i>24</i>
<i>В. М. СТАНКОВСКИЙ, В. В. ТУРЕНКО. Толкование судами «динамических» признаков патентных формул на устройства.....</i>	<i>31</i>
<i>М. И. ЛИФСОН. Теория эквивалентов и ее влияние на качество патентоведческой экспертизы.....</i>	<i>35</i>
<i>В. Б. ВЛАСОВА, Е. А. ДАНИЛИНА. Новое в правовой охране промышленного образца: эстетика и утилитаризм</i>	<i>42</i>
<i>В. В. МОРДВИНОВА. Новый взгляд на промышленные образцы.....</i>	<i>49</i>
<i>О. Л. АЛЕКСЕЕВА. Патентование полезных моделей: современное состояние.....</i>	<i>54</i>
<i>В. М. МОСКВИН. Специфика судебно-экспертной деятельности.....</i>	<i>62</i>
<i>С. В. БУТЕНКО. Особенности взыскания судебных расходов в арбитражных спорах об интеллектуальной собственности</i>	<i>69</i>
<i>Н. В. РОМАНОВА. Совместное творчество при создании объектов интеллектуальной собственности и его последствия ...</i>	<i>73</i>
<i>А. Н. ПОПОВ. О служебном характере спортивного творчества</i>	<i>76</i>
<i>В. А. КУЗНЕЦОВ, Г. В. КУЗНЕЦОВА, И. Ю. ИШИНОВ. Патентно-конъюнктурные исследования при выполнении НИР</i>	<i>79</i>
<i>И. С. ПЕТРИЩЕВА. Новый формат рационализаторской деятельности — создание банка инновационно-технических решений</i>	<i>86</i>
<i>Е. В. САВИКОВСКАЯ. Проблемы использования сравнительного подхода для определения рыночной стоимости изобретений и ноу-хау</i>	<i>92</i>
<i>О. Г. МАКАРОВ. Концепция деловой цели при использовании объектов интеллектуальной собственности</i>	<i>99</i>
<i>О. В. РЕВИНСКИЙ. Вот так авторское право!</i>	<i>105</i>

<i>Е. В. ПЕТРОВСКАЯ. Статья 6-bis quinquies Парижской конвенции: российская правоприменительная практика</i>	<i>110</i>
<i>Г. В. СТАНКОВСКИЙ. Актуальные проблемы использования товарных знаков в сети Интернет.....</i>	<i>116</i>
<i>Е. П. БЕДАРЕВА. Дистрибьюторский или лицензионный договоры: что выбрать?</i>	<i>121</i>
<i>Д. А. БОРОВСКИЙ. Обращения граждан — как это работает</i>	<i>129</i>
<i>В. А. МОРДВИНОВ. Чудеса экспертизы до полного исчерпания доводов</i>	<i>137</i>
<i>О. В. ВАХАТОВА. Особенности процедуры международной регистрации товарного знака с территориальным расширением на Евросоюз</i>	<i>143</i>
<i>В. А. ГЕРМАН. Вопросы развития автоматизированного поиска товарных знаков</i>	<i>150</i>
<i>О. Ю. ЕРМАКОВА. Приобретение исключительных прав на средства индивидуализации: толкование закона о защите конкуренции</i>	<i>157</i>
<i>А. А. ВОЙЦЕХОВИЧ. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности</i>	<i>160</i>

МОНОПОЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПАТЕНТНОГО ПРАВА И НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ



*Н. Е. ШАКУНОВА,
доцент кафедры гражданского и трудового
права СЗИУ РАНХиГС,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

В докладе рассматриваются вопросы применения норм действующего законодательства Российской Федерации о злоупотреблении правом применительно к патентным правоотношениям. Исследуются возможности отнесения действий по приобретению и осуществлению исключительного права на объекты патентного права к недобросовестной конкуренции.

Обладателям патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (патентообладателям) принадлежат исключительные права на указанные объекты интеллектуальной собственности. Как правило, исключительное право рассматривается как своего рода предоставленная государством патентообладателю монополия на использование охраняемого объекта, однако эта монополия не носит абсолютный характер и ограничена как нормами патентного права, так и пределами осуществления гражданских прав, предусмотренными действующим гражданским законодательством.

В данном сообщении не будут рассматриваться ограничения, характерные для исключительных патентных прав, которые установлены нормами российского патентного права и международного права, т. к. они хорошо известны и достаточно освещены в литературе¹.

Интерес представляет рассмотрение тех ограничений, которые могут налагаться на исключительные права патентообладателя в связи с пределами осуществления гражданских прав, предусмотренными ст. 10 ГК РФ в ее новой редакции, и законодательством, направленным на защиту от недобросовестной конкуренции.

Осуществляя свои субъективные исключительные патентные права, патентообладатель должен соблюдать определенные общие требования, установленные законом, в частности ст. 10 ГК РФ. Действия патентообладателей, выходящие за пределы принадлежащих им исключительных

¹ Н. Е. Шакунова. Ограничения исключительных патентных прав // Управленческое консультирование. 2010. № 3. С. 59—70.

прав, рассматриваются как злоупотребление правом, и в этом случае им может быть отказано судом в защите принадлежащих им прав.

Формы злоупотребления правом очень разнообразны, но их принято делить на два вида:

1) действия патентообладателей, осуществляемые исключительно во вред другому лицу, так называемая «шикана»;

2) осуществление прав патентообладателя без намерения причинить вред третьему лицу, но объективно причиняющее вред этому лицу. Эта форма злоупотребления правом хорошо известна патентоведом, обычно она выражается в том, что патентообладатель при использовании охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца не должен нарушать права других патентообладателей. Для данной формы характерно наличие косвенного умысла или неосторожности.

Рассмотрим более подробно первую форму злоупотребления правом применительно к патентным правоотношениям. Она характеризуется прямым умыслом причинения вреда третьему лицу (лицам), что может быть выражено следующими действиями.

А. Причинение вреда может быть выражено путем осуществления правомерных действий с заведомой целью причинить вред третьим лицам. В патентных правоотношениях к таким действиям может быть, например, отнесен отказ патентообладателя основного патента предоставить лицензия патентообладателю зависимого патента. В данном случае законодатель предусмотрел возможность такого поведения патентообладателя основного патента и принял соответствующие меры, предоставив патентообладателю зависимого патента возможность получения принудительной лицензии в судебном порядке (п. 2 ст. 1362 ГК РФ);

Б. Другой путь — совершение противоправных действий в обход закона. Это может выражаться, например, в присвоении авторства или принуждении к соавторству на изобретение, полезную модель и промышленный образец, — случаи такого поведения владельцев компаний по отношению к своим работникам известны.

В. Причинение вреда третьим лицам может выразиться в совершении действий, направленных на ограничение конкуренции, в том числе действия, признаваемого актом недобросовестной конкуренции. Одним из признаков ограничения конкуренции являются обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего(их) субъекта(ов) в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке (пп. 17 ст. 4 закона «О защите конкуренции»². К действия, ограничивающим конкуренцию, в патентных правоотношениях можно от-

нести отказ патентообладателя, который не использует или недостаточно использует изобретение, полезную модель или промышленный образец, в предоставлении лицензии заинтересованному лицу. В этом случае законодатель предусмотрел возможность заинтересованного лица, при наличии определенных условий, получения принудительной лицензии в судебном порядке (п. 1 ст. 1362 ГК РФ).

В соответствии со ст. 10-bis Парижской конвенции к запрещенным действиям — недобросовестной конкуренции — относятся: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Указанные положения согласуются с нормами ст. 14 закона «О защите конкуренции», которые к формам недобросовестной конкуренции относят:

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;

6) недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Относительно патентных правоотношений к числу действий недобросовестной конкуренции в соответствии с законом относятся введение в гражданский оборот контрафактных товаров, а также незаконное получение, использование и разглашение информации, касающейся матери-

² Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

алов оформляемых или уже поданных заявок на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

Г. Наконец, вред может быть причинен путем совершения действий с использованием доминирующего положения на рынке. Перечень действий субъекта, которые являются злоупотреблением им своим доминирующим положением, приведен в ст. 10 закона «О защите конкуренции». Однако положения данной статьи не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг (п. 4 ст. 10 указанного закона). Данное ограничение подтверждает монополию исключительного права, основанного на патенте.

Рассмотрим конкретный случай, касающийся приобретения и осуществления исключительных прав на полезные модели, с позиций квалификации указанных действий заявителя-патентообладателя.

Гражданин Климцов Валерий Николаевич в период с октября 2013 г. по май 2014 г. подал 32 заявки на полезные модели и получил на них патенты, 27 из которых относятся к различным конструкциям колес транспортных средств и 5 — к аксессуарам колес. В начале 2015 года Климцов В. Н. прислал одному торговому предприятию Санкт-Петербурга, осуществляющему продажу колес и аксессуаров к ним, претензию о нарушении его исключительных прав на указанные выше патенты на полезные модели с требованием прекратить данное нарушение и уничтожить контрафактные товары в течение трех рабочих дней. Какая-либо мотивировка, доказательства факта нарушения конкретным товаром конкретного патента в претензии отсутствовали. Можно предположить, что аналогичные претензии могли быть направлены и другим торговым организациям, которые осуществляют рекламу своих товаров в Интернете.

Получившая претензию торговая организация действительно осуществляет продажу автомобильных колес китайских производителей уже около 10 лет. Известно, что китайские производители, как правило, не защищают свой товар патентами в России. Обычно этот товар маркируется товарным знаком известного производителя, который не всегда регистрируется в России. До получения претензии вопрос о нарушении исключительных патентных прав не вставал, и все торговые организации свободно осуществляли торговлю колесами.

После получения претензии вначале стали рассматривать возможность оспаривания выдачи патентов по основанию отсутствия новизны. Однако этот путь сразу отвергли, т. к. он требует проведения большой предварительной работы и занимает много времени. Поэтому решили

воспользоваться правом преждепользования, т. к. организация уже длительное время ввозит и продает на территории России указанный товар, что является использованием в соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Соответственно, в ответ на претензию торговая организация попросила патентообладателя конкретизировать свои претензии, отметив при этом, что она уже около 10 лет осуществляет торговлю автомобильными колесами и аксессуарами к ним и поэтому обладает правом преждепользования в соответствии со ст. 1361 ГК РФ. Ответа на это письмо не последовало.

Предполагая возможность последующих действий со стороны патентообладателя, в организации решили рассмотреть и другие способы защиты, не противоречащие законодательству.

При анализе претензии выяснилось, что гражданин В. Н. Климцов является руководителем двух находящихся в Самарской области фирм ООО «ТОП-ШИНА» и ООО «ТОП-ЛАЙМ», осуществляющих оптовую и розничную торговлю, в том числе автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, в частности колесами и аксессуарами к ним³. Учитывая положение патентообладателя на товарном рынке, интенсивность патентования и последующие его действия по предъявлению претензий, можно предположить, что его действия по приобретению исключительных прав на полезные модели, хотя и являются правомерными, однако направлены на получение патентной монополии, обеспечивающей возможность одностороннего воздействия на условия обращения автомобильных колес на товарном рынке. Иными словами, в этих действиях можно увидеть прямой умысел причинить вред другим лицам, т. к. они направлены на ограничение конкуренции, что является одной из форм злоупотребления правом.

К сожалению, такие действия по приобретению и осуществлению исключительных патентных прав напрямую действующим законодательством не отнесены к недобросовестной конкуренции, как это сделано в отношении аналогичных действий правообладателей товарных знаков (п. 2 и 3 ст. 14 закона «О защите конкуренции»). В данной ситуации можно либо воспользоваться аналогией закона, применив п. 3 ст. 14 закона «О защите конкуренции» по аналогии, либо воспользоваться положениями п. 2 ст. 10 ГК РФ.

В заключение можно предложить законодателю отнести действия лица, не являющегося разработчиком или производителем товара с использованием объектов патентного права, по приобретению и осуществлению исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец к недобросовестной конкуренции и внести соответствующие изменения в закон «О защите конкуренции».

³ <http://rusceo.com/person/0934437>. Дата обращения 12.02.2015



ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

*С. В. ФЕДОРОВ,
руководитель патентной практики
патентного бюро «Дельта Патент»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

«Параметрическими» условимся называть изобретения, технический результат которых обеспечивается их признаками, явно выраженными в формуле изобретения в численном виде.

Патентование «параметрических» изобретений вызывает определенные трудности, зато такие изобретения хорошо поддаются анализу на предмет их использования в продукции.

Далее на примере патентного спора *Rakkolajnen vs Displair* показаны особенности преобразования качественных признаков изобретения в количественные и составления экспертного заключения об использовании или неиспользовании признаков «параметрического» изобретения, полученного в результате такого преобразования.

Краткая история вопроса

Исмо Ракколайнен (*Ismo Rakkolajnen*), один из изобретателей «туманного экрана» и основателей компании *Fogscreen Oy* (впоследствии — *Fogio Oy*), предъявил российскому ООО «Дисплаир Компани», разработчику интерактивного проекционного аэрозольного дисплея, известного как «Displair», претензии относительно нарушения патента RU2278405.

Первое письмо с общими претензиями поступило в январе 2012 г. и более года по этому вопросу между *Fogio Oy* и ООО «Дисплаир Компани» шла вялая переписка. В середине 2013 г. представитель *Fogio Oy* направил аргументированную претензию, содержащую анализ признаков *Displair* и вывод об использовании в нем изобретения по указанному патенту. В это время *Displair* еще не был доступен в свободной продаже и анализ предполагаемого нарушения был проведен правообладателем на основе сведений, представленных на сайте www.displair.com. Общий тон и содержание переписки позволяли предположить, что целью Ракколайнена было не запрещение реализации *Displair*, а заключение лицензионного соглашения.

Патент RU2278405 входит в семейство WO2002056111 наряду с патентами US6819487B2, CA2447771C, AU2002226451B2, EP1362260B1, JP4125123B2, ES2354060T3, FI114878B, AT484771T, поэтому в случае успеха Ракколайнена в этом споре следовало ожидать аналогичных претензий к американской компании *Displair, Inc.*, осуществлявшей международный маркетинг, производство и продажи *Displair*. Запуск *Displair* в серийное производство был запланирован на осень 2013 г., и руководство ООО «Дисплаир Компани» приняло решение о проведении независимой экспертизы по вопросу об использовании изобретения по патенту RU2278405 в его продукции, не дожидаясь перевода этого спора в судебную плоскость.

Патентная формула содержит два независимых пункта.

1. Способ формирования нетвердотельного проекционного экрана (3), проекционного объема (8) или тому подобного, по которому рассеивающие/отражающие свет центры (4) рассеяния подают и/или создают в по существу ламинарном транспортирующем потоке (2), которые будут перемещаться с помощью транспортирующего потока (2), отличающийся тем, что центры (4) рассеяния подают и/или формируют в потоке (2) в его центральной/внутренней частях, которые остаются ламинарными, в отдалении от непосредственной близости от границы (20) раздела между транспортирующим потоком (2) и окружающей его областью.

12. Устройство для выполнения нетвердотельного проекционного экрана (3), проекционного объема (8) или тому подобного, из рассеивающих/отражающих свет центров (4) рассеяния, протекающих вдоль транспортирующего потока (2), отличающееся тем, что устройство содержит по меньшей мере устройство (1) для формирования потока, предназначенное для формирования по существу ламинарного транспортирующего потока (2), и одно или множество средств (5) подачи для подачи центров (4) рассеяния и/или исходных материалов, необходимых при их формировании, в транспортирующий поток (2) в его центральную/внутреннюю части, которые остаются ламинарными, в отдалении от непосредственной близости к границам разделов между транспортирующим потоком (2) и окружающей их областью.

Не вдаваясь в технические подробности формирования аэрозольного экрана, отметим, что в целом принцип работы всех известных на рынке проекционных аэрозольных дисплеев одинаков, будь то *Displair* (производитель *Displair*) или *Fogscreen* (производитель *Fogio*), *Heliodisplay* (производитель *IO2*) или *Leia* (производитель *Leia Display System*). Позиция ООО «Дисплаир Компани» заключалась в том, что в отличие от других подобных дисплеев в *Displair* использован неламинарный транспортирующий поток, что обеспечивает интерактивные свойства *Displair* без существенного ухудшения качества изображения.

Качество или количество?

Ламинарным принято называть поток, в котором текучая среда перемещается слоями без перемешивания и завихрений. Таким образом, характер течения аэрозольного потока (ламинарный или неламинарный, т. е. турбулентный) представляет собой качественную характеристику. Вместе с тем, рассуждения о степени ламинарности потока тумана без обращения к инструментально измеряемым характеристикам были бы слишком туманными. Поэтому в ходе анализа спорная качественная характеристика изобретения по RU2278405 была преобразована в количественную характеристику.

Степень ламинарности потока обычно связывают с безразмерным параметром, называемым числом Рейнольдса. В случае движения потока в прямой трубе круглого сечения поток принимается ламинарным при числе Рейнольдса, не превышающем 2040. В других случаях пороговое значение числа Рейнольдса может быть иным, в зависимости от геометрии потока и условий аэродинамического окружения [1]. Поведение плоского газового потока в газовой среде описано в §79 [2]. Превращение ламинарного потока в турбулентный описано в §33 [3].

Интерактивное взаимодействие пользователя с Displair (управление и ввод информации) осуществляется путем введения одного или нескольких пальцев и/или одной или нескольких ладоней и/или каких-либо предметов в плоскость аэрозольного экрана и выполнения управляющих жестов. При введении в плоскость аэрозольного экрана предмета, например пальца или ладони, за ним в направлении движения потока образуется область аэродинамической тени (так называемого следа) с заметно меньшей плотностью аэрозоля, в результате чего ухудшается качество изображения, спроецированного на данную область аэрозольного экрана.

Согласно [4], скорость u плоского ламинарного вертикального воздушного потока, обтекающего препятствие, ширина l которого много меньше ширины потока, на расстоянии x по горизонтали и y по вертикали от центра препятствия может быть найдена как

$$u = u_0 \left[1 - 0,5 \left(\operatorname{erf} \frac{x + 0,5l}{cy} - \operatorname{erf} \frac{x - 0,5l}{cy} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

где функция ошибок $\operatorname{erft} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t e^{-t^2} dt$ (t — любая величина или

функция), u_0 — скорость невозмущенного потока на большом расстоянии по горизонтали от центра препятствия, c — экспериментальный коэффициент, равный 0,082.

Используя выражение (1), легко определить высоту следа над препятствием при вертикальном ламинарном потоке: при значении x равном 0 значение u составляет $0,5u_0$ на высоте над препятствием h , равной $8l$, и значение u составляет $0,8u_0$ на высоте над препятствием h , равной $18l$. Таким образом, при ширине препятствия $l = 20$ мм (палец человека) качество изображения будет заметно ухудшено в области высотой приблизительно 160 мм и станет сравнимо с качеством изображения в невозмущенной части аэрозольного экрана лишь на высоте приблизительно 400 мм над препятствием.

В аэродинамике известно [5, 6], что при обтекании цилиндра потоком газа при значениях числа Рейнольдса $Re > 2000$ след, образующийся за цилиндром, приобретает турбулентный характер, причем при $Re > 3500$ размер следа существенно уменьшается, и средняя скорость потока практически сравнивается с u_0 на расстоянии порядка двух-трех диаметров цилиндра от оси цилиндра. В данном случае число Рейнольдса вычисляется как

$$Re = \frac{\rho u d}{\eta}, \quad (2)$$

где: ρ — плотность газа, u — скорость газа, d — диаметр цилиндра, η — динамическая вязкость газа. Учитывая, что при температуре 25°C плотность воздуха $\rho \approx 1,18 \text{ кг/м}^3$, а вязкость воздуха $\eta \approx 1,84 \cdot 10^{-5} \text{ Па}\cdot\text{с}$, число Рейнольдса $Re = 3500$ при $d = 20$ мм (приблизительный поперечный размер человеческого пальца), согласно (2), соответствует скорости потока $u \approx 2,73 \text{ м/с}$.

Иными словами, при скорости потока приблизительно 3 м/с, по утверждению ООО «Дисплаир Компани», требуемом для функционирования жестового управления без существенного ущерба качеству изображения на аэрозольном проекционном экране, поток по определению является неламинарным.

Инструментальный контроль

Для проверки утверждения ООО «Дисплаир Компани» о неламинарном характере потока были проведены натурные испытания. Испытаниям был подвергнут опытный образец Displair, неоднократно демонстрировавшийся на выставках, конференциях и шоу.

При испытаниях были приняты следующие предположения и ограничения:

а) скорость потока аэрозоля и скорость транспортирующего потока равны, поэтому для определения скорости композитного потока достаточно измерить скорость транспортирующего потока со стороны пользователя;

б) композитный поток достаточно однороден по ширине экрана, поэтому датчик скорости воздуха при измерении может располагаться в любом месте, кроме самых краев экрана (с левой и с правой стороны), где проявляется хорошо известный в аэродинамике краевой эффект.

Измерения выполнялись в закрытом помещении при температуре воздуха приблизительно 23°C без заметного для человека движения воздуха. Для измерений был использован ручной анемометр PCE-423 производства PCE Deutschland GmbH в соответствии с его инструкций по эксплуатации. Датчик анемометра был расположен приблизительно в 1/4 ширины экрана с правой стороны и приблизительно в середине транспортного потока со стороны пользователя с соблюдением должного направления потока, указанного на датчике (рис. 1 и 2).



Рис. 1

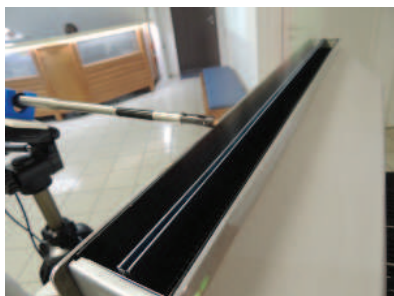


Рис. 2

Измерения выполнялись в следующем порядке. Displair был включен, прогрет в течение не менее 10 минут, затем скорость потока была измерена в трех положениях ручки регулятора скорости потока — в положении минимальной скорости, в положении максимальной скорости и в среднем положении. Затем Displair был выключен приблизительно на три минуты для охлаждения, затем включен и скорость потока была измерена в двух положениях ручки регулятора скорости потока — в положении минимальной скорости и в положении максимальной скорости. Затем Displair был выключен приблизительно на три минуты для охлаждения, затем включен, и скорость потока вновь была измерена в двух положениях ручки регулятора скорости потока — в положении минимальной скорости и в положении максимальной скорости.

Данные измерений приведены в таблице.

Параметр	Значение параметра, м/с		
	Измерение 1	Измерение 2	Измерение 3
Скорость потока в положении минимальной скорости ручки регулятора	0,78	0,76	0,77
Скорость потока в положении максимальной скорости ручки регулятора	3,97	3,95	3,97
Скорость потока в среднем положении ручки регулятора	3,09	—	—

При минимальной скорости потока изображение на экране было неудовлетворительным из-за нестабильного потока аэрозоля (рис. 3 и 4).



Рис. 3



Рис. 4

При максимальной скорости потока изображение на экране было хорошим (рис. 5) и оставалось стабильным при выполнении управляющих жестов в плоскости экрана. При средней скорости потока изображение на экране было приемлемым (рис. 6) и оставалось стабильным при выполнении управляющих жестов в плоскости экрана.

По утверждению ООО «Дисплаир Компани», скорость потока при нормальной эксплуатации Displair может составлять от приблизительно 2,5 м/с до приблизительно 3,5 м/с в зависимости от условий окружающей среды. Исходя из данных измерений и визуальной оценки качества изображения, это утверждение было принято экспертом во внимание.



Рис. 5



Рис. 6

Математически вычисленная средняя скорость потока составила $(0,78 + 3,97 + 0,76 + 3,95 + 0,77 + 3,97)/6 = 2,37$ м/с, практическая средняя скорость составила приблизительно 3 м/с.

Таким образом, экспериментально подтвержденная рабочая скорость потока в Displair составила приблизительно 3 м/с, что, согласно приведенным выше теоретическим сведениям, соответствует неламинарному характеру движения потока.

С учетом этого на основании ст. 1358.2 ГК РФ утверждение об использовании в Displair изобретения по патенту RU2278405 было признано в экспертном заключении несостоятельным. В дальнейшем после представления экспертного заключения и короткой переписки претензии со стороны Ракколайнена к ООО «Дисплаир Компани» прекратились, то есть спор был фактически урегулирован в досудебном порядке.

Заключение

Сведение спорной качественной характеристики изобретения по патенту RU2278405 к количественной характеристике позволило применить строгий теоретический анализ с последующим экспериментальным подтверждением и составить экспертное заключение, признанное обеими сторонами спора убедительным.

К слову, подобный подход позволил компании Displair, Inc. преодолеть возражения экспертизы по изобретательскому уровню и получить собственный патент RU2508603 на изобретение, лежащее в основе Displair.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Laminar_flow

[2] Лойцянский Л. Г. Ламинарный пограничный слой. — М.: Гос. изд-во физ-мат. лит., 1962.

[3] Бреховский Л. М., Гончаров В.В. Введение в механику сплошных сред. — М.: Наука, 1982.

[4] Шепелев И. А. Аэродинамика воздушных потоков в помещении. — М.: Стройиздат, 1978.

[5] Гиргидов А. Д. Техническая механика жидкости и газа. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999.

[6] Биркгоф Г., Сарантонелло Э. Струи, следы и каверны. — М.: Мир, 1964.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТА НА УСТРОЙСТВО ПРИ НАЛИЧИИ В ФОРМУЛЕ «ВНЕШНИХ» ПРИЗНАКОВ

И. М. ТРЕНОЖКИНА,
патентный поверенный РФ,
Волгоград

При рассмотрении дел, связанных с нарушением патента, суды, как правило, назначают патентно-техническую экспертизу, в процессе которой ставится задача оценить использование всех признаков изобретения (или эквивалентных), отраженных в патентной формуле. Правильность такой оценки для установления факта использования изобретения всецело зависит от того, насколько корректно сформулированы притязания в формуле изобретения.

Зачастую ошибка (неточность), заложенная при подготовке заявки (составлении описания, выборе иллюстрирующих фигур чертежей) и написании формулы изобретения (изменении формулы в ходе рассмотрения заявки), делает патент «дефектным» в смысле защиты прав на описанное в нем изобретение, либо уязвимым при оспаривании его выдачи.

На практике случаются ситуации, когда достаточно сложно составить формулу, в полной мере характеризующую конкретное изобретение, существо которого становилось бы ясным сразу при ознакомлении с этой формулой.

Возможность использования заявителем при составлении формулы изобретения признаков, характеристика которых может показаться не вполне определенной, таких как, например, «ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала», допускает Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения¹ (далее — Руководство). Кроме того, в Руководстве отмечено (п. 2.3.1), что при составлении формулы заявитель может использовать признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. Это так называемые, «внешние» признаки по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана.

Указание «внешних» признаков возможно в ситуациях, когда устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого

оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации.

Например, патент РФ № 2161187 выдан на кусок мыла, в котором *«выполнена выемка с возможностью фиксации в ней остатка другого куска мыла... при этом выемка выполнена так, что остаток другого куска мыла подходит по одному из ее размеров или имеет чуть больший размер, чем размер выемки»*. В указанном патенте устройство — кусок мыла имеет выемку, которая характеризуется размерами другого устройства, поэтому остаток другого мыла является «внешним» признаком по отношению к куску мыла с выемкой.

Другим примером из той же области является патент РФ № 2142000 на изобретение *«Способ безотходного употребления куска мыла и кусок мыла для его реализации»*. В формуле этого изобретения также указано, что в куске мыла при его изготовлении выполняют выемку для размещения в нем обмылка другого использованного куска мыла. При этом кусок мыла *«снабжен упаковкой, на поверхности которой наносят контур, соответствующий контуру выемки, для визуального сравнения размеров обмылка другого использованного куска мыла с размерами контура на упаковке»*. При этом обмылок закрепляют путем вдавливания во влажном состоянии.

Формула полезной модели по патенту РФ № 119463 характеризует *«устройство для исследования ветвления трещин путем разрушения стальных цилиндрических сосудов с поверхностным дефектом в виде продольного надреза, содержащее автоматизированный измерительный комплекс на базе систем "Аксамит 6.25" <...> и компьютера с тензометрическими датчиками, датчиками перемещения, температурными датчиками и датчиками давления, отличается тем, что нагружение сосуда осуществляется твердым телом-льдом при замерзании воды внутри сосуда...»*

Согласно такой патентной формуле права патентообладателя на описанное устройство для исследования ветвления трещин реализуются на основании «внешнего» признака, «обнаружение» которого возможно в случае нагружения сосуда льдом.

В отношении использования «внешних» признаков наиболее показательны патенты, выданные иностранным заявителям.

Например, патент № 2218586 выдан по заявке РСТ на изобретение *«Кинопроекторная система с переключаемым форматом»*. В одном из независимых пунктов патентной формулы охарактеризован *«лентопротяжный механизм для перемещения через проектор кинофильмов кинолентки,*

¹ Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения. Часть третья. Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу. — Утверждено приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изм., внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2)

имеющей последовательность кадров с изображениями и множество перфорационных отверстий вдоль краев киноплёнки». При этом лентопротяжный механизм содержит: «подающий и удерживающий барабаны с зубцами, для вхождения в упомянутые перфорационные отверстия и перемещения киноплёнки через проектор <...> механизм скачкового продвижения, перемещающий киноплёнку кадр за кадром в кадровом окне проектора...». Очевидно, что киноплёнка по отношению к лентопротяжному механизму является «внешним» признаком.

Другой пример использования «внешнего» признака. Патент РФ № 2200695 выдан по заявке РСТ на изобретение «Система хранения и выдачи листовых средств для автоматического банковского аппарата». В формуле изобретения указано следующее: «Автоматический банковский аппарат, содержащий кожух, листоперемещающее средство, выполненное в соединении с кожухом и с возможностью перемещения листов <...> перекладывающий элемент <...> содержащий периферийно проходящий паз с размерами, обеспечивающими прием в него листа <...> зажимной элемент <...> выполненный с возможностью передвижения относительно паза <...> в котором лист <...> в одной позиции удерживается, а в другой — перемещается...». Очевидно, что в отношении автоматического банковского аппарата лист является «внешним» признаком.

Приведенные примеры включения в формулу «внешних» признаков для характеристики устройства свидетельствуют о том, что подобные ситуации встречаются — и не так уж редко. Патенты на устройства, характеризующиеся признаками, относящимися к продукту или другому устройству, с которыми осуществляется взаимодействие лишь при эксплуатации, выдаются. В этих случаях, как указано в п. 2.3 Руководства, при проверке ясности формулы изобретения эксперт не вправе настаивать на корректировке формулы.

Очевидно, что правовые основы и реалии судебного производства по патентным спорам необходимо учитывать и на стадии составления заявки на выдачу патента на изобретение, и далее в ходе делопроизводства по заявке. Заявитель в случае признания патентоспособным изобретения, охарактеризованного признаками, среди которых присутствуют «внешние» признаки, может столкнуться с трудностями при установлении факта использования.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквива-

лентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Из приведенных примеров патентных формул видно, что при установлении факта нарушения патента на устройство, среди признаков которого присутствуют «внешние» признаки, решение может быть отрицательным, поскольку эти «внешние» признаки отсутствуют в представленных для исследования образцах изделий. В то время как защита прав и свобод гарантируется Конституцией РФ, встает вопрос: можно ли обеспечить судебную защиту прав патентообладателя, если патент выдан с формулой, в которой присутствуют «внешние» признаки?

Согласно сведениям из статьи М. Пантелеева², разрешение обсуждаемых ситуаций, за рубежом, надо полагать, урегулировано, по крайней мере, приведенные в статье примеры рассмотрения дел о нарушении патентов США свидетельствуют об этом. Так, при рассмотрении дела о нарушении патента, выданного на аппарат для определения физических свойств образцов, содержащий источник модулированного излучения, установленный над образцом, и ряд других приборов, необходимых для проведения измерений, факт нарушения патента был установлен. Очевидно, что образец и расположение относительно него источника не характеризуют само устройство. При этом ни изготовление, ни продажа устройства формально не нарушают прав патентообладателя, поскольку один из признаков, содержащихся в притязаниях, — взаимное расположение источника излучения и образца — при этом не реализуется, тем не менее, это обстоятельство не учитывалось при судебном рассмотрении иска.

Там же приведен результат рассмотрения окружным судом США дела по нарушению патента, выданного на устройство для сортировки плодов по цвету и весу, которое содержит соответствующие датчики, а также процессор с программой, обеспечивающей определение местоположения анализируемого плода по мере его продвижения по конвейеру. Другое устройство, предназначенное для тех же целей, также содержит аналогичные средства для определения цвета и веса плода. Однако его процессор не содержит программы, обеспечивающей определение местоположения плода. Сравнивая оба устройства только по конструктивным признакам (наличие датчиков, процессора и т. д.), можно констатировать их совпадение.

² М. Пантелеев. Определение факта нарушения патента // Интеллектуальная собственность. 1995. № 11-12.

При наличии в устройствах визуально различных отдельных блоков, выполняющих вычислительные операции и реализующих заданную программу, можно было бы легко установить внешнее различие обоих устройств. Установление же различий в процессорах визуально затруднено, хотя и не исключено. Факт нарушения патента не был установлен. Решение суда было основано на следующих выводах. Устройство с программой — это уже не то устройство, в которое она еще не введена. Если визуально физические изменения незаметны, то это не означает, что устройство осталось таким же, — его можно считать как усовершенствованное. Второе устройство может функционировать так же, как и первое устройство, на которое выдан патент, хотя его процессор имеет иную программу.

Понятно, что формула изобретения должна отражать два аспекта своего назначения: с одной стороны, должна выражать сущность изобретения, а с другой, — определять границы прав патентообладателя при реализации идеи, заложенной в изобретении, в виде конкретных ее воплощений.

Причиной конфликтов, связанных с установлением нарушения патента, согласно изложенному, являются признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя, а также признаки, характеризующие изобретение в его рабочем состоянии, и потому неидентифицируемые тогда, когда, например, в случае устройства, оно, как говорится, «лежит на складе».

Оценка использования всех отраженных в патентной формуле признаков изобретения для определения нарушения патента, как это предписано в п. 3 ст. 1358 ГК РФ, проводится в объеме формулы.

Как предписано в п. 2 ст. 1354 ГК РФ, к которому отсылает п. 3 ст. 1358, охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. Следует внимательно отнестись к указанным в этом пункте ст. 1354 ссылкам на п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ, так как эти статьи претерпели изменения.

Так, в п. 2 статьи 1375 указано, что описание изобретения, должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Аналогично в п. 2 ст. 1376 говорится, что описание полезной модели, должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Таким образом, законодательно установлено, что описание имеет значение для понимания объема охраны изобретения. Однако на практи-

ке при определении нарушения патента складывается чисто формализованный подход к оценке формулы изобретения. Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ в отношении образца изделия предполагаемого нарушителя выясняется: есть признак — нет признака; содержит признак — не содержит признак. А если патентная формула содержит признаки, характеризующие изобретение во взаимодействии с другими объектами или в его рабочем состоянии, можем ли мы при сравнительном анализе с образцом изделия отбросить эти признаки, посчитав их за ошибку составителя формулы, или сделать вывод об их отсутствии в образце изделия, которое, как говорится, «лежит на складе»? Насколько достоверен будет результат сравнительного анализа при установлении нарушения патента, когда сравниваемые объекты имеют разные «весовые категории» по сути: один охарактеризован в рабочем состоянии во взаимодействии с другими объектами, а другой характеризуется в статическом состоянии. Здесь неспроста использован термин «весовые категории», взятый из области спортивных достижений, где для достоверности выявления спортивного результата четко установлены как возрастные, так и весовые категории.

Законотворчество не стоит на месте, продолжается совершенствование российского законодательства в области интеллектуальной собственности. Практика применения норм части четвертой ГК РФ и технический прогресс требует новых подходов, как к оценке самой формулы изобретения, так и к установлению факта нарушения патента. Однако единое мнение при определении таких подходов для установления нарушения патента, несмотря на внесенные изменения Кодекса, отсутствует. В этой связи представляется, что к абз. 2 п. 3 ст. 1358 необходимо добавить следующее: «Использование изобретения или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в том состоянии этого изделия, в котором оно указано в формуле, когда в соответствии с назначением осуществляется его функционирование, т. е. в рабочем состоянии и во взаимодействии с другими объектами».



ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПАТЕНТОВ НА УСТРОЙСТВА С «ДИНАМИЧЕСКИМИ» ПРИЗНАКАМИ В ФОРМУЛЕ

Т. В. ПЕТРОВА,
*директор патентной конторы «ПАТРИС»,
патентный поверенный РФ,
сертифицированный судебный эксперт,
Санкт-Петербург*

Для проведения судебной патентоведческой экспертизы по установлению использования или неиспользования устройства, защищенного патентом, в представленном для экспертизы образце продукции следует проверить использование или неиспользование каждого признака независимого пункта патентной формулы.

