



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

*Петербургские
коллегиальные чтения — 2016*

**Сборник докладов
научно-практической конференции**

(Санкт-Петербург, 22–24 июня 2016 г.)

**Санкт-Петербург
2016**

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения — 2016» (Санкт-Петербург, 22–24 июня 2016 г.) — СПб.: «ООО ПиФ. com», 2016. — 154 с.

Под редакцией Ю. И. Буча.

Сборник содержит доклады, представленные на 18-й научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения — 2016», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. П. КУЗНЕЦОВА. Журналу «Патенты и лицензии» — 50 лет</i>	<i>6</i>
<i>В. Н. ДЕМЕНТЬЕВ, В. М. РЫБАКОВ. Дуализм понятия «продукт» в патентном праве.....</i>	<i>8</i>
<i>В. Ю. ДЖЕРМАКЯН. Использование изобретения-устройства с «внешними» признаками в патентной формуле</i>	<i>16</i>
<i>Л. Н. АЛЬТШУЛЕР. Эквивалентность количественных признаков.....</i>	<i>21</i>
<i>Н. В. РОМАНОВА. Единство изобретения в российском праве и правилах РСТ.....</i>	<i>28</i>
<i>В. А. КУЗНЕЦОВ, Л. Ф. ТРАВУШКИНА, Г. В. КУЗНЕЦОВА. Возможности правовой охраны ювелирных изделий</i>	<i>32</i>
<i>К. В. НАСОНОВА. Зависимые изобретения в фармацевтической области</i>	<i>36</i>
<i>Е. А. ДАНИЛИНА. Наименование места происхождения товара в параллельной правовой охране.....</i>	<i>39</i>
<i>Г. П. МУС, В. К. МУС. Получение патентов на полезные модели в европейских странах с использованием процедуры РСТ.....</i>	<i>42</i>
<i>О. Е. КОТЕНЕВА. Выявление служебных изобретений</i>	<i>47</i>
<i>М. И. ЛИФСОН. Лицензионный договор: изменения есть, а вопросы остаются.....</i>	<i>51</i>
<i>В. З. ОСМАНС. Единый европейский патент и Объединенный патентный суд с точки зрения иностранного заявителя.....</i>	<i>57</i>
<i>С. В. ФЕДОРОВ. Системы электронного взаимодействия с заявителем Роспатента и ЕАПО</i>	<i>61</i>
<i>В. В. МОРДВИНОВА. Проблемы доказывания использования промышленного образца в условиях обновленного законодательства</i>	<i>70</i>
<i>Д. Ю. МАРКАНОВ, Т. В. СЕРГУНИНА. Возможности и перспективы присуждения штрафа астрент по делам о защите интеллектуальной собственности</i>	<i>76</i>
<i>А. А. МАТВЕЕВ, Т. И. МАТВЕЕВА, И. Ф. ЛЕОНОВ. Участие СПбГУ в работе заседания Президиума совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию</i>	<i>83</i>
<i>Е. В. САВИКОВСКАЯ. Обучение профессии «Патентовед»: практические аспекты.....</i>	<i>89</i>

<i>Е. А. ДАНИЛИНА, А. Н. ПОПОВ. Особенности составления заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ.....</i>	<i>92</i>
<i>Д. ДОНАТ. Новый пакет реформ законодательства Евросоюза о товарных знаках.....</i>	<i>97</i>
<i>Е. В. ПЕТРОВСКАЯ. История с географией. Некоторые особенности регистрации топонимов.....</i>	<i>102</i>
<i>В. А. МОРДВИНОВ. Изменение отдельных элементов товарного знака. Границы дозволенного.....</i>	<i>109</i>
<i>М. М. ДМИТРИЕВА. Досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Правоприменительная практика.....</i>	<i>116</i>
<i>А. А. РАТНЕР. Особенности рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в Республике Беларусь.....</i>	<i>122</i>
<i>И. М. ТРЕНОЖКИНА. Правила новые, а вопросы старые.....</i>	<i>129</i>
<i>В. В. ДМИТРИЕВ. Споры о правах на интеллектуальную собственность: отдельные правовые позиции высших судов 2015–2016 гг.....</i>	<i>136</i>
<i>Д. А. БОРОВСКИЙ. Обращения граждан — новые примеры.....</i>	<i>140</i>
<i>Н. Е. ШАКУНОВА. Новеллы закона «О защите конкуренции» и их практическое применение</i>	<i>149</i>

НА СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Дорогой друг и коллега!

Сборник, который ты держишь в руках, — очередной сборник докладов 18-й научно-практической конференции «Санкт-Петербургские коллегиальные чтения». Сегодня — совершеннолетие наших Чтений, и это дата, предполагающая подведение первых итогов и пожелания на будущее.

Чтения родились как памятная встреча петербургских патентных поверенных, приуроченная к 5-летию создания Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных. Они так и назывались — «Юбилейные чтения». Но могли ли мы тогда предположить, что очень скоро Чтения станут событием, без которого сегодня трудно представить жизнь патентоведческого сообщества в России? Что каждый год в последнюю неделю июня в город белых ночей будут приезжать коллеги со всей страны — от Владивостока до Калининграда, из Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Германии, Англии, США и других стран, с одной целью — встретиться на Чтениях.

Чтения — место, где встречаются на равных и умудренные опытом гуру, и начинающая осваивать профессию молодежь. Доброжелательная атмосфера стирает различия, делая Чтения местом для дискуссий. Замечено, что именно на Чтениях коллеги смело и открыто делятся друг с другом и новым опытом, и сомнениями, и, пусть маленькими, но важными для себя профессиональными открытиями.

Наши Чтения — это то, что мы сами хотим делать, без чьей-либо указки, без формализации и «свадебных генералов».

Чтениям — 18, Чтения выросли и вырастили много талантливых и активных молодых людей, которые уже многое могут в нашей профессии. Важно, друзья, чтобы вы продолжили замечательное дело под названием «Санкт-Петербургские коллегиальные чтения», сохранив их дружескую атмосферу и научный уровень. Это главное пожелание в день совершеннолетия.

Буч Ю. И., редактор.



ЖУРНАЛУ «ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ» – 50 ЛЕТ

*Н. П. КУЗНЕЦОВА,
гл. редактор журналов «Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права» и «Патентный
поверенный», член Союза журналистов России,
Москва*

В этом году у нашего с вами журнала «Патенты и лицензии» юбилей. Сегодня это, бесспорно, наиболее авторитетное, читаемое, популярное среди российских специалистов издание в сфере интеллектуальной собственности и патентного дела. Об этом свидетельствуют как приходящие в редакцию многочисленные отклики наших читателей, так и тираж журнала, который несколько последних лет, в отличие от других изданий, держится на стабильном уровне.

Датой рождения журнала является 1966 г., когда в соответствии с приказом Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР было решено издавать сборник «Патентно-лицензионная работа». Цель издания — содействовать развитию патентно-лицензионной деятельности в стране, освещать работу зарождающихся патентных служб, проблемы изобретательства, патентования, лицензионной торговли, научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Сборник выходил один раз в два месяца на 36 страницах под грифом «Для служебного пользования».

В первые годы на его страницах публиковались в основном информационные, научные, обучающие материалы. По мере становления и развития патентно-лицензионной деятельности в стране появлялось все больше практических, аналитических, полемических статей, специалисты делились опытом, обменивались мнениями. Именно сборник «Патентно-лицензионная работа» первым рассказал о триумфальном опыте продажи советских лицензий на установку непрерывной разливки стали, технологии электрошлакового литья, сварки и другие отечественные разработки во многие страны мира.