При этом в некоторых случаях приходится сталкиваться с «плохими» или «неудобными» патентами на изобретения-устройства (ИЗ) или полезные модели (ПМ), формулы которых содержат, согласно Регламентам по ИЗ и ПМ¹ (п. 10.7 Регламента по ИЗ; п. 9.7.4.3 Регламента по ПМ), не только конструктивные, но и иные признаки (п. 10.8.2 Регламента по ИЗ и п. 9.8(6) Регламента по ПМ), не характерные для описания устройств, в том числе:

- признаки, прямо указывающие на наличие действия над материальными объектами, т. е. признаки, являющиеся характерными для способа;
- признаки, указывающие на возможность подвижности конструктивного элемента;
- признаки, указывающие на возможность реализации конструктивным элементом определенной функции (словарь Ушакова: функция — это выполнение работы, осуществление, проявление свойств в работе);

¹ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 327);

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (Утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326);

— признаки, описывающие процессы в устройстве при его функционировании и обеспечивающие реализацию назначения этого устройства.

То есть устройство может быть охарактеризовано в формуле признаками как характерными для устройства, так и являющимися характерными для способа, или иными признаками, например, описывающими происходящие в устройстве процессы.

Все перечисленные группы признаков, встречающиеся в патентных формулах на устройство, назовем условно «динамическими», так как они не могут быть отнесены ни к элементам устройства, ни к каким-либо другим конструктивным признакам, и по своему характеру связаны с действием, функционированием устройства при его работе.

Таких «плохих» патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле достаточно много, особенно — у иностранных заявителей. Ниже приводятся примеры таких патентных формул с выделением в них «динамических» признаков.

Пример 1.

Установка для очистки воды, состоящая из последовательно соединенных блоков: *подсоединенного к водопроводу узла предварительной очистки воды*, мембранного модуля и узла отбора очищенной воды с выходным краном, а также содержащая систему гидравлических коммуникаций, отличающаяся тем, что ... установка дополнительно содержит источник тока и устройство коммутации, причем электроды электрохимической ячейки мембранного модуля подключены к источнику тока через *устройство коммутации, которое принимает положение «контакт есть» при закрытом выходном кране и «контакта нет» - при открытом кране.*

Пример 2.

Весовой дозатор дискретного действия, состоящий из загрузочного бункера, горизонтального вибрототка, вибратора, весового грузоприемного бункера <...> системы управления, отличающийся тем, что *вибрототок установлен с возможностью отклонения от исходного положения на управляемый переменный угол* посредством привода, а также *выполнен с возможностью регулирования амплитуды и частоты его вибрации* с помощью вибратора и системы управления.

Пример 3.

Вакуумный выключатель, содержащий <...> при этом каждый из фазных модулей содержит <...> и *шток, установленный с возможностью вертикального перемещения <...>* причем штоки всех фазных модулей снабжены *линейными зубчатыми венцами, выполненными с возможностью их взаимодействия с шестернями*, установленными на общем синхронизирующем валу.

Пример 4.

Электроутюг с эффектом ароматизации, характеризующийся тем, что имеет в своем составе корпус с гладильной плитой, содержащей открытые со стороны подошвы воздушные каналы, и полую ручку <...> в полость ручки вмонтированы <...> вентилятор и нагреваемая пластина с ароматическим покрытием, над которой имеется гнездо со съемным контейнером для воды, причем контейнер содержит сверху герметично закрывающуюся крышку, а *снизу имеет калиброванные отверстия, обеспечивающие дозированную подачу воды на нагреваемую пластину*, причем в передней части полости ручки имеется перегородка в форме воронки, горло которой сопрягается с гибкой трубкой, соединенной с воздушными каналами гладильной плиты, *при этом формируемый вентилятором поток воздуха подхватывает образующийся над нагретой пластиной ароматизированный пар и направляет его к воронке, из которой образованная паровоздушная ароматизированная смесь поступает по гибкой трубке в воздушные каналы гладильной плиты.*

При этом включение в формулу изобретения или полезной модели «динамических» признаков, не являющихся характерными для устройства, нередко обусловлено тем, что эти признаки совместно с признаками устройства образуют совокупность существенных признаков, которая необходима для достижения этим устройством технического результата. Поэтому нормативные документы и допускают их наличие в формуле.

Причем для понимания того, как происходит осуществление запатентованного устройства, Регламенты содержат требование раскрытия ИЗ или ПМ в материалах заявки с достаточной для их осуществления полнотой, для чего описание устройства должно содержать не только *описание его конструкции (в статическом состоянии), но и действие устройства (работу)*... (п. 10.7.4.5(1) Регламента по ИЗ; п. 9.7.4.5 Регламента по ПМ).

При проведении экспертизы с целью установления факта использования или неиспользования в конкретном образце продукции запатентованного устройства с «динамическими» признаками в патентной формуле возникает проблема, от решения которой принципиально зависит вывод эксперта.

С конструктивными признаками все понятно: их наличие подтверждается визуальным осмотром, их параметры могут быть измерены с помощью соответствующих инструментов.

А что делать с «динамическими» признаками, указывающими на наличие действия, на возможность подвижности конструктивного элемента, на возможность реализации определенной функции или описывающими процессы, происходящие в устройстве при его функционировании? Каким должен быть подход при установлении их использования в продукции?

Для проведения экспертизы судом, как правило, предоставляется образец продукции — изделие, находящееся во внерабочем состоянии (в статике), в котором «динамические» признаки не проявляются. Использование таких признаков может быть проверено и установлено только при работе изделия. И с этим связан основной вопрос: должен ли эксперт исследовать это изделие, причем как в статике, так и в динамике?

Законодательством эти вопросы не урегулированы, судебная практика противоречива, мнения коллег разделились.

Одна часть коллег придерживается мнения, что формулы у подобных патентов составлены неграмотно, что продукт надо исследовать только в статике (без подключения к сетям и другим ресурсам, без его функционирования), и если при этом в представленном образце продукции отсутствуют какие-то там «динамические» признаки, это значит, что они в нем не использованы, что в свою очередь означает, что использования запатентованного устройства также нет!

То есть, в случае если при проведении экспертизы придерживаться мнения, что продукт — устройство надо исследовать только в статике, без его функционирования, такая позиция всегда будет приводить к выводу о неиспользовании в продукте запатентованного устройства с «динамическими» признаками в патентной формуле.

Хочется обратить внимание на то, что при такой позиции и логике ответ на вопрос об использовании запатентованного устройства, включающего «динамические» признаки в патентной формуле, будет отрицательным всегда!

По мнению этой части коллег, все признаки формулы, включая конструктивные и неконструктивные признаки, в т. ч. «динамические», проявляются и используются только у потребителя этой продукции, который приобретенное устройство подключает к электросети и другим ресурсам (телевизор — к антенне, стиральную машину — к водопроводу и т. д.) и эксплуатирует его при функционировании. Но, во-первых, подавляющее большинство электробытовых приборов и машин предназначены для личного пользования, а, во-вторых, при приобретении продукции через магазин или торговый центр происходит исчерпание патентных прав, в результате чего получается, что патент против пользователя не действует (пункты 4, 6 ст. 1359 ГК РФ). При этом изготовители и продавцы «контрафактной» продукции не подпадают под действие такого патента и фактически освобождаются от ответственности за нарушение патентных прав.

То есть запатентованные устройства, в формулу которых включены «динамические» признаки, в принципе от нарушений не защищаются.

При этом законодательство (Регламент по ИЗ и Регламент по ПМ), хоть и не рекомендует составлять формулы на устройство, включая в них не характерные для устройства признаки, но допускает это. Более того, государственный орган в лице Роспатента выдает патенты на устройства с «динамическими» признаками в формуле. Как известно, в Российской Федерации права, вытекающие из патента, признаются в качестве интеллектуальной собственности, а Конституция РФ (п. 1 ст. 44) и ГК РФ (п. 2 ст. 1225) гарантируют, что интеллектуальная собственность охраняется законом.

Таким образом, изложенная позиция части коллег приводит к тому, что в РФ принципиально невозможна патентная охрана устройств с «динамическими» признаками в формуле, что входит в противоречие с гарантиями Конституции и ГК РФ по охране интеллектуальной собственности.

Представляется, что такая позиция, такая логика и такой подход при проведении судебной экспертизы являются неправильными.

Перед экспертом стоит задача: путем проведения исследования и с применением своих специальных познаний установить факт использования запатентованного устройства (посредством анализа использования каждого признака формулы) в образце продукции, представленном ему для экспертизы, т. е. в материальном объекте.

Эксперт может и должен, в зависимости от специфики признаков формулы, применять те или иные методы исследования. Далеко не все признаки можно проверить при визуальном осмотре и потрогать руками.

При этом наличие в продукте-устройстве признаков, не являющихся конструктивными, можно проверить двумя способами.

1. Можно применить *расчетный метод*.

Для этого сначала надо исследовать конструктивные элементы, их взаимное расположение, замерить их параметры, соотношения. Затем следует построить математическую модель функционирования всех элементов устройства при его работе. После чего с помощью созданной математической модели на основе замеренных параметров конструктивных элементов рассчитать возможность реализации (использования) при функционировании устройства признаков формулы, не являющихся конструктивными, в т. ч. «динамических» признаков.

2. Можно пойти *экспериментальным путем*.

С учетом специфики формулы на устройство, в которой имеются «динамические» признаки, указывающие на наличие действия, на возможность подвижности конструктивного элемента, на возможность реализации определенной функции, или описывающие процессы при функционировании продукта, проявляющиеся только при его работе, эксперт

проводит исследование образца продукции как в исходном нерабочем состоянии — в статике, так и в рабочем состоянии при его функционировании — в динамике.

Эксперт при проведении судебной экспертизы свободен в выборе метода исследования. При этом расчетный метод, предполагающий построение математической модели функционирования элементов продукта-устройства, является очень сложным, в связи с чем в судебной практике практически не применяется. Экспериментальное исследование, при котором эксперт подключает образец продукции к электросети и другим необходимым ресурсам (телевизор — к антенне, стиральную машину — к водопроводу), включает его и проверяет, проявляются ли при этом «динамические» признаки патентной формулы, является в подавляющем большинстве случаев вполне доступным и достаточно точным для целей судебной экспертизы.

Экспериментальное исследование эксперт осуществляет с учетом своих профессиональных познаний, используя при необходимости эксплуатационную документацию, например инструкцию по эксплуатации. Если такая документация не представлена эксперту вместе с исследуемым образцом продукции, он вправе запросить ее через суд.

При исследовании устройства во время его функционирования эксперт должен убедиться в том, что все «динамические» признаки формулы заложены в конструкцию устройства и обеспечиваются ею.

В качестве примера рассмотрим случай, когда исследовался вопрос об использовании изобретения, патентная формула которого представлена выше в примере 4, в образце продукции — электроутюге с эффектом ароматизации.

В результате исследования было установлено, что эффект ароматизации, а также «динамические» признаки, связанные с образованием ароматного пара, движением воздуха и ароматизированной паровоздушной смеси, возникают только при заливке в емкость воде и включенном в электросеть утюге, т. е. в его рабочем состоянии.

Причем для данного устройства вода является, с одной стороны, необходимым элементом его работы, а с другой стороны, — расходным материалом, использование которого практически не ограничено, т. е. является доступным потребляемым ресурсом, необходимым, как и электроэнергия, для реализации назначения. Поэтому *вода, как общедоступный ресурс, не поставляется вместе с изделием* — электроутюгом.

При этом потребитель, подключая изделие к электросети и другим необходимым для его работы ресурсам не изменяет и не модернизирует

конструкцию изделия. То есть реализация «динамических» признаков в изделии (продукте) обеспечивается всей совокупностью конструктивных признаков, которые заложены в его конструкцию производителем.

Таким образом, если продукт-устройство в режиме своего нормального функционирования содержит каждый признак независимого пункта патентной формулы, то факт использования такого запатентованного изобретения или полезной модели в этом продукте объективно существует. То есть, не может быть того, что, например, у потребителя, когда он с помощью утюга гладит белье, использование запатентованного объекта возникает, а по окончании глажения и выключении утюга — прекращается.

Поэтому один из экспертов и суд пришли к выводу, что в представленном для экспертизы изделии — утюге использованы все признаки независимого пункта патентной формулы.

Отсутствие необходимых положений в нормативных документах, а также отсутствие методических рекомендаций по вопросам судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, приводит к противоречивым выводам экспертов по одному и тому же вопросу и прямо противоположным решениям судов. Для урегулирования вопросов, связанных с установлением факта использования изобретений, относящихся к устройству, или полезных моделей с «динамическими» признаками в патентной формуле, предлагаю п. 3 ст. 1358 ГК РФ дополнить следующим абзацем:

«Использование изобретения—устройства или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в котором осуществляется его функционирование (эксплуатация) или использование в соответствии с назначением, т. е. в рабочем состоянии. При этом рабочее состояние изделия предполагает, что оно при необходимости должным образом собрано, запрошено указанными в формуле и/или в описании необходимыми для работы расходными материалами и подключено к необходимым ресурсам (например, к источнику электроэнергии, антенне, водопроводу)».

ТОЛКОВАНИЕ СУДАМИ «ДИНАМИЧЕСКИХ» ПРИЗНАКОВ ПАТЕНТНЫХ ФОРМУЛ НА УСТРОЙСТВО

*В. М. СТАНКОВСКИЙ,
директор Санкт-Петербургского офиса ООО
Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



*В. В. ТУРЕНКО,
начальник патентного отдела ОАО «Концерн
«Гранит-Электрон», патентный поверенный РФ,
канд. техн. наук,
Санкт-Петербург*



В последнее время участились случаи, когда в ходе рассмотрения патентных споров при проведении судебной патентоведческой экспертизы устанавливается, что часть признаков изобретения или полезной модели, характеризующих устройство, не содержится в изделии, представленном для экспертизы, а также когда часть признаков устройства выражено через признаки способа. Отсутствующие в изделии признаки могут дополняться лицом, которое приобрело это изделие, в том числе в ходе эксплуатации изделия, например, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Такие ситуации четко не отражены в законодательстве: есть ли нарушение исключительного права, а если есть, то какое лицо является нарушителем. Является ли нарушителем исключительного права изготовитель, импортер, продавец, потребитель? Должен ли эксперт учитывать отсутствующие в изделии признаки, которые эксперт, как и покупатель, может дополнить в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Судебная практика по этим вопросам противоречивая.

Прежде чем перейти к обзору судебной практики, хотелось бы отметить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-32291/2013, в котором в ходе рассмотрения искового заявления о нарушении патента РФ № 2088390 суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, не усмотрев наруше-

ния патента на том лишь основании, что данный патент не указан в отчете о проведенных патентных исследованиях технологии сварки рельсов истца, а ответчик не оспорил указанный отчет о патентных исследованиях.

Суд по интеллектуальным правам, рассматривая данное дело в кассационном порядке, отменил решение Арбитражного суда и постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. При этом было указано, что суд первой инстанции, делая вывод об отсутствии использования ответчиком запатентованного изобретения, фактически анализ на предмет использования в способе сварки рельсов, применяемом ответчиком, каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы изобретения, не проводил. Суд ограничился ссылкой на отчет о патентной чистоте. При новом рассмотрении спора суду надлежало установить использование (отсутствие использования) каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Основные проблемы при рассмотрении подобных дел возникают, главным образом, в двух случаях:

- когда часть признаков запатентованного устройства отсутствуют в «контрафактной» продукции при ее изготовлении, хранении и продаже, но может быть дополнена приобретателем этой продукции в розничной сети;
- когда признаки устройства выражены не в статическом, а динамическом виде и могут описывать как работу устройства, так и содержать элементы способа.

Итак, какие же решения принимают суды по таким делам.

1. В деле № 2-3515/2013 (гражданское дело в Московском районном суде г. Санкт-Петербурга № 2-102/2014) было установлено, что некоторые признаки изобретения по патенту № 2412855 были реализованы не при изготовлении изделия (пусковой установки), а при его применении другой организацией (потребителем) после установки в пусковую установку приборов, указанных в формуле изобретения. Суд признал изобретение неиспользованным.

2. В деле № А56-47683/2013 экспертами было установлено, что часть признаков изобретения по патенту № 2444160 и части признаков полезной модели по патенту № 130170 не содержится в изделии, а может дополняться покупателем этого изделия. Суд не нашел правовых оснований для удовлетворения исковых требований и отказал в удовлетворении иска.

3. При рассмотрении в Арбитражном суде г. Москвы дела № А 40 31254/03-83-281 (решение от 29 октября 2003 г. о прекращении нарушения патента РФ № 2002050 на изобретение «Исполнительный орган гор-

ной машины») суд принял во внимание в качестве доказательств нарушения исключительного права патентообладателя рекламные проспекты ответчика, в которых предлагались к отдельной продаже резцы и система резцодержателей для дорожных фрез, и соответствующие таможенные декларации, подтверждающие факт поступления указанного оборудования в Россию.

В данной ситуации (несмотря на отдельную поставку резцов и систем резцодержателей для дорожных фрез) суд признал доказанным нарушение исключительного права, так как поставляемые резцы и системы резцодержателей для дорожных фрез предназначены только для совместного использования, о чем сообщалось в рекламных проспектах ответчика, и ответчик не отрицал этого факта.

При установлении факта использования изобретения суд принял во внимание наличие совокупности определенных обстоятельств и рассмотрел под продуктом не только «единое конструктивное целое», но и «комплект составляющих продукт (устройство) узлов, хотя и поставляемых из-за рубежа в Россию отдельно, но предназначенных только для совместного применения».

4. В деле СИП-196/2014 был затронут методологический вопрос: может ли признак, характеризующий устройство, быть выражен через признак способа его изготовления?

Спорный признак полезной модели по патенту № 93274 был сформулирован следующим образом: «...отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления».

Анулируя патент, Роспатент в своем решении указал, что данный признак характеризует определенное действие — «нанесение покрытия» и условия его осуществления — «методом вакуумного напыления». Этот признак, по мнению Роспатента, не влияет на функционирование устройства и реализацию его назначения, характеризует «способ», что может охраняться в качестве полезной модели.

Суд по интеллектуальным правам поддержал решение Роспатента, однако один из судей, подписав общее решение суда, в порядке части 2 статьи 20 АПК РФ выразил свое особое мнение по данным аспектам, отсутствие анализа которых в решении Роспатента могло привести к иному решению суда.

По мнению судьи, очевидно, что автор полезной модели не пытался запатентовать в качестве полезной модели способ вакуумного напыления, известный задолго до даты приоритета полезной модели. Доводы патентообладателя сводились к тому, что посредством вакуумного напыления создается принципиально новый конструктивный элемент, иная отражающая поверхность, у которой коэффициент отражения ультрафиолетового излучения выше, нежели у напыленного слоя металла.

Впоследствии при рассмотрении данного дела в Президиуме Суда по интеллектуальным правам этот аргумент был учтен, и решение Суда по интеллектуальным правам было отменено, а Роспатенту было предписано повторно рассмотреть возражение против выдачи патента на полезную модель.

Роспатент, не согласившись с данным Постановлением, обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, однако в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда было отказано. Соответственно, Роспатент принял возражение против выдачи патента на полезную модель № 93274 к повторному рассмотрению, очередное заседание по этому вопросу назначено на 8 августа 2015 г.

Таким образом, единообразия в данных вопросах нет, практика только формируется. Оценка так называемых «динамических» признаков формул изобретений и полезных моделей во многом зависит от экспертного мнения, которое впоследствии будет положено в основу судебного решения.

ТЕОРИЯ ЭКВИВАЛЕНТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО СУДЕБНОЙ ПАТЕНТОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*М. И. ЛИФСОН,
патентный поверенный РФ,
евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*



Обычно теория эквивалентов применяется при проверке изделия (технологии) на патентную чистоту, при патентоведческой экспертизе, назначаемой судом, как правило, при рассмотрении исков о нарушении патентов. Сфера применения теории эквивалентов — это вопросы, связанные с установлением факта использования изобретения.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ *«изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи».*

Таким образом, нарушение патента может быть установлено, во-первых, когда объект-нарушитель (продукт, изделие, способ) содержит каждый признак патентной формулы, и во-вторых, когда такой объект содержит признаки, отличные от имеющихся в формуле, но являющиеся эквивалентными, что устанавливается с помощью теории эквивалентов. Это обеспечивает расширение границ действия исключительного права за пределы буквального прочтения формулы изобретения.

Теория эквивалентов создана в противовес подражанию запатентованному изобретению, когда неточное воспроизведение изобретения делает продукт независимым от выданного патента. Без нее защита изобретения превратилась бы в пустое, никому не нужное дело.

Применение теории эквивалентов обусловлено, в первую очередь, необходимостью защиты прав изобретателей и патентообладателей, чтобы исключительное право могло быть распространено на такие формы воплощения изобретения, которые прямо не отражены в формуле и не раскрыты в описании к патенту.

Теория эквивалентов широко применяется в мире, но ее определение в разных странах имеет специфические отличия, которые нашли отражение в различных публикациях за рубежом и у нас, поэтому остановимся на общих ее положениях, опираясь на зарубежный опыт.

Основная идея теории (или доктрины) эквивалентов, заключается в расширительном толковании формулы изобретения. Эквивалентность, применительно к определению объема прав, вытекающих из патента, — это признание того, что объем прав сохраняется, даже если один из признаков патентной формулы заменен на другой, признаваемый эквивалентным. Конечный результат и принцип решения изобретательской задачи при этом остаются неизменными. Таким образом, теория эквивалентов находится на стыке техники и права, т. к. требует при ее применении как правовых, так и технических знаний.

Практика применения доктрины эквивалентов во многих странах выработала следующие основные положения:

- эквивалентные средства при использовании сохраняют взаимозаменяемость;
- заменяющий элемент не признается эквивалентным, если этот элемент обеспечивает в объекте получение нового полезного технического результата по сравнению с результатом, получаемым от применения заменяемого элемента, и поэтому может рассматриваться как новое изобретение;
- эквивалентным может считаться сочетание деталей, которое отличается от записанного в формуле сочетания отсутствием, например, одной детали, если эта исключенная деталь не влияет на технический результат, определяющий сущность изобретения;
- эквиваленты могут относиться как к новым (отличительным) признакам запатентованного изобретения, так и к известным, в том числе записанным в названии изобретения и определяющим его назначение.

При установлении факта использования изобретения правильно вести речь о технически эквивалентных средствах, а не о признаках, т. к. под средством всегда понимается материальный объект, а под признаком в формуле патента — его словесное описание.

Как же на настоящее время трактуется теория эквивалентов в России? Понятие «эквивалентный признак» законодательно не определено ни в ГК РФ, ни в нормативных актах Роспатента. Это существенно затрудняет процедуру установления факта использования изобретения в случае замены признаков, поэтому чаще всего эксперты используют понятие эквивалентной замены признаков из ранее действовавшего законодательства об изобретательстве, где оно было определено. Так, согласно определению, данному в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за

изобретения и рационализаторские предложения» 1974 года¹, *«эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области».*

Согласно п. 3.4.10 Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту² *«эквивалентными (равноценными) считаются такие технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом».*

Однако законодательство меняется, и положения теории эквивалентов должны ему соответствовать, на что специалисты обращают внимание. Так, в отношении доказательства эквивалентности признаков высказывалось мнение, что брать за исходную точку принцип «функция — путь — результат» не всегда оправданно. В ряде случаев важно сконцентрировать внимание на исследовании сущности изобретения и сравниваемого с ним объекта с точки зрения достигаемого технического результата. При этом выполнение той же функции и достижение того же результата означает, что исследуемый объект техники, взятый в целом, выполняет ту же функцию с достижением того же результата, что и запатентованное изобретение. Выявление в предполагаемом объекте-нарушителе нового неожиданного результата обычно расценивается как отсутствие эквивалентности.

Кроме того, по сравнению с советским периодом изменились и условия патентоспособности изобретения. Например, появилось условие «промышленная применимость», что требует более четкого доказательства возможности реализации изобретения. Соответственно, возрастает риск составления «некачественной» формулы изобретения за счет включения в нее признаков, которые необходимы для доказательства возможности реализации изобретения, хотя не все такие признаки являются существенными с точки зрения изобретательской идеи. Наличие в формуле несущественных признаков сужает объем правовой охраны, и становится неясным, претендовал ли изобретатель на описанные в формуле варианты, или сужение притязаний является следствием несовершенства самой формулы.

Теория это хорошо, но важнее — как она применяется на практике.

Рассмотрим применение теории эквивалентов на примере патентно-ведческой экспертизы, проведенной по спору о нарушении патента РФ на изобретение «Станция обеззараживания воды».

¹ Утв. Госкомизобретений СССР 15 января 1974 года.

² Утв. Госкомизобретений СССР 29 января 1974 года.

В результате сопоставительного анализа признаков независимого пункта формулы изобретения и признаков объекта — станции обеззараживания питьевой воды МБЭ-50 — экспертом установлено, что изобретение, защищенное патентом РФ, не использовано.

Этот вывод был сделан экспертом на основании того, что из всех признаков патентной формулы один (гидрозатвор водорода) отсутствует, а обратный клапан, предназначенный для предотвращения попадания дезинфектанта в электролизный контур, с учетом его расположения не может быть признан неэквивалентным.

Кроме того, эксперт признал эквивалентной замену вакуумпрерывателя (в изобретении) на гидрозатвор с обратным клапаном (в объекте) на выходе сепаратора хлора.

Далее приводим выдержки из заключения эксперта и наши комментарии к ним.

«Назначение гидрозатвора — обеспечить безопасный выброс водорода из сепаратора католита в атмосферу. На участке водозаборного узла водород из сепаратора католита через второй выход сразу отводится наружу помещения. При нормальном ведении процесса он не содержит примесей окислителей (кислорода и хлора). Содержание паров воды при этом достигает 130 г/м^3 , которые являются флегматизирующим агентом (вещества, снижающие чувствительность взрывчатого вещества). Таким образом, на действующей станции роль гидрозатвора выполняет сепаратор католита. Допустимость исключения из технологической схемы гидрозатвора на тракте выброса водорода из сепаратора подтверждена «Заключением экспертизы промбезопасности» № 11-ТУ-0096-2004 от 26.03.2004 ЗАО Российский центр «Хлорбезопасность». В таком случае нельзя признать замену признака эквивалентной». — Почему?

В помещении станции должна быть исключена возможность взрыва из-за накопления водорода, что достигается путем выброса его в атмосферу (подача на свечу) из сепаратора католита и емкости для накопления щелочи. Выброс водорода осуществляется через гидрозатвор водорода в соответствии с требованиями ПБ 09-594-03, хотя он не имеет причинно-следственной связи с задачей изобретения — получение дезинфектанта с повышенной активностью, т. е. этот признак можно признать несущественным.

В заключении эксперт сделал вывод, что в данном конкретном случае функцию гидрозатвора водорода выполняет сепаратор католита, т. е. он реализует две функции, следовательно, сущность изобретения не изменена, поэтому этот признак изобретения фактически используется. И хотя

на проектной технологической схеме не показано, как осуществляется выброс водорода из сепаратора католита, на самом деле он поступает с дополнительного выхода сепаратора католита в общий коллектор и выбрасывается в атмосферу. Однако, как происходит выброс водорода — прямо или через гидрозатвор — неизвестно, т. к. эксперт этого не установил. Во всяком случае, подтверждения этому нет.

Гидрозатвор водорода, как признак изобретения, присутствует в формуле, т. к. он предусмотрен нормативным документом ПБ 09-594-03, относящимся к производству хлора электролизом (в случае его отсутствия должны быть проведены обосновывающие мероприятия).

Следует учитывать, что этот признак известен с 2004 г., т. е. значительно ранее приоритета изобретения, и в процессе получения качественного дезинфектанта (технический результат) не используется, а только предназначен для обеспечения экологической безопасности окружающей среды, что подтверждает ошибочность включения его в патентную формулу.

На конкретной станции обеззараживания воды используются самые маломощные мембранные электролизеры МБЭ-50, поэтому возможно исключение гидрозатворов, но с соответствующим подтверждением такой возможности. Однако при использовании электролизеров МБЭ-150 гидрозатворы устанавливаются, о чем эксперт был предупрежден.

Далее эксперт указывает: *«По патенту №... вакуумпрерыватель, устанавливаемый на выходе из сепаратора анолита, необходим для отвода воздуха через магистраль 3.1, что исключает попадание хлорсодержащих паров и газов в помещение станции при возникновении внештатной ситуации. На действующей Станции обеззараживания воды водозаборного узла установлен узел, состоящий из гидрозатвора на входе в сепаратор анолита и обратного клапана между гидрозатвором и сепаратором. Назначение данного узла — организация подсоса атмосферного воздуха в анолитный сепаратор. Конструктивно вакуумпрерыватель аналогичен гидрозатвору. Таким образом, замена вакуумпрерывателя на узел, состоящий из гидрозатвора и обратного клапана, не изменяет назначение данного узла и сущности изобретения и, исходя из теории эквивалентов, являются эквивалентными, а, следовательно, данный признак использован в объекте».*

Радует, что появилось упоминание о сущности изобретения, что ранее отсутствовало.

И еще: *«Назначение обратного клапана — предотвращение попадания дезинфектанта в электролизный контур и электролитические камеры. По патенту к эжектору и для питания электролизеров по од-*

ному коллектору подводится вода из одного источника — хозяйственно-питьевого водопровода, которую после смешивания с хлором в эжекторе направляют к существующим трубопроводам хлорной воды. При такой схеме установка обратного клапана целесообразна после эжектора (решение по патенту), что защитит электролитические камеры и электролизный контур (включая коллектор раздачи воды) от попадания дезинфектанта при нештатной ситуации.

На Станции обеззараживания воды к эжекторам подводится вода из резервуаров чистой воды РЧВ № 1-2-3 с последующим возвратом хлорной воды после эжекторов в те же резервуары. Для питания электролизеров используется чистая вода из общего коллектора, объединяющего выход чистой воды из РЧВ 1-2-3, с последующим сливом отходящих стоков в канализацию. При такой схеме питания водой необходимая защита от попадания дезинфектанта в электролизный контур и электролитические камеры осуществляется установкой обратного клапана до эжектора. В таком случае, нельзя признать замену признака эквивалентной».

По нашему мнению, эти признаки являются эквивалентными, и ошибку эксперта можно объяснить недостаточностью у него технических знаний в данной области.

Выделенный текст не соответствует технологической схеме реального объекта, и по смыслу такое решение технически и экономически безграмотно. На самом деле в электролизеры насосами—дозаторами из аккумулирующей (резервной) емкости подается вода, которая предварительно прошла умягчение.

Эксперт даже не понял, что обратные клапаны ОК 5.1—5.3 установлены не на входе воды из РЧВ в эжектор, а перед вторым входом эжектора, на который поступает газообразный хлор (иначе он бы не смог выполнять защитную функцию — предотвращения попадания дезинфектанта в электролитические ячейки). При установке его перед вторым входом эжектора или после эжектора функционально решается одна и та же задача, одним и тем же средством, т. к. установлены обратные клапаны в одном и том же тракте, т. е. после выхода из сепаратора анолита, и, следовательно, являются эквивалентными признаками.

Различие в расположении вызвано тем, что в соответствии с рекомендациями на монтаж обратных клапанов они должны устанавливаться на горизонтальных участках трубопроводов (как описано в изобретении), но на реальном объекте они установлены на вертикальных участках трубопровода одной и той же магистрали.

Таким образом, эти признаки не только эквивалентны, но и практически идентичны.

В целом, выводы эксперта были основаны на проектной документации, которая не может являться прямым доказательством при нарушении патента.

К сожалению, эксперту не хватило технических знаний, а поэтому при использовании теории эквивалентов им были сделаны противоречивые выводы.

Очевидно, что патентоведческая экспертиза, особенно в том случае, когда необходимо обращение к теории эквивалентов, должна проводиться патентным поверенным, обладающим, кроме специальных познаний, достаточными техническими знаниями в области предмета спора. Иначе не квалифицированное экспертное заключение может быть ошибочным, а неверное судебное решение может приостановить развитие бизнеса одного предприятия и дать преимущества другому предприятию—конкуренту со всеми вытекающими последствиями.



НОВОЕ В ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА: ЭСТЕТИКА И УТИЛИТАРИЗМ

*В. Б. ВЛАСОВА,
ст. науч. сотрудник Института
философии РАН, канд. филос. наук,
Москва*



*Е. А. ДАНИЛИНА,
патентный поверенный РФ,
канд. юрид. наук,
Москва*

Масштабное изменение концепции правовой охраны промышленных образцов в связи с реформой ГК РФ, произошедшей в 2014-2015 гг. после принятия Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ¹ (далее — Закон № 35-ФЗ), требует нового осмысления. Как неоднократно указывалось в специальной литературе², по промышленным образцам относительно мало доктринальных работ. Возможно, это связано с меньшим интересом заявителей к этому виду правовой охраны, нежели к изобретениям и полезным моделям. Статистические данные Роспатента³ с 2009 по 2012 годы свидетельствуют об уменьшении числа выдаваемых в год патентов на промышленные образцы с 4766 до 3381. Данные за 2013-2014 гг. пока не представлены, а прогнозировать число выданных патентов сейчас трудно из-за того, что в последний год произошли изменения законодательства, весьма существенные в отношении промышленных образцов.

Согласно п. 2.3 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы⁴, промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. В процессе экспертизы изучаются существенные признаки заявленного промышленного образца с точки зрения общего зрительного впечатления, что позволяет сделать вывод об элементах искусствоведческого анализа в патентной экспертизе. Поэтому актуально рассмотреть возможности отнесения творческого результата к промышленным образцам и разграничить особенности промышленного образца, отличающие его от произведения искусства.

¹ Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

² Гаврилов Э. П. Правовая охрана промышленных образцов в России: прошлое, настоящее, будущее // Патенты и лицензии. 2014. № 5.

³ http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/industrial_designs/

⁴ Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы. — Утв. Приказом Роспатента от 31.03.2009 № 48.

нальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. В процессе экспертизы изучаются существенные признаки заявленного промышленного образца с точки зрения общего зрительного впечатления, что позволяет сделать вывод об элементах искусствоведческого анализа в патентной экспертизе. Поэтому актуально рассмотреть возможности отнесения творческого результата к промышленным образцам и разграничить особенности промышленного образца, отличающие его от произведения искусства.

В. В. Кандинский⁵ писал: «*Элементы конструкции картины следует именно теперь искать не в этом внешнем, а только во внутренней необходимости... Очень простое движение, цель которого неизвестна, действует уже само по себе, как значительное, таинственное, торжественное. И это остается таким, пока мы не знаем внешней практической цели движения. Оно действует тогда, как чистое звучание*». У В. В. Кандинского мы встречаем идею о художественном произведении как об объекте, цель которого неизвестна. Возможно, именно в цели создания состоит различие произведений дизайнера и высокого искусства. Как пишет далее В. В. Кандинский, «*истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом «из художника».* Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно является существом». Автор определяет прекрасное следующим образом: «*Прекрасно то, что возникает из внутренней душевной необходимости. Прекрасно то, что прекрасно внутренне*».

Попробуем провести параллели научных исследований промышленного образца как патентно-правового объекта и взглядов философов на сущность любого произведения и произведения искусства в частности.

Проблематика промышленного образца — довольно широкая и мало изученная. В известных работах ставились вопросы сочетания патентной и авторско-правовой охраны промышленного образца. Так, Э. П. Гаврилов⁶ предостерегал от возможности одновременного патентования изделия на имя одного лица и наличия авторских прав на эту же разработку у другого. Также очень интересны суждения В. А. Ушакова⁷ о правовой охране делимых и неотделимых частей изделия. Однако для настоящего изложения

⁵ Кандинский В.В. О духовном в искусстве. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://modernlib.ru/books/kandinskiy_vasily/o_duhovnom_v_iskusstve/read_1/

⁶ Гаврилов Э. П. Там же, с. 16.

⁷ Ушаков В. А. Условия патентоспособности промышленных образцов в России // Патенты и лицензии. 2012. № 1, с. 20.

важна иная направленность исследования, ведь эволюция понятия «промышленный образец» в российском праве интересна тем, что этот объект изменился концептуально: от «художественно-конструкторского решения» к «решению внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства», как это теперь определено Законом № 35—ФЗ.