В 1990 г. сборник преобразован в журнал «Патенты и лицензии», стал выходить ежемесячно, более чем вдвое увеличился в объеме, стал иллюстрированным. Сегодня журнал глубоко и всесторонне освещает проблемы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности,

совершенствования законодательства в этой области, изобретательства, апелляционную и судебную практику, лицензирование, инновационную деятельность. На его страницах регулярно публикуются проблемные, полемические статьи, организуются «круглые столы», коллективно обсуждаются наиболее важные, острые вопросы. Напомню лишь некоторые из них:

- совершенствование и кодификация законодательства об интеллектуальной собственности сначала в СССР, а затем и в России;
- создание института патентных поверенных и принятие закона «О патентных поверенных»;
- образование и развитие евразийской патентной системы и Евразийской патентной организации;
- создание Суда по интеллектуальным правам;
- возвращение звания «Заслуженный изобретатель».

Наши читатели, многие из которых выписывают журнал не один десяток лет, называют его энциклопедией интеллектуальной собственности. Столь высокая оценка — это заслуга не только и не столько редакции. Мы благодарны за это членам редколлегии журнала — профессионалам самого высокого класса, нашим дорогим авторам — теоретикам и практикам, нашим многочисленным подписчикам и читателям, всем профессионалам, работающим на ниве интеллектуальной собственности.



ДУАЛИЗМ ПОНЯТИЯ «ПРОДУКТ» В ПАТЕНТНОМ ПРАВЕ

*В. Н. ДЕМЕНТЬЕВ,
специальный советник юридической фирмы
Гоулинг WLG, патентный поверенный РФ,
канд. юрид. наук,
Москва*



*В. М. РЫБАКОВ,
Агентство патентных поверенных
«АРС-Патент», патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

Понятие «продукт» употребляется в нашем патентном законодательстве в двух значениях. Первое — в качестве родового определения объектов, к которым может относиться изобретение (ст. 1350 ГК РФ). Второе — в качестве объекта, в котором изобретение может быть использовано (ст. 1358 ГК РФ). До последнего времени мало кто сомневался, что и в том, и в другом случае речь идет об объекте материального мира (устройстве, веществе, штамме микроорганизма, культуре клеток растений или животных, определенных в законе в качестве видов продукта) в осязаемой, овеществленной форме, условно говоря «в железе», если речь идет о таком продукте как «устройство». Однако недавние решения высших судов вынуждают пересмотреть это устоявшееся представление. Речь идет об Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешениями споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. Пункт 31 этого документа гласит: «Разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения». Этот вывод Верховного Суда основывается на постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС) от 10 апреля 2012 г. по делу № 15339/11 и постановлении Суда по интеллектуальным правам (СИП) от 23 сентября 2013 г. по делу № А48-48/2012.

Фабула дела, по которому были вынесены указанные судебные акты, следующая. Проектная организация по заказу строительной организации разработала проект жилого дома, в конструкции которого были предусмотрены элементы, выполненные в соответствии с двумя патентами, принадлежавшими не разработчику проекта, а другому лицу. Владелец патентов обратился с иском о нарушении его исключительных прав и возмещении причиненных убытков ему (упущенной выгоды).

Арбитражный суд первой инстанции отказал в иске со следующей мотивацией. Патентами № 2281365 и № 2275477 охраняются технические решения, относящиеся к продуктам, а именно: зданию из панельных элементов и решетчатому элементу стенового ограждения. Таким образом, правовая охрана распространяется в данном случае на технические решения, применяемые при изготовлении упомянутого здания из панельных элементов и устройстве решетчатого элемента стенового ограждения. Совершение ответчиком действий по изготовлению спорной проектной документации, по мнению суда, не может быть признано введением в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием запатентованных технических решений (изобретений). Суд считает, что в данном случае действия истца могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию, что не является нарушением исключительного права истца. При этом суд исходит из следующего. Решение об использовании запатентованных технических решений, являющихся изобретениями, принимают лица, осуществляющие функции заказчика и подрядчика при строительстве здания из панельных элементов и устройстве решетчатого элемента стенового ограждения. Ответчик строительство дома не осуществлял.

ВАС определил, что вывод суда первой инстанции о том, что при разрешении заявленного спора следует учитывать использование запатентованных технических решений, являющихся изобретениями, непосредственно при строительстве здания из панельных элементов и устройстве решетчатого элемента стенового ограждения, является ошибочным. Основанием заявленного иска является неправомерное использование ответчиком запатентованных истцом технических решений в таком продукте как проектная документация. В связи с чем не имеет юридического значения использование технических решений в ином продукте — жилом доме.

По нашему мнению, хотя это в явной форме не отражено в судебных актах ВАС и СИП, в действующем законодательстве есть достаточно реперов, на которые опирается их позиция.

1. Определяющим обстоятельством в пользу правовой позиции, занятой судами в данном деле, является сущность исключительных прав, разновидностью которых являются патентные права. Их исключительность заключается в том, что кроме обладателя патента никто не может без его согласия извлекать коммерческой выгоды от использования изобретательской идеи, при этом форма использования значения не имеет.

2. Безразличие закона в отношении форм использования изобретений (равно как полезных моделей и промышленных образцов) явным образом выражено в ст. 1358 ГК РФ, из которой следует, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования «любым не противоречащим закону способом». Еще одна важная особенность данной правовой нормы — она определяет формы использования изобретения, кроме указанных в законе (ввоз, изготовление, применение продукта), лишь как возможные, то есть их перечень не является закрытым.

3. В противовес этому перечень действий, не являющихся нарушением исключительных прав патентообладателя, определенный ст. 1359 ГК РФ, является исчерпывающим. Он не включает в себя проектную деятельность. Указанное в п. 2 данной статьи «проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретения или полезная модель... либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом» принципиально отличаются от проектной деятельности по задачам, содержанию и результатам, что предопределяет их регулирование в гражданском законодательстве разными видами договоров.

4. Хотя введение продукта в гражданский оборот не является обязательным условием нарушения патентных прав (такое введение не происходит, например, при изготовлении или применении продукта, что также закон относит к разновидностям использования изобретения), но, тем не менее, это наиболее часто встречающиеся ситуации нарушения патента. И в этом плане проект отвечает условию введения в гражданский оборот, под которым в праве, по крайней мере, до недавнего времени понимался переход имущества от одного лица к другому, с момента передачи проекта заказчику. Тем более этот вопрос не возникает в отношении проектов, изготовленных для «массового» потребителя и предлагаемых к продаже.

5. Указание продукта в разных статьях ГК (ст. 1350 и ст. 1358) имеет различные смысловые назначения (объект, к которому относится изобретение, — в первой из них, и объект, в котором использовано изобретение, — во второй). Поэтому эти продукты могут быть не совпадаю-

щими. Самый распространенный случай — это когда изобретение относится не к объекту, вводимому в гражданский оборот, в целом, а лишь к его части. Продуктом, к которому относится изобретение, является, например, механизм, а продуктом, предлагаемым к продаже, является машина, включающая в себя запатентованный механизм. В нашем случае продуктом, к которому относится изобретение, является здание, а продуктом, в котором изобретение использовано — проект этого здания.

6. То, что включение изобретения в проектную документацию должно рассматриваться как разновидность его использования со всеми вытекающими из этого последствиями, проистекает не только из приведенных правовых норм. Оно обусловлено идеальной, информационной природой изобретения. Изобретение — это не сам продукт, в частности устройство как таковое, это решение задачи, относящееся, в том числе, и к устройству, и вообще к предметам материального мира. Будучи решением задачи, оно представляет собой совокупность сведений (информацию) о том, что нужно сделать с этими предметами для получения искомого результата. Эта информация может быть записана на различных носителях: бумага, диск, считываемый компьютером, и, наконец, конкретный объект (устройство) «в железе». При установлении факта использования изобретения идет считывание информации об объекте. Имея дело с реальным материальным предметом, мы вычленим из него не «железные» детали, а характеризующие его признаки, для того чтобы сравнить их с совокупностью признаков независимого пункта формулы, то есть мы от «железа» возвращаемся к информации и сравниваем, по существу, два информационных кластера. Использование изобретения в проекте (на бумаге или другом материальном носителе), с одной стороны, и в «товарном» изделии (в «железе»), с другой, есть ничто иное как лишь различная форма, степень материализации идеи, какой является изобретение.

7. Исключительные права патентообладателя защищены и до момента введения продукта в гражданский оборот, поскольку закон предоставляет защиту не только по поводу нарушенного права, но и защиту от угрозы такого нарушения (ст. 1252 ГК). Включение в проект заимствованных технических решений делает такую угрозу реальной. В качестве искового требования на этом этапе патентообладатель может заявить, в частности, понуждение к заключению с ним лицензионного договора, а в качестве обеспечительной меры — ходатайство о наложении ареста на проектную документацию или, по крайней мере, на часть ее.

8. Более того, нельзя не обратить внимание на важное определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 09.12.2015 № 304-КГ15-8874. В этом деле рассматривался спор, затрагивающий товарные знаки, и Верховный Суд решил следующее:

«Из смысла подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и производство, предложение к продаже, демонстрация на выставках и ярмарках».

По нашему мнению, хотя это утверждение относится к исключительному праву на товарный знак, оно по аналогии права полностью применимо и к патентам, т. е. к подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

Применительно к проектной документации само включение в нее запатентованного объекта патентного права можно воспринимать в качестве такой разновидности введения в оборот (в контексте указанного определения) как предложение о продаже.

Появление в спорах об интеллектуальных правах в качестве ответчиков проектировщиков может иметь ряд положительных последствий. Во-первых, это понудит их вспомнить о существовании ГОСТа Р15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство», обязывающего, в том числе, обеспечивать патентную чистоту проектных решений. Вторым позитивным моментом является укрепление позиций авторов изобретений — работников самой проектной организации — в праве на вознаграждение в случае использования их изобретений в разрабатываемой проектной документации. В этом случае усиливается и позиция самой проектной организации в отношениях с конкурентами из-за более высокой «потребительской» стоимости проектной документации.

Оглядываясь на советское изобретательское право, можно обнаружить, что оно допускало возможность использования изобретений в проектной документации, о чем свидетельствует п. 16б Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения¹. Она прямо указывает, что изобретение может быть признано использованным в документации. Другое дело, что вознаграждение за такое использование изобретения выплачивалось авторам лишь в случае передачи такой документации в другие страны в порядке экономического и научно-технического сотрудничества.

В заключение попробуем оценить подходы к данной проблеме в отдельных зарубежных странах.

¹ Утверждена Госкомизобретений от 15 января 1974 г.

Например, в США имеет место важный судебный прецедент, а именно решение апелляционного суда федерального округа по делу Трансоушен Оффшор Дипвотер Дриллинг Инк. против Маерск Дриллинг ЮЭсЭй Инк. (дело 2011—1555, решение от 15.11.2012). Фабула этого спора такова.

Истец являлся обладателем нескольких патентов США на плавучую буровую установку и продал несколько лицензий на право использования этих изобретений.

Ответчик заключил договор с третьим лицом на проектирование и изготовление плавучей буровой установки, причем к договору прилагались схемы будущей установки, и в этих схемах были воспроизведены изобретения истца, причем никакого разрешения от истца у ответчика не было. Поскольку к моменту подписания договора ответчик уже имел от истца претензии, что он использует изобретения истца, и оспаривал действительность патентов, то ответчик подстраховался и в договоре указал, что если судом будет установлено, что ответчик нарушает патенты истца, то он переработает проектную документацию, чтобы изъять технические решения, идентичные изобретениям истца. В дальнейшем, в связи с судебным разбирательством, ответчик действительно переработал проектную документацию, изменил спорные узлы, и в реально изготовленном изделии изобретения не были использованы.

Тем не менее, апелляционный суд принял решение о том, что изобретения были использованы, а патенты — нарушены, поскольку изобретения были включены в документацию, приложенную к договору. Суд квалифицировал указанный договор и приложенные к нему чертежи как предложение о продаже. Далее суд постановил, что ответчик должен выплатить истцу 15 млн. долларов в качестве возмещения ущерба, причем эта сумма была определена исходя из типичного для такого договора размера роялти.

Разумеется, следует задать вопрос: а каковы формулировки патентного закона США, определяющие объем исключительных прав на изобретение. Так вот, §271(a) раздела 35 Свода законов США сформулирован так: «Любое лицо, которое без разрешения изготавливает, применяет, предлагает к продаже или продает любое запатентованное изобретение в Соединенных Штатах или импортирует в Соединенные Штаты любое запатентованное изобретение в течение срока действия патента, нарушает патент, если иное не предусмотрено настоящим разделом».

Легко видеть, что Патентный закон США в этой статье не говорит о продукте или способе, как это имеет место в ст. 1358 ГК РФ. Посвященный вопросам нарушения патента §271 Патентного закона США содержит 9 пунктов и множество подпунктов, общим объемом 1856 слов, это довольно детально разработанный документ. В нашем законодательстве ст. 1358 содержит 483 слова, т. е. существенно меньше. Может быть поэтому наш законодатель недостаточно ясно сформулировал неисчерпывающий список действий, являющихся использованием изобретения? Например, вот выдержка из п. 2 ст. 1358: «Использованием изобретения... считается изготовление... продукта, в котором использовано изобретение...». Как видите, понятие «использование» определяется само через себя. Но разве кто-нибудь станет оспаривать мысль, что в ст. 1358 говорится о нарушении патентных прав, т. е. прав на изобретение, на техническое решение (ст. 1350), а не на какой-то материальный продукт, воплощающий это изобретение? А разве для предложения о продаже какого-либо продукта необходимо иметь этот продукт в наличии? Практика говорит об обратном — изготовление сложных машин и оборудования начинается только после того, как на предложение о продаже поступил отклик в виде заказа. Следовательно, согласно ст. 1358 использование изобретения не обязательно предполагает его полную реализацию в виде овеществленного продукта, достаточно осуществить действия по предложению о продаже. Представляется несомненным, что такое предложение должно содержать достаточно информации для утверждения о том, что предлагается именно запатентованное изобретение.

В Европейских судах спор о том, является ли нарушением патентных прав включение изобретения в проектную документацию, напрямую, по-видимому, не рассматривался, во всяком случае, нам не удалось найти ни одного такого дела. Однако следует отметить общий дух подходов к решению вопроса о нарушении патентов. Он хорошо сформулирован в одном из решений Верховного суда ФРГ.

§9 Патентного закона ФРГ гласит:

Патент имеет такую юридическую силу, что только владелец патента имеет право использовать запатентованное изобретение в рамках действующего права. Любому другому лицу запрещено без его согласия:

- 1) изготавливать, предлагать, вводить в оборот, или ввозить, или хранить для этих целей продукт, который является предметом патента;
- 2) применять, или, если третьему лицу известно, или в силу обстоятельств очевидно, что применение способа без согласия патентовла-

дельца запрещено, предлагать к использованию в пределах действия настоящего закона способ, который является предметом патента;

3) предлагать, вводить в оборот, или ввозить, или хранить для этих целей продукт, который получен непосредственно способом, который является предметом патента.

Очевидно, что российское и немецкое законодательства имеют много общего в этом вопросе.