Как совершенно правильно было отмечено В. А. Ушаковым⁸, *«создание промышленного образца диктуется спросом на рынке товаров, который определяется не художественными достоинствами изделия, а вкусовыми предпочтениями потребителя»*. Указанная автором рыночная предпосылка создания промышленного образца непосредственно относится к теме нашего доклада — В. А. Ушаков отметил важный, если не основной недостаток термина «художественный» в определении изделия промышленного дизайна, каковым является промышленный образец. Эстетические особенности промышленного образца именно этим отличаются от особенностей произведения искусства — высокой долей стандартизации, массовости, связанной с возможностью промышленного производства. Вкусовые предпочтения потребителя, мода, уровень развития дизайна, зависящий от уровня технологий, все это отличает промышленный образец от произведения искусства. Можно согласиться с В. А. Ушаковым в том, что *«условие "оригинальность" промышленного образца связано с созданием эстетических... особенностей внешнего вида изделия, повышающих ценность товара и делающих его более привлекательным для покупки»*. Автор ссылается в отношении оценки общего впечатления от промышленного образца, являющейся субъективной, на положения основания 14 Постановления Совета ЕС от 12 декабря 2001 г. № 6/2002 «О промышленных образцах Сообщества», согласно которому проверка индивидуального характера промышленного образца предполагает коллегиальное рассмотрение заявки.

Отметим, что в английском языке слово «original» означает первоначальный, исконный, подлинный, а среди синонимов есть такие как «индивидуальный», «личный», «неизведанный», «новый». В русском языке слово «оригинальный» приобрело смысл чего-то из ряда вон выходящего, возвышающегося над достигнутым уровнем.

Обратимся к ст. 1349 ГК РФ «Объекты патентных прав», согласно п. 1 которой при последнем изменении данной статьи термин «художественное конструирование» заменен на «дизайн», и теперь промышленным образцом является результат интеллектуальной деятельности в сфере дизайна. Требования художественности, задававшего избыточно строгий

⁸ Ушаков В. А. Там же, с. 19.

подход к изделию как к произведению искусства, теперь нет. Требования нет, но проблема осталась.

Разграничение произведения искусства, отличие его от дизайнерской разработки, остается ключевым вопросом, прежде всего касающимся проведения экспертизы данного объекта интеллектуальных прав. Получается, что промышленный образец, в силу своих потребительских качеств, должен быть стандартизованным, доступным потребителю, и при этом требование оригинальности выводит его из разряда тривиальных разработок. Промышленный образец должен быть и массовым и оригинальным одновременно, в этом состоит дихотомия правового подхода к этому объекту промышленной собственности.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1352 ГК РФ «Условия патентоспособности промышленного образца» промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. Отметим, что в данном определении сохранен термин «существенные признаки», характерный для патентного права. Однако в большей степени нас интересует правовая дефиниция понятия «оригинальность».

В соответствии с п. 3 ст. 1352 ГК РФ «промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия».

Все смешалось в этом определении. Творческий характер особенностей — это оригинальность, неизвестность из общедоступных сведений — это чисто патентное требование, аналогичное требованию «существенной новизны», а «впечатление информированного потребителя» уводит нас в мир товарных знаков с оговоркой о том, что в случае исследования товарного знака принимается во внимание впечатление как раз не информированного потребителя. Определение информированного потребителя (информированного пользователя) было впервые дано в работе О. Л. Алексеевой⁹: *«Информированный пользователь — это пользователь, обладающий информацией о факторах, ограничивающих возможности автора по созданию решения внешнего вида изделия, в*

⁹ Алексеева О. Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М.: РГГИС, 2005, с. 6.

котором воплощен или к которому применен промышленный образец, раскрытой в общедоступных сведениях на дату приоритета промышленного образца». Иначе говоря, такой пользователь знает о всех сложностях создания изделия и учитывает это при получении впечатления от него и при его оценке.

Желание законодателя оставить промышленный образец среди объектов патентного права привело к некоторому логическому противоречию в подходах к патентоспособности промышленного образца. Ключевым моментом является то, что промышленный образец остался среди объектов промышленной собственности, и его патентование приносит правообладателю патентную монополию, действующую даже в случае параллельных добросовестных разработок, — и это положительный момент в охране дизайна. Однако это же обстоятельство ставит большие вопросы перед экспертизой рассматриваемых объектов. Все-таки, что важнее в экспертизе изделия, заявленного в качестве промышленного образца, — сравнение существенных признаков с предшествующими разработками или впечатление, остающееся у информированного потребителя, фигура которого в упомянутом Законе не обозначена? Опыт Палаты по патентным спорам и судов показывает, что зачастую такой совершенно неангажированный «информированный потребитель» может выражать прямо противоположное впечатление, зависящее от той стороны спора, которую он представляет и от той проблемы, которую он досконально в меру своей компетенции изучил. В этом проявляется отмеченный В. А. Ушаковым¹⁰ дуализм правовой природы промышленного образца, решающего двоякую задачу, касающуюся как декоративной, так и утилитарной функции изделия, связанной с обеспечением удобства пользователя.

По мнению Э. П. Гаврилова¹¹, в сфере промышленной собственности рассматриваемые нами объекты именуются «промышленные образцы», а в сфере авторского права те же объекты в 90 или в 100% случаев именуются как «произведения декоративно-прикладного искусства». И автор не считает возможным отделить эти объекты один от другого по сути: *«Думаю, что отделить промышленные образцы от авторских произведений никогда не удастся. Поэтому надо заранее учитывать, что часть промышленных образцов будет охраняться авторским правом»*. Получается, что промышленные образцы и произведения декоративно-прикладного искусства (а в некоторых случаях и произведения высокого искусства) отделяются только способом выбранной правовой

¹⁰ Ушаков В. А. Там же, с. 20.

¹¹ Гаврилов Э. П. Там же, с. 13.

охраны, а именно патентной монополии или авторско-правовой защиты от копирования или имитации. Представляется, что предложенная Э. П. Гавриловым для подобных объектов кумулятивная правовая охрана уже заложена в действующем законодательстве, но требует комментариев ученых и налаживания практики.

Рассмотрим правовые положения п. 3 ст. 1354 ГК РФ, которые были существенно изменены Законом № 35-ФЗ. Прежняя редакция данного пункта гласила: *«Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется... в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца»*. В действующей редакции ГК РФ данная норма приведена следующим образом: *«Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется... в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец»*. Перечень существенных признаков из определения объема правовой охраны исключен. В отношении необходимости перехода от совокупности изображений и перечня только к изображению внешнего вида О. Л. Алексеева¹² писала, что учет перечня существенных признаков был заимствован из законодательства об изобретениях, *«поэтому объем правовой охраны, определяемый с помощью этого механизма по конкретным признакам изображения относительно уже, чем объем охраны, устанавливаемый с помощью зрительного образа или по общему впечатлению, производимому изображением изделия»*. Необходимо добавить, что именно включение в процесс экспертизы промышленного образца анализа перечня его существенных признаков позволяет признать данный объект объектом патентного права. В настоящее время не совсем ясно, как именно по общему впечатлению определить оригинальность и связанную с ней новизну заявленного в качестве промышленного образца изделия.

Посмотрим, как трактует особенности экспертизы ГК РФ. В ст. 1377 ГК РФ «Заявка на выдачу патента на промышленный образец» среди прочих требований к заявке обозначено требование к комплексу изображений изделия, которые должна содержать заявка: *«комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия»*.

¹² Алексеева О. Л. Там же

Закон своими определениями приводит нас к вопросу об эстетических особенностях произведения искусства и объекта дизайна. Зададимся вопросом: возможно ли разделить такие объекты, какие их качества позволяют правильно провести их разграничение? Для этого нам понадобится философское осмысление поставленной проблемы.

Если следовать философским воззрениям Н. И. Киященко¹³, то эксперта в области промышленных образцов можно определить как *«человека с развитой эстетически чувственностью и с высоким эстетическим и художественным вкусом»*, который, как правило, *«безошибочно и точно судит обо всем, что связано с миром человеческих отношений, общения и действий человеческих»*. Именно такой человек может проанализировать зрительное впечатление и сделать вывод об оригинальности заявленного промышленного образца. И все-таки неясно, как разграничить произведение дизайна и произведение искусства.

Основы эстетического понимания произведения искусства и связь произведения искусства с правом заложены в работах И. Канта. Политико-юридические взгляды Канта содержатся преимущественно в трудах *«Идеи всеобщей истории с космополитической точки зрения»*, *«К вечному миру»* и *«Метафизические начала учения о праве»*.

И. Кант писал¹⁴, что *«красота — это форма целесообразности предмета, поскольку она воспринимается в нем без представления о цели»*. По И. Канту, *«прекрасное, таким образом, — это категория, характеризующая объект в отношении к субъекту восприятия, именно в соответствии с неутилитарным созерцательным суждением вкуса на основе чувства удовольствия; или — это то, что нравится ради себя самого всем спонтанно и необходимо»*.

Таким образом, именно неутилитарный подход к производству, его эстетическим особенностям, ориентирует человека на трансцендентальную сферу. Антитезой этому утверждению о «прекрасной целесообразности без цели» будет «прекрасная целесообразность с целью», свойственная промышленному образцу, и в этом лежит коренное отличие произведения дизайна от высокого искусства.

Все приведенные рассуждения лишь выглядят достаточно отвлеченными, на практике же встречаются случаи и попытки патентования единичного произведения, не имеющего утилитарного значения, и в период изменившегося законодательного подхода особенно важно четко провести дефиницию промышленного образца именно как произведения дизайна.

¹³ Киященко Н. И. Эстетика жизни. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.philosophy.ru/phil/edu/ref/kiasch/est_teach.html

¹⁴ Кант И. Сочинения. В 6 т. — М.: Мысль. 1963-1966. Т. 5. С. 240.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

В. В. МОРДВИНОВА,
*руководитель отдела интеллектуальной
собственности ЗАО «Джи энд Ка»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



Регулярно просматривая и анализируя публикации в официальном бюллетене «Промышленные образцы», я пришла к некоторым выводам, которыми хотела бы поделиться с коллегами.

Как можно кратко охарактеризовать настоящий момент в жизни нашего патентного сообщества? Эпоха фундаментальных перемен во всем. Сложная геополитическая ситуация. Ресурс развития капитализма исчерпан. Изобилие товаров на рынке. Бытует мнение, что практически все уже изобретено.

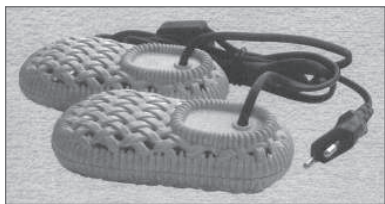
Сковородки (№ 92270), фены (№ 92225), мобильные телефоны (№ 92236, № 92237), компьютерные мониторы (№ 92223), принтеры (№ 92251), телевизоры (№ 92196), холодильники (№ 92154), посудомоечные машины (№ 92249), кофеварки (№ 92218), кухонные процессоры (№ 92150), утюги (№ 92363), стиральные машины (№ 92472) — этим уже никого не удивишь. Сегодня уже нет плохих машин, плохой бытовой техники.

Подделку все сложнее отличить от оригинала, причем копируют всё, не занимаясь даже минимальным изменением внешнего вида — главное чтобы товар купили. В итоге — власть постепенно переходит от тех, кто продает, к тем, кто покупает.

Изготовители и продавцы придумывают новые способы привлечения потребителя. Потребитель становится требовательным диктатором. Товар должен вызывать у него эмоции, иначе потребитель его не заметит, а ведь эмоции — дело индивидуальное! Серийный подход (как раньше в эпоху социализма) — не пройдет. Люди хотят удивительных потрясающих вещей. Что же делает товар привлекательным?

Функциональность и новизна. Создайте нечто сенсационное! Например: электросушилку для обуви (№ 92726, см. фиг. 1), органайзер на спинку сиденья транспортного средства (№ 91856), чулочки с сердечком (№ 92179).

Компания, желающая быть конкурентоспособной, не имеет права лишать себя такого ресурса, который называют «эффектом задушевности». *«Теперь нужны "теплые", "дружелюбные" продукты — что-то, что могло*



Фиг. 1

бы их соблазнить... и не важно, идет речь о телевизоре или промышленном компрессоре» — сказал французский дизайнер, архитектор Филипп Старк. Он даже запретил произносить на совещаниях слово «потребитель» и потребовал заменить его словами «мой друг», «моя жена», «моя мать» или «я сам».

Технологию люди воспринимают как данность. А вот когда исчерпаны технологические возможности, наступает эпоха ДИЗАЙНА!

Дизайн крутится вокруг повышения функциональности, эргономики. Но дизайн — это не просто форма, это еще и все то, что сопровождает нас по жизни — ювелирные украшения (№ 86028), автомобиль (№ 86596), зарядное устройство (№ 86620), платежные карты (№ 92277), банковский павильон (№ 87720), имплантат коленный (№ 92153) и даже то, что сопровождает нас после жизни — надгробия (№ 92245), мемориальные комплексы (№ 92095).

В мире, управляемом дизайном, любая вещь может стать модным аксессуаром: сумка (№ 91358), телефон (№ 86649), автомобиль Порше (№ 80441). Но для этого нужно создать у потребителя соответствующую иллюзию. Поэтому изготовители и придумывают различные рекламные компании. Например, компания Apple уже приучила потребителя, что жизненный цикл iPhone составляет около года, поэтому владельцы тех же iPhone с нетерпением ждут появления на рынке нового продукта.

Мода есть на все: на кольца (№ 86586), телефоны (№ 92148, № 92181, № 92387, № 92388) и чехлы для них (№ 92384), на красивые поезда (№ 92001), трамваи (№ 92293), спортивные комплексы (№ 91155), детские комплексы (№ 89116, № 90075), стильные топоры (№ 90898), яркие садовые ножницы (№ 86549, № 92333) и скобозабиватели (№ 92187), на комплекты детской мебели (№ 92339).

Доля патентов РФ на промышленные образцы, принадлежащих иностранным компаниям, составляет примерно 70%, причем изображений, выполненных в серых тонах у них нет, а качество изображений на должной высоте: дефибриллятор (№ 92276, см.



Фиг. 2

фиг. 2), часы наручные (№ 90939), машина горнодобывающая (№ 92253), картридж тонерный (№ 92257), телефон головной (№ 92287).

Нам еще предстоит поработать, чтобы освоить контурную графику вместо традиционных фотографий с неразличимыми деталями.

Можно, конечно, отметить и наши дизайнерские шедевры: ракета зенитная управляемая в транспортно-пусковом контейнере (№ 89745, см фиг. 3), ракета-мишень (№ 87999), космический аппарат радиолокационного назначения (№ 91525), аппарат космический (№ 91614), платформа космическая (№ 92553), танкер (№ 91670). Однако все они явно проигрывают в сравнении с промышленными образцами зарубежного заявителя.

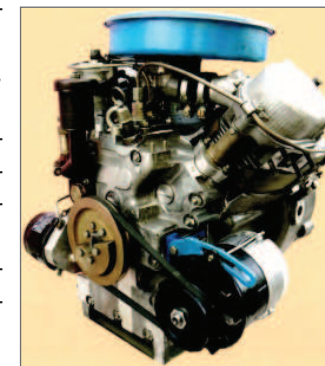


Фиг. 3

Стоит заметить, что многие промышленные образцы, на которые были выданы патенты российскому заявителю, не смогли бы получить правовую охрану в советское время, поскольку их существенные признаки обусловлены исключительно технической функцией. Например, малогабаритный двигатель внутреннего сгорания (№ 89081, см. фиг. 4), корпус газового регулятора (№ 92149).

Тем не менее, в этом есть и определенное преимущество, особенно для бюджетных предприятий, которые должны выполнять план по числу поданных заявок и полученных патентов. Промышленный образец — это реальная помощь таким предприятиям, ведь оформить патентную заявку можно практически на все: модуль реконфигурируемого вычислителя (№ 91794), комплекс оборудования (стенд) прототипирования интерфейса кабины самолета (№ 92303), крепление колеса для транспортного средства (№ 92390).

Безусловно, такие патенты повысят показатели инновационного развития отрасли, будут служить индикаторами выполнения госконтракта, увеличат капитализацию, повысят конкуренцию при заключении госконтрактов, а также обеспечат получения премий и работникам, и руководству.



Фиг. 4



Фиг. 5

комплекс сборки шатунно-поршневой группы (№ 92304), которые и «живут» значительно дольше, чем полезная модель, — до 25 лет. Причем патентообладателями таких промышленных образцов, как правило, являются российские юридические лица, хотя теперь среди них встречаются и иностранцы, например, устройство соединительное (№ 92262).



Фиг. 6

скоро будем оплачивать один раз в пять лет, что не слишком утомит бухгалтерию патентообладателя.

Продолжим процесс поиска инноваций. Охрана заведомо «неохраняемых» идей, теорий, например, схема организации работы с пациентами (№ 92509), схема проведения благотворительной акции (№ 92013), схема алгоритма противоэпидемических и профилактических мероприятий (№ 87664), схема организации работы с пациентами (№ 92410) — тоже возможна через подачу заявки на промышленный образец.

Неожиданное — комплект страниц интерфейса (№ 87314). Охрана исключительных прав на графический интерфейс очень актуальна в наше время, например, компания Microsoft Corporation регулярно получает патенты на такие промышленные образцы как интерфейс графический пользователя (№ 92146, № 92181, № 92183, № 92396).

Промышленный образец — это «наше все», тем более, что при заказе рекламы на выпускаемую продукцию рекламные агентства требуют подтверждения наличия исключительных прав на все элементы дизайна, а не только на доминирующие словесные элементы, которые, как правило, всегда регистрируются в качестве товарных знаков.

Изменения в ГК РФ, касающиеся промышленных образцов, связаны с обязательствами РФ перед Евросоюзом (гармонизация с нормами ЕС) — это отказ от перечня существенных признаков, увеличение льготы по новизне (12 месяцев вместо 6), установление объема исключительного права только на основе изображения, причем степень детализации определяет заявитель.

Поскольку теперь будет оцениваться *общее впечатление*, которое промышленный образец оказывает на информированного пользователя, то отпадает необходимость в подаче заявок на варианты оформления.

Перспективы судебной экспертизы в спорах, связанных с ПО, пока не очень понятны, поскольку не ясно, как будет оцениваться «общее впечатление», которое может привести к смешению. Настораживает желание Роспатента подменить собой судебную систему в оценке по такому трудно формализуемому критерию. Одно дело, когда этим будут заниматься суды с привлечением судебных экспертов, и совсем другое дело, когда каждая заявка будет рассматриваться по общему впечатлению единственным государственным экспертом ФИПС. Есть опасения, что и время рассмотрения заявок увеличится, и возрастет число конфликтных ситуаций между заявителями и экспертизой. Да и есть ли в распоряжении Роспатента технические возможности (современные базы данных с автоматическим распознаванием изображений) для объективного решения столь сложных вопросов? Может, стоит исключить из Правил экспертизы заявок на промышленные образцы проверку на новизну и общее впечатление? Регистрируют же промышленные образцы ЕС без всякой экспертизы по существу. Тем более что в ближайшее время Россия планирует присоединиться к Гаагской системе охраны ПО ЕС, что, видимо, приведет к очередным изменениям и отечественного законодательства.

ВЫВОДЫ

1. Когда исчерпаны технологические возможности, наступает эпоха дизайна.
2. Если компания не заинтересована в дизайне продукции, она бессмысленна.
3. Промышленный образец — альтернатива полезной модели.
4. Промышленный образец — альтернатива товарному знаку.
5. Промышленный образец допускает охрану «неохраноспособных» идей.



ПАТЕНТОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

*О. Л. АЛЕКСЕЕВА,
зам. директора ФИПС,
канд. юрид. наук,
Москва*

Анализ статистических данных годовых отчетов Роспатента за последние два десятилетия позволяет сделать вывод о том, что интерес к патентованию полезных моделей (далее — ПМ) непрерывно растет, ослабевая лишь в периоды экономических спадов. Так, в период 2010–2014 гг. число ежегодно подаваемых заявок на ПМ увеличилось с 12262 до 14358, и лишь в 2014 году, по известным экономическим причинам, — снизилось на 2,8%, в то время как число заявок на изобретения (далее — ИЗ) в том же 2014 году сократилось более чем на 10%.

Вместе с тем, многие специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы произойдет резкий спад интереса хозяйствующих субъектов к патентованию ПМ в связи с принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 35-ФЗ).

Так что ожидает институт ПМ в связи с последними изменениями, внесенными в Гражданский кодекс (далее — ГК)?

Характеристика основных изменений, внесенных в ГК

По сравнению с ранее действовавшими нормами Законом № 35-ФЗ:

- введена полная проверочная экспертиза заявок на ПМ;
- формула ПМ ограничена одним независимым пунктом;
- с учетом отнесения ПМ к одному техническому решению, исключается возможность выражения существенных признаков с использованием альтернативы;
- ограничена возможность внесения изменений в формулу и описание ПМ, в том числе в указание технического результата;
- повышены требования к описанию ПМ (полнота раскрытия);
- предусмотрены новые возможности преобразования заявки на ПМ;
- установлен 10-летний срок действия патента на ПМ и отменена возможность его продления.

Цели внесения изменений в ГК

Целью законодателя являлось устранение причин, мешающих установлению баланса прав и законных интересов обладателей патентов на ПМ, ИЗ и общества.

Во-первых, несбалансированность усматривалась в возможности недобросовестного поведения патентообладателей, получавших без проверки новизны патенты на ПМ и предъявлявших претензии о нарушении исключительного права использующим такие ПМ хозяйствующим субъектам.

Вторая причина была связана с некачественными описаниями, с которыми выдавались патенты на ПМ. Это создавало препятствия при оспаривании патентов, ущемлялись законные интересы инвесторов.

Третья причина была связана с осознанием того, что российским патентным законодательством установлено регулирование, при котором за меньший вклад в развитие техники — за ПМ, не обладающую изобретательским уровнем, — ее создатель получает такую же или даже более высокую «награду» в виде патента исключительного права, что и создатель ИЗ.

Результаты внесения изменений в ГК

Первая причина устранена введением полной проверочной экспертизы заявок на ПМ.

Вторая причина устранена включением в ГК требования достаточности раскрытия сущности ПМ и предоставлением Роспатенту права принимать решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением этого требования, а также предоставлением третьим лицам права опротестовать выдачу такого патента.

Устранение третьей причины, по мнению ряда специалистов, обеспечено сокращением срока действия патента с 13 до 10 лет, меньшим объемом прав, предоставляемых патентом на ПМ, чем это было раньше, и меньшим, чем объем прав, предоставляемых патентом на ИЗ. Последнее связано с тем, что теперь невозможна выдача патента с двумя и более независимыми пунктами формулы ПМ. При этом формулы ПМ, включающие существенные признаки, выраженные в виде альтернативы, квалифицируются как содержащие два технических решения и не принимаются к проверке патентоспособности. Кроме того, при установлении факта использования ПМ теперь не учитывается замена признаков патентной формулы на эквивалентные, содержащиеся в контрафактном продукте.

Изменение соотношения прав и законных интересов

Таким образом, принятие Закона № 35-ФЗ направлено на:

- защиту законных интересов хозяйствующих субъектов от недобросовестных действий патентообладателей,

— соблюдение законных прав лиц, заинтересованных в оспаривании патента на ПМ, и инвесторов;

— ограничение объема исключительных прав обладателей патентов на ПМ по сравнению с ранее предоставлявшимся объемом прав на ПМ и по сравнению с правами обладателей патентов на ИЗ.

Удовлетворено ли общество установленным балансом прав?

Введение полной проверочной экспертизы вызывает мало негативных оценок. Связаны они, как правило, с ожиданием увеличения срока экспертизы. По мнению критиков, короткие сроки выдачи патентов являются основным преимуществом этого объекта патентных прав.

Введение в ГК требования достаточности раскрытия и норм, устанавливающих для заявителя негативные последствия в случае его несоблюдения, пока не обсуждается (вероятнее всего, в связи с отсутствием практики применения этих норм).

В отношении изменений, направленных на снижение «веса награды», которую получает обладатель патента на ПМ по сравнению с той «наградой», которую получает обладатель патента на ИЗ, мнения в обществе разделились.

Одни специалисты выражают недовольство ограничением прав, в частности тем, что:

- сокращен срок действия патента;
- формула ПМ ограничена одним независимым пунктом;
- в формулу ПМ нельзя включать существенные признаки, выраженные в виде альтернативы;
- при установлении факта использования ПМ не будет применяться доктрина эквивалентов.

Эти специалисты отмечают, что тем самым институт ПМ утратил свою привлекательность.

Другие специалисты, наоборот, полагают, что должного баланса еще не достигнуто, что принятых мер явно недостаточно. Сокращение срока действия патента на ПМ с 13 до 10 лет не следует рассматривать как ограничение прав патентообладателей, т. к. по данным Роспатента подавляющее число патентов на ИЗ и ПМ поддерживаются в силе 7–8 лет, а затем интерес к поддержанию патентов в силе существенно падает. До 20 лет в силе поддерживается лишь 200–300 патентов на ИЗ.

В то же время, отмечают специалисты второй группы, патент на ПМ дает очевидное преимущество, связанное с его более высокой устойчивостью. Общеизвестно, что опорочить новизну сложнее, чем изобретательский уровень.

По мнению специалистов второй группы, баланс интересов обладателей прав на ИЗ и ПМ мог бы быть достигнут при сокращении срока действия патента на ПМ до 5–7 лет. При этом следует ограничить круг объектов, охраняемых в качестве ПМ, например, предоставлять охрану решениям, относящимся только к продуктам питания или к определенным видам устройств (например, только к средствам потребления). Такое ограничение должно соответствовать концепции законодательства о ПМ, которая признается российскими авторитетами патентного права¹. Согласно этой концепции ПМ предназначена для охраны результатов творческой деятельности малого и среднего бизнеса.

Однако, как показала практика применения упрощенной процедуры предоставления правовой охраны ПМ, такой правовой режим оказался очень привлекательным, особенно после введения в законодательство норм, регламентирующих выдачу патентов на идентичные ПМ и ИЗ, имеющие совпадающие даты приоритета (п. 3 ст. 1383 ГК).

Альтернативным путем решения проблемы установления разумного баланса, позволяющим не сокращать круг объектов ПМ, является введение дополнительного условия патентоспособности ПМ, например, «изобретательского шага». Это позволило бы приблизить устойчивость патента на ПМ к устойчивости патента на ИЗ. Следует отметить, что проверка изобретательского шага предусмотрена в Германии, Японии, Китае, Чехии, Словакии, Испании и ряде других стран².

Еще одним вариантом решения проблемы установления искомого баланса было бы введение обязательной так называемой предсудебной проверки патентоспособности ПМ, т. е. проверки, предшествующей подаче патентообладателем искового заявления в суд о нарушении его исключительного права³.

Таким образом, в настоящее время вопрос установления разумного баланса законодателем в полной мере не решен и остается проблемным.

¹ Как защитить интеллектуальную собственность в России. Справочное пособие / Под ред. А. Д. Корчагина. — М.: ИНФРА-М, 1995. — С. 106;

Перспективы развития российского законодательства о промышленной собственности / Под общей редакцией А. Д. Корчагина. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. — С. 138–139.

² Морская О. Г. Мировые тенденции развития систем правовой охраны полезных моделей. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. — С. 8;

Кирий Л. Л., Николаенко Н. К. Проблемные вопросы правовой охраны полезных моделей. — М.: ПАТЕНТ, 2007. — С. 39.

³ Морская О. Г., там же, с. 58.

Вопросы практики предоставления правовой охраны ПМ

Отличительными чертами практики предоставления правовой охраны ПМ на современном этапе являются:

- применение новых норм ГК в отсутствии подзаконных актов;
- миграция пробелов законодательства, касающихся раскрытия понятий «техническое решение задачи» и «устройство», из ГК в редакции 2008 года в ГК в редакции Закона № 35-ФЗ.

Практика применения понятия «техническое решение»

Подходы, применяемые при проверке соблюдения требования, согласно которому в качестве ПМ охраняется техническое решение, в связи с принятием Закона № 35-ФЗ не изменились.

Не относятся к техническим решениям объекты, список которых установлен п. 5 ст. 1351 ГК с отсылкой к п. 5 ст. 1350 ГК:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Вместе с тем, если еще недавно технический характер решений оценивался как по отличительным от прототипа признакам ПМ, так и по всей совокупности существенных признаков, включенных в формулу ПМ, то теперь принимается во внимание положение ГК, согласно которому исключается возможность отнесения указанных объектов к ПМ только в случае, если заявка на выдачу патента на ПМ касается указанных объектов как таковых (также и для ИЗ). Оценка технического характера заявленного объекта по отличительным признакам формулы ПМ в практике экспертизы прекращается.

По общему правилу заявленное в качестве ПМ решение должно признаваться имеющим технический характер в том случае, если при использовании продукта или способа, в котором воплощено это решение, достигается технический результат. Понятие технического результата уточнено: таковым признается явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, которые объективно проявляются при использовании продукта или способа, в котором воплощено техническое решение.

Практика отнесения решений к устройству

В последние годы практика отнесения решений к устройству претерпевает существенные изменения, что вызывает недовольство и озабоченность заявителей и их представителей. Принятие Закона № 35-ФЗ не привело к изменению практики, т. к. в ГК не вошли новые положения, касающиеся этой проверки.

Следуя за практикой Палаты по патентным спорам (далее — ППС), экспертные подразделения ФИПС с недавнего времени не признают устройствами системы, комплекты, комплексы, пирожки, булочки, пельмени и некоторые другие рукотворные предметы среды обитания человека.

Что побудило ППС перестроиться?

Концепция принятого в 1992 г. законодательства о ПМ была ориентирована на средние и малые предприятия и на охрану в качестве ПМ технических решений, относящихся преимущественно к средствам потребления⁴.

Последующее внесение изменений в законодательство, в частности уточнение раскрытия понятия «полезная модель» в 2003 году, не было связано с изменением концепции. ПМ по-прежнему называли «малыми ИЗ» и говорили об их незначительном по сравнению с ИЗ вкладе в развитие техники. Часто их сравнивали с рационализаторскими предложениями. В рамках этой концепции было разработано и рекомендовано к практическому применению определение понятия «устройство», базирующееся на положениях, содержащихся в государственных стандартах. Под устройством предлагалось понимать продукт человеческой деятельности, элементы которого находятся в функционально-конструктивном единстве (см. Рекомендации, утвержденные приказом Роспатента 31.12.2009 № 196⁵).

Однако, несмотря на общепринятое восприятие ПМ как «малого ИЗ», применение законодательства о ПМ привело к распространению случаев охраны в качестве ПМ объектов, которые явно не вписывались ни в концепцию законодательства о ПМ, ни в рекомендованное к использованию определение понятия устройства.

Переосмысление подходов к трактовке понятия устройства началось с опротестования решения об отказе в выдаче патента на ПМ под названием «Пельмень». Представленное в заявке «техническое решение, относящее-

⁴ Виталиев Г. В., Дементьев В. Н., Пекин Е. И., И. И. Соколовский, Цимбалов М. М. О концепции и модели патентного законодательства РСФСР // Вопросы изобретательства. 1991. № 8. С. 22-27.

⁵ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель. — Утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196.

ся к устройству», было описано сложными математическими выражениями, характеризующими соотношения параметров завитков и бугорков пельмени, а также его формы, и все это увеличивало, по утверждению создателя этого решения, силу сцепления шва пельменя, образуемого при его лепке. Встал вопрос: это — устройство? ППС дала на него отрицательный ответ.

Анализ практики показал, что к устройствам заявители относили не только пирожки и пельмени, но и оборонные комплексы, системы спутниковой связи, навигационные комплексы, технологические линии, стационарные здания и сооружения, объекты дорожного строительства, мосты и т. п., что также противоречило концепции законодательства о ПМ.

Причина сложившейся ситуации состояла, как выяснилось, в том, что заявители и эксперты толковали понятие устройства, опираясь на раскрытие понятия «продукт», примененного в п. 1 ст. 1350 ГК и согласно которому продуктом являются, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, не обращая внимание на то, что понятие «продукт» определяется с помощью открытого перечня. Отсюда возникает вопрос, часто задаваемый последнее время: почему понятие устройства в практике экспертизы ИЗ толкуется шире, чем понятие устройства, применяемое в практике экспертизы ПМ? На самом деле толкование одинаковое: надо только принимать во внимание, что перечень продуктов, содержащихся в п. 1 ст. 1350, носит открытый характер.

В целях применения единообразных подходов, соответствующих концепции законодательства о ПМ, были подготовлены предложения по раскрытию понятий «продукт», «устройство» и других для включения их в подзаконные акты, относящиеся к ИЗ и ПМ. При подготовке предложений был использован ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий».

Так, к продукту отнесены, в частности, устройства, комплексы, например, автоматические линии, электрические сети, комплекты (наборы), архитектурные и другие стационарные сооружения, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции.

К устройству отнесены изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями и находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Даны определения других понятий.

Предложенные определения понятий после утверждения подзаконных актов будут применяться в практике экспертизы.

Вывод

В настоящее время наблюдается стремление экспертов ФИПС, работников Роспатента, судей Суда по интеллектуальным правам решить задачу установления разумного баланса прав обладателей патентов на ИЗ и ПМ средствами правоприменительной практики.

Насколько эффективным будет этот путь — покажет время. Вместе с тем, уже сейчас ясно, что круг технических решений, которые раньше получали охрану в качестве ПМ как устройства, сузится, что вряд ли соответствует интересам хозяйствующих субъектов.

Более рациональным решением установления баланса прав было бы введение дополнительного условия патентоспособности ПМ «изобретательский шаг» и введение предсудебной проверки.



СПЕЦИФИКА СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*В. М. МОСКВИН,
патентный поверенный РФ,
сертифицированный судебный эксперт,
Санкт Петербург*

*«Демократия — это территория
договоренностей независимых,
вооруженных мужчин»
Из афоризмов
Бенджамина Франклина.*

Известно, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (ст. 71 АПК РФ; ст. 67 ГПК РФ; ст. 17 УПК РФ), суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности; заключения эксперта оглашаются в судебном заседании и исследуются наряду с другими доказательствами по делу (ст. 86 АПК РФ; ст. 86 ГПК РФ; глава 37 УПК РФ).

Принцип состязательности сторон (ст. 9 АПК РФ; ст. 12 ГПК РФ; ст. 15 УПК РФ), участвующих в уголовном, гражданском или арбитражном процессе, требует пристального отношения к определению компетенции экспертов, подтверждения ее соответствия определенной экспертной специальности и наличия специальных познаний в определенной области. Поэтому вопрос выбора лица, которое будет назначено судебным экспертом, является актуальным.

Согласно действующему процессуальному законодательству (см. п. 1 ст. 84 ГПК РФ; п. 1 ст. 55 АПК РФ; ст. 83 АПК РФ; п. 1 ст. 57 УПК РФ; п. 2 ст. 195 УПК РФ; п. 2 ст. 199 УПК РФ; ст. 283 УПК РФ; Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе») судебная экспертиза может проводиться: государственными экспертами; негосударственными экспертами; либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).

Главным критерием выбора лица в качестве судебного эксперта является его независимость, поскольку только независимый эксперт, прово-

дя исследование, может вынести в полной мере объективное заключение, тем самым способствуя достижению поставленной перед судебно-экспертной деятельностью задачи — оказание содействия правосудию.

Процессуальное законодательство допускает привлечение физических лиц в качестве экспертов, за исключением некомпетентных и заинтересованных в деле, при этом не регламентируется их отношение к учреждению (экспертному или не экспертному). В Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) отсутствует перечень профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к негосударственному эксперту.

Под термином «привлечение», исходя из действующего процессуального законодательства, Закона № 73-ФЗ и упомянутого Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23, подразумевается, что лица, обладающие специальными знаниями и не являющиеся штатными работниками экспертного учреждения, по ходатайству лица, участвующего в деле, либо по ходатайству руководителя экспертного учреждения и, соответственно, по определению суда могут быть включены (привлечены) в состав комиссии экспертов, состоящей из штатных и нештатных работников экспертного учреждения.

Увы, на практике указанная норма часто не выполняется (негосударственные экспертные организации привлекают в качестве экспертов совершенно некомпетентных лиц со стороны, при этом умалчивая, что указанные лица являются нештатными работниками). Следует отметить, что эксперт всегда административно (и, значит, финансово) подчинен руководителю экспертного учреждения, а само экспертное учреждение — его учредителю.

На судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами, распространяется только действие следующих статей Закона № 73-ФЗ:

- статья 2. Задача государственной судебно-экспертной деятельности;
- статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности;
- статья 6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности;
- статья 7. Независимость эксперта;
- статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований;
- статья 16. Обязанности эксперта;
- статья 17. Права эксперта;
- статья 18. Ограничения при организации и производстве судебной экспертизы. Отвод эксперта. — Часть вторая;

- статья 24. Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении;
- статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание.