Так вот, весьма интересное дело рассматривалось в Верховном суде ФРГ (X ZR 76/05 Simvastatin от 5.12.2006). Оно не касается проектной документации, но важен подход суда. Ответчик (дженериковая фирма) рекламировал свой лекарственный препарат, идентичный запатентованному препарату истца, и в рекламе указывал, что готов его предоставить после окончания срока действия патента, поскольку до окончания срока действия оставалось несколько недель. Патентообладатель считал такую рекламу нарушением своих прав. Суд встал на сторону истца-патентообладателя и признал действия ответчика нарушением патента, поскольку имело место предложение продукта. Даже в такой ситуации суд увидел нарушение патентных прав, хотя ответчик и не намеревался изготавливать и продавать препарат во время действия патента.

Какой вывод можно сделать из этого? Вывод следующий: зарубежные суды стремятся пресекать любые виды и формы нарушения исключительного права патентообладателя.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ-УСТРОЙСТВА С «ВНЕШНИМИ» ПРИЗНАКАМИ В ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЕ

*В. Ю. ДЖЕРМАКЯН,
Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»,
советник, канд. техн. наук,
Москва*

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, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».*

Из словосочетания «каждый признак изобретения» явно следует, что речь идет о каждом признаке, относящемся именно к изобретению, что не исключает присутствие в формуле изобретения иных признаков, к самому изобретению не относящихся, но, безусловно, используемых при функционировании изобретения, воплощенного в вещном объекте.

К таким признакам относятся так называемые «внешние»¹ признаки устройства, которые можно условно подразделить на три основных типа:

- характеризующиеся признаками перерабатываемого (используемого) продукта/устройства;
- характеризующиеся заданной конструктивной подвижностью элементов устройства;
- характеризующиеся признаками вещества, с которым обязательно взаимодействует или на котором работает устройство.

«Внешние» признаки могут быть имманентно присущи самому устройству, даже когда оно не функционирует (не работает), а могут быть установлены только во время функционирования устройства, если они (признаки) определены через характеристики продукта, использу-

¹ К внешним признакам условно относят такие признаки из формулы изобретения и полезной модели, характеризующей устройство, установление которых возможно не во всех сферах использования изобретения или полезной модели, а также признаки, проявляющиеся только при работе (функционировании) устройства, и потому неидентифицируемые тогда, когда устройство, как говорят, «лежит на складе».

емого при работе устройства, т. е. они также имманентно присущи, но не самому устройству, а условиям его работы, т. к. без них устройство не способно выполнять при работе предписанное назначение. Признаки, указывающие на определенную подвижность элементов устройства, обусловленную его конструкцией, имманентно всегда присущи устройству, хотя и устанавливаются в разных условиях его физического существования (в статике или динамике).

Первый тип рассматриваемых признаков может быть иллюстрирован патентом РФ № 2023067 (см. рис. 1), второй независимый пункт которого изложен в следующей редакции:

«Вытяжной прибор для утонения волокнистого продукта (1), содержащий установленные на расстоянии одна от другой с образованием свободной зоны для вытягивания продукта питающую и выпускную пары, имеющие приводной цилиндр (9, 10) и прижатый к нему на дуге окружности одной ветвью бесконечный ремешок (11, 12), отличающийся тем, что, с целью повышения качества утоненного продукта, питающая и выпускная пары выполнены с образованием в их зажиме между приводным цилиндром и ветвью бесконечного ремешка зеркальных относительно свободной зоны между парами распределенных нагрузок, при этом **длина свободной зоны между питающей и выпускной парами меньше наименьшей длины прядомых волокон**».

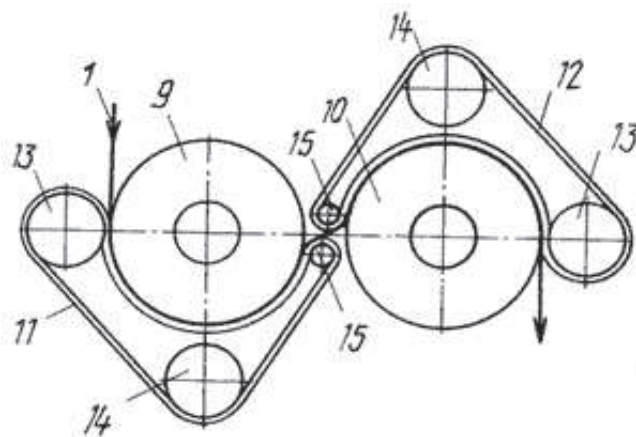


Рис. 1

Второй тип рассматриваемых признаков представлен патентом РФ № 2564266 (см. рис. 2), формула изобретения которого изложена следующим образом:

«Колесо транспортного средства, состоящее из ступицы (1), имеющей единственную бортовую спицу (2), несущую ведущее колесо (3), отличающееся тем, что ведущее колесо смонтировано на спице **с возможностью углового поворота во внешнюю от спицы сторону**, выполнено по схеме шарикоподшипника и имеет полусферический колпак (4), **вращаемый заодно с ободом ведущего колеса**, симметрично по отношению к спице на оси (5) ступицы смонтированы бортовые опорные колеса (6, 7)».

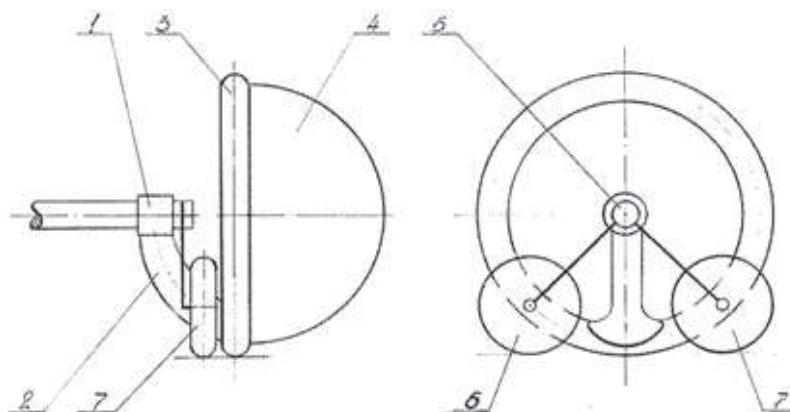


Рис. 2

Третий тип «внешних» признаков рассмотрим на условном примере изобретения, относящегося к автомобилю, в патентной формуле которого, наряду с другими признаками, характеризующими конструкцию автомобиля, указан признак — «бак с бензином», т. е. с тем топливом, на котором должен работать двигатель автомобиля.

Очевидно, что наличие или отсутствие периодически заливаемого в бак бензина не изменяет конструкцию автомобиля, и потому бензин к его существенным признакам не относится. Этот вывод можно сделать на том основании, что бензин (несмотря на присутствие в формуле изобретения) не относится к признакам, определенным в норме закона как «каждый признак изобретения» по причине того, что бензин не относится к конструктивным признакам автомобиля.

Но иное толкование словосочетания «каждый признак» возможно, если норма статьи закона была бы прописана так:

«Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован **каждый признак** (исключаем слово «изобретения»), приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

В таком случае речь пойдет действительно о каждом признаке, который приведен в независимом пункте формулы изобретения, вне связи с тем, относится ли этот признак к самому изобретению или нет, и тогда формально нужно доказывать использование каждого признака, в т. ч. признака — «бак с бензином» (а не просто «бак»).

Подобная формулировка нормы действительно существовала более 40 лет назад в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения², п. 24 которой гласил: *«Изобретение считается использованным, если при изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа использованы все признаки, перечисленные в обеих частях формулы изобретения, состоящей из одного пункта»*.

Хотя нормы в вышеизложенной редакции уже давно нет, но инерция толкования словосочетания «каждый признак» при установлении использования изобретения, распространилась и на толкование словосочетания «каждый признак изобретения», что нельзя признать правильным. Как говорится, «что написано пером, того не вырубить топором».

Напомним, что дифференциация признаков на относящиеся к заявленному изобретению и не относящиеся к нему, но приведенные в формуле изобретения, предусмотрена при проверке новизны, определенной правилом второго абз. п. 24.5.2(1) Административного регламента по изобретениям: *«Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению»*.