Следовательно, руководствуясь формальной логикой, можно полагать, что все оставшиеся нормы Закона № 73-ФЗ на деятельность негосударственных судебно-экспертных организаций (экспертов) не распространяются.

В настоящее время разрабатывается проект нового федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который должен заменить Закон № 73-ФЗ.

Ниже в таблице приведен сравнительный анализ некоторых норм (перечень норм, разнящихся по содержанию, не является исчерпывающим), регламентирующих деятельность государственных и негосударственных экспертных организаций (экспертов).

ВЫВОДЫ

Новый федеральный закон «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который должен заменить федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», обязан урегулировать судебно-экспертную деятельность как государственных, так и негосударственных судебно-экспертных организаций. При этом должны быть разработаны одинаковые требования к судебно-экспертным организациям (государственным и негосударственным) и к судебным экспертам (государственным, негосударственным и просто физическим лицам, имеющим специальные знания в области науки, техники, искусства, ремесла, не подлежащим отводу на законных основаниях).

Сравнительный анализ норм, регламентирующих деятельность государственных и негосударственных экспертных организаций (экспертов)

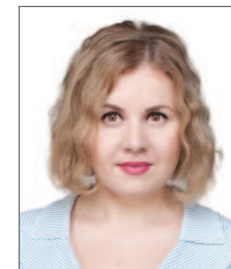
№ п/п	Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»	Проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 22.02.2013г. № 306504-6	Комментарии о действии норм, регламентирующих деятельность негосударственных судебно-экспертных организаций и негосударственных экспертов (в настоящее время)	Примечание
1	Статья 11. Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения...	Статья 13. Государственными судебно-экспертными организациями являются специализированные организации и экспертные подразделения...	Негосударственными судебно-экспертными организациями могут быть любые организации, в уставе которых предусмотрена данная деятельность	Могут быть приняты корпоративные стандарты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность
2		Статья 13. Негосударственными судебно-экспертными организациями являются некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации)	Негосударственными судебно-экспертными организациями могут быть коммерческие и некоммерческие организации	
3		Статья 13. В штате негосударственной судебно-экспертной организации должно состоять не менее одного работника, для которого данное место работы является основным и квалификация которого подтверждена сертификатом компетентности судебного эксперта	В штате негосударственной судебно-экспертной организации могут отсутствовать работники, подтверждающие сертификат компетентности судебного эксперта	

№ п/п	Федеральный закон № 73-ФЗ «О государствен- ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»	Проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 22.02.2013г. № 306504-6	Комментарии о действии норм, регламентирующих деятельность судебно-экспертных организаций и негосударственных экспертов (в настоящее время)	Примечание
4	Статья 12. Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-эк- спертного учреждения, произ- водящий судебно-экспертную в порядке исполнения своих должностных обязанностей	Статья 14. Государственным судебным экспертом является работник (сотрудник) государственной судебно-экспертной организации (под- разделения), производящий судебно- экспертную в порядке исполнения своих должностных обязанностей	В штате негосударственной судебно-экспертной организации могут отсутствовать работники, квалификация которых под- тверждена сертификатом компе- тентности судебного эксперта	Могут быть приняты корпоратив- ные стандар- ты, регламен- тирующие судебно- экспертную деятельность
5		Статья 14. Негосударственным судебным экспертом является работник негосудар- ственной судебно-экспертной организации, производящий судебно-экспертную в порядке исполнения своих должностных обязанностей, а также другое физическое лицо, которое соответствует требованиям: имеет сертификат компетентности судебно- го эксперта и/или иные документы об образовании, специальности, наличия стажа работы в качестве судебного экспер- та, иные данные, свидетельствующие об его компетентности и надлежащем уров- не квалификации; и не является работником судебно-экспертной организации и которому поручено производство судебной эксперти- зы органом или лицом, ее назначившим	В штате негосударственной су- дебно-экспертной организации могут отсутствовать работники, квалификация которых под- тверждена сертификатом компе- тентности судебного эксперта	

6	Статья 13. Должность экс- перта в государственных судебно-экспертных уч- реждениях может занимать гражданин РФ, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности...	Статья 15. Должность эксперта в государ- ственных судебно-экспертных организа- циях (подразделениях) может занимать гражданин РФ, имеющий высшее профес- сиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности...	В штате негосударственной су- дебно-экспертной организации могут отсутствовать работники, квалификация которых под- тверждена сертификатом компе- тентности судебного эксперта	Могут быть приняты корпоратив- ные стандар- ты, регламен- тирующие судебно- экспертную деятельность
7		Статья 15. Должность эксперта в не- государственных судебно-экспертных организациях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности	В штате негосударственной су- дебно-экспертной организации могут отсутствовать работники, прошедшие последующую под- готовку по конкретной эксперт- ной специальности	Могут быть приняты корпоратив- ные стандар- ты, регламен- тирующие судебно- экспертную деятельность
8		Статья 17. Сертификация компетентности негосударственного судебного эксперта. В целях определения уровня квалифи- кации судебного эксперта, являющийся работником негосударственной судебно- экспертной организации, а также лицо, обладающее специальными знаниями, не являющееся работником судебно-экспертной организации, которые осуществ- ляют судебно-экспертную деятельность, в добровольном порядке подтверждают свою компетентность путем сдачи квали- фикационного экзамена экспертно-квалификационным комиссиям	Лица, обладающие специаль- ными знаниями, не являющиеся работниками судебно-эксперт- ной организации и которые осу- ществляют судебно-экспертную деятельность, в добровольном порядке подтверждают свою компетентность путем сдачи квалификационного экзамена экспертно-квалификационным комиссиям	

№ п/п	Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»	Проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 22.02.2013г. № 306504-6	Комментарии о действии норм, регламентирующих деятельность негосударственных судебно-экспертных организаций и негосударственных экспертов (в настоящее время)	Примечание
9	Требования о профессиональном образовании и специальной подготовке к руководителю судебно-экспертной организации отсутствуют	Статья 21. Руководитель судебно-экспертной организации (государственной и негосударственной) обязан иметь высшее профессиональное образование и пройти последующую подготовку в области судебной экспертизы	Руководитель негосударственной судебно-экспертной организации может не иметь высшего профессионального образования и подготовки в области судебной экспертизы, так как руководитель назначается учредителем	Могут быть приняты корпоративные стандарты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность
10	Статья 14. Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения обязан обеспечить контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта	Статья 21. Руководитель судебно-экспертной организации (государственной и негосударственной) обязан обеспечить контроль за соблюдением полноты и качества проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта	Руководитель негосударственной судебно-экспертной организации никому и ничего не обязан, так как руководитель назначается учредителем	Могут быть приняты корпоративные стандарты, регламентирующие судебно-экспертную деятельность
11	Статья 14–15. Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения не вправе самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении	Статья 21. Руководитель судебно-экспертного учреждения (государственного и негосударственного) не вправе самостоятельно без согласования с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не работающих в данном учреждении	Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения может не ставить в известность о своих действиях лиц, назначивших судебную экспертизу	

ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ В АРБИТРАЖНЫХ СПОРАХ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



*С. В. БУТЕНКО,
патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук,
ООО «Агентство Интеллектуальной
Собственности «Бутенко и Партнеры»,
Томск*

Возмещение судебных расходов, понесенных выигравший судебный спор стороной, обеспечивает гарантии прав и законных интересов участников арбитражного процесса. Согласно статьям 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ), судебные расходы состоят из государственной пошлины и прочих судебных издержек, к числу которых относятся гонорары экспертов и судебных представителей, почтовые и командировочные расходы, а также иные издержки, связанные с рассмотрением дела. Наибольшую трудность вызывают вопросы оценки соразмерности и адекватности издержек, понесенных на оплату адвокатов и патентных поверенных.

На основании части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. Таким образом, судебные расходы на представителей взыскиваются при совокупном выполнении следующих условий.

1) Возмещаемые издержки сопряжены с рассмотрением дела в системе арбитражных судов. Так, расходы на патентного поверенного, представлявшего интересы клиента в Палате по патентным спорам, не относятся к числу судебных и не могут быть возмещены по правилам арбитражного законодательства. Представляется, что убытки, понесенные лицом в результате принятия Роспатентом незаконного решения, в части трат на рассмотрение спора в Палате подлежат взысканию в порядке статей 15 и 16 Гражданского кодекса РФ.

2) Субъектом, в пользу которого суд взыскивает соответствующие расходы, выступает сторона, выигравшая спор. В случае, если иск удовлетворен частично, расходы распределяются между участниками спора пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (абз. 2

ч. 1 ст. 110 АПК РФ). Например, в Суд по интеллектуальным правам подавалось заявление о прекращении правовой охраны трех товарных знаков на основании их неиспользования, однако по результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о неиспользовании только одного из них. В таком случае расходы на представителя «делятся» между противоборствовавшими сторонами сообразно объему удовлетворенных требований.

3) Судебные расходы относятся судом на лиц, участвующих в деле. Помимо истцов и ответчиков в их число входит процессуальная фигура третьего лица. Так, по делу об оспаривании в Суде по интеллектуальным правам решения Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака процессуальные роли могут быть распределены следующим образом: правообладатель будет являться истцом, Роспатент — ответчиком, а организацию, подавшую возражение в Палату по патентным спорам, суд привлечет в качестве третьего лица на стороне Роспатента.

При наличии достаточных оснований судебные расходы, понесенные выигравшей стороной, могут быть взысканы с третьего лица. Данное разъяснение содержится в Постановлении Высшего арбитражного суда РФ от 4 февраля 2014 года по делу № 15112/13. К числу мотивов, позволяющих суду взыскать судебные расходы именно с третьего лица, можно отнести активное участие такого лица в споре, например, представление этим лицом большого числа доказательств или подача самостоятельной апелляционной либо кассационной жалобы на решение суда.

4) Суд взыскивает уже понесенные судебные расходы исходя из принципа разумности и обоснованности, с учетом сложности дела, длительности разбирательства, квалификации представителя, сложившейся в регионе стоимости оплаты услуг адвокатов, цены железнодорожных и авиабилетов экономического класса (при наличии командировок), и т. д.¹ Бремя доказывания соразмерности испрашиваемой суммы и факта оплаты услуг представителя возложено на лицо, заявляющее о возмещении расходов. Необходимо отметить, что в соответствии с рекомендациями Высшего Арбитражного Суда² дела, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности, относятся к категории сложных.

Вопрос о распределении судебных расходов, как правило, разрешается судом в решении, однако заявление о возмещении судебных расхо-

дов может быть предъявлено в суд первой инстанции не сразу, а в течение шести месяцев с даты вступления в законную силу последнего по делу судебного акта. Немаловажно, что закон позволяет сторонам достигнуть соглашения о распределении судебных расходов.

Нередко при рассмотрении споров о действительности товарных знаков или о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности стороны представляют суду самостоятельно полученные заключения специалистов или, например, результаты социологических исследований. Такие доказательства не имеют юридической силы заключения назначенного судом специалиста или эксперта. Однако указанные материалы могут быть положены в основу решения по делу и, как следствие, способны привести к достижению положительного правового результата для стороны, их представившей. Поскольку перечень судебных издержек, установленный в статье 106 АПК РФ, является открытым, данная категория расходов также может подлежать возмещению в отдельных случаях.

Так, например, по делу СИП-161/2013 в пользу правообладателя, выигравшего спор с Роспатентом о действительности своего товарного знака, с патентного ведомства были взысканы расходы на получение дополнительных доказательств по делу, которые не были представлены правообладателем в Палату по патентным спорам. Суд по интеллектуальным правам при этом отметил следующее: *«Необходимо принимать во внимание различие статуса лица, подающего возражение против предоставления правовой охраны товарного знака, и правообладателя, с целью проверки законности регистрации товарного знака которого проводится административная процедура. Действительно, лицо, подавшее возражение, но не представившее с ним достаточных доказательств, не несет имущественных потерь и не лишено возможности подачи нового возражения с представлением всех исчерпывающих доказательств, в то время как правообладатель, лишенный своей интеллектуальной собственности, имеет право лишь отстаивать свою позицию в судебном порядке. <...> В силу изложенных обстоятельств представление правообладателем дополнительных доказательств, направленных на опровержение выводов, сделанных государственным органом в обоснование аннулирования правовой охраны объекта исключительных прав, не может повлечь возложение на правообладателя, незаконно лишенного своей собственности, бремени несения судебных расходов, связанных с получением таких доказательств».*

В заключение хочется отметить, что нарабатанная арбитражными судами практика по возмещению судебных расходов в целом является

¹ См. п. 20 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

² См. п. 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 167 «Рекомендации по применению критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федерации».

позитивной. С одной стороны, она уменьшает число необоснованных исков, предъявляемых лишь с целью злоупотреблений. С другой, косвенным образом приводит к установлению непротиворечивой, единообразной практики Роспатента и более остро ставит перед ведомством вопрос о возможности заключения мировых соглашений по спорам о законности предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Необходимо отметить, что мировые соглашения в российских арбитражных судах заключаются налоговыми органами, Федеральной антимонопольной службой и, на наш взгляд, вполне применимы в практике Роспатента.

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ПРИ СОЗДАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ



*Н. В. РОМАНОВА,
начальник Центра патентных услуг
Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского,
российский и евразийский патентный поверенный,
Саратов*

Не секрет, что большинство изобретений и других охраноспособных решений рождается в соавторстве.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, иной результат интеллектуальной деятельности (РИД) может иметь «смешанный субъектный состав» авторов. Так, авторский коллектив зачастую состоит из сотрудников предприятия и не связанных с ним трудовыми отношениями сторонних авторов. К числу последних, например, относятся студенты и аспиранты вузов, возможен также вариант, когда кто-то из соавторов был привлечен к выполнению работ над созданием РИД по гражданско-правовому договору или иным путем.

Каким образом посторонние лица могут принимать участие в создании РИД вместе с работниками вуза? Вот несколько примеров.

Коллектив сотрудников вуза в рамках конкретного задания работодателя разрабатывал способ селективного лазерного фототермолиза раковых клеток. В разработке участвовал аспирант, так как работы проводились непосредственно его научным руководителем. Для использования в способе была предложена субстанция из наночастиц, для испытания которой необходим был 3D сканер, отсутствующий у вуза. Вузовские работники по собственной инициативе привлекли стороннего исследователя, располагающего соответствующим оборудованием. В процессе пространственного дискретного сканирования наночастиц сторонний исследователь уточнил необходимые режимы облучения. Правовую охрану полученного РИД предлагается оформить на имя вуза с указанием в качестве соавтора привлеченного исследователя и аспиранта.

При проведении исследований по конкретному заданию работник вуза без надлежащего оформления взаимоотношений привлек к выпол-

нению работ автора статьи по схожей тематике и обсуждал с ним научную проблему. В процессе неформального общения ими совместно был создан охраноспособный РИД.

Для решения проблемы, поставленной работодателем, ученый привлек жену, их совместным творческим трудом удалось проблему разрешить и получить охраноспособный результат.

Сотрудник вуза по личному гранту был на стажировке в Германии, где у него возникли дружеские и научные связи с местными учеными. После возвращения при выполнении по поручению ректора НИР он использовал некоторые результаты коллег, получив способный к правовой охране результат.

Решая служебную проблему, сотрудник изучал научную и патентную литературу. В результате был выявлен специалист в аналогичной области техники, связавшись с которым и консультируясь, сотрудник использовал его задел для решения поставленной задачи.

В подобных ситуациях возникает ряд вопросов.

Каковы правовые основы для образования подобных смешанных коллективов? Прежде всего, правомерно ли в принципе привлечение к выполнению служебных обязанностей или решению конкретных заданий работодателя сторонних авторов? Нарушаются ли при этом нормы трудового и/или патентного законодательства?

Какого рода договорные отношения могут быть в таких случаях, в частности, допустим ли безвозмездный договор о сотрудничестве. Правомерно ли здесь использование положений главы 50 ГК РФ «Действия в чужом интересе без поручения»?

Следующий вопрос связан с классификацией такого изобретения. Следует ли его рассматривать как служебное или инициативное или как изобретение, имеющее двоякий статус: служебное — для сотрудников предприятия, не служебное — для сторонних авторов?

ГК РФ не содержит понятий «смешанный субъектный состав» или «двоякий статус изобретения», «привлеченный исследователь». Из статьи 1370 ГК РФ, посвященной служебным изобретениям, также однозначно не следует, что понятие служебного изобретения относится к субъекту, а не к объекту изобретения.

Права от авторов-сотрудников переходят к работодателю в силу закона, а со сторонними авторами необходимо заключить договор о передаче прав на получение патента. Применимы ли в этом случае законы о закупке, в частности федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — для бюджетных организаций?

Учитывая обязанность работника уведомить работодателя о созданном служебном РИД, должен ли он уведомлять только о своем вкладе (части решения), которое в принципе может и не быть охраноспособным, или следует в уведомлении предусмотреть отражение вклада стороннего автора? Если автор подает уведомление, то получается, что он сам классифицирует РИД как служебный? Здесь же возникает вопрос: должен ли быть документ, аналогичный уведомлению, от стороннего автора?

Не будут ли нарушены права авторов, если сотрудникам за создание этого изобретения (как служебного) будет произведена выплата в соответствии с вступившими в силу 01 октября 2014 года Правилами¹, а сторонним авторам размер вознаграждения за передачу права на получение патента будет определен договором?

Не ясно также, можно ли рассматривать РИД, полученные в рамках государственных или муниципальных контрактов, грантов, хозяйственных договоров, в том числе личных, как служебные РИД, если по условиям этих договоров права принадлежат исполнителю? Вопрос возникает потому, что оплата таких работ осуществляется не из фонда оплаты труда, поскольку их выполнение не входит в служебные обязанности. Кроме того, при выплате вознаграждения за служебные и неслужебные объекты применяется разное налогообложение. В первом случае, на вознаграждение, выплаченное сотруднику за служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец), страховые взносы начисляются, а в другом — нет.

С моей точки зрения, в рассмотренных случаях РИД имеет двоякий статус: для работника предприятия он является служебным, поскольку создан им в связи с выполнением трудовых обязанностей, а для стороннего автора — таковым не является и, следовательно, он может уступить предприятию право на такой РИД, например, по договору отчуждения. Не обязательно заключение гражданско-правового договора, возможно заключение договора о сотрудничестве с привлеченным исследователем.

Однако некоторые юристы считают, что РИД не может являться «служебным», если для его создания были привлечены авторы, не являющиеся сотрудниками. Единственно возможным вариантом для отнесения РИД к категории служебного является привлечение стороннего автора на основании заключения трудового договора.

Получается, что вопросов, связанных с правами на РИД, созданные коллективами разнородных авторов, больше чем ответов. Для снятия поставленных вопросов необходимо совершенствование действующего законодательства.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г. № 512 г. «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».



О СЛУЖЕБНОМ ХАРАКТЕРЕ СПОРТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА

А. Н. ПОПОВ,
бакалавр юриспруденции, аспирант РГАИС,
Люберцы

Разграничение административно-правовых и гражданско-правовых норм в спортивном законодательстве имеет большое значение: правила проведения спортивных состязаний регулируются административно-правовыми нормами, но при этом множество гражданско-правовых вопросов возникает как в процессе работы тренеров и спортсменов, так и в договорной практике, и в особенности по отношению к результатам интеллектуальной деятельности спортсменов и тренеров.

Рассмотрим гражданско-правовой аспект правового регулирования спортивной сферы общественных отношений. Определенную трудность представляет задача отделения от административно-правовых норм тех положений, которые относятся к гражданскому законодательству. Тем не менее, следует констатировать, что при решении вопросов творчества в спорте, как и других областях человеческой деятельности, принят цивилистический подход. Связанные с вопросами творчества отдельные правовые положения, которые можно найти в комплексе регулирующих спортивную сферу правовых актов применительно к обособленной группе спортивных дисциплин, вполне подпадают под рассмотрение с точки зрения гражданского права. В творческой спортивной деятельности присутствуют такие признаки гражданско-правового подхода как равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность участников правоотношений. Поэтому, считая спортивное право комплексной отраслью законодательства, можно отнести к сфере действия гражданского права все вопросы, связанные со спортивным творчеством и его правовой охраной.

Рассмотрим на конкретном примере возможность возникновения служебного произведения в спорте, а именно в шахматах. Проведенный шахматистом анализ конкретной позиции, несомненно, является творческим процессом, и результаты такого анализа могут представлять объективный научный интерес. Анализ, начатый во время партии, может быть

углублен позднее и превращен в некоторую «домашнюю наработку». Таким образом, мы получаем новый правовой объект — результат шахматного анализа или шахматные аналитические наработки. Е. Климович¹ назвал шахматные аналитические наработки теоретическими шахматами и предложил для них следующее определение: *«сложная деятельность узкого круга профессионалов-аналитиков, в ходе которой получают новые фундаментальные результаты в области шахматных дебютов и типовых окончаний»*.

Общеизвестно, что шахматисты не спешат делиться своими «домашними наработками», т. е. фактически сохраняют их в режиме секретности. При этом данные наработки открываются тренеру или наоборот сообщаются тренером шахматисту, и хорошо, если это происходит на условиях договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, неотъемлемой частью которого является соглашение о конфиденциальности. Также эти вопросы могут регулироваться трудовым договором.

В результате применения «домашних наработок» шахматист получает более глубокое знание той или иной позиции, что зачастую дает ему решающее преимущество в партии. Можно привести пример поединка Карпов — Корчной в Мерано в 1981 году. Тренер И. Зайцев предложил А. Карпову вариант дебюта, который принес шахматисту дополнительное очко и выигрыш партии. Другой пример: игра Крамник — Ананд в Бонне в 2008 году, в которой В. Ананд играл черными и применил неожиданный парадоксальный ход, который соперник посчитал некорректным, и в результате В. Ананд выиграл чемпионат. Интересно, что В. Ананд применял этот ход дважды, и оба раза В. Крамник проигрывал партию. Получается, что даже для шахматистов самого высокого уровня аналитические наработки не всегда очевидны, и не сразу можно распознать замысел соперника.

В сфере шахмат как спорта высших достижений существует большая материальная составляющая (призовые и специальные фонды, стипендии), есть возможность при организации официальных турниров собирать команду тренеров, секундантов и помощников для членов сборной страны. Такая команда представляет собой трудовой коллектив, а в соответствии со ст. 348.1 Трудового кодекса РФ *«особенности регулирования труда спортсменов, тренеров устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, а также локальными нормативными актами, принимаемыми*

¹ Климович Е. С. Был ли автор у «защиты Нимцовича»? // ИС. Авторское право и смежные права. 2002. № 7. С. 41-42.

работодателями... с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями». Следовательно, в особенности в спорте высших достижений возможно законосообразное заключение со спортсменами, тренерами и членами команд (а в некоторых случаях и между таковыми субъектами) договоров, которые, в частности, предусматривают сохранение конфиденциальности.

Н. Н. Яворчук² считает, что «в трудовой договор со спортсменами и тренерами можно включать условия, носящие гражданско-правовой характер». Автор приводит в качестве примера гражданско-правовой части трудового договора нормы о дополнительном вознаграждении за [спортивный] результат, о предоставлении жилого помещения, о выплате работнику сумм на приобретение жилья. В Постановлении³ Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 установлено: «Если возник спор по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер... то, несмотря на то, что эти условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами». Поэтому конструкция трудового договора не мешает исполнению в его рамках гражданско-правовых обязательств. При этом при создании спортивной команды должны учитываться положения о служебных объектах интеллектуальных прав и о вознаграждении за их создание.

В трудовом праве различают необходимые условия трудового договора и факультативные условия, которые прямо не влияют на факт заключения трудового договора. Представляется, что творчество и связанные с ним правоотношения должны регулироваться именно факультативными условиями трудового договора со спортсменом. Подобный трудовой договор с прописанными факультативными условиями может помочь впоследствии — в случае выявления творческого произведения. Поэтому на этапе согласования условий трудового договора спортсмен может предложить работодателю включить в договор положение о характере спортивного достижения и детализацию возможности создания спортсменом авторского произведения.

² Яворчук Н. Н. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: некоторые аспекты. — Подготовлено для системы КонсультантПлюс. 2011. С.9.

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.

ПАТЕНТНО-КОНЬЮНКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР

В. А. КУЗНЕЦОВ,
руководитель патентной службы
ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России,
патентный поверенный РФ, канд. хим. наук,
Санкт-Петербург



Г. В. КУЗНЕЦОВА,
доцент СПб государственного
технологического института, патентный
поверенный РФ, канд. техн. наук,
Санкт-Петербург



И. Ю. ИШИНОВ,
ст. инженер ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России,
Санкт-Петербург



В настоящее время патентные исследования при выполнении научно-исследовательских работ (НИР) приобретают особую важность в связи с необходимостью представления их результатов в пакете конкурсных документов для получения контрактов на выполнение госзаказов, грантов, а также в отчетах о проделанной НИР. При этом, как правило, наряду с оценкой уровня выполненной работы, охраноспособности и патентной чистоты полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), целесообразно одновременно оценивать перспективность указанных РИД для реализации их за границей, а также целесообразность зарубежного патентования в конкретных странах.

В рамках настоящего сообщения рассматривается оптимальный алгоритм действий при проведении различного вида патентных исследований

на основе ГОСТ Р 15.011-96 с целью получения максимального объема информации при дефиците используемых ресурсов. В основу предлагаемого алгоритма действий положено предположение, что если рассматриваемый объект востребован на территории России, то он может быть перспективен на рынке стран со сходной конъюнктурной ситуацией в данной области.

Научные исследования выполняются в несколько этапов и начинаются с этапа планирования НИР. При этом, как показывает практика, к этому моменту у исполнителя имеется задел по теме, что в определенной степени гарантирует ее выполнение.

В этой связи проводится оценка имеющихся данных и на ее основе создается конъюнктурный образ объекта (КОО), который включает информацию о возможных областях его применения, степени оригинальности объекта, (т. е. определяется, является ли он принципиально новым, например, новым химическим веществом, касается ли нового применения препарата, или усовершенствования существующей технологии его получения), о наличии патентной защиты и т. п. Данные материалы используются при написании раздела «Общие данные об объекте исследования».

Дополнительно оценивается принципиально возможная охраноспособность темы. В частности, неохраноспособными являются организационные решения, научные теории, абстрактные идеи технических решений, не подтвержденные экспериментами, и т. п. В случае неохраноспособности темы дальнейшая работа в этом направлении по теме не проводится и выдается заключение, что тема неохраноспособна. Вместе с тем, выдача такого заключения требует тщательного анализа ситуации, т. к. подобная тема обычно воспринимается как работа «низкого научного уровня».

На основании анализа КОО составляется набор дескрипторов, перекрывающих заданную область поиска, таким образом, чтобы отбираемые патенты относились не только к анализируемому направлению, но и касались аналогичных решений сформулированной задачи, т. е. задавали расширенную по сравнению с рассматриваемым объектом зону поиска. В частности, для применения препарата по новому назначению рассматривается область всех лекарственных средств, применяемых для лечения данной группы заболеваний.

Поиск проводится с использованием не менее 2 электронных баз патентной информации на глубину охвата этих баз. В результате ретроспективность поиска составляет 30–50 лет, что позволяет использовать в дальнейшем полученные результаты при оценке патентоспособности темы. Задачей является получение информации о примерно 50–200 патентах, относящихся к теме поиска. При меньшем или большем количестве патентов

набор дескрипторов корректируется. Если число патентов остается малым (новое направление) проводится контрольный поиск еще по одной базе. Найденные патенты отбираются в объеме реферата. Рефераты патентов на иностранных языках, как правило, дополняют переводом.

Отобранные патентные документы разделяют на группы по направлению решения поставленной проблемы. Например, для препаратов выделяют химико-фармацевтические препараты, биопрепараты и препараты народной медицины; для конкретного препарата — технологию его получения, методы диагностики, композиции, его содержащие, основные направления применения этого препарата. Проводится анализ динамики патентования базовых патентов, как массива в целом, так и отдельных технических направлений. Устанавливается доля в общем массиве патентов, относящихся к каждому направлению, и анализируется динамика патентования. Целесообразно использовать таблицу, где в качестве показателя указывается суммарное число заявленных каждые 3-5 лет изобретений, что позволяет получить более наглядную информацию об интенсивности проводимых работ. Анализ таблицы позволяет получить данные о роли отдельных направлений и актуальности выбранного направления, о сроках морального старения решений в данной области, а также позволяет определить страны, как занимающие ведущее место в данной области, так и те, в которых выданы лишь отдельные патенты, а также направления, по которым фирмы конкретной страны проводили исследования в анализируемый период времени.

Указанные данные дополняются анализом таблицы взаимного патентования. Данные таблицы позволяют уточнить страны, фирмы которых занимают ведущее место на рынке, выявить страны, фирмы которых могут быть потенциальными лицензиатами и импортерами. Для рынка этих стран характерно отсутствие национальных патентов и наличие интенсивного патентования фирм ведущих стран.

Затем проводится анализ фирменной структуры рынка — выявляются фирмы, имеющие наибольшее количество поданных заявок на выдачу патентов или проводящие патентование в последние годы. Результатом исследования является составление перечня ведущих фирм и список основных патентов этих фирм. На основе анализа отобранных патентов определяют результаты, достигаемые при их использовании, а также особенности и ограничения заявляемых решений. При анализе целесообразно использовать критику аналогичных решений, содержащихся в описаниях отобранных патентов.

Параллельно с использованием интернета и/или специализированных баз научно-технической информации отбирают данные о разработ-

ках в данной области, реализованных ведущими фирмами с учетом данных о времени появления на рынке данной продукции (технологии).

Указанные данные систематизируются и представляются в виде таблиц, для чего используются разработанные авторами программные продукты.

В результате устанавливаются параметры, определяющие промышленный уровень (ПУ) в данной области, и на основе анализа патентов ведущих фирм за последние 2-3 года — существующий уровень научных разработок (УНР), при сопоставлении с которыми будет определяться уровень выполняемой НИР.

При этом целесообразно выявить патенты, действующие в России и способные помешать промышленному внедрению результатов НИР. Это позволит предпринять своевременные меры по обходу таких патентов или их аннулированию.

По результатам ПИ могут быть определены: основные направления исследований, наиболее перспективные направления, актуальность предлагаемого направления решений, ведущие фирмы, достигнутые показатели, определяющие мировой научно-технический и промышленный уровни, сведения о правовой охране результатов НИР или возможности подачи заявок на новые РИД, перечень патентов РФ, которые надо учитывать при реализации полученных РИД.

В случае ПИ, проводимых при завершении основных этапов НИР и при ее завершении в целом, поиск проводится по более узкой тематике, связанной со спецификой выполненных исследований. В частности, рассматриваются только аналогичные препараты, используемые в данной области, с которыми в ходе ПИ уточняется КОО, уточняется охраноспособность и научно-технический уровень разработки в отношении объектов, реализуемых на рынке и находящихся на стадии исследований, на основе чего осуществляется отнесение объекта к определенной группе по научно-техническому уровню и оригинальности. Это позволяет оценить перспективность реализации объекта путем экспорта или продажи лицензий в конкретной группе стран. В частности, для объектов, направленных на совершенствование технологии и расширение области применения, выбираются страны, выпускающие подобные продукты, для препаратов повышенной эффективности — страны, имеющие разработки в данной области, но не занимающие ведущие позиции и т. д.; для новых оригинальных технологий — страны, ведущие в данной области. Дифференциация стран проводится, в частности, на основе анализа взаимного патентования, осуществляемого фирмами ведущих стран в данной области, а также данных научно-технической информации.

Для стран выбранной группы формируется конъюнктурный образ страны (КОС), включающий особенности развития отрасли, уровень ана-

логичных разработок, степень монополизации, особенности патентного и договорного права. В области получения биопрепаратов различного назначения все страны мира были разбиты на 5 групп.

Первая группа — страны, имеющие собственное производство основных групп биопрепаратов и активно реализующие свою продукцию и технологию за рубежом, в основном в промышленно развитых странах.

Вторая группа — страны, имеющие развитое производство отдельных групп продукции, направленное, в первую очередь, на удовлетворение внутренних потребностей рынка. Избыток продукции и технологии производства реализуются в развивающихся странах.

К третьей группе относятся страны, имеющие предприятия по производству данного вида биопрепаратов, созданные иностранными фирмами или работающие по их лицензии. Они характеризуются высоким уровнем самообеспечения.

Четвертая группа включает страны, имеющие единичные предприятия по производству биопрепаратов и удовлетворяющие свои потребности в основном за счет импорта.

В пятую группу входят страны, практически не имеющие собственного производства и целиком зависящие от импорта препаратов.

Страны первой группы остаются в списке рассматриваемых только при анализе пионерных разработок, а также объектов, совершенствующих существующие промышленные процессы. Для развитых стран второй группы наряду с этими объектами возможна реализация объектов, превосходящих мировой промышленный уровень; для стран третьей группы — разработок на уровне ПУ и кроме того обладающих другими положительными качествами (простота технологии и т. д.). При этом учитываются большие экспортные возможности стран этой группы (по основным направлениям биотехнологии и медицины в нее входят Греция, Турция, Индия, Бразилия и т. д.) в связи с обширными трудовыми ресурсами, налоговыми и таможенными льготами и т. д. Рынок стран четвертой и пятой групп представляет, как правило, интерес для экспорта отечественной продукции и продажи лицензий, в первую очередь, с целью переработки местного сырья.

Выбор стран, на рынке которых объект может иметь спрос, проводится методом последовательного исключения из общего списка тех стран, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым на данном этапе. Из рассмотрения исключают также страны, с которыми отсутствуют дипломатические и торговые отношения, а также те страны, внутривнутриполитическая обстановка в которых делает их ненадежными партнерами. Исключаются также страны, где реализация объекта маловероятна в связи с

отсутствием сбыта на внутреннем рынке, например, для препаратов против трахомы — районы, где ее нет, и т. д.

Далее рассматриваются требования к особенностям процесса получения или применения продукта (препарата), т. е. требования к сырью, квалификации рабочей силы, охране окружающей среды и т. п. и исключаются страны, не удовлетворяющие тем или иным показателям. После такого многостадийного отсева в списке потенциальных контрагентов остается 5-6 стран, рынок которых анализируется более подробно.

Данные КОО сопоставляются с КОС отдельных стран, что позволяет сделать предварительный выбор стран лицензирования и патентования, а также определить перечень мероприятий, необходимых для продвижения объекта на рынок конкретной страны

Оценка научно-технического уровня разработки осуществляется путем сопоставления достигнутых в ходе ее выполнения характеристик объектов с аналогичными характеристиками ПУ и УНР — либо отдельно по отношению к 2-3 продуктам (процессам), выбранным при определении ПУ и УНР, либо по отношению к усредненным данным. Сопоставление ведут по технико-экономическим или иным показателям с помощью системы коэффициентов. В отсутствии достаточно полных данных оценка проводится экспертным путем.

По результатам сопоставления объект относят к одной из пяти групп: 1 — выше мирового уровня разработок; 2 — на уровне УНР; 3 — ниже уровня УНР, но выше ПУ; 4 — на уровне ПУ; 5 — ниже ПУ.

При оценке патентоспособности результатов НИР выявляются основные признаки созданных решений и анализируется их существенность. Выбранные существенные признаки сопоставляют с признаками решений из отобранных патентных документов, сначала используя в ходе поиска минимальное число дескрипторов и постепенно увеличивая их количество с целью выявления патентов-аналогов, имеющих достаточное число совпадающих признаков, а также решения, имеющего максимальное число совпадающих признаков. В результате такого сопоставления уточняется совокупность существенных признаков, достигаемый положительный результат, определяется ближайший аналог (прототип) и делаются выводы о наличии существенных отличий и патентоспособности решения.

При исследовании на патентную чистоту фиксируются виды объектов промышленной собственности, которые необходимо анализировать, — изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, программы ЭВМ и базы данных и т. п. Поиск начинается с определения наиболее «широких» дескрипторов, охватывающих

круг объектов, близких к анализируемому или его основным элементам, а также определяется перечень рубрик МПК с дробностью не более группы. Цель такого поиска — не пропустить патент, который может быть нарушен.

В случае когда выпуск продукции еще не предполагается, возможно проведение предварительного поиска, по меньшей мере, по трем базам данных с обязательным использованием базы патентного ведомства анализируемой страны (для РФ — базы ФГБУ ФИПС). При этом целесообразно проводить просмотр с использованием дескрипторов, сочетая его с контрольным просмотром документов по выбранным рубрикам МПК.

Признаки, указанные в формулах отобранных в ходе поиска патентов, сопоставляются с признаками объекта. При несовпадении признаков — анализируется, не являются ли сопоставляемые признаки «эквивалентными», выполняющими те же функции и не создающими нового неожиданного эффекта.

Такой анализ позволяет сделать вывод о патентной чистоте объекта. Если обнаруживается патент, который может быть нарушен, указываются его реквизиты и рассматривается вопрос о возможных путях его обхода или целесообразности покупки лицензий.

По результатам исследования, как правило, составляется патентный формуляр, который утверждается руководителем организации.

В выводах по проведенным исследованиям указываются сведения об актуальности разработки, страны и фирмы, ведущие в данной области, разработки, определяющие УНР и МПР в данной области, уровень выполненной темы, данные о патентоспособности и патентной чистоте разработки. Даются рекомендации, включающие списки стран и фирм — потенциальных конкурентов и контрагентов, а также перечень мероприятий, которые целесообразно провести для реализации за рубежом полученных РИД.



НОВЫЙ ФОРМАТ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – СОЗДАНИЕ БАНКА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

*И. С. ПЕТРИЦЕВА,
начальник бюро управления интеллектуальной
собственностью ОАО «Тайфун»,
Калуга*

В докладе рассмотрены эффективные формы управления рационализаторской деятельностью на предприятии ОАО «Тайфун», направленные на вовлечение сотрудников в инновационно-техническую деятельность предприятия. В качестве примера представлен унифицированный алгоритм оценки предлагаемых сотрудниками инновационно-технических решений.

«Для того, чтобы какая-нибудь
наука сдвинулась с места,
чтобы расширение ее стало совершеннее,
гипотезы необходимы так же,
как показания опыта и наблюдения»

И. В. Гёте

Любое предприятие нуждается в постоянном совершенствовании всех производственных процессов. Высокотехнологичность — основной критерий конкурентоспособности предприятия в современных условиях. Задача развития и адаптация к инновациям, введение их в производственный процесс требует соответствующих преобразований.

ОАО «Тайфун» — одно из ведущих предприятий ОПК России, выпустившее сотни сложных радиотехнических комплексов для кораблей различного класса и комплексов береговой обороны, в последние годы активно занимается вопросами управления интеллектуальной собственностью. Руководство предприятия придает большое значение инновационной деятельности, так как в полной мере осознает необходимость перехода на инновационный путь развития, способный придать новый импульс дальнейшему развитию предприятия.

В современном экономическом словаре «инновации» — нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а

также применение этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. Экономика инноваций — ключевой фактор, обусловивший в последние годы серьезные структурные преобразования, и, как следствие, поступательное развитие предприятия. При этом актуальной является проблема выбора стратегических приоритетов, механизмов и направлений инвестирования финансовых ресурсов, эффективных форм управления, направленных на повышение заинтересованности сотрудников и вовлечение их в развитие инновационно-технической деятельности предприятия.

Рационализаторская, как и изобретательская деятельность на предприятии играет большую роль в совершенствовании техники и технологии. Благодаря ей вносятся различные усовершенствования, осуществляется модернизация и создаются новая техника и технологии. С целью вовлечения сотрудников в инновационно-техническую деятельность и создание банка инновационно-технических решений, во исполнение приказа генерального директора в 2011 году на предприятии было утверждено «Положение о порядке создания банка инновационно-технических решений и о рационализаторской деятельности на предприятии» (далее — Положение). Указанное Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией РФ (ст. 44, ст. 71);
- ГК РФ (статьи 2; 6; 138; 769; часть четвертая);
- законом РФ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
- ГК РСФСР (действующая часть — статьи 517; 523-526);
- Постановлением СМ СССР от 20.08.1973 № 575 «О дальнейшем развитии изобретательского дела в стране, улучшении использования в народном хозяйстве открытий, изобретений и рационализаторских предложений и повышении их роли в ускорении научно-технического прогресса»;
- Постановлением СМ СССР от 21.08.1973 № 584 «Об утверждении положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях» (разделы 4-10);
- решением Роспатента и Госкомпрома РФ от 25.06.1996 № 6/7 «О методических рекомендациях по организации и проведению рационализаторской работы на предприятиях РФ»;
- информационным письмом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 10.12.1997 № 1 «О порядке выплаты вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и рационализаторских предложений»;

— Методическими рекомендациями по организации рационализаторской работы на предприятии, утв. Госкомитетом РФ по оборонным отраслям промышленности, 04.10.1995, № 13/453.

Положение содержит в качестве приложения «Положение о выплате вознаграждений авторам рацпредложений», согласно которому производится расчет и выплата авторских вознаграждений, а связанные с этим затраты относят к элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции по статье «Вознаграждения за ИЗ и РП». Таким образом, суммы вознаграждений могут быть учтены в целях налогообложения прибыли в составе расходов на оплату труда на основании п. 2 ст. 255 Налогового кодекса РФ.

Основная идея создания банка инновационно-технических решений заключается в том, чтобы формировать интеллектуальный капитал и развивать корпоративную культуру, порождающую непрерывный инновационный процесс во всех сферах деятельности предприятия.

Банк инновационно-технических решений включает в себя решения, которые являются новыми для предприятия и приносят реальную экономическую или иную пользу. Объектами инновационно-технических решений, наряду с техническими предложениями, могут быть предложения, направленные на совершенствование планирования, учета, финансирования, материально-технического обеспечения производства, документооборота, улучшение расстановки рабочей силы и состояния рабочих мест, изменение графиков работы и ремонта техники, планов размещения оборудования и т. п.

Главенствующим фактором в инновационном процессе является изобретательская и рационализаторская работа.

Специалисты предприятия являются генераторами прорывных идей, поэтому инновационное развитие предприятия напрямую зависит от их желания, мотивации и готовности воспринимать новое.

Механизмом эффективного вовлечения сотрудников в инновационно-техническую деятельность стало проведение ежегодных конкурсов на лучшие инновационно-технические решения среди работников предприятия.

Для повышения мотивации сотрудников предприятия и вовлечения их в творческий процесс привычное понятие «рационализаторское предложение» было заменено на более прогрессивное и располагающее к творческому созиданию — «инновационно-техническое решение». Существенного отличия замена понятий не повлекла, но на создателей новаций произвела должное впечатление: так, по сравнению с 2013 годом, когда в конкурсе приняли участие менее 10 специалистов, в 2014 году в конкурсе приняли участие уже более 50 специалистов разных направлений деятельности предприятия и было подано 37 предложений на участие в конкурсе.

Утвержденный перечень актуальных технических и управленческих проблем предприятия при подведении итогов конкурса стал регулятором для разработчиков предложений/решений и для членов комиссии.

Следует отметить, что процесс формирования перечня актуальных проблем должен учитывать специфику предприятия, на котором создаются инновации. В соответствии со спецификой нашего предприятия в этот перечень вошли:

- повышение качества, надежности и ритмичности изготовления ВЧ и СВЧ устройств;
- упрощение конструктива, снижение трудоемкости, улучшение технологичности изготавливаемых деталей и сборочных единиц;
- разработка новых конструктивов с учетом внедряемых современных технологий;
- внедрение новых технологий с проработкой технико-экономических показателей;
- организация производства новых видов гражданской продукции с проработкой технико-экономических показателей;
- усовершенствование взаимодействия подразделений в процессе производственно-технической деятельности;
- оптимизация номенклатуры документов и порядка их перевода на электронный документооборот, в том числе по алгоритмам и процедурам внедряемой системы электронного документооборота;
- автоматизация процессов управления и проектирования;
- предложения, направленные на улучшение характеристик, повышение качества и надежности, расширение номенклатуры, перевод на современные виды производств выпускаемой продукции.

Конкурс был проведен в двух номинациях:

- техническая деятельность;
- организационно-управленческая деятельность.

Одним из наиболее проблемных элементов конкурса стала оценка поданных предложений и подведение итогов конкурса — определение победителей.

Факт подачи такого большого количества заявлений на участие в конкурсе, разноплановость инновационно-технических решений, разный технический уровень и степень проработки вопроса авторами — все это потребовало создания коллективом единомышленников (при содействии руководителя службы) унифицированного алгоритма проведения оценки инновационно-технических решений по критериям, заложенным в Положении. В дальнейшем алгоритм был реализован в разработанной на пред-

приятии автоматизированной электронной системе управления интеллектуальной собственностью «Прометей» (далее — АЭСУИС «Прометей»)¹ как отдельной составляющей (модуле) системы «Прометей-ИТР». Алгоритм позволяет автоматизировать оценку представленных на конкурс инновационно-технических решений, облегчая тем самым работу конкурсной комиссии. Система коэффициентов, заложенная в алгоритме, позволяет получить полное представление об участвующем в конкурсе инновационно-техническом решении — от актуальности и технического уровня до степени внедрения в производство.

В модуле программы АЭСУИС «Прометей» каждый член комиссии имеет доступ к работам и представленным на них рецензиям и заключениям технических специалистов. К окончательному результату оценки работ всеми членами комиссии имеют доступ только председатель и секретарь конкурсной комиссии.

Процесс оценки предложенных на конкурс решений представляет собой логическую цепочку, в основе которой — актуальность решения. В зависимости от установленных «переключателей», изменяется значение коэффициентов, которые впоследствии перемножаются с получением конечного результата оценки предложенного решения. В главном окне загружается таблица со списком работ, участвующих в конкурсе.

Для определения результата оценки инновационно-технического решения необходимо:

- определить по предлагаемым системой коэффициентам значение каждого из них для данного инновационно-технического решения;
- определить количество баллов, начисленных данному инновационно-техническому решению.

После определения стадии внедрения решения автоматически вычисляется итоговое значение результата его оценки Р:

$$P = B * K_{сл} * K_{ои} * K_{э} * K_4 * K_3 * K_2 * K_1 * K_a, \text{ где:}$$

K_a — коэффициент актуальности поставленной (решенной) задачи (проблемы);

K_1 — коэффициент, отражающий отнесение предложения к готовому решению или только к предложению;

K_2 — коэффициент инициативности для решений;

K_3 — коэффициент «обеспечения срока» - плановости для решений;

K_4 — коэффициент бонусности для решений;

$K_{э}$ — коэффициент достигнутого (предполагаемого) положительного эффекта для решений/предложений;

$K_{ои}$ — коэффициент объема использования (предполагаемого объема использования) для решений/предложений;

$K_{сл}$ — коэффициент сложности решенной (предполагаемой сложности решаемой) задачи для решений/предложений;

B — количество баллов в зависимости от стадии внедрения.

Рассмотрение предложенных инновационно-технических решений и подведение итогов конкурса проходит в два этапа:

— заочное ознакомление членов комиссии с решениями, их оценка в системе «Прометей-ИТР», и выработка предложений для рассмотрения на заседании комиссии;

— обсуждение на заседании комиссии выработанных предложений, подведение итогов.

Комиссия определила три призовых места для решений, относящихся к технической деятельности, и три призовых места для решений, относящихся к организационно-управленческой деятельности.

Проведение конкурса позволило пополнить созданный на предприятии «Банк инновационно-технических решений» достойными предложениями и решениями как в технической, так и в организационно-управленческой деятельности, а также выявить ряд потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, своевременно оформить и подать заявки на выдачу охранных документов.

В заключение необходимо отметить, что приведенные в докладе результаты работы по созданию унифицированного алгоритма оценки инновационно-технических решений получили в настоящее время должное развитие в направлении рационализаторской деятельности на предприятии, и они могут быть полезны для использования на других предприятиях.

¹ Н. Падун, И. Петрищева. Автоматизация процессов управления интеллектуальной собственностью на предприятии ВПК // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2014. № 8.



ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ И НОУ-ХАУ

*Е. В. САВИКОВСКАЯ,
директор ООО «Патентно-оценочное
агентство «ИНВЕРС»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

Есть три известных подхода к оценке стоимости интеллектуальной собственности — затратный, сравнительный, доходный. Используя каждый из них, оценщик получает три значения стоимости объекта оценки, после чего выполняет процедуру согласования полученных данных, и в результате выводит итоговую цифру, выраженную в рублях, которая и характеризует стоимость объекта оценки. Тем самым достигается максимальная объективность и достоверность получаемой оценки стоимости интеллектуальной собственности.

Методология сравнительного подхода

Сравнительный подход основан на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации о ценах аналогичных сделок.

Детально алгоритм использования сравнительного подхода изложен в п. 22 Федерального стандарта оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», а также в п. 2 раздела III Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденных Минимуществом РФ 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

Если кратко, то алгоритм использования сравнительного подхода следующий.

1. Выбор аналогов (если есть информация о ценах).
2. Выбор элементов сравнения.
3. Определение степени отличия каждого аналога по каждому элементу сравнения от объекта оценки.
4. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от объекта оценки.

5. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от объекта оценки.

6. Расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов.

Важно помнить, что использование сравнительного подхода возможно, если есть информация о ценах аналогов. В практических комментариях по использованию сравнительного подхода прямо указывается, что основной проблемой в процессе использования сравнительного подхода является поиск аналогов. Из этого следует, что если аналоги будут найдены, то и использование предлагаемого алгоритма не должно вызывать методологических проблем.

Действительно, аналоги продаж патентов, товарных знаков, ноу-хау найти трудно. Но, что если оценщику повезло — он нашел достаточное число аналогов продаж, например, изобретений и ноу-хау. При этом есть сведения и о цене сделок, указаны лицензиат, лицензиар, вид лицензии. Сможет ли оценщик, имея такую базу сравнения, использовать сравнительный подход для оценки стоимости интеллектуальной собственности?

Примеры аналогов продаж изобретений и ноу-хау

Удалось найти достаточно представительную выборку аналогов продаж патентов и ноу-хау. Основным источником найденных аналогов — Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). Информация о сделках, включая структуру цены, представлена ниже в таблице. Цена сделок выражена в виде процента от сумм продаж продукции, произведенной с использованием запатентованного изобретения или ноу-хау, — роялти, и в ряде случаев также включает первоначальный платеж, выраженный в виде конкретной суммы, — денежном эквиваленте.

Всего было найдено несколько сотен аналогов. Есть ли среди них примеры паушальных платежей? Из 55 детально изученных аналогов в области оборудования для нефтехимической промышленности обнаружен один такой случай, из 55 аналогов в области станкостроения — ни одного.

Тем самым можно утверждать, что на практике цена сделок по изобретениям и ноу-хау, как правило, выражена в виде роялти.

Результатом использования сравнительного подхода в случае нахождения аналогов продаж изобретений и ноу-хау является выявление относительного параметра цены сделки — значения роялти.

Как же такой результат использования сравнительного подхода встроить в общую схему использования основных оценочных подходов?

№	Объект	Область техники	Вид лицензии, территория, срок	Структура платежей	Лицензиат, лицензиар	Источник информации
1.	Ноу-хау	Производство шлифовальных и отрезных станков	Неисключительная лицензия; Страны Юго-Восточной Азии; 5 лет	Роялти 6 % от сумм продаж	Японская компания «Салэн трейдинг», шведская фирма «Сентро маскин Гетеборг А.Б.»	БИКИ 17.03.1973
2.	Ноу-хау	Производство автоматической сборочной машины	Исключительное право производства и сбыта в Японии и неисключительное право экспорта в страны Юго-Восточной Азии; 14 лет	Роялти 5% от сумм продаж, начиная с 4 года; первоначальный платеж: \$250.000 в течение 3 лет	Японская фирма «Мицу энд К ^о », американская фирма «Стандард тул тэнофэктуринг»	БИКИ 31.03.1973
3.	Патент, ноу-хау и товарный знак	Производство резбошлифовальных станков	Исключительная лицензия — Япония, неисключительная экспорт в некоторые страны Юго-Восточной Азии; 5 лет	Роялти 8% от сумм продаж; первоначальный платеж: \$20.000	Японская компания «Нанива сэйсакусэ», американская фирма «Бидели энд пайпер»	БИКИ 03.02.1973
4.	Ноу-хау, патенты	Производство проскошлифовальных станков	Исключительная лицензия — страны Юго-Восточной Азии, неисключительная лицензия по предварительному согласию с лицензиаром — остальные страны	Роялти 4% от сумм продаж; первоначальный платеж: 350.000 DM	Японская фирма «Эбара мэнофэктуринг», западно-германская фирма «Линде А.Г.»	БИКИ 13.01.1973

5.	Ноу-хау, патент	Производство резбошлифовальных станков и токарных автоматов	Япония, некоторые страны Дальнего Востока, Австралия и Новая Зеландия, 10 лет	Роялти 4% от сумм продаж	Японская компания «Окума машинери уоркс», английская фирма «Ковентри гэйдж, Лтд»	БИКИ 05.07.1973
6.	Ноу-хау	Производство плоскошлифовальных и универсальных фрезерных станков	Исключительная лицензия, Япония и страны Юго-Восточной Азии	Роялти 5,5% от сумм продаж; первоначальный платеж: 12 млн. ¥	Компания «Китакура машинери», французская фирма	БИКИ 02.10.1973
7.	Ноу-хау	Производство высокопроизводительных проточных станков и автоматических питателей	Исключительная лицензия, Япония и страны Юго-Восточной Азии; 10 лет	Роялти 5% от сумм продаж	Компания «Соноикэ тул мэнофэктуринг», западногерманская фирма «Освальд Форст машиенфабрик аппаратебауаншальт Г.м.б.Х.»	БИКИ 05.06.1973
8.	Патенты	Производство фрезерных станков	Неисключительная лицензия; Япония и страны Юго-Восточной Азии; 10 лет	Роялти 4 % от сумм продаж; первоначальный платеж: 70.000 DM	Компания «Атака энд К ^о », фирма «Фридрих Удэ	БИКИ 06.10.1973
9.	Патент, ноу-хау	Оборудование для холоднойковки	На время действия патента	Роялти 10% от сумм продаж при продаже в Англию, США и Канаду, 5% — при экспорте в другие страны (на внутреннем рынке безвозмездно); первоначальный платеж: 2199469 ¥	Японская фирма «Накашима Айрон Воркс», швейцарская фирма «Линрид Г.М.Б.Х.»	«Джапэн Индастриал Продакст Ньюз», ноябрь 1972 г.

10.	Ноу-хау	Производство гидравлических листорезных станков	Исключительная лицензия; Япония и некоторые страны Дальнего Востока; 10 лет	Роялти 4,5 % от сумм продаж	Японская компания «Синохара инжиниринг», французская фирма «А.Колли С.А.»	Ноу-хау
11.	Ноу-хау	Производство дыропробивных станков с программным управлением	Исключительная лицензия; кроме Северной Америки	Роялти от 3 до 5 % от сумм продаж; первоначальный платеж: \$75 000	Японская фирма «Омада Ко», фирма «Омада» (США)	«Джапэн Индастриал Продакт Ньюз», август 1972 г.
12.	Ноу-хау	Производство химикатов и оборудования для электролитического и химического шлифования поверхности металла	Исключительная лицензия; 10 лет	Роялти 5% от сумм продаж; первоначальный минимальный гарантированный платеж: \$2.900	Фирма «Уемура Когиро К.К.», фирма «Электро-Гло Корп. (США)»	«Джапэн Индастриал Продакт Ньюз», март 1973 г.
13.	Патент	Производство высокоскоростных ковочных штампов	Исключительная лицензия — Япония, неисключительная лицензия — страны Юго-Восточной Азии	Роялти 5% от сумм продаж; первоначальный платеж: 45 000 шв. фр.	Фирма «Мицуи сэйки когё», компания «Брудерер А.Г.»	БИКИ 17.08.1971
14.	Ноу-хау	Производство станков с программным управлением	Исключительная лицензия; Страны Юго-Восточной Азии	Роялти 5% от сумм продаж; первоначальный платеж: \$100 тыс.	Компания «Фудзико», фирма «Онсард машин уоркс, Инк»	БИКИ 6.04.1972
15.	Ноу-хау	Производство трубчатых транспортеров для порошкообразных вязких материалов	Исключительная лицензия — Япония и право экспорта в страны Юго-Восточной Азии; 5 лет	Роялти 6% во второй год, 4% в третий и 3% в четвертый год от сумм продаж	Японская компания «Ямамото косякусё», американская фирма «Хэлпэн корп.»	БИКИ 1.11.1969

При использовании затратного и доходного подходов оценщик получает абсолютные значения стоимости объекта оценки, а сравнительный подход, как правило, дает оценку в виде процента от цены проданной продукции — роялти. В результате нарушается общая схема использования оценочных подходов. Согласовать результаты использования всех трех подходов не удастся. Использование одного из базовых подходов — сравнительного — в большинстве случаев позволит определить или уточнить только значение роялти.

Напрашивается вывод: сравнительный подход не может быть отнесен к разряду основных, базовых подходов к оценке стоимости изобретений и ноу-хау.

Однако, означает ли это, что использование сравнительного подхода является излишним или бесполезным? Совсем нет. Найденное значение роялти можно и нужно использовать в рамках одного из методов доходного подхода, а именно — метода «освобождения от роялти».

Три метода доходного подхода

Оценщику, использующему доходный подход, необходимо спрогнозировать денежные потоки от использования объекта оценки. Как правило, эти денежные потоки формируются за счет либо снижения себестоимости, либо увеличения прибыли в процессе использования изобретения, ноу-хау.

Если информация об экономии затрат (себестоимости) или увеличении прибыли в процессе использования изобретения или ноу-хау есть, то на ее основе и строятся будущие денежные потоки.

Но в типичной ситуации получить информацию такого рода для использования доходного подхода чрезвычайно затруднительно по разным причинам.

Однако есть метод, который в принципе не имеет ограничений для использования, — это так называемый метод «освобождения от роялти». В основе метода — моделирование ситуации, в которой предполагается, что правообладатель патента или ноу-хау владеет своим объектом по лицензии и, соответственно, должен выплачивать лицензионные платежи, которые, в свою очередь, рассчитываются по формуле — через роялти. Эти лицензионные платежи, от которых правообладатель в реальной ситуации освобожден, и формирует искомые денежные потоки от использования объекта оценки. Для использования этого метода необходимо знать роялти и сумму продаж продукции самого правообладателя. В типичной ситуации это и есть заказчик оценки, который располагает информацией о прогнозных суммах своих же продаж.

Именно для корректного использования такого метода нужна корректная информация о роялти.

В этой ситуации и используется информация, полученная в рамках сравнительного подхода — выверенная, обоснованная информация о роялти.

ВЫВОДЫ

Результатом использования сравнительного подхода для оценки стоимости запатентованного изобретения и ноу-хау является определение роялти — относительного показателя, выраженного, как правило, в процентах от сумм продаж продукции, изготовленной с использованием этого изобретения или ноу-хау.

По этой причине возникает объективная невозможность согласования значений роялти, как результата использования сравнительного подхода, со значениями стоимости изобретения или ноу-хау, полученными при использовании затратного и доходного подходов и выраженными в денежном эквиваленте (рублях).

Сравнительный подход, по нашему мнению, не может признаваться одним из базовых подходов к оценке изобретений и ноу-хау, в то же время он вполне может быть использован как вспомогательный инструмент при выполнении расчетов методом «освобождения от роялти» в рамках доходного подхода.

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*О. Г. МАКАРОВ,
налоговый адвокат,
Санкт Петербург*



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

«Агрессивная налоговая оптимизация», «серые налоговые схемы» — методы снижения налоговой нагрузки, формально законные, но не признаваемые таковыми по существу. Оспаривание законности подобных способов ухода от налогов основывается на доктрине деловой цели.

Пристальное внимание налоговых органов к сделкам с объектами интеллектуальной собственности — в последнее время и в обозримом будущем — обусловлено ростом популярности схем налоговой оптимизации, основанных на подобных сделках.

Налоговые риски и принципы их снижения в ходе сделок с интеллектуальной собственностью — предмет настоящего обзора.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В 1935 году в Палате лордов Великобритании при рассмотрении дела графа Вестминстерского против Службы внутренних доходов (Duke of Westminster v. IRC (Inland Revenue Commissioners))¹ был создан судебный прецедент, согласно которому налогоплательщик может воспользоваться любыми лазейками в праве для минимизации налогов, лишь бы его действия были формально законными. Прецедент Duke Westminster, который продержался до 1979 года², позволял налогоплательщику использовать «дыры» в налоговом законодательстве (tax avoidance loopholes) до тех пор, пока законодатель путем внесения изменения в нормативные акты не закрывал такую возможность.

В 30-е годы прошлого века в США сложилась противоположная практика — суды отказывали в предоставлении налоговых льгот, если сделки

¹ Baker P. Book Review: "The Saving of Income Tax, Surtax and Death Duties" by Jasper More // GIRC (Gray's Inn Tax Chambers) Review, Volume IV, Number I. London, November 2004. P. 14 — по материалам: Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом праве России: от средства доказывания в спорах о недобросовестности налогоплательщика до средства оценки обоснованности получения налоговой выгоды // Финансовое право. 2013. № 1.

² Решение по делу W.T. Ramsay Ltd. v. IRC, которое дало имя одноименному принципу целевого толкования закона.

не имели экономической сущности и не преследовали иные цели, кроме как уклонение от уплаты налогов. С начала 80-х годов XX века, подобная практика действует и в Великобритании.

В современной России знаковым стало Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда (далее по тексту ВАС) от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Данным постановлением ВАС, во-первых, презюмировал добросовестность налогоплательщика, указав, что действия налогоплательщика предполагаются имеющими своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданы, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, — достоверны.

Во-вторых, ВАС сформулировал принципы деловой цели, указав, что налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера).

Применение доктрины деловой цели предоставило налоговым органам универсальный инструмент правового реагирования.

При этом налогоплательщики были поставлены в более сложное положение: вместо принципов, четко определенных законом, в правоприменительную практику введено доктринальное понятие, допускающее неоднозначное толкование. Как справедливо отметил В. М. Зарипов³, любое противодействие налоговым злоупотреблениям с помощью общих (оценочных) норм покоится на трех китах:

- 1) прямое вторжение в хозяйственный оборот и дискрецию предпринимателя;
- 2) широкое, почти неограниченное усмотрение чиновников и судей;
- 3) облегченное доказывание путем указания лишь на совокупность подозрительных признаков, т. е. на косвенные, а не прямые доказательства правонарушений.

С другой стороны, указанное Постановление Пленума ВАС сыграло положительную роль: во-первых, положило конец спорам о добросовестности налогоплательщика, во-вторых, обеспечило единообразие судебной практики, выработав единые критерии применения нового понятия.

³ Смирнов Г., Зарипов В., Головкин Л. и др. Налоговая оптимизация как преступление // Закон. 2014. № 8.

Введение в правоприменительную практику универсального критерия, выработанного доктриной, — необходимая мера, призванная соблюсти баланс частных и публичных интересов. Законодатель не может учесть все многообразие хозяйственной деятельности, он постоянно «бьет по хвостам» — опаздывает с внесением изменений в нормативные акты, закрывающие «дыры» в налоговом регулировании. Судебная практика — более гибкий инструмент, позволяющий быстро реагировать на изменение ситуации.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

На основе анализа текста упомянутого Постановления Пленума ВАС Д. Щекин⁴ отмечает следующие основания возникновения необоснованной налоговой выгоды:

- а) доктрина деловой цели;
- б) фиктивные операции;
- в) определение налоговых последствий на основе приоритета существа над формой;
- г) осмотрительность при выборе контрагента.

Приведенные ниже судебные дела иллюстрируют применение указанных критериев.

Дело первое

Суд⁵ установил, что налогоплательщик, уступив исключительное право на товарный знак другой организации, в тот же день получил по лицензионному договору неисключительное право использования этого знака. Исходя из этого, суд пришел к выводу, что изначально экономической необходимости и целесообразности уступки собственного товарного знака другой организации не было, тем более что получение дохода от данной сделки не предусматривалось. Суд признал обоснованным вывод налогового органа о необоснованном занижении налоговой базы по налогу на прибыль и неуплате налога в сумме 8 399 976 руб. в результате включения в состав расходов заявителя платежей за предоставление права использования товарного знака, являющихся экономически неоправданными.

Дело второе

Суд⁶ обоснованно пришел к выводу о том, что налогоплательщик — ООО «Транс Марк» неправомерно включил в состав расходов для цели

⁴ Щекин Д. О стандартах доказывания в делах о необоснованной налоговой выгоде // На логи (газета). 2013. № 33.

⁵ Постановление ФАС Поволжского округа от 04.09.2007 по делу № А65-20658/06.

⁶ Постановление ФАС Московского округа от 18.05.2007, 25.05.2007 № КА-А40/4205-07 по делу № А40-65694/06-151-391.

налогообложения прибыли лицензионные платежи, уплаченные им за право использования товарных знаков по лицензионным договорам с иностранными организациями, поскольку в силу ст. 252 НК РФ товарный знак должен использоваться налогоплательщиком для осуществления предпринимательской деятельности, а общество в спорный период осуществляло деятельность по оптовой торговле пивом.

Судом правомерно указано, что, заключая лицензионные договоры с иностранными организациями, предусматривающие выплату роялти в размере 4 — 10% от дохода, полученного от реализации пива, и заключая затем сублицензионные договоры с ООО «Калужская пивоваренная компания» с оплатой в 0,1% от дохода, полученного сублицензиатом от реализации пива, при осуществлении в целом рентабельной оптовой торговли (с прибылью), тем не менее по виду деятельности — реализация услуг по предоставлению прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ООО «Транс Марк» несет убыток (деятельность на протяжении всех проверяемых периодов заведомо нерентабельная), что не соответствует критериям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Судом установлено, что расхождение между доходами и расходами по данному виду деятельности составляли 1 156 586 480 руб.;

Дело третье

Как следует из материалов дела⁷, на основании лицензионного договора, заключенного ООО «Агроторг» (Лицензиат) с компанией «СПИК ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД», Республика Кипр (Лицензиар) (далее — Лицензионный договор), Лицензиат при осуществлении своей деятельности на территории Российской Федерации, кроме города Москвы и Московской области, использовал товарные знаки — логотип «Цифра пять в овале» и надпись печатными буквами «Пятерочка» (далее — Товарные знаки), принадлежащие Лицензиару. Лицензионный договор зарегистрирован Роспатентом 20.08.2002.

В соответствии с условиями Лицензионного договора Лицензиат выплачивал Лицензиару вознаграждение за предоставленное право использования Товарных знаков.

Налоговая инспекция считает, что данная сделка носит фиктивный характер, не имеет экономически разумной цели и направлена исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды.

На указанном основании налогоплательщику доначислено 242 343 627 руб. налога на прибыль, пени по налогу на прибыль 95 262 242 руб., штраф 48 468 725 руб. за неуплату указанной суммы налога на прибыль.

⁷ Постановление ФАС Северо-западного округа, от 12 апреля 2010 г. по делу № А56-22761/2009.

Основанием для такого вывода послужило выявленная налоговым органом взаимосвязь между Лицензиаром и Лицензиатом через сложную цепочку взаимоотношений.

Кроме того, налоговый орган ссылался на заключения эксперта Центра независимой профессиональной экспертизы «ПетроЭксперт-Северо-Запад» от 13.11.2009 № 690-6/09 и от 16.11.2009 № 695-6/09, в которых сделаны выводы о том, что в 2002 — 2004 годах затраты ООО «Агроторг» на приобретение права пользования нематериальными активами значительно превышают максимальные рыночно обоснованные выплаты и не являются экономически обоснованными, а также о том, что размер вознаграждения за право использования товарных знаков превышает максимальный рыночный размер такого вознаграждения.

ООО «Агроторг» оспорил требования налогового органа, и суды первой и апелляционной инстанций согласились с ним (а суд кассационной инстанции поддержал позицию указанных судов), признав, что затраты ООО «Агроторг» в виде лицензионных платежей (роялти) за право использования Товарных знаков связаны с осуществлением хозяйственной деятельности, направленной на получение дохода, являются экономически оправданными и документально подтверждены. Если лицензионные платежи, уплачиваемые Лицензиату, документально подтверждены, и, кроме того, налогоплательщик может подтвердить факт использования товарного знака для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, указанные расходы могут быть учтены в составе прочих расходов для целей налогообложения прибыли.

При этом НК РФ не содержит положений, позволяющих налоговому органу оценивать произведенные налогоплательщиками расходы с позиции их экономической целесообразности, рациональности и эффективности. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.

Инспекция не обосновала, каким образом обстоятельство взаимозависимости участников Лицензионного договора повлияло или могло повлиять на условия и экономические результаты данного договора, а также не представила доказательств влияния взаимозависимости на условия или экономические результаты деятельности налогоплательщика.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Как видно из приведенных судебных дел, в результате непризнания расходов по оплате лицензионных платежей налоговый орган начисляет налог на прибыль, пени по налогу на прибыль (ведь обязанность по уплате

налога устанавливается налоговым органом «задним числом») и штраф в соответствии со ст. 122 НК РФ за неуплату или неполную уплату налога на прибыль в размере 20% не уплаченного налога.

Существует также некоторый риск предъявления претензий по неуплате НДС.

В соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Это исключение распространяется и на операции, когда правообладателем является иностранная организация⁸, однако льгота не касается прав на товарные знаки, которые не упомянуты в законе.

Существенным здесь является наличие лицензионного договора. Поэтому, если лицензионного договора нет, либо его наличие или законность оспариваются налоговым органом, существует риск начисления налоговым органом НДС (а также соответствующих пеней и штрафов).

Пути снижения налоговых рисков

В гражданском праве существует критерий среднего разумного предпринимателя.

Обращаясь к приведенным примерам из судебной практики, зададим следующие вопросы. Будет ли разумный предприниматель уступать исключительное право на объект интеллектуальной собственности, чтобы потом платить за его использование новому правообладателю? Разумно ли приобретать права использования объектов интеллектуальной собственности, чтобы потом продать эти права (или их часть) с убытком? Не рискованно ли передавать через подставных лиц права на собственный товарный знак лицу в оффшорной зоне?

Другими словами, если налогоплательщик в состоянии разумно обосновать необходимость хозяйственных операций для обеспечения своей деятельности, претензии налоговых органов не устоят в суде.

ВОТ ТАК АВТОРСКОЕ ПРАВО!

О. В. РЕВИНСКИЙ

доцент кафедры Промышленной собственности
РГАИС, патентовед, канд. юрид. наук,
Москва



На сайте aspirans.com¹ нашел я рекламу: получение свидетельства Роспатента РФ в сфере общественных наук. Вот что там говорится.

Бюро объективизации и правовой охраны (далее — Бюро) при компании «Контент-Пресс» совместно с aspirans.com преобразует гуманитарные знания соискателей в охраноспособную форму для получения государственного свидетельства Роспатента. Услуга эта «состоит в объективизации и регистрации в Роспатенте РФ научных достижений авторов текстов в области социологии, экономики, права, психологии и других общественно-гуманитарных наук в виде охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности — баз данных и (или) программ для ЭВМ с получением свидетельства Роспатента РФ об официальной регистрации».

Привлекательность этого предложения для соискателей-гуманитариев состоит в том, что «свидетельство Роспатента представляет собой:

1. официальный документ Федерального органа исполнительной власти с гербовой печатью на сусальном золоте, подтверждающий авторство и приоритет;
2. изданный материал, относящийся к опубликованным работам...;
3. документ об официальной апробации, поскольку регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности проходят государственную экспертизу;
4. внедрение разработки соискателя ученой степени в интересах правообладателя официально зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности;
5. факт принадлежности к избранному кругу не только ученых, но и изобретателей».

Для получения свидетельства Роспатента разработана «Схема взаимодействия Автора текста и Бюро по объективизации и правовой охра-

¹ Все материалы без ссылки взяты с сайта <http://www.aspirans.com>, дата обращения 08.10.2014.

⁸ Письмо Минфина РФ от 1 апреля 2008 г. № 03-07-15/44.

не по созданию нового интеллектуального продукта — совместной базы данных и получению свидетельства Роспатента РФ». Согласно этой схеме «Автор научной разработки как соавтор базы данных предоставляет текст» в виде опубликованной или неопубликованной статьи, автореферата, диссертации и т. п. Сразу вслед за этим дана и оценка авторского вклада: «Нисколько не занижая заслуг научной разработки, это приблизительно одна двадцатая часть всей работы по созданию базы данных и получению патента».

Так все же свидетельства или патента? Дальше в рекламе это, увы, не разъяснено, зато сказано: «На основе представленного текста будет создано принципиально новое произведение, которое может открыть соавтору неведомые грани его диссертационного исследования». Порядок создания такого произведения рассмотрен далее. В результате Бюро становится первым соавтором всей разработки и правообладателем регистрируемой базы данных, на которую автор текста обязан получить лицензию. Подписать лицензионное соглашение и заранее оплатить всю работу автор должен после представления текста. При желании автор текста может купить все результаты по каждому этапу процедуры, выполняемой Бюро, и тогда, «кроме единоличного авторства, автор текста сможет использовать результаты объективизации в своей профессиональной деятельности. Например, мультимедийные презентации широко используются в ходе чтения лекций, поскольку они являются хорошим иллюстративным материалом, на основе логико-семантических моделей делаются хорошие социологические инструментари и т. п.» (Тут не все ясно с «единоличным авторством», но не это главное.)