Как видим, при оценке новизны признаки, не относящиеся к **заявленному** изобретению, но указанные в формуле изобретения, не учитываются, и их наличие в формуле изобретения не помешает эксперту отказать в выдаче патента, а если патент будет выдан — заинтересованному лицу оспорить его выдачу.

Приведенное правило позволяет его применять в отношении любых «иных решений», которые сами не относятся к заявленному изобретению (не являются его признаками), в т. ч. в тех случаях, когда без них заявленное изобретение не может фактически использоваться и выполнять возложенную на него функцию, что наглядно подтверждается комби-

² Утв. Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г.

нацией таких разных решений как устройство-автомобиль конкретной конструкции плюс вещество-бензин, на котором работает его двигатель.

Если изложенное выше является аксиомой, тогда почему признаки, изначально не относящиеся к **заявленному** изобретению, но оставленные в патентной формуле, вдруг стали непосредственно к этому же изобретению относиться при установлении фактического использования изобретения только лишь потому, что эти признаки приведены в формуле изобретения?

Действующая норма закона таких предпосылок не содержит, а как решит суд, если воспримет изложенное нами толкование словосочетания «каждый признак изобретения», покажет время.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ

*Л. Н. АЛЬТШУЛЕР,
патентный поверенный РФ,
Дзержинск, Нижегородская обл.*



Закон признает изобретение 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, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Таким образом, законодательство содержит понятие признака объекта (продукта или способа), эквивалентного признаку изобретения. Этим понятием приходится оперировать при разрешении споров между патентообладателем и потенциальным нарушителем патента или, например, при установлении факта использования служебного изобретения. Как известно, правило эквивалентов давно используется в мировой и отечественной практике, и нормативные акты, принятые в 1970-е годы в СССР, давали определение этому понятию. Однако законодательство РФ до сих пор такого определения не содержит.

В 2015 году на конференции «Палаты патентных поверенных» группа коллег представила концепцию методики определения эквивалентности признака, содержащегося в реализованном объекте, признаку независимого пункта формулы изобретения.

В основу концепции положены следующие условия:

- заменяющий признак является известным из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;
- из указанных сведений известна возможность использования заменяющего признака в том же качестве, как и у заменяемого признака;
- при отличии в результатах использования заменяющего и заменяемого признаков (в реализованном объекте и изобретении) из указанных сведений известно влияние заменяющего признака на полученный иной результат.

Эти условия вполне вписываются в сформированные практикой представления о правиле эквивалентов, по крайней мере, в отношении

признаков, являющихся качественными характеристиками (качественными признаками) изобретения и сравниваемого с ним объекта.

Что же касается количественных признаков, выраженных в формуле изобретения, как правило, некоторым интервалом величин, то возникает вопрос: возможно ли применение правила эквивалентов, если величина этого признака в реализованном объекте выходит за пределы этого интервала?

В отношении количественных признаков изобретения первоначальная редакция упомянутой концепции содержала указание на то, что правило эквивалентов, с учетом регламентированных или обоснованных допусков, припусков, погрешностей измерения, вообще не должно применяться к таким признакам. Сомнения в целесообразности применения этого правила к количественным признакам и ранее высказывались рядом авторов, в частности с позиции интересов третьих лиц, так как неприменение правила эквивалентов обеспечивает четкую определенность границ изобретения. Со своей стороны, патентообладатель имеет достаточно возможностей для установления широких пределов действия приобретаемого исключительного права, как в процессе подготовки заявки на выдачу патента, так и в процессе ее рассмотрения.

Необходимость четкой определенности границ изобретения не вызывает сомнений. Вместе с тем, общество, устанавливая положения законодательства об охране интеллектуальной собственности, должно заботиться о соблюдении надлежащего баланса интересов патентообладателей и указанных третьих лиц.

Само по себе существование патентной системы основано на соглашении между обществом и изобретателем: общество предоставляет изобретателю (или его правопреемнику) на ограниченный срок монополию на использование созданного изобретения в обмен на тот вклад, который его изобретение вносит в общественное интеллектуальное достояние, делая очередной шаг на пути технического прогресса.

Естественно, что после публикации сведений об изобретении всегда находятся люди, способные оценить перспективность открываемого изобретателем пути решения технической задачи. Если это конкурент патентообладателя, он ищет возможности добиться сходных результатов. Если он находит такую возможность, используя не все признаки изобретения, то он осуществляет обход патента вполне добросовестным путем. Если при этом он создает патентоспособное решение, то его усилия вознаграждаются не только успехами в производственной деятельности, но и возможностью патентования найденного решения.

Однако в практике известны случаи, когда реализованный объект отличается от запатентованного изобретения только незначительным изменением величины количественного признака, выводящим его за пределы интервала, приведенного в патентной формуле. Формально патент не нарушен, однако получены все преимущества, связанные с использованием запатентованного изобретения.

Такие действия приводят к нарушению баланса интересов. Субъект, действующий подобным образом, оказывается в преимущественном положении по отношению к патентообладателю: не приложив каких-либо усилий к пополнению интеллектуального капитала общества, он получает выгоду от использования запатентованного изобретения.

Именно поэтому вопрос о применении правила эквивалентов к количественным признакам представляется актуальным.

В мировой практике известны судебные прецеденты, как отрицающие, так и подтверждающие возможность признания количественного признака реализуемого объекта эквивалентным соответствующему признаку изобретения. Сведения о прецедентах взяты из обзоров, выполненных нашими коллегами в разное время.

Так, суды Великобритании при отклонении количественного признака объекта от его величины, указанной в формуле изобретения, признавали его использованным только в случаях, когда при округлении величины признака объекта до последней значащей цифры признака формулы (в соответствии с общепринятыми правилами) он совпадал с признаком формулы. Под этими правилами подразумевается округление числа до единицы предпоследней значащей цифры с недостатком, когда последняя значащая цифра менее 5, и с избытком, когда последняя значащая цифра составляет 5 и более. Такой подход по существу равносителен отрицанию возможности применения правила эквивалентов в отношении количественных признаков.

В практике судов США и Германии рассматривались случаи возможного признания количественных признаков объекта эквивалентными при более значительных отклонениях их значений от граничных значений интервала, приведенного в патентной формуле. При этом имели место случаи признания количественного признака объекта эквивалентным признаку патентной формулы при достаточно значимых отличиях, превышающих те, которые допускались правилами округления.

Так, в одном из дел, рассматривавшихся в суде Германии, патент на состав, содержащий 0,1–15 % одного из компонентов, был признан нарушенным при реализации состава, содержащего 16,5 % этого

компонента (при тождественности остальных признаков). В другом деле, рассматривавшемся в суде США, эквивалентным было признано проведение процесса удаления примесей при $pH=5$, тогда как в патентной формуле был указан интервал $pH=6-9$.