Подробности предложенной услуги раскрыты в двух статьях². Автор обеих — доктор социологических наук И. Г. Яковлев, одновременно главный редактор указанного журнала и президент Научно-издательской компании «Контент-Пресс», при которой и создано то самое Бюро.

И. Г. Яковлев в первой из этих статей задается вопросом: «можно ли организовать эффективную охрану авторского права и в случае необходимости — надежную защиту результата гуманитарной интеллектуальной деятельности?». Ведь основная проблема, по его мысли, в том, что любой соискатель должен публиковаться, но при этом

² И. Г. Яковлев. Тезаурусный подход к объективизации результатов диссертационных исследований // Научно-теоретический и аналитический журнал «Управление мегаполисом». 2012. № 3. С. 22-32;

И. Г. Яковлев. Алгоритм официальной регистрации результатов гуманитарных исследований // Научно-теоретический и аналитический журнал «Управление мегаполисом». 2012. № 4. С. 40-45.

«факт публикации хотя и подтверждает авторство произведения, но приводит к потере права обладания на него», потому, видите ли, что опубликованное произведение можно цитировать. Стало быть, соискатель, оставаясь автором своей работы, «автоматически теряет право собственности на созданный им текст» (выделено мною — О. Р.).

Здесь, как видим, смешаны вещное право собственности и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД), что, по-видимому, и лежит в основе всех дальнейших построений. Ведь, согласно статье 1227 ГК РФ, любой написанный или напечатанный текст является произведением, на которое согласно пункту 3 статьи 1259 ГК РФ устанавливается авторское право, включающее в себя исключительное право. Конечно, публикация произведения не является правоустанавливающим документом наподобие патента, но ведь для публикации текст нужно записать, благодаря чему на него и устанавливается совокупность интеллектуальных прав.

Далее в разбираемой статье сказано, что момент прохождения программой для ЭВМ или базой данных государственной экспертизы «важен для соискателей ученых степеней, поскольку такая экспертиза является частью апробации». И еще в статье говорится, что когда «автор и правообладатель не являются одним и тем же лицом, наличие свидетельства о госрегистрации программы для ЭВМ или базы данных является аналогом акта о внедрении научного достижения, объективизированного с помощью этой программы или базы данных».

Эти утверждения — явная неправда. Проводимая в отделе 69 Роспатента государственная экспертиза состоит в том, чтобы чисто формально проверить наличие необходимых документов и их соответствие предписанным требованиям. Никакой апробации при этом не проводится, никто даже не проверяет, обеспечивает ли заявленная на регистрацию программа указанные в ее реферате функции. Не является это свидетельство правоустанавливающим документом, как об этом говорится во второй из упомянутых выше статей, и не равно оно акту о внедрении.

Рассмотрим процедуру, приводящую к созданию нового объекта на базе соискательского текста.

По представленному соискателем тексту формируется «словник», т. е. совокупность терминов и понятий (лексических единиц) из этого текста, которыми могут быть одиночные слова, именные словосочетания, лексически значимые составляющие сложных слов, сокращения слов и словосочетаний. Все это — понятийный аппарат, из которого создается логико-семантическая модель в виде совокупности «базовых конструкций», для которых лексические единицы подбираются эвристически, ис-

ходя из эволюционно-временных связей между ними. Каждый базовый конструкт — это планетарная модель, которая представляет собой ориентированный граф в виде окружности, пересеченной двумя диаметрами под прямым углом друг к другу. Четыре точки пересечения диаметров с окружностью — это вершины элемента семантической сети, связанные дугами, устанавливающими между этими вершинами эволюционно-временные отношения «раньше — позже». *«Каждая из вершин принадлежит к одному из времен эволюционного процесса: неопределенному (1), будущему (2), настоящему (3), прошедшему (4). Вершины планетарной модели связаны с центром радиусами, которые представляют собой дуги (ребра) родовидовых отношений АКО (A Kind Of) и отношений классификации ISA (Is a). Четыре вершины соотносятся с центром как подмножества-гипонимы (спутники) и надмножества-гипероним (планета). Вершины и центр находятся также в отношениях меронимии, т.е. вершины являются меронимами (частью для центра), а центр — холонимом (включающим в себя вершины)».*

Планетарные модели связываются в иерархическую структуру, где центр последующей планетарной модели является вершиной предыдущей, что дает еще одну восходящую дугу для центра и четыре нисходящие дуги (ребра) для вершин. Содержащая тринадцать дуг *«логико-семантическая конструкция представляет собой элемент (конструкт) иерархического эволюционно-временного тезауруса, построенного на основе планетарной модели, вершины и центр которой являются дескрипторами. Таким образом, тезаурус выстраивается по принципу самоподобия на основе планетарной модели как базового конструкта, т. е. является фракталом».*

На основе такого тезауруса строится логико-семантическая модель — совокупность планетарных моделей, элементы которых подбираются путем эвристического поиска, исходя из эволюционно-временных связей между элементами, представляющими собой лексические единицы. Планетарные модели затем преобразуются в совокупность связанных между собой семантических шкал, чтобы количественно оценивать элементы логико-семантического представления исследуемого понятийного аппарата. Такая оценка нужна для того, чтобы преобразовать полученный тезаурус в математическую модель в виде системы регрессионных или линейных уравнений. Предикторы и коэффициенты регрессии в уравнениях оцифровываются с тех самых семантических шкал. В свою очередь, систему уравнений можно запрограммировать в виде компьютерной модели, т. е. программы для ЭВМ. Тезаурус вместе с количественными оценками предикторов и коэффициен-

тов регрессии, а также с результатами решения системы уравнений можно представить в виде базы данных.

Все это нужно, по мнению И. Г. Яковлева, чтобы *«... "отжимать" содержательную часть информации для доведения ее до охраноспособного состояния»*. Но, простите, текст соискателя уже выражен в объективной форме, а, значит, охраноспособен с самого начала, и для установления охраны его вовсе не надо «отжимать»!

Таким образом, разобранная реклама, как и содержимое обеих рассмотренных статей есть не что иное, как способ выкачивания денег и приобретения исключительного права фактически на чужой текст, потому что в результате этой процедуры объективизируется результат интеллектуальной деятельности, но не соискателя, а Бюро. При этом Бюро становится правообладателем этого объективизированного РИД и к тому же предлагает его соискателю для выкупа.

Получаемое на этот РИД свидетельство Роспатента о регистрации базы данных удостоверяет авторство соискателя, но не его исключительное право. Однако авторство соискателя на его собственный текст уже ведь имело место еще до обращения в Бюро. Т. е. соискатель дарит свой текст этому Бюро, фактически ничего не получая взамен.

Что же касается апробации и внедрения, то это все выдумки. Экспертиза в отделе 69 Роспатента ничего общего не имеет ни с апробацией, ни с внедрением результатов из текста соискателя. Да и сформированную в Бюро базу данных тоже нельзя считать аналогом апробации, а выданное на эту базу данных свидетельство — вовсе не аналог акта о внедрении. К тому же регистрация компьютерных программ и баз данных в Роспатенте к патентам не имеет никакого отношения, так что соискатель вовсе не становится изобретателем.

Ну, а уж сусальное золото, из которого, якобы, изготавливается гербовая печать на свидетельстве Роспатента, даже обсуждать смешно.



СТАТЬЯ 6-QUINQUIES ПАРИЖСКОЙ КОНВЕНЦИИ: РОССИЙСКАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

*Е. В. ПЕТРОВСКАЯ,
патентный поверенный РФ,
Патентное бюро «РЕШЕРШ»,
Москва*

Парижская конвенция, одной из основных особенностей которой является установление национального режима для иностранных заявителей, определила и специальный режим экспертизы для некоторых владельцев иностранных товарных знаков. Речь идет о тех случаях, когда на регистрацию в национальное ведомство подается знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения заявителя. На этот случай в статье 6-quinquies Парижской конвенции содержится исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации, и в этом перечне имеются расхождения с положениями ГК РФ, что и является в данном случае предметом исследования автора.

Парижская конвенция устанавливает, что при условии изначальной регистрации знака в стране происхождения, в другой стране-участнице Парижской конвенции в предоставлении аналогичной правовой охраны может быть отказано лишь по следующим основаниям:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены *каких-либо* отличительных признаков или составлены *исключительно* из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Большая часть оснований продублирована в ГК РФ, как ранее была продублирована в законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» 1992 года. Однако есть ин-

тересные расхождения, которые, теоретически, призваны помочь иностранным заявителям получить правовую охрану их товарных знаков в упрощенном, льготном режиме. Сравнительный анализ положений ст. 6-quinquies Парижской конвенции и ст. 1483 ГК РФ выявляет, по меньшей мере, следующее.

В Парижской конвенции нет такого основания для отказа, как отсутствие различительной способности. Предполагается, что ведомство страны происхождения уже оценило обозначение по этому критерию и выдало свою положительную оценку: наличие либо изначальной, либо приобретенной в силу использования различительной способности. Повторная оценка обозначения не требуется.

Парижская конвенция ничего не говорит о недоминирующем положении неохранных элементов как обязательном условии для предоставления правовой охраны. Ключевым словом в данном случае является слово «исключительно»: если обозначение не состоит исключительно из неохранных элементов, ему нельзя отказывать в правовой охране.

Третье из выявленных отличий не отражено в ГК РФ, и на него можно обратить внимание только зная практику применения экспертами ФИПС и специалистами Палаты по патентным спорам нормы о вторичной, приобретенной в силу использования различительной способности знаков. Статья 6-quinquies Парижской конвенции требует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака, без ограничения этих фактических обстоятельств какой-либо территорией. В российской практике доказательства известности заявленного обозначения за пределами России во внимание не принимаются, на практике требуется доказать активное использование обозначения на территории России в течение не менее трех лет до даты приоритета заявки.

В большинстве случаев заявки от иностранных заявителей не требуют применения специального режима экспертизы, достаточно тех норм, которые содержатся в ГК. Проблемы и (поскольку нормы Парижской конвенции для иностранных заявителей более выгодны, чем нормы ГК) апеллирование к международному договору начинаются тогда, когда делается попытка получить правовую охрану в России для известного за рубежом товарного знака, единственный или доминирующий элемент которого не обладает изначальной различительной способностью. При этом в силу длительного и интенсивного использования в стране происхождения знак приобрел широкую известность и вторичную, приобретенную различительную способность. Его владелец хочет начать ввозить свой товар и в Россию, но для начала предпочитает получить исключительное право на свое обозначение на тер-

ритории нашей страны. И здесь вступают в действие нормы ГК во всей своей применительно к таким ситуациям беспощадности. Наглядным примером является рассмотренная в Палате по патентным спорам в 2007 году ситуация с обозначением для колумбийского рома «RON VIEJO DE CALDAS» — когда производитель широко известного в стране происхождения и за ее пределами алкогольного напитка не смог получить правовую охрану своего знака на территории России. Несмотря на то, что обозначение RON VIEJO DE CALDAS не состоит *исключительно* из указаний на вид и место производства товара, а также, несмотря на представленные на рассмотрение экспертизы и Палаты по патентным спорам доказательства известности данного товарного знака у потребителей разных стран, эксперты ФИПС и вслед за ними ППС не стали применять нормы статьи 6-quinquies Парижской конвенции и отказали в регистрации на основании положений ГК РФ, указав, что ни одно из многочисленных доказательств не свидетельствует о приобретении обозначением различительной способности на территории России. Подробно данный случай описывается в статье В. Ю. Джермакяна¹.

Практически идентичный случай был в практике автора — речь шла о регистрации в России названия известного голландского сыра. В 2010 году испрашивалась правовая охрана для словесного обозначения LEERDAMMER, образованного от названия голландского города Leerdam. По итогам экспертизы в предоставлении правовой охраны было отказано со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Мы попытались доказать, что название города Леердам с населением около 20 тысяч человек ничего не говорит рядовому потребителю, а если и говорит — то именно благодаря известному в Европе сыру, получившему свое название от слова Леердам. Мы ссылались на известные Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений², в которых указано, что *«если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название... ему может быть предоставлена правовая охрана»*. Учитывая, что российским потребителям вряд ли известен голландский городок, не входящий даже в тридцатку крупнейших городов Нидерландов, нам казалось, что мы можем претендовать на правовую охрану нашего обозначения, несмотря на то, что оно практически повторяет некое географическое наименование. На рассмотрение экспертизы ФИПС, а позднее — коллегии Палаты по па-

тентным спорам, нами были представлены как многочисленные рекламные материалы, в том числе рекламные видеоролики, транслировавшиеся по телевизору в разных странах Европы, так и копии регистраций этого обозначения в качестве товарного знака в разных странах, а также копия диплома о присуждении сыру данной марки премии «Товар года 2010» в Италии. Очевидно, что владелец известного в Европе бренда, планирующий начать поставки своего сыра в России, был крайне заинтересован в получении исключительного права на свою марку, чтобы избежать и недобросовестной конкуренции и судьбы сыра «Маасдам», название которого утратило различительную способность в результате использования различными производителями. Мы апеллировали к ст. 6-quinquies Парижской конвенции и требовали учесть все фактические обстоятельства. Тем не менее, Палата по патентным спорам сочла, что российские потребители достаточно любопытны и технически оснащены, чтобы при виде сыра новой марки обратиться к информации в сети Интернет и понять, что слово Leerdammer происходит от названия голландского городка, а значит — воспринять обозначение как описательное. То, что в той же сети Интернет сотни тысяч ссылок дают информацию именно об этом сыре единственного производителя, российские потребители, по мнению членов ППС, по видимому, предпочли бы проигнорировать.

Вторая попытка получить исключительное право на слово LEERDAMMER в отношении сыров на территории России была сделана в 2011 году, и, как тогда казалось, закон был полностью на стороне заявителя, так как на сей раз испрашивалась правовая охрана для комбинированного обозначения, в котором помимо единственного слова LEERDAMMER содержались шрифтовые и цветовые элементы. По итогам экспертизы заявленного обозначения было вынесено решение о регистрации знака с исключением слова LEERDAMMER из правовой охраны, причем, в отличие от первого случая, решение экспертизы было мотивировано тем, что LEERDAMMER, судя по информации из Интернет, это сорт сыра. Решение экспертизы было оспорено в ППС, мы настаивали на применении к данной заявке норм статьи 6-quinquies Парижской конвенции, так как обозначение не состояло исключительно из указания на место производства либо на вид товара, соответственно — мы требовали регистрации знака *telle quelle*, без дискламации, так, как это было ранее сделано в стране происхождения. Более того, заявитель получил от мэра города Леердам официальную справку о том, что слово LEERDAMMER не является названием сорта сыра и что никто, кроме заявителя, сыра с таким названием не производит. Тем не менее, в ходе заседания стало ясно, что ни отсылки к

¹ В. Ю. Джермакян. Приобретение различительной способности товарными знаками. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gorodissky.ru/publications/articles/?newsid=232>

² Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений / Под ред. О. Л. Алексеевой. — М.: Федеральный институт промышленной собственности Российского агентства по патентам и товарным знакам, 2001. — 34 с.

последним абзацам ст. 7 ГК РФ и ст. 15 Конституции РФ, устанавливающим приоритет международного права, ни апеллирование к авторитетному мнению профессора Боденхаузена, указавшего в своем комментарии к Парижской конвенции³, что «заявитель, ссылаясь на регистрацию в стране происхождения..., может требовать применения специальных положений ст. 6-quinquies», не работают. ППС руководствуется только нормами ГК РФ, а от заявителя требуют доказательств использования знака до даты приоритета на территории России, чего нет даже в ГК РФ. Поскольку на момент рассмотрения этого спора в ППС заявитель уже начал ввоз в Россию своего сыра, мы смогли по запросу коллегии представить доказательства присутствия этой марки на российском рынке, хотя, по нашему мнению, это совершенно не требовалось, если учитывать Парижскую конвенцию. В итоге название сыра LEERDAMMER было защищено, но со ссылкой на ГК РФ и без малейших пояснений в тексте решения относительно отказа в применении норм международного договора.

В течение последних пяти лет в практике неоднократно бывали случаи, когда мы получали отказ в предоставлении правовой охраны, либо решение о регистрации с дискламацией для знаков иностранных заявителей, которые при применении положений статьи 6-quinquies Парижской конвенции должны были быть зарегистрированы. Неоднократные попытки добиться применения положений статьи 6-quinquies не дали положительного результата. Последнее решение ППС утверждено уже в этом году: снова все попытки воззвать к международному договору и показать, что ни одно из предусмотренных в статье 6-quinquies оснований к нашему случаю неприменимо, разбились о ГК и требования представить доказательства использования знака на территории России. При этом нельзя утверждать, что данная норма не работает совсем. Известно, что восемь лет назад именно статья 6-quinquies помогла получить правовую охрану знаку Borjomi, который, как и в случае с ромом CALDAS и сыром Leerdammer, изначально является указанием на место происхождения/производства товара. Еще раньше, как описывает в своей книге В. Ю. Джермакян⁴, статья 6-quinquies помогла получить правовую охрану в России знаков VITTEL и VICHY (изначально — географические наименования, в результате использования в качестве товарных знаков — известные названия минеральных вод). Также известно судебное решение 2010 года по товарному зна-

ку W Hotels, известному за рубежом гостиничному бренду: именно ссылка на статью 6-quinquies и требование рассматривать знак только с позиции содержащихся в этой статье оснований для отказа позволили заявителю получить правовую охрану своего товарного знака.

Тем не менее, складывается впечатление, что удачные и грамотные случаи применения как экспертами Роспатента, так и судами положений ст. 6-quinquies Парижской конвенции, остаются единичными. Например, в октябре прошлого года было принято решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-769/2014, в котором в качестве истца и ответчика участвовали две российские компании, оспаривалась регистрация знака в Роспатенте, и в решении есть ссылка на пункт С статьи 6-quinquies Парижской конвенции о необходимости принимать во внимание все фактические обстоятельства дела. И это при том, что пункт D статьи 6-quinquies прямо и недвусмысленно указывает, что никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, для которого испрашивается правовая охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

Представляется, что, несмотря на почти полную интеграцию положений Парижской конвенции в национальное законодательство, вопросы применения статьи 6-quinquies требуют дополнительных разъяснений как со стороны Роспатента (возможно, в виде информационных писем или прямых указаний в ГК РФ или будущем административном регламенте), так и судебных пленумов. Иначе иностранные владельцы некоторых известных за пределами России товарных знаков лишаются предусмотренного международным договором удобнейшего инструмента для защиты своих прав на территории нашей страны.

³ Г. Боденхаузен. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Перевод с французского. — М.: Прогресс, 1977, с. 126.

⁴ В. Ю. Джермакян. Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности. — М.: ИНИЦ, 2002, с. 51.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

*Г. В. СТАНКОВСКИЙ,
аспирант РГАИС,
Санкт-Петербург*

Одной из актуальных проблем использования средств индивидуализации в Интернете остается столкновение средств индивидуализации с используемыми в Интернете словесными обозначениями.

В последнее время достигнут значительный прогресс в области доменных споров, в меньшей степени встречаются конфликты, связанные с использованием в Интернете не зарегистрированных словесных обозначений, тождественных или сходных с чужими средствами индивидуализации. Такие словесные обозначения применяются в качестве:

1) ссылок, фреймов и метатэгов непосредственно на сайтах пользователей, паразитирующих обычно на популярности чужих средств индивидуализации;

2) ключевых слов, которые продаются компаниями-поисковиками типа Google, Яндекс и т. д. рекламодателям для привлечения внимания к своим рекламным сообщениям пользователей Интернета.

Ссылки являются важнейшим элементом, обеспечивающим функционирование Всемирной паутины. Наиболее распространенной формой использования ссылок является создание на веб-сайте неких чувствительных «зон», которые — если по ним «кликнуть» компьютерной мышью — связывают пользователя с прочими сайтами Интернета. Преимуществом такой ссылки является то, что пользователю не нужно обращаться к другому сайту по его сетевому адресу¹.

Глубокие ссылки (гиперссылки) отличаются от обычных тем, что они соединяют пользователя не только с главной страницей чужого сайта, но и со страницами, находящимися на более глубоком уровне сайта. Эти ссылки особенно удобны пользователю, поскольку они связывают его непосредственно к интересующей его информации. Гиперссылки представляют собой наиболее быстрый способ воспользоваться содержимым (контентом) другого сайта и, благодаря этому, сделать свой сайт более привлекательным.

¹ Л. Г. Кравец, А. С. Жуков. Защита корпоративного бренда в интернете. — М.: Патент, 2011, с. 217.

В то же время, глубокая ссылка не дает возможности владельцу информационного ресурса уведомить пользователя о каких-либо предупреждениях, гарантиях или их отсутствии, а также указать о правовом режиме доступной информации, ибо собственник информационных ресурсов имеет право устанавливать режим и правила обработки, защиты информационных ресурсов и доступа к ним, определять условия распоряжения документами при их копировании и распространении².

Таким образом, применение ссылок может привести к нарушению интеллектуальных прав или проявлению недобросовестной конкуренции, если в ссылке используется зарегистрированный товарный знак или элемент, охраняемый авторским правом. Пользователи Интернета могут допускать использование ссылок на их сайты только при соблюдении установленных ими условий в отношении авторских прав или прав на товарные знаки. Хотя, как показывает судебная практика, такого рода действия далеко не всегда расцениваются как правонарушения.

Использование фреймов представляет собой технологию включения содержимого чужих сайтов в рамки экрана, на который выходит пользователь. При этом чужое содержимое обычно обрамляется рекламой первого (ссылающегося) сайта. Он представляет собой перенос некоего материала с одного веб-сайта на другой с использованием ссылки и окна (фрейма), в котором отражается полученный по ссылке материал. В фрейме может отражаться как вся связанная ссылкой веб-страница, так и какой-то ее один элемент, например логотип другой компании.

Правовые аспекты подобных акций аналогичны использованию ссылок, однако вероятность проявления недобросовестной конкуренции здесь значительно выше. Использование фрейминга в Интернете стало причиной ряда исков о нарушении авторских прав и прав на товарные знаки.

Статья 1477 ГК РФ дает определение понятию «товарный знак», но в среде правоведов не утихают споры о корректности данного определения применительно к использованию средств индивидуализации в сети Интернет.

В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ использование товарного знака в сети Интернет (для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован), в том числе в доменном имени и при других способах адресации, считается входящим в сферу исключительного права на товарный знак.

Но возможности Интернета выходят за рамки ГК РФ, и споры касаются не только доменных имен и других способов адресации.

² А. Серго. Интернет и право. — М.: Бестселлер, 2003, с. 97—98.

В судебной практике можно обнаружить прецеденты различных нарушений исключительных прав на товарные знаки. Наиболее часто встречающиеся среди них — это размещение на сайте товарного знака без разрешения его правообладателя в целях осуществления предпринимательской деятельности.

В качестве примера такого размещения можно привести дело³, которое рассматривал Арбитражный суд города Москвы.

Иск был подан на основании статей 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 ГК РФ и мотивирован тем, что ответчики незаконно используют товарный знак «SAMSUNG» (свидетельство № 268518) путем предложения о продаже и продажи на сайте www.abcmarket.ru продукции с товарным знаком «SAMSUNG» без разрешения владельца знака с указанием моделей техники и цены на выставленную продукцию, в частности, телевизор «Samsung UE55ES8000S» по цене 98.499 рублей, что является проявлением недобросовестной конкуренции.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей истца, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими частичному удовлетворению.

Как можно увидеть из данного примера, в случае прямого и очевидного нарушения исключительного права на товарный знак путем его размещения на сайте без согласия правообладателя судебная практика стоит на стороне последнего.

Однако встречаются куда более сложные случаи, когда невозможно сразу определить, было ли использовано обозначение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. В качестве примера можно привести дело⁴, которое рассматривалось в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в котором довелось принять участие и автору этих строк.

Согласно решению суда, истец требовал признать действия ответчика, связанные с использованием в сети Интернет обозначения «ExPro», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 294499, в отношении товаров 09 класса МКТУ — оборудования связи и устройств его защиты, нарушением исключительного права истца, и обязать ответчика прекратить данное нарушение.

Ответчик иск не признал, оспаривает составленный нотариусом протокол осмотра и исследования доказательств, полагает, что спорное

обозначение используется в HTML-коде и не нарушает права истца на товарный знак, а также указывает на то, что сайт www.str-telecom.ru не принадлежит ответчику, на сайте отсутствует упоминание о товарах, маркированных обозначением «ExPro».

Для полноты исследования необходимо дать определение аббревиатуре HTML. Интернет-энциклопедия Wikipedia⁵ дает следующее определение: HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык разметки гипертекста») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в удобной для человека форме.

Следует также обратить внимание, что, хотя сторонами представлены заключения различных специалистов, анализирующих понятие HTML-кода и его назначение, суд не дает им оценки, поскольку по настоящему делу, как и по другим делам, связанным с нарушением прав на товарный знак, исследованию подлежат только обстоятельства, связанные с нарушением прав истца именно ответчиком.

В итоге суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в связи со следующими обстоятельствами: ответчик не является владельцем сайта www.str-telecom.ru, как не является владельцем сайта www.rambler.ru. Нарушение своего права истец обнаружил именно при работе с поисковой системой Rambler. Каким образом и кем слово «ExPro» было введено в поисковую систему — в судебном заседании установить не представилось возможным. Кроме того, как истец указал в исковом заявлении и не оспаривал в судебном заседании, в информационных материалах, расположенных на сайте, отсутствует упоминание о товарах, маркированных обозначением «ExPro».

Апелляционный суд оставил принятое в первой инстанции решение без изменения⁶.

Суд кассационной инстанции отменил решения первой и апелляционной инстанций и направил дело на новое рассмотрение. При этом суд отметил, что сделанный судами первой и апелляционной инстанций вывод о недоказанности нарушения исключительного права истца на товарный знак основан на том, что использование спорного обозначения в HTML-коде, представляющем собой простейшую программу для ЭВМ, являющимся стандартным языком разметки документов в сети Интернет, и не

⁵ См.: HTML // Сайт свободной энциклопедии «Википедия», 2013. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML> (дата обращения - 27.04.2013).

⁶ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2010 по делу № А56-1580/2008.

³ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2012 по делу № А40-133847/12.

⁴ См. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.06.2012 по делу № А56-1580/2008.

относящемся к способам адресации в сети Интернет, не позволяет считать, что ответчик использовал товарный знак истца в способе адресации.

Вместе с тем, исходя из приведенных норм права, нарушение прав владельца товарного знака может иметь место не только при использовании сходного до степени смешения обозначения в доменном имени и других способах адресации, но и иным способом в сети Интернет, если в результате такого использования у потребителей возникнет вероятность смешения производителей этих товаров и услуг.

Суды не исследовали должным образом обстоятельства, связанные с использованием спорного обозначения в HTML-коде, и не дали оценки доводам истца о том, что использование обозначения «ExPro» в структуре HTML-документа «заголовок», влияющее на работу информационно-поисковых систем, в данном случае Rambler, предоставляет пользователям посредством товарного знака доступ к информации о товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товарах, направлен на увеличение посещаемости интернет-сайта ответчика, следовательно, на продвижение его товаров на рынке, поскольку является способом поисковой оптимизации и продвижения сайтов. Соответственно, использование таким способом обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, для привлечения потенциальных потребителей на интернет-сайт ответчика, содержащий сведения о его предпринимательской деятельности и реализуемых товарах, однородных товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, является нарушением прав истца на товарный знак.

Как можно убедиться на примере рассмотренного прецедента, использование товарного знака в целях осуществления предпринимательской деятельности возможно не только путем размещения его на интернет-сайте в доменном имени либо при другом способе адресации. Исходя из этого положения, можно сделать вывод, что законодательное регулирование исключительного права на товарный знак нуждается в совершенствовании.

Необходимо проработать вопросы о способах размещения средств индивидуализации в сети Интернет, осуществляемых не только посредством включения словесных обозначений в доменные имена, но также и в ссылки (включая глубокие ссылки), метатэги. Как показывает практика, включение словесных обозначений возможно даже в HTML-код веб-страницы. Эти способы требуют детального рассмотрения и правовой оценки.

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОРЫ: ЧТО ВЫБРАТЬ?



*Е. П. БЕДАРЕВА,
юрист, российский и евразийский патентный
поверенный, международная юридическая
компания «Дентонс», Санкт Петербург*

Довольно часто российские компании в связи с продвижением товаров зарубежных партнеров на территорию РФ сталкиваются с необходимостью регистрации в Роспатенте лицензионных договоров на использование товарных знаков, которыми маркированы товары, распространяемые в рамках дистрибьюторского договора.

Дистрибьюторский договор

На сегодняшний день дистрибьюторский договор является договором, который прямо не определен как ГК РФ, так и специальным законодательством, поэтому стороны свободны в определении его условий. Дистрибьюторские договоры, как правило, содержат элементы различных видов договоров, т. е. являются договорами смешанного типа, которые сочетают в себе признаки договоров купли-продажи, поставки, перевозки, агентского договора и иных видов обязательств. При этом отличительным признаком дистрибьюторского договора являются не отдельные обязанности сторон, а общая цель совокупности правовых отношений, регулируемых дистрибьюторским договором, — распространение и продвижение товара, являющегося предметом соглашения, на определенных (территориальных, товарных) рынках.

В связи с этим:

1) поставщик обеспечивает дистрибьютору привилегированное положение на данной территории, а именно, эксклюзивное право на покупку товаров у данного поставщика;

2) отношения по дистрибьюторскому договору осуществляется на определенной территории в течение определенного периода с целью создания условий для сотрудничества, которое носит не эпизодический, а длящийся характер;

3) как привило, дистрибьютор воздерживается от аналогичных действий в отношении конкурирующий товаров других производителей;

4) дистрибьютор практически всегда осуществляет сбыт товаров под товарными знаками поставщика.

Согласно международной практике, получая эксклюзивные права на распространение продукции поставщика, дистрибьютор, в свою очередь, как правило, берет на себя обязанности не заключать аналогичных сделок в отношении продукции, которая прямо или косвенно может конкурировать с продукцией поставщика.

Одним из существенных условий дистрибьюторского договора является территориальный характер деятельности дистрибьютора. Это означает, что дистрибьютор должен осуществлять продвижение и распространение товара на оговоренной сторонами территории.

Другим существенным условием дистрибьюторского договора является тот факт, что продукция, распространяемая по такому договору, маркирована товарными знаками поставщика.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Согласно пунктам 1 и 2 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак обязуется предоставить другой стороне право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

Существенными условиями лицензионного договора являются: вид лицензии (исключительная или неисключительная), срок действия договора, территория, вознаграждение, способы использования товарного знака, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Распространенной практикой является закрепление процессуальных гарантий лицензиара в случае незаконных действий третьих лиц, ведущих к нарушению исключительных прав. При отсутствии в договоре условия о распределении обязанностей по защите нарушенных прав судебная практика большинства стран исходит из следующего правила: при исключительной лицензии обязанность принятия защитных мер возлагается на лицензиара; при простой (неисключительной) лицензии он к этому не обязан, но лицензиат может отказаться от договора в случае бездействия лицензиара.

Согласно п. 7 ст. 1232 ГК РФ несоблюдение требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования товарного знака такое предоставление права использования считается несостоявшимся.

Новая редакция п. 3. ст. 1232 ГК РФ, действующая с 1 октября 2014 г., предусматривает государственную регистрацию предоставления права использования на основании заявления сторон, а не на основании государственной регистрации лицензионного договора, как это было ранее.

Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак, срока действия договора, если такой срок определен договором; территория, на которой предоставлено право использования товарным знаком, если территория определена договором; способы использования товарного знака и товары/услуги, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака; возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Возможность отказа от практики заключения отдельного лицензионного договора

Основными положениями гражданского законодательства предусмотрена свобода договора (ст. 421 ГК РФ), возможность осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, при этом юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Как было отмечено выше, дистрибьюторский договор является смешанным договором, поэтому, в случае принятия решения правообладателем в рамках данного договора предоставить право использования товарного знака на определенной территории с соответствующей регистрацией в Роспатенте, необходимо в текст дистрибьюторского договора включить существенные условия лицензионного договора.

Таковыми условиями должны быть вид лицензии (исключительная, не-исключительная), способы использования товарных знаков, в том числе и ввоз товаров на территорию РФ, характеристика товаров, которые маркируются товарным знаком, вознаграждение, срок действия лицензии.

Представляется, что условия, касающиеся, например, территории, возможности одностороннего расторжения договора, срока действия договора, могут совпадать с условиями самого дистрибьюторского договора.

Относительно вида лицензии следует иметь в виду, что данное положение напрямую зависит от того, какая дистрибуция предполагается — исключительная или неисключительная, т.е. какую схему продвижения товара на рынке предполагает поставщик. Если право продвижения продукции на определенной территории предоставляется одному дистрибьютору, то лицензия исключительная, если несколькими — неисключительная.

Срок действия дистрибьюторского договора не должен превышать срока действия товарного знака. Если указан конкретный срок действия договора, то факт его продления следует регистрировать в Роспатенте.

Особое внимание следует уделить вопросу вознаграждения за использование товарных знаков. Лицензионные платежи должны быть выделены отдельно. Это может быть паушальный (единовременный) платеж или платежи в форме роялти.

Важным моментом, на котором акцентируется внимание при проведении таможенного контроля в случае декларирования товаров, содержащих товарные знаки, является наличие лицензионного договора либо положений в дистрибьюторском договоре о праве использования товарных знаков. При этом особое внимание уделяется расчету платежей. В случае отсутствия отдельно выделенных лицензионных платежей в рамках дистрибьюторского договора возможен риск неправомерного использования товарных знаков. В связи с этим для минимизации налоговых рисков и оптимизации расходов по ввозу товаров необходимо в комплекте документов представлять детальный расчет осуществляемых за такое использование платежей.

Включение в условия дистрибьюторского договора существенных условий лицензионного договора с последующей регистрацией права использования товарных знаков в Роспатенте представляется возможным в связи с тем, что согласно поправкам к ст. 1232 ГК РФ Роспатент осуществляет регистрацию права на основании заявления, подписанного сторонами, при этом в упомянутой статье не указано, в рамках какого именно договора предоставлено такое право использования товарных знаков.

Использование варианта дистрибьюторского договора с элементами лицензионного договора требует четкого изложения существенных условий, присущих лицензионному договору, чтобы при возникновении спорных ситуаций снизить риски признания условий договора недействительными.

Судебная практика подтверждает, что в отношении дистрибьютора согласие правообладателя на использование товарного знака может быть

выражено не только в лицензионном договоре, но и в дистрибьюторском договоре, предоставляющем право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным знаком правообладателя. Практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) свидетельствует о том, что в делах по аннулированию товарных знаков подтверждением факта использования товарных знаков правообладателем признается наличие действующих дистрибьюторских договоров на распространение продукции под конкретным товарным знаком на территории, указанной в дистрибьюторском договоре, где в явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории России, фактически идет речь об использовании товарного знака под контролем правообладателя (Постановление СИП от 14.02.2014 № С01-392/2013 по делу № А10-5176/2012).

Судебная практика¹ также стоит на позиции, что не требуется регистрации дистрибьюторских договоров, в которых не предусмотрена передача исключительного права, товарный знак не выступает в качестве предмета договора, отсутствуют какие-либо ссылки на номер свидетельства государственной регистрации и т. д. Как правило, в таких договорах нет указания на конкретные товарные знаки.

Таким образом, если в дистрибьюторском договоре предусматривается предоставление права использования товарного знака, то представляется, что такой договор подлежит регистрации в Роспатенте, иначе он может быть признан недействительным.

Национальный принцип исчерпания прав

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 той же статьи.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или пере-

¹ Например, см. Решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2011 по делу № А41-23406/10, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 сентября 2004 г. № КГ-А40/7728 04.

возятся с этой целью, либо ввозятся на территорию. Таким образом, в РФ действует национальный, а не международный принцип исчерпания прав.

Порядок применения ст. 14.10 КоАП РФ разъясняется в пунктах 8—15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части КоАП РФ».

Определение предмета административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, не означает, что к административной ответственности может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак. Способы использования товарного знака, в силу ст. 1484 ГК РФ, не ограничиваются его размещением на товаре. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. С учетом изложенного, ст. 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории РФ, а также ввоз на территорию РФ такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории РФ.

Таким образом, ввоз товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака, кроме случаев помещения товара под таможенные процедуры, условия которых исключают возможность введения товара в оборот на территории Российской Федерации, является одним из способов совершения рассматриваемого административного правонарушения. Следует отметить, что за данное правонарушение к административной ответственности может быть привлечено любое лицо, занимающееся реализацией товара, а не только его первый продавец. Однако хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории РФ, не образуют состава административного правонарушения, предусмотренного данной статьей.

Риски, возникающие в связи с отсутствием регистрации права пользования товарного знака

1. Отсутствие регистрации права использования товарного знака, как в случае заключения отдельного лицензионного договора, так и в случае дистрибьюторского договора с элементами лицензионного, может привести к приостановлению выпуска товаров на территорию России в связи с наличием зарегистрированного в таможенном реестре РФ сходного до степени смешения товарного знака. Включение таможенными органами в

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности такого товарного знака производится на основании заявления его правообладателя.

Согласно ст. 331 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС), если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, в частности товарные знаки, включенные в таможенный реестр, который ведется таможенным органом РФ, будут обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. Это означает, что если работник таможни обнаружит, что ввозимый товар содержит маркировку, сходную до степени смешения с внесенным в таможенный реестр товарным знаком, то он имеет право задержать товар, уведомив об этом правообладателя и декларанта и сообщив им о причинах и сроках приостановления.

Если правообладатель не ответит на запрос таможенного органа, то товар через 10 дней выпускается. Если правообладатель считает, что его права нарушены, то таможенный орган вправе возбудить дело по ст. 14.10 КоАП РФ.

2. Риск приостановления выпуска Товаров в связи с применением таможенными органами процедуры «ex officio» дней по заявлению третьих лиц.

Согласно ст. 308 федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы вправе приостанавливать на срок до 10 дней выпуск товаров, содержащих товарные знаки, которые, не внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, при обнаружении признаков нарушения прав на товарные знаки.

Это означает, что если работник таможни обнаружит, что ввозимый товар содержит маркировку, сходную до степени смешения с зарегистрированным на территории РФ товарным знаком, но не внесенным в таможенный реестр, то он имеет право задержать товар, уведомив об этом правообладателя и декларанта и сообщив им о причинах и сроках приостановления.

В ситуации, когда отсутствует лицензионный договор, заключенный между дистрибьютором и правообладателем, либо зарегистрированный дистрибьюторский договор, существуют риски привлечения таможенными органами такого дистрибьютора к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака по ст. 14.10 КоАП, так как в судебной практике при определении правомерности/неправомерности использования товарного знака в совокупности исследуются

вопросы о том, является ли лицо дистрибьютором и имеется ли лицензионный договор².

3. Усложнение противодействия противоправным действиям третьих лиц, в частности параллельному импорту и производителям контрафактной продукции.

Заклячая дистрибьюторский договор, дистрибьютор желает получить максимальную выгоду от эксклюзивного права продвигать продукцию поставщика под определенными товарными знаками, поэтому, как правило, ведет борьбу с конкурентами, которые распространяют оригинальную продукцию поставщика (правообладателя) без его согласия — так называемый параллельный импорт.

Наличие лицензионного договора (исключительная лицензия) или дистрибьюторского договора с условиями лицензионного договора с включенным правом предъявления претензий третьим лицам позволяет дистрибьютору использовать механизм “ex officio” и на границе пресекать уже на таможне не только действия параллельных импортеров, но и действия производителей контрафактной продукции.

ВЫВОДЫ

1. Предоставление права использования товарного знака в равной мере возможна как в рамках дистрибьюторского договора, так и путем заключения отдельного лицензионного договора. Вне зависимости от выбранного варианта договора это право должно быть зарегистрировано в Роспатенте. Поскольку с 1 октября 2014 года порядок регистрации права использования товарного знака стал упрощенным, регистрация осуществляется на основании заявления, подписанного сторонами договора.

2. При предоставлении права использования товарного знака на основе дистрибьюторского договора, в нем необходимо предусмотреть все существенные условия, характерные для лицензионного договора на использование товарного знака.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – КАК ЭТО РАБОТАЕТ

*Д. А. БОРОВСКИЙ,
начальник юридического отдела
ООО «ПатентВолгаСервис»,
патентный поверенный РФ,
Саратов*



Начиналась эта история обычно. Группа компаний решила закрыть одно из своих предприятий и передать принадлежащие ему товарные знаки другому предприятию, входящему в ту же группу. Эти знаки, помимо оригинальных изображений, включали и неохраняемый элемент — наименование предприятия. При передаче знаков это могло ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Чтобы избежать этого, было принято решение внести в знаки изменения — исключить неохраняемые элементы. Срок действия знаков подходил к концу, однако они были действующие, и стороны договора рассчитывали, что продлевать их действие будет уже новый правообладатель. Заявления на внесение изменений в регистрации знаков и заявление на регистрацию договора отчуждения знаков были подготовлены одновременно и отправлены в Роспатент в одном конверте.

Однако спустя почти три месяца мы получили запросы документов для внесения изменений в Госреестр. Отдел регистрации средств индивидуализации обнаружил, что адрес правообладателя, указанный в реестре, не соответствует его нынешнему адресу, указанному в заявлениях на внесение изменений в знак. Этого можно было ожидать, но это трудно предотвратить. Разыскать свидетельства на закрываемом предприятии не удалось, а в открытых реестрах на сайте ФГБУ ФИПС по данным регистрациям сведения о месте нахождения правообладателя приведены в усеченном виде — только область и город. К сожалению, полный адрес приводится только в относительно свежих регистрациях. Ну что ж, нормальный рабочий момент. Мы безотлагательно собрали необходимые документы и уже спустя две недели направили в ФИПС новые заявления — о внесении изменений в адрес правообладателя регистраций, с новыми пошлинами и приложением всех требуемых документов. Одновременно мы отправили копии вышеуказанных материалов в ответ на запросы по внесению изменений в знак.

Спустя еще три с половиной месяца получаем новые запросы. На этот раз эксперт отдела регистрации средств индивидуализации сообщает, что

² См., например, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 октября 2008 г. № Ф09-7723/08-С1; Решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.03.2011 по делу № А53-3080/2011.

просьба заявителя не может быть удовлетворена, поскольку сроки действия исключительного права на товарные знаки только что истекли, и предлагает для продолжения делопроизводства по внесению изменений продлить действие товарных знаков. Надо заметить, что на дату поступления новых заявлений в ФИПС обе регистрации были действующими. Но, видимо, там придерживаются жесткого правила приступать к осуществлению заявленной услуги в самый крайний срок, допускаемый законом, никак не раньше. Не очень понятно и то, почему истечение действия знака становится непреодолимым препятствием для внесения в него изменений, если продление действия регистрации возможно в течение еще шести месяцев? Не уверен, что продление срока действия товарного знака должно предшествовать внесению изменений. Напротив, логично предположить, что если бы мы начали с продления знаков, то ФИПС обратил бы внимание на то обстоятельство, что сделать это пытается организация не с тем адресом, что указан в Госреестре, и направило бы запрос. Получался какой-то замкнутый круг.

Между тем своим чередом шло рассмотрение заявления о регистрации отчуждения знаков. Внезапно, без какого-либо предварительного запроса, мы получаем уведомление об отказе в регистрации договора. Указано два основания отказа. Первое — то, что знаки включают фирменное наименование первоначального правообладателя, что может явиться причиной введения потребителя в заблуждение. Но для устранения этого основания заявитель уже предпринял необходимые действия три месяца назад, подав в ФИПС заявления о соответствующих изменениях! Могли ли мы тогда знать, что их внесение будет поставлено в зависимость от внесения изменений в адрес правообладателя, а вносить последние ФИПС откажется, пока не будут продлены действие знаков? Второе основание — как раз несоответствие адреса.

Но эти основания легко преодолимы. Причем о мерах, принятых по их исправлению, эксперту, как видно из его заключения, было известно. Почему же он так поторопился с отказом, почему не направил запрос, почему лишил заявителя права выразить свое мнение и предпринять какие-то меры? Ведь он мог провести регистрацию договора после завершения делопроизводства по внесению указанных изменений, зная, что эти изменения снимают основания отказа. Однако эксперт непреклонен: «Регистрация представленного договора не может быть осуществлена. Делопроизводство по рассмотрению Вашего заявления завершено. Последующие документы, относящиеся к данному договору, могут быть представлены в рамках нового самостоятельного заявления».

Между тем, в соответствии с п. 9.5 Регламента¹, эксперт мог запросить у заявителя дополнительные документы или пояснения, необходимые для рассмотрения заявления о регистрации. Более того, он был обязан сделать это! В соответствии со ст. 11, 21 Сингапурского договора² заявления об изменении владельца регистрации *«не могут быть полностью или частично отклонены ведомством без предоставления заявителю или ходатайствующей стороне возможности в течение разумного срока сделать замечания в связи с предполагаемым отказом»*. Такой возможности ведомство заявителю не дало, разумного срока не предоставило.

Мы были вынуждены повторно подать в Роспатент заявление о регистрации договора, попросили при этом учесть ранее уплаченную пошлину. Однако через месяц получили уведомление о результатах проверки уплаты пошлины, из которого узнали, что, несмотря на отказ в регистрации, пошлина в размере 25000 рублей была учтена. Заявителю предлагалось оплатить новую пошлину. Такое решение нас удивило. Как известно, в соответствии с п. 1 ст. 333.16 Налогового Кодекса РФ и ст. 1249 ГК РФ, государственная пошлина — это сбор, взимаемый с лиц за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий. В соответствии с п. 6 Положения о пошлинах уплаченная пошлина подлежит возврату в случае отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина. В соответствии с п. 3.12 Приложения к упомянутому Положению о пошлинах пошлина, о которой идет речь, уплачивается за «регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания».

Между тем юридически значимое действие, за которое была уплачена пошлина, а именно, регистрация договора, осуществлено не было в связи с тем, что экспертиза, согласно уведомлению об отказе, установила отсутствие оснований для его совершения. Значит, пошлина подлежит возврату. В противном случае, если пошлина учтена, то договор должен быть зарегистрирован.

¹ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 321).

² Сингапурский договор о законах по товарным знакам. — Принят на Дипломатической конференции 27.03.2006; ратифицирован федеральным законом от 23.05.2009 № 98-ФЗ «О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам».

Создавшаяся ситуация заставила нас обратиться к руководителю Роспатента. Мы обжаловали действия ФИПС по двум моментам: во-первых, отказ в регистрации договора без направления запроса и предоставления возможности представить дополнительные документы или пояснения; во-вторых, неправомерное удержания пошлины за юридически значимое действие, которое не было осуществлено. С даты обращения прошло более месяца, однако ни ответа, ни уведомления о продлении срока ответа не поступило. Мы направили факсом руководству Роспатента запрос о судьбе нашего обращения. Наконец, еще через 20 дней получили ответ за подписью начальника управления организации предоставления госуслуг ФГБУ ФИПС. Ответ был датирован последним днем месячного срока, предусмотренного законом, а отправлен (судя по штампу на конверте) еще через неделю после указанной даты.

Ответ содержал отказ в возврате уплаченной государственной пошлины. Отказ был мотивирован странно — заявителю якобы *«было известно о возможности отказа в государственной регистрации договора и возможные основания для подобного отказа»*, поскольку заявитель подал заявления о внесении изменений в товарные знаки вместе с заявлением о регистрации договора. Складывалось впечатление, что такая предусмотрительность заявителя ставилась ему в вину, а нерасторопность и несогласованность действий экспертов по внесению в знаки указанных изменений и передаче права признавалась нормальной практикой. При этом никаких ссылок на правовые нормы, которые говорили бы о невозможности согласовать между отделами ФИПС действия по внесению изменений в товарный знак и по регистрации договора по нему и последовательно совершить эти два действия, в ответе не было.

Очевидные нарушения ст. 11 и 21 Сингапурского договора были проигнорированы. По мнению начальника управления, *«доводы заявителя о необоснованности направления уведомления об отказе в регистрации договора об отчуждении не нашли своего подтверждения, в связи с чем оснований для возобновления делопроизводства по Заявлению об отчуждении не имеется»*. Далее из ответа следовало, что пошлина за неосуществленную регистрацию договора была удержана правомерно, поскольку юридически значимым действием, за которое эта пошлина учтена, является *«проверка соблюдения требований, предъявляемых к заявлению о регистрации договора и подготовка документа по результатам рассмотрения заявления»*, завершившаяся *«направлением уведомления от 06.05.2014 об отказе в государственной регистрации договора»*. Это утверждение сопровождалось ссылкой на Положение о пошлинах.

С таким доводом решительно нельзя согласиться. Перечень юридически значимых действий, указанных в Положении о пошлинах, является закрытым и не подлежит расширительному толкованию. Никакой *«проверки соблюдения требований, предъявляемых к заявлению о регистрации договора и подготовки документа по результатам рассмотрения заявления»* в этом перечне нет! Там есть только одно относимое юридически значимое действие и основание платежа — регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания. «Регистрация», но не «проверка», не «подготовка документа по результатам рассмотрения», не «направление уведомления», не «отказ в регистрации»!

Давая такое своеобразное толкование правовой нормы, как можно забыть о п. 6 того же Положения о пошлинах, где прямо говорится, что в случае отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина, уплаченная пошлина подлежит возврату? И о п. 10.6 Регламента, согласно которому в случае отказа в регистрации договора заявителю возвращается документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию? Такой подход противоречит не только действующим нормам права, но и сложившейся многолетней практике — до сих пор в случае отказа от регистрации договора Роспатент всегда возвращал пошлину.

Едва оправившись от изумления, мы подали в Министерство экономического развития России, которому сейчас подчинен Роспатент, жалобу на действия должностных лиц Федеральной службы по интеллектуальной собственности, указав в ней приведенные выше доводы.

Спустя почти два месяца было получено письмо за подписью директора Департамента инновационного развития министерства. Письмо не содержало ответов ни на один из поставленных вопросов. Не было дано оценки очевидному нарушению сотрудниками ФИПС Сингапурского договора. Не было пояснено, на каком основании удерживается пошлина. Не было сообщено о каких-либо принятых мерах. Просто были переписаны доводы предшествующего ответа из Роспатента, которые нами, собственно, и обжаловались. Единственное новое в письме ограничивалось последней фразой: *«Дополнительно отмечаем, что за Вами остается право обратиться в суд»*. В общем, деньги заявителю никто возвращать не собирался.

Несколько интереснее было приложенное к этому документу письмо за подписью временно исполняющей обязанности руководителя Роспатента. Оно также воспроизводило доводы первого ответа и игнорировало абсолютное большинство доводов нашего обращения. Однако оценка одного нашего довода в нем все же была. Вот она: *«Действительно, в пункте*

3.12 приложения к Положению о пошлинах в качестве вида юридически значимого действия указана регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, знак обслуживания. Вместе с тем, как представляется, данный вид юридически значимого действия предусматривает не только положительный результат по рассмотрению соответствующего заявления, но и отказ, принимаемый в связи с действиями, связанными с государственной регистрацией распоряжения исключительным правом на товарный знак».

Грустно, если это не простое незнание закона (трудно заподозрить в некомпетентности столь ответственных лиц), а новая официальная позиция ведомства. Понять и принять такую позицию я не могу. Представьте — вы приходите к мастеру починить отвалившийся каблук. Он берет деньги вперед, осматривает башмак и говорит: чинить не буду, обувь грязная, вот помогите — приносите. Но деньги за ремонт оставляет себе, а когда вы приносите ему чистый башмак, замечает — платите заново, те деньги я взял за осмотр. В нашей ситуации все так же, только плата гораздо выше, и «осматривает башмак» Роспатент по два месяца. Похоже, тут нашли неиссякаемый источник поступления денег в бюджет. Можно под любыми надуманными и даже явно незаконными предлогами отказывать в совершении юридически значимых действий, но уплаченные за это деньги удерживать. Если заявителю очень надо, он и второй, и третий раз за то же самое заплатит.

Как вообще работает Роспатент — по закону или по понятиям? Как, например, сегодня учитываются госпошлины «за регистрацию договоров» (п. 3.1—3.3, 3.11—3.13 приложения к Положению о пошлинах), если в соответствии с изменениями, внесенными в ГК РФ³ и вступившими в силу с 01.10.2014, регистрируются не договоры, а распоряжение правами? Такого юридически значимого действия, как «регистрация договора» больше нет, а за осуществление юридически значимых действий «регистрация перехода права» или «регистрация предоставления права использования» пошлины до сих пор не установлены. Но если пошлины не предусмотрены, государственная услуга должна оказываться безвозмездно. За что берутся деньги с заявителей? В конце концов, разве они виноваты, что с марта 2014 г., когда был принят закон, правительство не озаботилось внесением изменений в подзаконные акты, и в частности, в Положение о пошлинах? Что будет делать Роспатент, когда заявители в массовом порядке потребуют вернуть им необоснованно учтенные пошлины? Издаст

³ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

информационное письмо, в котором задним числом предложит новое толкование определенно и однозначно изложенной нормы?

Обобщая наш скромный опыт по направлению обращений граждан в Роспатент и Минэкономразвития, попытаюсь сформулировать несколько правил относительно того, как это работает на самом деле.

1. Ответ на обращение готовится (или отправляется) в самый последний момент срока, допускаемого законом. Никак не раньше — куда спешить.

2. По прошествии месяца с даты получения обращения уведомление о продлении срока ответа до двух месяцев может и не последовать.

3. Без напоминания ответ может не последовать вовсе. Обращение могут просто потерять. Так пропала одна из наших жалоб. На нее из Роспатента не отвечали более двух месяцев, несмотря на неоднократные запросы. Ответили только после обращения в Минэкономразвития. Как выяснилось, она была отмечена в делопроизводстве по заявке на товарный знак как «письмо, не требующее ответа». За нарушение сроков кому-то объявили выговор. По существу доводов обращение так и не рассмотрели, предложили обращаться в палату по патентным спорам.

4. Если целей, аналогичных бесплатному обращению, можно достичь посредством более дорогостоящей процедуры (в палате по патентным спорам или суде), вам будет предложено воспользоваться последней.

5. Отвечать, скорее всего, будет не тот, к кому обращение адресовано, а чиновник рангом ниже.

6. Ответят не на те вопросы, которые вы задали, и не по тем требованиям, которые вы выдвинули. А лишь по тем моментам, по которым имеется благоприятная для ведомства позиция.

7. Ваши «неудобные» доводы просто проигнорируют, как будто вы их и не приводили.

8. Зато осветят те моменты, которых вы даже не касались, если в них можно усмотреть какие-либо недочеты в действиях заявителя.

9. Нормативные акты (в т. ч. собственные приказы, российские законы и даже международные договоры), противоречащие обжалуемой позиции ведомства, применению не подлежат.

10. Приоритет имеет не точная формулировка правовой нормы, а то, как она «представляется» руководству ведомства.

11. Никакая многолетняя предшествующая практика по аналогичным ситуациям не имеет значения, если она не согласуется с представлением ведомства, принятым им на сегодняшний день и для вашего конкретного случая. О единообразии правоприменительной практики можно сразу забыть.

12. Одновременное проведение нескольких юридически значимых действий (например, внесение в знак изменения, продление его действия

и отчуждение другому лицу) ведомство обеспечить не может. Заявитель должен подавать заявления на осуществление нужных ему действий последовательно, никак не раньше того момента, как будет осуществлено предшествующее действие. Это нигде не закреплено нормативно, но, видимо, это так. Ведомство не берет на себя ответственность за согласование осуществления юридически значимых действий несколькими его подразделениями. Неблагоприятные последствия возникшей несогласованности должен нести заявитель.

13. Каким бы ни было обращение и ответ (или отсутствие ответа) на него, в статистике ведомства по рассмотрению обращений все будет безоблачно.

В отчете Роспатента⁴ за 2014 г. мы читаем: *«По каждому из рассмотренных обращений в установленный срок был направлен ответ обратившемуся лицу с подробными разъяснениями по затронутым в обращении вопросам. Поступившие жалобы были рассмотрены с учетом положений статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. В связи с поступлением жалоб, признанных по результатам их рассмотрения обоснованными, приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений и предотвращению в дальнейшем причин, которые привели к поступлению жалоб. В отчетный период доля обоснованных жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг, приходящаяся на тысячу поданных заявок на все объекты интеллектуальной собственности в целом (подано более 138 тыс. заявок), составила 0,27».*

По данным Роспатента в 2013 г. этот показатель составил 0,32, в 2012 г. — 0,29, в 2011 г. — 0,35. Получается, что обоснованных жалоб в Роспатент поступает в среднем меньше, чем одна на три тысячи заявок.

14. Похоже, что задача процедуры рассмотрения обращений граждан — не защита прав граждан от неправомерных действий ведомства, а защита ведомства от назойливых граждан.

ЧУДЕСА ЭКСПЕРТИЗЫ ДО ПОЛНОГО ИСЧЕРПАНИЯ ДОВОДОВ

В. А. МОРДВИНОВ,
*член правления Ассоциации патентоведов
Санкт-Петербурга*



На конференции «Санкт-Петербургские Коллегиальные чтения — 2014» мне довелось делать доклад¹ о проблемах выявления сходства обозначений до степени смешения. Тогда же был проведен опрос² коллег по перспективам регистрации восьми заявленных в 2012 году обозначений, включающих словесный элемент «ОРАНЖЕВЫЙ».

Подавляющее большинство сочувствующих товарищей, зная традиции нашей суровой экспертизы, предсказали³ полный или частичный отказ в регистрации почти по всем восьми заявкам и по всем классам.

Однако, по четырем заявкам (№ 2012744388 «ОРАНЖЕВЫЙ СТИЛЬ», № 2012744394 «ОРАНЖЕВЫЙ КАБИНЕТ», № 2012744408 «ОРАНЖЕВЫЙ МИР» и № 2012744410 «ОРАНЖЕВЫЙ КЛУБ») решения о регистрации по всем первоначально заявленным классам (9, 16, 36, 38, 42 и 45) были приняты быстро: примерно через полтора года и без попыток каких-либо противопоставлений по сходству и без выдвижения возражений по основаниям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Прошел еще один год, и в итоге после двух с половиной лет переписки по всем восьми заявкам были приняты решения о регистрации знаков и выданы свидетельства. Однако по трем заявкам из восьми (№ 2012744389 «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕДИТ», № 2012744391 «ОРАНЖЕВЫЙ БАНК», № 2012744393 «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД») решения были приняты, но без всех заявленных рубрик 36 класса и единственной рубрики 45 класса. Еще в одном решении (по заявке № 2012744396 «ОРАНЖЕВАЯ КАРТА») заявленные услуги 36 класса были оставлены в перечне частично. При этом в ходе проведения экспертизы почти все предварительные возражения экспертизы были сняты, но в последний момент выдвинуты новые: о введении в заблужде-

¹ www.patentovedam.narod.ru/download10/sbd2014.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=Z-b_HIR0AKg

² www.patentovedam.narod.ru/download10/sled.doc

³ www.patentovedam.narod.ru/download10/sled2.jpg

⁴ http://www.rupto.ru/about/reports/otchet_2014.pdf

ние относительно компании, оказывающей однородные услуги, в связи с появлением в 2014 году фирменного наименования ООО «БАНК ОРАНЖЕВЫЙ». Таковы итоги экспертизы⁴.

Впечатляет разнообразие мотивов отказа и формулировок, используемых экспертами ФИПС примерно в одинаковых условиях.

Первой боевые действия против пакета «оранжевых» обозначений открыла государственный эксперт Тихомирова Л. В. Она посчитала, что обозначение «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕДИТ» может ввести потребителя в заблуждение относительно назначения части услуг 36 класса (недвижимость и страхование).

Кроме того эксперт Тихомирова Л. В. первой объявила о якобы сходстве до степени смешения заявленного обозначения «ОРАНЖЕВЫЙ КРЕДИТ» и зарегистрированного ранее товарного знака «ОРАНЖЕВЫЙ» № 329196. Следом за ней аналогичное противопоставление выдвинули эксперты Рассмотрова А. С., Гулиев Э. К. и Вишнякова Л. Н. по обозначениям «ОРАНЖЕВАЯ КАРТА», «ОРАНЖЕВЫЙ БАНК», «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» соответственно.

Причем эксперт Рассмотрова А. С. расширила объем возражений, назвав словесный элемент «карта» неохранным для огромного перечня рубрик 9, 16, 36, 38 и 42 классов и способным ввести в заблуждение относительно вида и назначения товаров (услуг) по всем остальным заявленным рубрикам. Кроме того эксперт Рассмотрова А. С. объявила, что обозначение «ОРАНЖЕВАЯ КАРТА» противоречит общественным интересам... в Бельгии, так как там оно используется для ограничения въезда и выезда жён специалистов и некоторых категорий беженцев. Пришлось писать обстоятельный ответ⁵, задавая, в частности, встречные вопросы: — Откуда у среднего российского потребителя (с которым, наверное, отождествляет себя эксперт) столь глубокие знания по столь узкому вопросу эмиграции в Бельгию? — На чьи «общественные интересы» работает эксперт? (Уж не на интересы ли западной антироссийской пропаганды, угрожающей нашей стране «санкциями» со стороны агрессивного блока НАТО?). — Зачем эксперт хочет подорвать основы экономического благосостояния России (и Роспатента, в частности), отдавая предпочтение незарегистрированному в России обозначению, используемому в другой стране, и следуя отсутствующему в российском законодательстве принципу абсолютной новизны обозначения? — Какие именно услуги оказываются по оранжевой карте в Бельгии, и какое отношение они имеют к товарам и услугам, на которые претендует заявитель в заявке № 2012744396, однородны ли они?

⁴ www.patentovedam.narod.ru/download10/sled5.doc

⁵ www.patentovedam.narod.ru/download10/k.doc

В результате долгой переписки эксперт Рассмотрова А. С. отказалась от своих первоначальных возражений против регистрации, но... подхватила новые, придуманные ее коллегами!

Государственный эксперт Гулиев Э. К. пошел еще дальше и обвинил обозначение «ОРАНЖЕВЫЙ БАНК» — в дополнение ко всем упомянутым прежним грехам — в отсутствии различительной способности, после чего был отстранен от делопроизводства по заявке.

Ведущий государственный эксперт Вишнякова Л. Н. выдвинула минимальное число возражений против регистрации обозначения «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» (только по части услуг 36 класса, не относящихся к «вкладам»), и, как и все ранее упомянутые эксперты, противопоставила якобы сходный до степени смешения товарный знак «ОРАНЖЕВЫЙ» № 329196. При дальнейшей переписке она признала ответные доводы заявителя убедительными и сняла свои первоначальные возражения.

Однако опытный эксперт Вишнякова Л. Н. сыграла, полагаю, главную роль в разработке стратегии отказа в регистрации четырех упомянутых выше обозначений для услуг 36 класса, которой позднее придерживались по другим заявкам эксперты Тихомирова Л. В., Рассмотрова А. С., Митюкова Л. В., Мартышевская Н. В. Дело в том, что эксперт Вишнякова Л. Н. ошибочно истолковала статью 1252 ГК РФ, и вопреки здравому смыслу, а также нарушая данные когда-то обязательства руководства Роспатента вести экспертизу до полного исчерпания доводов, систематически (и при подготовке запроса, и при подготовке решения о регистрации) настаивала на том, что найденное ею в сети Интернет фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Банк Оранжевый», образовавшегося 26 февраля 2014 года, «старше» заявки на товарный знак «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» с приоритетом от 19 декабря 2012 года якобы потому, что «исключительное право» на фирменное наименование уже возникло в день государственной регистрации банка, а исключительного права на товарный знак «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» еще нет, и появится оно только после регистрации знака.

Однако в соответствии с п. 8 ст. 1483 ГК РФ возможен единственный вариант противопоставления сходного фирменного наименования заявленному обозначению: *«Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием... права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».*

Вызывает удивление, что опытный эксперт Вишнякова Л. Н. делает вид, что не знает этого важного уточнения в ГК РФ. Или можно предположить, что вопреки своим убеждениям и независимости экспертизы эксперт Вишнякова Л. Н. идет на поводу некоторых руководящих работников ФИПС, по тем или иным причинам заинтересованных в усилении отказных тенденций при экспертизе заявок. Все это создает предпосылки к затягиванию делопроизводства, и в конечном итоге — ущемляет интересы заявителей в ситуации, когда в соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ проверка заявленного обозначения по п. 8 ст. 1483 в ходе проведения экспертизы вообще не должна проводиться.

После принятия экспертизой решения о регистрации товарного знака «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» в отношении пяти из шести заявленных классов МКТУ (09, 16, 38, 42 и 45) заявителем было подготовлено обращение⁶ к И.О. руководителя Роспатента Л. Л. Кирий (копия направлена в службу качества ФИПС) с просьбой дать указание экспертизе, допустившей очевидную ошибку, распространить свое решение о регистрации обозначения «ОРАНЖЕВЫЙ ВКЛАД» на все первоначально заявленные услуги, включая все услуги 36 класса. Однако обращение было оставлено без ответа по существу, вместо чего от имени начальника Управления организации предоставления государственных услуг Д. В. Травникова поступила стандартная отписка — письмо⁷ с предложением оспорить решение Роспатента о регистрации товарного знака в соответствии с п. 1 ст. 1500 ГК РФ и с признанием обоснованности доводов относительно длительного срока рассмотрения заявок, что повлечет за собой принятие мер административного характера к соответствующим лицам, допустившим упущения. Насколько можно понять, никакой разъяснительной работы с конкретными экспертами по особенностям законодательства о товарных знаках и фирменных наименованиях в Отделении товарных знаков проведено не было, поскольку скоро поступили еще три ущербных, на наш взгляд, решения о регистрации обозначений с подозрительной идентичностью возражений против регистрации по 36 классу МКТУ, которые прямо противоречат п. 1 ст. 1499 и п. 8. ст. 1483 ГК РФ.

Приходится согласиться с напрашивающимся выводом — многие эксперты ФИПС не знают положений ГК РФ, поэтому в новом Административном регламенте (если он когда-нибудь появится) все-таки нужны подробные разъяснения, касающиеся методики сопоставления обозначений, включая прямые запреты экспертам тратить свое и чужое время на те экспертные оценки, которые явно не рекомендованы ГК РФ.

⁶ www.patentovedam.narod.ru/download10/obrkirij.pdf

⁷ www.patentovedam.narod.ru/download10/ottrav.jpg

А пока хотелось бы надеяться на то, что в Отделении товарных знаков под контролем Службы качества ФИПС проведут специальный семинар по этим вопросам, те эксперты, которые ориентируются в ГК РФ, расскажут остальным про тонкости законодательства о товарных знаках. При этом следует напомнить молодым экспертам, что при экспертизе обозначений, состоящих из двух и более слов, нельзя «вырывать» отдельные слова из цельного обозначения и отказывать в его регистрации только потому, что в его составе может присутствовать единственный словесный элемент, который только в отдельных вариантах словоупотребления может трактоваться как «видовой», «отраслевой» и «неохраняемый»

На основе анализа уведомлений и запросов по восьми сходным заявкам, приведенным в таблице⁸, создается впечатление, что больше половины молодых экспертов почти за три года делопроизводства так и не смогли поверить своим глазам, разобраться и убедить себя и других заинтересованных лиц, почему в Госреестре товарных знаков РФ содержатся сотни и тысячи обозначений, включающих в своем составе якобы «неохраняемые» для товаров и услуг 9, 36 и 45 классов и «вводящие в заблуждение в остальных классах» словесные элементы: ВКЛАД, КАРТА, КРЕДИТ, БАНК?

А на самом деле все очень просто и понятно!

По каждому уведомлению заявителем в распоряжение экспертов были представлены исчерпывающие доводы с примерами абсолютной законности регистрации подобных товарных знаков. В частности были представлены следующие результаты поиска зарегистрированных знаков:

www.patentovedam.narod.ru/download10/vklad.pdf (по словесному элементу «ВКЛАД»);

www.patentovedam.narod.ru/download10/karta1.pdf (по словесному элементу «КАРТА»);

www.patentovedam.narod.ru/download10/credit.pdf (по словесному элементу «КРЕДИТ»);

www.patentovedam.narod.ru/download10/bank.pdf (по словесному элементу «БАНК»).

Анализ результатов поиска показывает, что для составных обозначений с минимальными признаками суггестивности совершенно разные опытные и независимые эксперты не только не отказывают в регистрации, но и не применяют дискламацию словесного элемента ВКЛАД (КАРТА, КРЕДИТ или БАНК), даже по классу 36. И это не ошибки экспертов, а результат их вдумчивого отношения к анализу возможной суггестивности многословных обозначений, в которых один из элементов (в случае автономного

⁸ www.patentovedam.narod.ru/download10/sled5.doc

использования) иногда мог бы быть признан видовым, отраслевым и неохраняемым. В условиях же использования составного обозначения в большинстве случаев можно признать, что анализируемый элемент не является описательным, что следует из Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений⁹, где специально оговорено: *«Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос — является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным»*.

Также анализ результатов поиска показывает, что подавляющее большинство обозначений с такими словесными элементами, как ВКЛАД, КАРТА, КРЕДИТ или БАНК, в сочетании с других словесными элементами, делающими обозначение в целом суггестивным и фантазийным, признаны экспертизой охраняемыми по всем рубрикам во всех классах (9, 16, 36, 38, 42 и 45). При этом все заявленные рубрики оставлены в действующих регистрациях, так как эти словесные элементы в сочетании с другими фантазийными элементами (в том числе, со словесным элементом ОРАНЖЕ-ВЫЙ) никак не способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, назначения товаров (услуг).

В Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.03.2009 № ВАС-3841/09 также указывается, что обозначение, являющееся словосочетанием, представляющим законченное сообщение, *«следует рассматривать в целом, как семантически и синтаксически неделимое обозначение»*, в котором *«использованы стилистические и семантические приемы (тропы), благодаря которым обнаруживается новый смысловой оттенок, вступающий во взаимодействие со словарным значением входящих в него слов, что делает указанное словосочетание образным и запоминающимся»*.

Как привлечь внимание к наболевшим проблемам экспертизы тех немногих специалистов 18 отдела, которые сейчас работают над приведением правил экспертизы товарных знаков в соответствие с требованиями новой редакции ГК РФ?

⁹ Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений. — Утв. Приказом Роспатента 23.03.2001 № 39 (в ред. Приказа Роспатента от 06.07.2001 № 91).

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ НА ЕВРОСОЮЗ



О. В. ВАХАТОВА,
латвийский патентный поверенный,
европейский поверенный по товарным знакам
и промышленным образцам,
Агентство ТРИА РОБИТ, Рига, Латвия

Международная регистрация товарного знака с территориальным расширением на ЕС стала возможной с 1 октября 2004 года, когда Европейский Союз присоединился к Мадридскому протоколу. Проверку соответствия международной регистрации требованиям, предъявляемым к товарным знакам Евросоюза, и предоставление охраны в ЕС осуществляет Бюро по гармонизации на внутреннем рынке (английская аббревиатура — OHIM¹, далее — ведомство)².

При подаче международной заявки с территориальным расширением на ЕС необходимо обратить внимание на выбор языков делопроизводства, перечень товаров и услуг, указание сеньоритета.

Если первым языком делопроизводства выбирается английский, то в формах Международного бюро ММ2/ММ3 (подача международной заявки) или ММ4 (территориальное расширение международной регистрации) необходимо отметить один из остальных четырех языков ведомства: французский, немецкий, испанский или итальянский. На одном из этих двух языков ведомство будет вести все делопроизводство в случае подачи возражения против предоставления охраны международному товарному знаку в ЕС и в делах по аннулированию товарного знака, причем язык выбирает оппонент. Мы рекомендуем в качестве второго языка указывать французский, поскольку специалистов французского легче найти и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Риге. Отсутствие отметки о выбранном втором языке в формах ММ2/ММ3 или ММ4 является основанием для предварительного отказа в охране международного товарного знака в ЕС.

¹ The Office of Harmonization for the Internal Market.

² Текущая практика по товарным знакам «Guidelines adopted by the President on 4 December 2014 (Decision No EX-14-4) and which entered into force on 1 February 2015, as well as the set adopted on 13 June 2014 (Decision No EX-14-1) and which entered into force on 1 August 2014». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>.

С июня 2012 года поменялся подход ведомства к перечням товаров. Изменения произошли в результате решения Суда Европейского Союза по так называемому делу IP Translator³. Суд Европейского Союза постановил, что перечень товаров должен быть «ясным и точным»; широкие, общие термины не допускаются. Указание перечня товаров, который не соответствует требованиям «ясности и точности», может привести к предварительному отказу. Это стоит учитывать уже при подаче международной заявки.