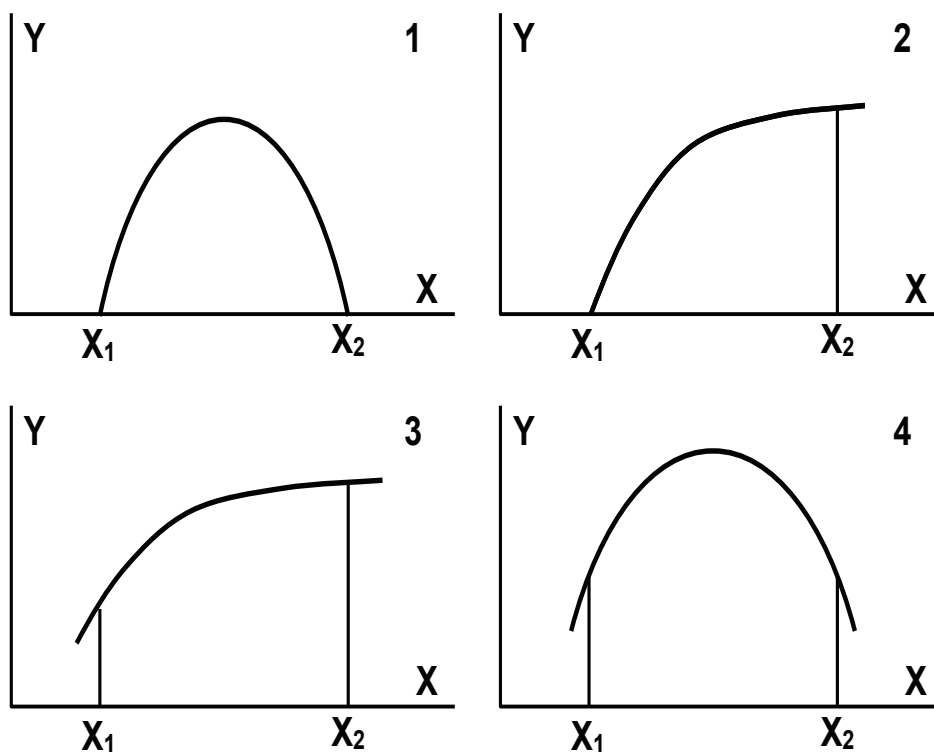
В то же время, в суде Германии использование в технологическом процессе ксерогеля с внутренней поверхностью $497 \text{ м}^2/\text{г}$ не было признано эквивалентным соответствующему признаку патентной формулы, в которой был зафиксирован интервал $200-400 \text{ м}^2/\text{г}$. Равным образом, получение раствора с концентрацией одного из компонентов 4 мМ/л не было признано эквивалентным соответствующему признаку запатентованного изобретения, охарактеризованного в диапазоне $8-12 \text{ мМ/л}$. В этих случаях вероятность признания признака эквивалентным оказывалась тем меньше, чем больше было отношение отклонения признака объекта от граничного значения интервала признака в формуле к ширине указанного интервала.

С точки зрения упомянутого баланса общественных интересов следует признать, что установление эквивалентности количественных признаков вполне возможно. Для определения границ этой возможности рассмотрим характер влияния количественного признака на технический результат в пределах интервала, определенного патентной формулой, и при выходе за его пределы.

Наиболее распространено использование количественных признаков в формулах изобретений, объектами которых являются композиции, состоящие из ингредиентов, взятых в определенных соотношениях, характеризующихся интервалами содержания ингредиентов, что подтверждают приведенные выше примеры. Чаще всего технический результат, достигаемый при использовании такого изобретения, состоит в том, что композиция, включающая эти ингредиенты в указанных соотношениях, приобретает некоторое физико-химическое свойство, обуславливающее ее промышленную применимость и имеющее количественное измерение (назовем это свойство «ключевым»).

Как правило, физико-химические свойства любой композиции плавно изменяются при изменении ее состава, если при этом не происходит, например, фазовых переходов (плавление, испарение, переход твердого вещества из одной кристаллической формы в другую).

На приведенном рисунке графически представлены некоторые характерные варианты изменения количественной меры ключевого свойства Y в зависимости от величины одного из количественных признаков X — ингредиента композиции. При этом X_1 и X_2 представляют собой граничные значения содержания этого ингредиента в патентной формуле.



В варианте 1 величина Y ключевого свойства возрастает от нуля при X_1 до некоторого максимума, а затем убывает до нуля при X_2 .

Вариант 2 отражает ситуацию, в которой ключевое свойство возникает при X_1 и его величина Y возрастает с увеличением содержания ингредиента X , достигая при X_2 практически постоянного значения.

Вариант 3 отражает такой же характер изменения величины ключевого свойства с той разницей, что при X_1 она отлична от нуля.

Вариант 4 отражает тот же характер изменения, что вариант 1, но здесь величина Y ключевого свойства отлична от нуля и при X_1 , и при X_2 .

Вполне однозначной представляется ситуация, отвечающая варианту 1, — при $X < X_1$ и $X > X_2$ ключевое свойство отсутствует, и поэтому содержание ингредиента в композиции, лежащее за пределами интервала, ни при каких условиях не может быть признано эквивалентным признаку изобретения. Но при рассмотрении варианта 2 уже возникает вопрос: если ключевое свойство при $X > X_2$ имеет значение, близкое к его значению при X_2 , то не является ли такое значение X эквивалентным X_2 ? Аналогичный вопрос возникает и при рассмотрении вариантов 3 и 4, как в отношении верхнего, так и в отношении нижнего пределов интервала значений X .

Подобные ситуации реализуются, например, и в отношении патентов на способы, характеризующиеся признаками, имеющими количественное измерение, — температурой, давлением, при которых осуществляются

операции, характеризующие способ, соотношением взаимодействующих веществ и их временем пребывания в зоне взаимодействия или скоростью подачи в указанную зону и т. п. В этих случаях ключевым свойством, имеющим количественное измерение, может быть степень превращения взаимодействующих веществ в целевой продукт, та или иная качественная характеристика этого продукта, энергетические затраты и др.

Очевидно, что, если характер изменения ключевого свойства соответствует вариантам 2–4, то при выходе значения X за верхний предел X_2 для варианта 2 и за пределы интервала $[X_1, X_2]$ для вариантов 3, 4 присутствие ключевого свойства объекта в некоторой области сохраняется, и величина его незначительно отличается от величины на границе интервала. Подобные ситуации и провоцируют противоправное использование изобретения за пределами указанных интервалов.

Надо заметить, что зачастую на практике заявитель выбирает интервал значений количественного признака не только в связи с наличием или отсутствием ключевого свойства при тех или иных значениях признака, но и с учетом целесообразной для заявителя области применения изобретения. В результате этого и могут возникать подобные ситуации.

Отсюда вытекает необходимость блокировать недобросовестные действия с помощью правила эквивалентов и тем самым поддерживать необходимый с точки зрения общества в целом баланс интересов патентообладателей и третьих лиц.

Легко видеть, что упомянутые условия признания эквивалентности могут оказаться выполнимыми для количественных признаков так же, как и для качественных. Это имеет место, например, в том случае, когда количественный признак формулы изобретения совпадает с соответствующим признаком описанных аналогов. В этом случае вполне возможны ситуации, когда описание аналогов содержит сведения об изменении результата, возникающего при использовании количественного признака, в пределах интервала изменения его величины, и даже за его пределами. Поэтому было бы неправильно полностью отвергать применимость правила эквивалентов по отношению к количественным признакам.

Определенные трудности возникают при попытке применить правило эквивалентов для количественного признака, не известного из уровня техники, когда значение этого признака в реализованном объекте выходит за пределы интервала, зафиксированного в формуле изобретения, а характер его влияния на ключевое свойство отвечает одному из вариантов 2–4. Это означает, что известность заменяющего признака и возможности его использования в том же качестве, как и у заменяемого

признака, возникает лишь с момента публикации изобретения. Однако возможность применения в этом случае правила эквивалентов противоречит условию ст. 1358 ГК РФ, признающей признак эквивалентным лишь в том случае, когда он стал известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Как уже отмечалось, правило эквивалентов должно являть собой инструмент обеспечения баланса интересов патентообладателей и третьих лиц, используемый при разрешении споров между патентообладателем и потенциальным нарушителем патента.

При этом очевидно, что побудительные мотивы к недобросовестным действиям возникают у конкурентов патентообладателя именно с момента публикации описания изобретения, которое часто содержит данные о зависимости ключевого свойства объекта от значения количественного признака.

Из изложенного следует, что использование правила эквивалентов оказалось бы более эффективным, если бы для оценки эквивалентности признаков можно было привлекать сведения из описания изобретения, являющегося предметом спора.

Для этого в п. 3 ст. 1358 ГК РФ слова «до даты приоритета изобретения» следовало бы заменить словами «не позднее даты публикации сведений о заявке на изобретение (п. 1 ст. 1385 настоящего Кодекса) или сведений о выдаче патента на изобретение (п. 1 ст. 1394 настоящего Кодекса), если публикация сведений о заявке на изобретение не производилась».

При этом для целей рассмотрения споров о преждепользовании следовало бы сохранить оценку эквивалентности признаков на дату приоритета изобретения, заменив в ст. 1361 ГК РФ ссылку на п. 3 ст. 1358 словами: «ставшими известными в качестве таковых в данной области техники до даты приоритета изобретения». Использование различных дат оценки эквивалентности признаков для разных категорий споров представляется вполне возможным.



ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И ПРАВИЛАХ РСТ

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

Определение единства изобретения в российском законодательстве с точки зрения соответствия международным нормам не теряет своей актуальности. В частности, это связано с тем, что к международным заявкам, поданным по процедуре РСТ, и российским национальным заявкам предъявляются разные требования единства изобретения. Это влечет разные подходы и может привести к неравенству прав заявителей, чья международная заявка переведена на национальную фазу рассмотрения в России, и заявителей, подающих российские заявки.

Согласно требованиям правил Инструкции к РСТ единство изобретения оценивается с точки зрения предшествующего уровня техники и признается соблюденным, если все независимые пункты формулы изобретения имеют хотя бы один **одинаковый особый технический признак**, выходящий за уровень техники (правило 13.2 Инструкции РСТ).

Согласно требованиям российского законодательства единство изобретения признается соблюденным, если в формуле охарактеризовано одно изобретение или группа изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют **единый изобретательский замысел** (п. 1 ст. 1375 ГК РФ).

Рассмотрим на конкретных примерах последствия такого различия в подходах.

Пример 1. Заявка российского заявителя имела четыре независимых пункта, относящихся к двум вариантам материала и двум вариантам способа получения этих материалов. Варианты материала отличались составами. Способы изготовления были одинаковы по операциям и режимам, но отличались исходными составами прядильных растворов, из которых получали материал в соответствии с тем или иным вариантом материала.

Экспертиза признала, что заявка подана с нарушением единства изобретения, так как не выполняется требование единого изобретательского замысла. Для его соблюдения необходимо, чтобы одно из изо-

бретений группы было предназначено для получения, изготовления, использования, осуществления другого изобретения группы. Поскольку в данном случае материал по первому варианту нельзя получить способом по второму варианту, экспертиза сочла, что заявка подана с нарушением единства изобретения.

Заявителю предлагалось исключить пункты формулы на способ или разделить заявку на две: материал по варианту 1 и способ его получения; и материал по варианту 2 и способ его получения.

В результате заявитель исключил пункты формулы на способ, и патент № 2579263 был выдан на два варианта материала.

Чтобы сохранить объем прав на способ необходимо было подавать отдельную заявку, как было рекомендовано экспертом, или две отдельные заявки на два способа. Это не было в интересах заявителя, кроме того требовало дополнительных финансовых и временных затрат.

Пример 2. Заявка заявителя из Китая, основанная на международной заявке, была методологически схожей с заявкой, описанной в примере 1. Однако единство изобретения было признано соблюденным, и по ней был выдан патент № 2576665. К данной заявке были применены требования единства изобретения в соответствии с правилами Инструкции к РСТ. В результате патентная формула имеет независимые пункты, относящиеся к вариантам вещества и вариантам способа получения вещества, при этом одним вариантом способа нельзя получить вещество по другому варианту.

Остановимся более подробно на понятии «одинаковый особый технический признак».

Вклад изобретения в уровень техники следует оценивать с учетом новизны и изобретательского уровня изобретения. Отказ в признании заявки, удовлетворяющей требованию единства изобретения, будет последовательным только при условии демонстрации наличия или отсутствия такого вклада. Постановка вопроса о единстве изобретения без анализа новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения противоречила бы действующей практике РСТ.

В одном из решений экспертизы нарушение требования единства было признано на том основании, что альтернативные химические соединения в группе изобретений не обладают общностью свойств.

Альтернативные химические соединения в группе расцениваются как имеющие сходную природу, если все альтернативы обладают общностью свойств или активности и если присутствует общность структуры, т. е. существенный структурный признак присущ всем альтернативам (п. 1(f) Приложения В к Административной инструкции РСТ).

Эксперт, признавая общность структуры, утверждал однако, что соединения различаются по активности и в силу этого не взаимозаменяемы.

Заявитель обосновал, что для всех соединений имеется возможность продуцирования мутеинов, обладающих аффинитетом к любой задаваемой мишени, что для специалиста является признаком, определяющим новизну изобретения относительно уровня техники. Такое определение общности свойств является юридически обоснованным в отношении концепции данного изобретения. Экспертиза согласилась с доводами заявителя.

Интересным представляется вопрос соблюдения единства изобретения для способов, включающих операцию контроля, в которых, например, в зависимости от результатов контроля способ либо завершается, либо одна из операций циклически повторяется до достижения заданной величины контролируемого параметра. Для большей наглядности проиллюстрируем такой случай условной формулой изобретения, схематически представив ее следующем образом:

«Способ изготовления..., включающий операции А, В, С, отличающийся тем, что осуществляют контроль параметра f , при этом если $f < d$, то делают то-то; если $f > d$, то делают другое до достижения величины $f < d$ ».

В таких случаях возможны ошибочные выводы о нарушении единства на основании включения в формулу якобы альтернативных признаков. Альтернатива усматривается в том, что идет разветвление процесса в зависимости от результатов контроля одного из параметров, например циклическое повторение операций до достижения нужной величины контролируемого параметра присутствует или отсутствует. Из практики известны случаи, когда экспертиза предлагает такую заявку разделить на две самостоятельные заявки или находить обобщающий термин, объединяющий эти «альтернативные», по мнению экспертизы, признаки.

Однако речь здесь не идет об альтернативных признаках. Со стороны экспертизы допускается подмена понятий — в связи с формальным наличием союза «или» делается ошибочный вывод. Как известно, «альтернатива» — необходимость выбора между двумя или несколькими взаимоисключающими возможностями». В данном случае необходимости выбора нет, вопрос решается однозначно. Результаты контроля диктуют, как далее осуществлять способ. Разделение заявок для подобных случаев неправомерно, так как требование единства соблюдено. Экспертиза согласилась с нашими доводами.

С другой стороны, следует отметить, что в последнее время встречаются формулы изобретения, содержащие в независимом пункте прямое указание на «необязательные» признаки. Например, в патенте № 2452468 независимый пункт формулы звучит следующим образом:

«Фармацевтическая или ветеринарная пастообразная композиция для лечения бактериальной инфекции в организме реципиента, нуждающегося в лечении, содержащая: а) эффективное количество терапевтического агента; б) коллоидный диоксид кремния; с) модификатор вязкости; **d) при необходимости, абсорбент; е) при необходимости, красящее вещество;** и f) носитель...».

В заключение хочется обратить внимание на часто допускаемую заявителями ошибку, на основании которой делается вывод об отсутствии единства изобретения в соответствии с п. 1 ст. 1375 ГК РФ, — это отсутствие ссылки в независимом пункте на другой независимый пункт, для которого он предназначен. Если заявителем предложена многозвенная формула, один из пунктов которой предназначен для получения (изготовления, использования и т. д.) другого, то наличие такой ссылки обязательно. Например:

«1. Биоинтегрируемый композитный материал для доставки лекарственных средств, включающий...

2. Способ формирования покрытия на изделиях медицинского назначения с использованием биоинтегрируемого композитного материала по п. 1.»