Если заявитель уже имеет национальную или международную регистрацию идентичного товарного знака, действующую в одной или нескольких странах Европейского союза в отношении тех же товаров/услуг, он может заявить сеньоритет для территориального расширения международной регистрации на ЕС, сохранив приоритет для товарного знака в этих странах, а регистрации, являющиеся основанием для сеньоритета, можно больше не поддерживать. В этом заключается смысл сеньоритета. Сеньоритет может быть также истребован только для части товаров. Для того чтобы воспользоваться этим правом, сведения о более ранней регистрации должны быть указаны в приложении к международной заявке (форма ММ17). Сеньоритет можно истребовать после публикации об охране международного товарного знака в ЕС, но в этом случае необходимо действовать через европейского поверенного по товарным знакам и промышленным образцам, выбранного из списка профессиональных представителей в Бюро по гармонизации на внутреннем рынке.

Процедура территориального расширения международной регистрации на ЕС включает следующие этапы:

- первая публикация международной регистрации в Бюллетене товарных знаков Евросоюза;
- поиск по товарным знакам Евросоюза, составление отчета о поиске и отправка его заявителю или представителю, а также владельцам найденных товарных знаков;
- проверка перечня товаров и услуг;
- экспертиза по абсолютным основаниям для отказа;
- рассмотрение возражений против регистрации международного товарного знака;
- вторая публикация международной регистрации в Бюллетене товарных знаков Евросоюза.

Первая публикация производится немедленно после получения ведомством уведомления из Международного бюро ВОИС о территори-

альном расширении международной регистрации на ЕС. Однако если в международной заявке не был указан второй язык делопроизводства, первая публикация откладывается, пока этот недочет не будет устранен. Первая публикация содержит библиографические данные, изображение товарного знака, номера классов МКТУ и указание первого и второго языка делопроизводства, а также ссылку на публикацию международной регистрации в Бюллетене ВОИС. Перечень товаров не указывается.

С даты первой публикации отсчитывается срок подачи возражения против предоставления охраны международному товарному знаку в ЕС.

Вторая публикация завершает процедуру территориального расширения международной регистрации на ЕС и означает, что с этого момента имеющий международную регистрацию знак приобретает охрану в ЕС. В соответствии с Мадридским протоколом ведомство информирует Международное бюро ВОИС о предварительном отказе в охране товарного знака в ЕС в течение 18 месяцев с даты получения ведомством уведомления из Международного бюро ВОИС о территориальном расширении международного товарного знака на ЕС. Вторая публикация может быть осуществлена до истечения 18-месячного периода. Она включает номер международной регистрации, дату публикации в Международном бюллетене ВОИС, дату, номер и страницу предыдущей публикации в Бюллетене товарных знаков Евросоюза, дату второй публикации международной регистрации или территориального расширения в Бюллетене товарных знаков Евросоюза.

Дата второй публикации является началом отсчета пятилетнего периода, в течение которого владелец должен начать использование товарного знака, а также моментом, с которого владелец международной регистрации может реализовывать свои исключительные права на товарный знак в ЕС.

Причиной предварительного отказа в охране товарного знака в ЕС может быть: несоблюдение формальных требований (таких как отсутствие второго языка делопроизводства или указание нечетких, общих терминов в перечне товаров), какое-либо абсолютное основание для отказа или возражение против предоставления охраны международного товарного знака в ЕС, поданное обладателем более ранних прав.

Если заявитель или его представитель по международной регистрации не является резидентом ЕС, то для всех действий по преодолению предварительного отказа требуется назначить представителя из списка профессиональных представителей в Бюро по гармонизации на внутреннем рынке. Более того, для нерезидентов ЕС любое уведомление о предварительном отказе содержит требование о назначении представителя. Для того чтобы назначить представителя, необходимо просто отправить

³ Вердикт Суда Европейского Союза от 19.06.2012 по делу № C-307/10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-307/10>.

письмо с соответствующей информацией в ведомство. Однако по сравнению с другими юрисдикциями ведомство дает очень мало времени для этого действия — всего лишь два месяца с даты уведомления о предварительном отказе. С учетом времени на пересылку уведомления из ведомства в Международное бюро ВОИС и далее заявителю действия по назначению представителя должны быть очень оперативными.

Если в международной заявке не был указан второй язык или заявлен широкий перечень товаров, ведомство уведомляет о предварительном отказе и дает два месяца для устранения недостатка. В ответе на предварительный отказ необходимо также назначить представителя. Прогнозировать даже такой формальный предварительный отказ нельзя, иначе ведомство выдаст уведомление об окончательном отказе.

Если предварительный отказ относится только к части товаров, а ответ на него не представлен, то дальнейшее делопроизводство продолжается в отношении остальных товаров.

Ведомство уведомляет о предварительном отказе в охране международного товарного знака в ЕС по формальным или абсолютным основаниям в течение шести месяцев с даты первой публикации. Если до этого момента уведомление о предварительном отказе не было направлено в Международное бюро ВОИС, считается, что экспертиза успешно завершена.

Любое физическое или юридическое лицо или группа лиц, представляющих производителей, поставщиков услуг, коммерческие организации или потребителей, может подать в ведомство письменные замечания против предоставления охраны в ЕС международному товарному знаку с указанием абсолютных оснований для отказа в охране. Замечания третьих лиц могут быть поданы до окончания срока подачи возражения или до окончания рассмотрения возражения, но не позднее 18 месяцев с даты получения ведомством уведомления из Международного бюро ВОИС о территориальном расширении международного товарного знака на ЕС. Если ведомство считает замечания третьих лиц обоснованными, оно выдает уведомление о предварительном отказе, не упоминая замечания третьих лиц. Замечания третьих лиц, поданные после завершения экспертизы, прикладываются к уведомлению о предварительном отказе. Третьи лица не привлекаются к рассмотрению своих замечаний.

Если ведомство считает замечания третьих лиц необоснованными, оно пересылает их заявителю, не уведомляя Международное бюро ВОИС.

Ведомство не отказывает в охране на основании более ранних исключительных прав других лиц, но дает возможность обладателям более ранних прав подать возражение против предоставления охраны междуна-

родному товарному знаку в ЕС. Возражение может быть подано в течение трех месяцев в период между шестью и девятью месяцами с даты первой публикации. Срок подачи возражения — фиксированный и не зависит от стадии делопроизводства по предварительному отказу по абсолютным основаниям. Однако рассмотрение возражения может быть приостановлено до завершения уже начатого делопроизводства по предварительному отказу. Возражения, поданные ранее шести месяцев с даты первой публикации, считаются поданными в первый день срока подачи возражения.

Копию формального заявления о возражении (англ. — notice of opposition) ведомство направляет заявителю или его представителю по международной регистрации и предлагает в течение одного месяца с даты получения этой корреспонденции (обычно 1,5 месяца) назначить представителя. Назначение представителя на данном этапе не является обязательным, но дает неоспоримые преимущества в дальнейшем делопроизводстве по возражению.

Ведомство проводит проверку соответствия возражения формальным требованиям и направляет заявителю уведомление, в котором содержится требование в течение двух месяцев назначить представителя (если он еще не был назначен) и информация о сроках подачи письменных аргументов и представления доказательств. Параллельно уведомление о предварительном отказе в охране международного товарного знака в ЕС направляется в Международное бюро ВОИС, которое публикует его в своем бюллетене.

Если заявитель не назначил представителя в течение двух месяцев, ведомство отказывает в охране товарного знака в ЕС, т. е. выдает окончательный отказ, не рассматривая возражение. Но назначенный представитель может запросить ведомство о продлении срока подачи ответа на предварительный отказ.

Одна из основных стадий процедуры возражения против предоставления охраны международному товарному знаку с территориальным расширением на ЕС — это период «cooling-off» или так называемый период примирения. В этот период стороны (т. е. заявитель и оппонент) получают возможность найти компромисс и прийти к соглашению о прекращении дела без дополнительных затрат.

После подачи возражения стороны в течение двух месяцев могут вести переговоры; этот период можно продлить еще на 22 месяца, но нельзя его пропустить и перейти сразу к следующей стадии⁴.

⁴ Анохин В. И., Балтрумович Б. Ю. Худой мир лучше доброй ссоры. Возражение против регистрации товарного знака Евросоюза: мирное урегулирование // Патентный поверенный. 2014. № 3.

Ведомство предоставляет одинаковый срок для указания представителя и для периода примирения, дающего возможность сторонам прийти к соглашению без вмешательства ведомства и подачи развернутой аргументации, доказательств и т. д. Если заявитель назначает представителя в крайний срок, теряется очень существенный этап процедуры возражения.

Если заявитель решает отказаться от территориального расширения на ЕС, он подает заявление в Международное бюро ВОИС. Таким же образом можно сделать ограничение перечня товаров, чтобы преодолеть предварительный отказ. Кроме того, ограничение перечня может быть произведено путем подачи заявления в ведомство, но только в случае, если это происходит в рамках ответа на предварительный отказ. При этом следует учитывать, что сокращение перечня товаров, поданное в Международное бюро ВОИС, занимает больше времени и не всегда производится в течение срока, предоставленного заявителю для назначения представителя и мирного урегулирования дела по возражению.

В результате рассмотрения возражения ведомство также выносит решение о расходах, в соответствии с которым проигравшая сторона обязана возместить выигравшей стороне расходы, связанные с рассмотрением возражения. Решение о расходах не выносится, если:

- стороны договорились и подали в ведомство соглашение о том, что каждая сторона сама несет свои расходы, или о других условиях компенсации;
- возражение отозвано в период примирения. В этом случае ведомство возвращает уплаченную пошлину за подачу возражения оппоненту;
- заявитель не назначил представителя в установленный срок, в результате чего ведомство отказало в охране товарного знака в ЕС, не рассматривая возражение.

Поэтому, если возражение затрагивает только те товары, от которых заявитель готов отказаться, необходимо действовать оперативно, чтобы успеть добиться соглашения с оппонентом в период примирения (об отзыве возражения или продлении периода примирения), или, если заявитель не желает защищать свой товарный знак, не предпринимать никаких действий по возражению и не назначать представителя. Тогда можно избежать решения ведомства о расходах.

Окончательный отказ может быть оспорен путем подачи апелляции в апелляционный совет ведомства. Срок подачи апелляции — два месяца с даты уведомления об окончательном отказе в охране международного товарного знака в ЕС.

Если международная регистрация с территориальным расширением на ЕС невозможна, то в зависимости от причины предлагается воспользоваться следующими процедурами.

1) В случае прекращения действия международной регистрации из-за проблем с базовой регистрацией в пятилетний период с даты второй публикации («центральная атака») возможно преобразование международной регистрации в заявку на регистрацию товарного знака Евросоюза. Территориальное расширение на ЕС должно быть действительным на дату подачи заявления о преобразовании международной регистрации, т. е. на этот момент окончательное решение об отказе в охране международного товарного знака в ЕС не должно вступить в силу. В противном случае будет отсутствовать объект для преобразования.

2) Если окончательное решение об отказе в охране международного товарного знака в ЕС вступило в силу или территориальное расширение на ЕС прекратило действие по причинам, не связанным с базовой регистрацией, возможна только конверсия. Конверсия должна быть произведена в течение трех месяцев с даты вступления в силу окончательного решения.

3) Конверсия возможна также в случае «центральной атаки» на базовую регистрацию.

Конверсия территориального расширения международной регистрации на ЕС может быть произведена двумя способами:

- преобразование в национальные товарные знаки путем подачи заявок в национальные патентные ведомства стран ЕС;
- территориальное расширение международной регистрации на отдельные страны ЕС — участницы Мадридского соглашения. (Мальта не является членом Мадридского соглашения или протокола).

Заявление о конверсии, в том числе для территориального расширения международной регистрации на отдельные страны ЕС, сначала подается в ОНМ, а не в патентное ведомство страны происхождения или Международное бюро ВОИС, в которых процедура конверсии завершается.

Мы рассмотрели основные особенности международной регистрации товарных знаков с территориальным расширением на ЕС, которые являются важными для заявителей-нерезидентов стран Европейского Союза.



ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

*В. А. ГЕРМАН,
директор Агентства интеллектуальной
собственности ИНТЭЛС,
патентный поверенный РФ,
Москва*

С развитием рынка автоматизированный поиск товарных знаков становится все более востребованным. Если пять лет назад для поиска в режиме онлайн выбор существовал только между двумя поисковыми системами, которые предлагали ФИПС и ИНТЭЛСонлайн, то на сегодняшний день такие услуги, помимо первых двух, декларирует целый ряд других фирм, и число их неуклонно растет. Появление новых игроков свидетельствует о том, что оперативный поиск в реальном режиме является крайне актуальным для различного рода пользователей. Это и производители товаров и услуг, и их покупатели и клиенты, и разработчики товарных знаков. Но самыми заинтересованными, на наш взгляд, безусловно, являются патентные поверенные, которые ради конкурентного преимущества обязаны работать оперативно и качественно.

Конкурентные требования повышения качества в еще большей степени относятся и к самим поисковым системам, отдельные из которых вышли из эмбрионального состояния и достигли относительно высокого профессионального уровня. Для них настало время перейти от решения примитивных поисковых задач к ответу на последующие качественно более сложные вопросы.

Попытаюсь обозначить наиболее актуальные из них на примере тем, находящихся в работе в ИНТЭЛСонлайн.

Известно, что поисковая система по товарным знакам должна отвечать трем критериям, а именно:

- полнота и актуальность базы товарных знаков;
- точность поискового инструмента;
- эргономичность технологии и интерфейса.

Нет нужды много говорить о том, как важна полнота массивов, по которым проводятся поиски. Для осуществления высококачественного поиска по основным видам необходимо наличие в поисковой базе как

зарегистрированных, так и поданных на регистрацию товарных знаков, а также международных знаков с указанием RU, общеизвестных знаков и наименований мест происхождения товаров. В случаях проверки знаков, относящихся к лекарственным средствам, возникает потребность в поиске по массиву международных непатентованных наименований. В ряде случаев необходим поиск не только действующих, но и прекративших свое действие регистраций, равно как и всех поданных заявок в т. ч. отказных и отозванных. Бывают востребованы поиски регистраций по отдельным странам или в рамках международных соглашений, таких как Мадридское и ОНМ. Информация о товарном знаке должна содержать, помимо его идентификаторов и указания товаров, в отношении которых он зарегистрирован, также полное его досье, в частности историю изменения перечня товаров, смены владельцев, выдачи лицензий и т. д.

Вся указанная информация в любой момент должна соответствовать действительности, поэтому важна постоянная ее актуализация. Поскольку доступные источники обновляются практически ежедневно, крайне важно переносить эти обновления максимально быстро и без искажений. Всякое запаздывание, объективно связанное с техническими проблемами и трудоемкостью ввода, должно быть минимизировано. Поэтому необходимо, чтобы процесс актуализации базы обслуживал не только достаточно многочисленный, но и квалифицированный персонал.

В то же время самая полная и оперативно актуализируемая база не даст возможности достичь требуемого результата без качественного поискового инструмента, значение которого трудно переоценить, зная, что рассматриваемые массивы насчитывают сотни тысяч знаков. В полной базе зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных знаков объектами поиска могут быть как собственно товарные знаки (как правило, словесные, изобразительные, комбинированные, объемные и другие), так и другая информация, относящаяся к товарному знаку, например, номер регистрации или заявки, статус регистрации или заявки, наименование владельца, перечень товаров и услуг, сведения о передаче права и выданных лицензиях на товарный знак. И если поиск по библиографическим данным практически не представляет особых сложностей, то поиск собственно товарных знаков на сегодняшний день требует более качественного решения существенного ряда задач для достижения достаточного результата.

В настоящее время наиболее продвинутыми являются инструменты для поиска словесных знаков, однако, судя по результатам, получаемым при использовании различных поисковых систем, можно сделать выводы

о значительном различии применяемых алгоритмов, что, в конечном счете, существенно сказывается на качестве поиска. Под качеством поиска следует понимать достижение такого результата, при котором система выдает все словесные знаки, обладающие сходством с исследуемым словесным обозначением. В основу применяемых алгоритмов закладываются такие общепринятые приемы как разбиение слова на форманты, замена и перестановка созвучных букв и некоторые другие, а также специальные приемы, вполне естественно представляющие собой ноу-хау разработчиков. Следует отметить, что практика постоянно выдвигает требование регулярного совершенствования как критериев поиска, так и принципов структурирования базы, включая пополнение и хранение, из чего вытекает необходимость постоянной доработки алгоритмов силами высококвалифицированных специалистов.

В качестве составной части понятия эргономичности поисковой системы рассмотрим тему ранжирования выбранных машиной словесных знаков и остановимся на ней подробнее.

Под ранжированием в рассматриваемом случае подразумевается сортировка полученных результатов выборки по степени сходства с проверяемым обозначением. К сожалению, на сегодняшний день в этом определении ключевыми словами являются не «сортировка по степени сходства», а «сортировка результатов выборки». Современная база словесных товарных знаков насчитывает более 300 тысяч единиц. Понятно, что необходимо использовать определенный инструмент, который позволит разумно ограничить выдачу сходных знаков и одновременно не пропустить тот, который может представлять интерес для исследователя, например, может быть противопоставлен экспертизой. Это первый уровень определения сходных обозначений, который может быть более или менее обеспечен на современном этапе.

В последнее время велась активная полемика по поводу объективности нормативных критериев сходства, в ходе которой делались предложения по выявлению и нормативному закреплению более конкретных условий, при ссылке на которые эксперт сможет обоснованно отказывать в регистрации. В качестве одного из аргументов в пользу такой возможности диспутанты ссылались, в частности, на ранжирование результатов работы поисковых систем, считая их прообразом искусственного интеллекта, — машинной экспертизы товарных знаков. При этом довольно серьезно сравнивались показатели ранжирования различных поисковых систем с целью определения с их помощью сходства обозначений до степени смешения. Объективно такой подход не представляется корректным,

так как существующие системы ранжирования никоим образом не могут заменить собой человека. Повторюсь, что система ранжирования решает на настоящем этапе только задачу безопасного снижения «шума».

Данная задача решается в поисковой системе ИНТЭЛСонлайн с помощью применения так называемого «расстояния Левенштейна», определяющего минимальное количество операций вставки одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на другой, необходимых для превращения одного слова в другое. Расстояние Левенштейна и его модификации активно применяются, в частности, для исправления ошибок в слове (в поисковых системах, базах данных, при вводе текста, при автоматическом распознавании отсканированного текста или речи). Оригинальная модификация этой формулы, существенно доработанная нами для оптимальной реализации вышеуказанной цели, выдает несколько завышенные данные процентного сходства. Однако, основываясь на более чем двадцатилетнем опыте эксплуатации версий нашей поисковой системы, мы сознательно идем на некоторое «искажение» результатов ранжирования, именно с целью обезопасить исследователя от пропуска «нужного» знака. К сожалению, обладая определенными недостатками, ни «расстояние Левенштейна», ни дополненное «расстояние Дамерау-Левенштейна», ни «алгоритм Вагнера-Фишера», ни другие известные подобные формулы, даже с доработками не способны решить задачу искусственного интеллекта в приложении к экспертизе товарных знаков.

Сказанное выше совсем не означает, что в этом направлении не следует двигаться. ИНТЭЛСонлайн в свои планы включает приближение системы ранжирования к решению задачи качественного определения сходства словесных знаков, но предполагает использовать для этого другие средства, а именно методы компьютерной лингвистики, в частности когнитивной лингвистики и прикладной психолингвистики.

Несмотря на более удобное использование в маркетинговой политике словесных товарных знаков, как ни странно, не уменьшается востребованность изобразительных элементов в составе товарных знаков. И речь идет не только о комбинированных, но и о собственно изобразительных знаках. Такие знаки составляют примерно 49% регистраций (40% и 9% соответственно). Разумеется, этот значительный массив не может быть не охвачен автоматизацией. Следовательно, на повестку дня ставится вопрос создания эффективного инструмента автоматизированного поиска по базе изобразительных и комбинированных товарных знаков. Известно, что подобные разработки ведутся как в России, так и за рубежом. Однако какие-либо достаточно качественные решения поставленной задачи

до настоящего времени не обнародованы. Известные квазиавтоматизированные системы поиска изобразительных элементов к необходимому поисковому инструменту отнесены быть не могут по причине того, что их основной алгоритм включает действия оператора, индексирующего изобразительные элементы исследуемого товарного знака с использованием лингвистического подхода по одной из классификаций, например Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков (Венской классификации). Далее машина по индексам, установленным оператором, производит поиск по базе, и полученные результаты ревизуются, опять же, оператором, после чего выборка передается исследователю. Интегрирование в диалог «исследователь-машина» третьего лица-оператора не может рассматриваться как оптимальное решение ни с точки зрения сокращения времени поиска, ни с точки зрения ответственности за результат поиска, не говоря уже о возможном субъективизме либо оператора, либо лица или лиц, ранее индексировавших саму базу.

На наш взгляд, применение математического подхода к детекции и индексированию изобразительных элементов товарных знаков позволит гораздо успешней справляться с поставленной задачей. Суть такого подхода заключается в том, что с помощью специального алгоритма изобразительный знак препарируется и разбивается на характерные элементы, в частности, такие как графика и цвет. Этим элементам присваиваются соответствующие индексы, по которым машина выбирает из базы все изображения, обладающие аналогичными признаками. Разумеется, вся база предварительно индексируется с помощью того же алгоритма, что исключает субъективный человеческий взгляд.

К сожалению, довольно простая в изложении схема при реализации таковой не является. Помимо необходимости разработки поискового механизма, очень остро встают проблемы детекции, т. е. распознавания в целостном изображении его характерных элементов для их последующего индексирования, а также приемлемой скорости поиска в массиве изображений. Массив комбинированных и изобразительных товарных знаков, насчитывающий более 300 тыс. изображений, представляющих собой как простые, так и сложные фигуры, включающие в себя линии, точки, пятна, штрихи, полутона, оттенки, буквы, слова, фотографии, живопись и т. д., требует для своей обработки, особенно первичной, применения множества специальных прикладных механизмов, разработка которых также крайне необходима для решения рассматриваемой задачи. При всей ее грандиозности ИНТЭЛСонлайн включил создание современной автоматизированной системы поиска изобразительных товарных знаков в свой план работы.

В настоящее время эксплуатируется первая версия программы поиска изобразительных знаков, в основу которой положен математический метод Технологии многофункционального индексирования и управляемого поиска, разработанной научными сотрудниками Российской академии наук. Суть Технологии заключается в применении программной Поисковой системы, в которую направляется образец пользователя. На выходе пользователь получает множество похожих на образец товарных знаков. При этом сходство отбираемых изображений с образцом определяется Поисковой системой автоматически по его контенту на основе встроенных в нее алгоритмов. Поиск по описанию, в том числе по тегам не осуществляется.

Для того чтобы Поисковая система могла быстро выполнять поиск изображений по заданному образцу, сначала выполняется их предварительная обработка, которая включает в себя создание миниатюр исходных изображений и последующее их индексирование разными методами. Операция индексирования создает на жестком диске набор индексов (индексных файлов), по которым Поисковая система быстро выполняет выборку тех из них, которые похожи на заданный образец по изображенным на нем объектам или по сочетаниям его цветов.

Интерфейс сервиса содержит окна для визуализации образца, его объектов и объектов, выбираемых пользователем в качестве объектов поиска, также выпадающий список для назначения главного объекта, т. е. того, по которому производится сортировка результирующего множества. Если главными объектами назначены все, то Поисковая система пытается найти выделенные пользователем объекты с учетом их взаимного расположения. При этом сортировка результирующего множества осуществляется по средним мерам сходства объектов результирующих изображений с объектами образца.

Используя эти инструменты, пользователь может получить те или иные результирующие множества в зависимости от того, какие параметры поиска он задал.

Исходя из объективных соображений Поисковая система имеет ряд ограничений по пиксельным размерам изображения, форматам и максимальным размерам файлов загружаемых изображений, и некоторые другие. Также система не детектирует или плохо детектирует нечеткие контуры на некачественных изображениях, на изображениях фотографического типа. По изображениям с плавными перепадами цветовых оттенков можно эффективно выполнять только цветовой поиск.

Оценивая результаты поиска можно констатировать, что на данном этапе с достаточным качеством система находит тождественные знаки и с удов-

летворительным качеством — сходные знаки, элементы которых представляют собой четкие фигуры, преимущественно имеющие замкнутые контуры.

Несмотря на «болезни роста», даже в таком виде Поисковая система может служить действенным подспорьем для пользователей, тем более что постоянно идет работа по повышению качества поиска. Эта работа ведется одновременно в двух направлениях: как совершенствования алгоритмов детекции, индексирования и поиска, так и повышения качества изображений, составляющих базу.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: ТОЛКОВАНИЕ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ



*О. Ю. ЕРМАКОВА,
партнер в ООО «ИНТЕЛАЙТ»,
патентный поверенный РФ,
Новосибирск*

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Чаще всего под приобретением исключительного права в контексте п. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции органы ФАС и суды понимают первичное приобретение исключительных прав (регистрация), например, на товарный знак и не рассматривают приобретение как результат совершения сделок.

Обычно применению правовых норм к обстоятельствам конкретного спора предшествует их толкование, то есть установление заложенного смысла. Среди множества способов толкования, применяемых для уяснения нормы права, преимущество имеют буквальное и системное толкования.

Приобретением исключительного права на средство индивидуализации, исходя из системного толкования норм права, может считаться:

- регистрация исключительного права на товарный знак в результате подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также
- переход исключительного права в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права.

Так, в п. 5 ст. 1234 ГК РФ указывается: *«при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленном договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю».*

Ограничительное толкование п. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции, которым зачастую пользуются суды или органы ФАС и с учетом которо-

го приобретением исключительного права на средства индивидуализации считается лишь регистрация товарного знака, на наш взгляд, недопустимо, не соответствует правовому духу Закона о защите конкуренции, который предоставляет суду широкие возможности по использованию судейского усмотрения для вынесения справедливых решений.

Ситуация с толкованием Закона о защите конкуренции усугубилась с принятием Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2) (далее — Справка), в которой речь идет лишь о первичном приобретении прав и не затрагиваются вопросы приобретения исключительных прав в результате заключения договоров.

Многие представители российского юридического сообщества, не заостряя внимания на правовом статусе Справки, стали рассматривать ее текст как безусловное и всеобъемлющее руководство к толкованию Закона о защите конкуренции. Между тем, указанная Справка является не более, чем обобщением судебной практики по наиболее часто возникающим вопросам. В настоящее время споры, связанные с первичным приобретением прав на объекты интеллектуальной собственности, безусловно, преобладают над единичными спорами, в которых заявители просят признать недобросовестной конкуренцией приобретение исключительных прав на средства индивидуализации в результате заключения договора об отчуждении исключительных прав. В связи с этим, на наш взгляд, Суд по интеллектуальным правам посвятил Справку именно этим вопросам.

Споры, связанные с приобретением исключительных прав на средства индивидуализации в результате заключения договоров отчуждения исключительных прав, являются одними из самых сложных и неоднозначных. Это споры, в которых органы ФАС и суды должны проявлять всю широту судебного усмотрения, как можно глубже исследовать конкурентную тактику приобретателя исключительных прав на спорное средство индивидуализации. На это также указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 01.04.2008 № 450-О-О.

Наиболее интересным делом о недобросовестном приобретении исключительных прав на средства индивидуализации, на наш взгляд, является спор между ООО «Инвина-Опт» и группой лиц, использующей обозначение «Красное & Белое» (дело № А60-12719/2013, рассмотренное Арбитражным судом Свердловской области и Семнадцатым арбитражным апелляционным судом).

Ответчикам принадлежит широкая сеть магазинов розничной торговли в городе Екатеринбурге, Свердловской и Челябинской областях. Для индивидуализации услуг розничных магазинов ответчиками используется обозначение «Красное & Белое». При этом первый магазин был открыт в городе Копейске Челябинской области в 2006 году.

В свою очередь истцом по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак «Белое & Красное» (свидетельство № 241638) приобретено исключительное право в отношении части товаров и услуг, для которых этот знак зарегистрирован. В связи с отчуждением права на товарный знак в части ряда товаров и услуг истцу было выдано новое свидетельство на товарный знак № 426884, в котором указан следующий перечень товаров и услуг: реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба — 35 класса МКТУ, реализация товаров — 42 класса МКТУ. Договор зарегистрирован Роспатентом 29.12.2010.

Судами установлено, что прежним правообладателем — ООО «Энтерпресс» товарный знак «Белое & Красное» для индивидуализации услуг розничной торговли, реализации товаров не использовался.

Оценив представленные сторонами доказательства и фактические обстоятельства дела, суды пришли к выводу, что приобретение истцом прав на ранее неиспользуемый товарный знак и регистрация второго товарного знака, последующая реализация приобретенных прав с целью получения необоснованных преимуществ за счет широко используемого в городе Екатеринбурге и других городах обозначения, известного потребителями за счет разветвленной сети магазинов розничной торговли, для индивидуализации услуг которых ответчиками применялось сходное до степени смешения с товарными знаками истца обозначения, а также для прекращения использования ответчиками этого обозначения, является недобросовестной конкуренцией и носит признаки злоупотребления правом.

Анализируя указанное дело, можно говорить о том, что в данном случае суды во всей полноте использовали свое право на судейское усмотрение. Были проанализированы все действия ООО «Инвина-Опт» во взаимосвязи, что явилось ключевым моментом для правильного разрешения дела, т. к. каждое действие в отдельности, не являлось противоправным: ООО «Инвина-Опт» имело законное право заключить договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак «Белое & Красное», законное право предъявить требования о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак. Однако, определение каждого действия как составляющего единую конкурентную тактику лица позво



ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*А. А. ВОЙЦЕХОВИЧ,
руководитель практики по интеллектуальной
собственности ЮК «Гребнева и партнеры»,
патентный поверенный, канд. юрид. наук,
Новосибирск*

В своей не очень продолжительной практике Суд по интеллектуальным правам все чаще сталкивается с проблемой квалификации действий субъектов правоотношений в качестве недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом.

Острота этих проблем обусловлена, с одной стороны, недостаточностью правового регулирования конкурентных отношений, элементом которых являются права на интеллектуальную собственность, а с другой — обострением конкурентной борьбы, которая зачастую трансформируется в недобросовестную конкуренцию.

Можно выделить три основных направления, где нормы федерального закона «О защите конкуренции»¹ (далее — Закон о защите конкуренции) регулируют правоотношения, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности:

- недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации;
- монополистическая деятельность, осуществляемая путем злоупотребления доминирующим положением и установлением ограничительных условий в лицензионных соглашениях и договорах коммерческой концессии;
- параллельный импорт.

Остановимся на первом направлении.

В российском законодательстве взаимосвязь недобросовестной конкуренции и интеллектуальной собственности определена положениями пункта 7 ст. 1252 ГК РФ и пункта 4 части 1 и части 2 статьи 14 упомянутого Закона о защите конкуренции.

Следует отметить, что такая взаимосвязь возникла в 1995 г., когда статья 10 закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 1991 года была дополнена новой формой недобросовестной конкуренции — «продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг».

В 2002 г. данное определение было несколько расширено: «продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг».

Наконец, определение этой формы недобросовестной конкуренции в несколько измененном виде воспроизведено в пункте 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции: «продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг».

В первоначальной редакции упомянутого закона РФ «О конкуренции...» 1991 года речь шла о самовольном использовании товарного знака, фирменного наименования или маркировки товара, копировании формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта. Однако в результате указанных изменений оказались упущены многие средства борьбы с недобросовестной конкурентной практикой, широко используемые в зарубежных странах.

В результате в настоящее время в России затруднительно преследовать такие правонарушения как копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта.

Учитывая данный факт и объемы нарушений в данной сфере Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила предложения по расширению перечня форм недобросовестной конкуренции, что позволит эффективнее ее пресекать, напрямую используя нормы национального законодательства и не прибегая к положениям ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, нормы которой активно используются в делах о недобросовестной конкуренции.

Согласно проекту изменений в Закон о защите конкуренции предлагается внести следующие виды действий, которые относятся к актам недобросовестной конкуренции:

- 1) дискредитация;
- 2) введение в заблуждение;

¹ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

- 3) некорректное сравнение;
- 4) недобросовестные действия при отчуждении имущества;
- 5) недобросовестные действия, связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
- 6) недобросовестные действия, связанные с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации;
- 7) недобросовестные действия, способные вызвать смешение с хозяйствующим субъектом-конкурентом либо с товарами или услугами, вводимыми им в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
- 8) использование деловой репутации другого хозяйствующего субъекта;
- 9) недобросовестные действия, связанные с дезорганизацией деятельности хозяйствующего субъекта (его работников);

10) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Также планируется добавить норму, исключающую отнесение к недобросовестной конкуренции использование обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку, лицом, которое производило продукцию под данным обозначением до даты приоритета зарегистрированного товарного знака, при соблюдении следующих условий:

— использование обозначения началось до 17 октября 1992 года, то есть до вступления в силу закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», и осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством;

— такое обозначение используется для индивидуализации товара, аналогичного товару, для которого оно использовалось до регистрации товарного знака, без расширения объема (дополнения ассортимента товаров, изменения обозначения и т. п.) такого использования;

— использование осуществляется хозяйствующим субъектом (его правопреемником), которым в период до вступления в силу закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и регистрации товарного знака осуществлялось производство товара с использованием данного обозначения.

Сейчас арбитражные суды, в том числе Суд по интеллектуальным правам, при разрешении споров используют положения статьи 10-bis Парижской конвенции. При этом они учитывают, что данная статья под недобросовестной конкуренцией понимает всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету все действия, которые каким бы то ни было способом

вызывают смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Вместе с тем квалификация поведения лица как недобросовестного зависит от оценки всех имеющихся в деле доказательств. Какие доказательства принимать во внимание, и при каких обстоятельствах считать их относимыми и допустимыми, — ответы на эти и некоторые другие вопросы обсуждаются Научно-консультативным советом при Суде по интеллектуальным правам.

На первом заседании Совета 27 декабря 2013 г. были обозначены согласованные позиции по вопросам недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом.

В частности, была поддержана позиция, согласно которой суд кассационной инстанции вправе, соответствующим образом квалифицируя сложившиеся между сторонами спора правоотношения, применять положения о недобросовестности и при отсутствии ссылок на это обстоятельство в решениях нижестоящих судов. Рассматривая вопрос о злоупотреблении правом, члены Совета справедливо отмечали, что в гражданском законодательстве не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав как требование признать факт злоупотребления правом, что нередко влечет судебные отказы в удовлетворении таких требований. В свою очередь, из-за отказов невозможно оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку, основываясь на утверждении, что правообладатель злоупотребил своим правом при регистрации товарного знака.

Согласно действующему правовому регулированию и вне ситуации с подачей возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляется возможным квалифицировать действия правообладателя товарного знака как злоупотребление правом только в рамках дела о защите нарушенного исключительного права на товарный знак. Иными словами, правообладателю отказывается в защите, поскольку его действия по приобретению права признаны, исходя из фактических обстоятельств дела, недобросовестными, а основанные на этом праве действия по использованию — злоупотреблением правом. Третьи лица могут оспорить регистрацию товарного знака только после того, как к ним будут предъявлены требования о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак.

23 января 2014 г. рабочая группа Совета, обсуждая споры, исследовала проблему, также связанную с квалификацией действий субъекта гражданских правоотношений — администратора домена — как акта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Многие администраторы доменов не могут быть квалифицированы как надлежа-

щие субъекты конкурентных отношений, поскольку они, получив право администрирования, не осуществляют деятельности, приносящей доход. Иными словами, их действия не являются конкурирующей деятельностью. Но, как представляется, деятельность таких субъектов при определенных обстоятельствах может рассматриваться как противоречащая принципу добросовестности. Очевидно, что в подобных ситуациях уместно говорить о злоупотреблении правом.

Особо хотелось бы обратить внимание на Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 г. № СП-21/2, которым была утверждена «Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий». Согласно данной Справке, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10-bis Парижской конвенции и пункта 1 ст. 10 ГК РФ, можно квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку оцениваются все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

На основании упомянутого Постановления Суда по интеллектуальным правам Новосибирским территориальным управлением ФАС России было вынесено решение² о признании действий по приобретению исключительных прав на 28 товарных знаков актом недобросовестной конкуренции. Действия были признаны противоправными, так как их целью было аккумулирование товарных знаков без их использования. При этом последующее поведение правообладателя было направлено на пресечение деятельности конкурентов на рынке, путем запрета ввоза продукции под зарегистрированными товарными знаками на территорию России. Данное решение УФАС было обжаловано в Арбитражный суд Новосибирской области, где было установлено правильное применение норм права, и данные действия были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Компьютерная верстка Е. С. Николаевой

Подписано в печать 9.06.15. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 10,25.
Тираж 250. Заказ .

² Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12 марта 2015 года по делу № А45-2353/2014.