Таким образом, требования единства изобретения в РФ не гармонизированы с требованиями к заявкам РСТ, заявители которых оказываются в более выгодном положении, чем заявители, подающие заявки по обычной национальной процедуре, предусмотренной российским законодательством. В этом смысле для случаев, подобных рассмотренным, можно было бы рекомендовать подавать международную заявку и переводить ее на национальную фазу рассмотрения в России, если бы это не было связано с дополнительными расходами.

Следует учитывать, что даже при наличии альтернативных признаков в независимом пункте формулы изобретения, заявка может быть признана соответствующей требованию единства изобретения.



ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

*В. А. КУЗНЕЦОВ,
вед. науч. сотр. ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России,
патентный поверенный РФ, канд. хим. наук,
Санкт-Петербург*



*Л. Ф. ТРАВУШКИНА
патентный поверенный РФ,
канд. фармацевт. наук,
Санкт-Петербург*



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

Одной из интересных проблем, с которой авторы столкнулись в последние годы, оказалось выявление возможности комплексной правовой охраны результатов творчества в области ювелирного производства. Исследования касались, в частности, такого раздела камнерезного искусства как цветочные композиции, выполненные из драгоценных и полудрагоценных камней. Такие композиции относятся к произведениям декоративно-прикладного искусства и дизайна и решают одновременно практические и высокохудожественные задачи. Следует заметить, что с практической точки зрения они входят в группу потребительской сувенирной продукции, точнее к разделу VIP-сувениров, которые предназначены для украшения жилых и служебных помещений. Ценность таких изделий несомненна, отсюда — заинтересованность их создателей в получении надежных монопольных прав на потенциальных рынках сбыта.

Вместе с тем, приобретение правовой охраны для этой группы изделий требует привлечения и умелого сочетания инструментов авторского и патентного права, что само по себе является не простым делом и недостаточно проработано в методологическом плане.

Рассматриваемый комплекс мероприятий по патентно-правовой охране осуществлялся в ходе создания коллекции ювелирных изделий Animated Gems® — «Ожившие самоцветы». В основу философской концепции стиля Animated Gems® положена идея преодоления противоречия между природой застывшей материи камня и живой природой. Свойства застывшей материи дают возможность «остановить мгновение», сохранить свежесть и красоту каждого растения для вечности. Мягкие, поющие, живые формы цветов, как будто только что раскрывшихся новому дню, оживляют холодный камень, заставляют его звучать, танцевать в каждой аранжировке, проявляясь перед зрителями все новыми гранями и оттенками, игрой света на фактуре обработанного рукой мастера камня.

Все элементы композиции выполняются из драгоценных или полудрагоценных камней, таких как: рубин, турмалин, опал, аметист, лазурит, агат, яшма, нефрит, белый нефрит, кахолонг, лазурит, родонит, кварц, кораллы, янтарь и др., причем ваза, в которую помещается букет, снабжена клеймом и, как правило, представляет собой каменный сосуд, содержащий имитацию воды и почвы из прозрачных и полупрозрачных минералов. Для «оживления» композиций в них могут включаться представители мира насекомых, например гусеницы, божьи коровки, закрепленные на растительных элементах.

Каждый вариант композиции отражает определенную философскую идею, определенный образ, воспринимаемый наблюдателем. Оригинальный дизайн и строгое соблюдение авторской технологии позволили создать уникальные растительные композиции: «Осень», «Нарциссы», «Путешествие» и ряд других. По своему художественному замыслу эти композиции перекликаются с традициями русской школы Фаберже. При этом основным отличием от линии Фаберже является не только их размеры — до 70—80 см по высоте, но также иное выполнение отдельных элементов и их взаимодействие между собой. Можно сказать, что эта коллекция, созданная в традициях ювелирных изделий от кутюр, положила начало новому направлению в ювелирном искусстве.

Правовая охрана концепции и особенностей стиля, прежде всего, рассматривалась как охрана авторским правом. Однако этого недостаточно, и были предприняты меры обеспечения дополнительной правовой охраны в рамках патентного права и коммерческой тайны (ноу-хау).

Были предприняты меры, направленные на правовую охрану наименования стиля, — поданы заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков. В результате были получены охранные документы на европейский товарный знак, товарные знаки РФ, США, Израиля, Австралии и ряда других стран.

Были проанализированы технологии изготовления ювелирных изделий, в результате чего были выявлены патентоспособные решения, относящиеся к системам крепления элементов изделий, на которые были поданы заявки и получены патенты на полезные модели в России, Дании, Германии и ряде других стран. Оригинальные конструкции отдельных элементов композиции, обеспечивающих создание стеблей растений и закрепления на них листьев и цветов, а также особенности их получения, в отличие от внешних элементов крепления были недоступны для постороннего наблюдателя, поэтому в отношении этих решений был установлен режим коммерческой тайны (ноу-хау).

Для создания коллекции был проведен поиск изображений цветов и листьев различных садовых и декоративных растений, и на их базе с учетом принципов концепции построения Animated Gems® были предложены модели композиций. Полученные композиции анализировались исходя из требований патентной чистоты объекта, после чего изготавливались элементы композиции и осуществлялся ее монтаж.

Одновременно проводилась работа по правовой охране дизайна изделий коллекции путем подачи европейских заявок на промышленные образцы (ПО) и заявок на ПО в России. В результате были получены соответствующие патенты, в том числе на различные варианты дизайнерских решений. Необходимость охраны вариантов требовалось как для расширения номенклатуры охраняемых изделий, так и для возможности их реализации путем лицензирования. При этом наряду с патентованием композиции в целом решалась задача охраны ее отдельных фрагментов, например цветов, гроздей ягод и т. п., имеющих самостоятельное эстетическое значение и которые в дальнейшем могут быть использованы в виде украшений, например брошек, рисунков обоев, сувениров.

Следует отметить ряд различий трактовки правовой охраны внешнего вида в России и за рубежом. Например, европейские патенты на ПО были, как правило, зарегистрированы под рубриками МКПО «предметы интерьера, декоративный дизайн», а их российские аналоги более широко — под рубриками «искусственные растения, ювелирные изделия, декоративная композиция». Принципиально отличаются описания ПО: в европейском ПО — 3–5 строчек, а в российском приводятся аналоги и указываются различия между ними и заявляемым объектом. Также раз-

личные подходы к понятию вариантов ПО. Если в России одним из требований является наличие сходства между вариантами, обеспечивающего единое впечатление у зрителя, то за рубежом возможна более широкая трактовка — под вариантами понимаются изделия, относящиеся к одному классу МКПО и служащие достижению сходной цели. В этой связи пять заявок на промышленный образец, поданных в России, при подаче в ЕС были объединены в одну заявку — как пять вариантов одного изделия, что позволило уменьшить финансовые затраты.

Одновременно с дизайном изделия в целом проводилось патентование и декоративных элементов, используемых в выставочных целях совместно с цветочными композициями, в частности специальных столов с декоративной столешницей.

Еще одним направлением работы было создание клейма и его регистрация в качестве товарного знака в странах, где планируется производство изделий или их экспонирование на выставках, в частности получены решения о регистрации в США, странах ЕС, Израиле, Мексике и других странах.

Результаты проведенных работ показывают, что применение комплексного подхода, учитывающего возможности правовой охраны различных объектов интеллектуальной собственности, позволяет создать уникальный бренд и обеспечить надежную правовую охрану ювелирных изделий — как высокохудожественных изделий, так и копирующих их внешний вид сувенирных изделий.



ЗАВИСИМЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

*К. В. НАСОНОВА,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

Возникновение института зависимых изобретений

В настоящее время в области фармацевтики, биотехнологии и медицины достигнут огромный прогресс. Все чаще изобретения в этой области не являются пионерными, по большей части они созданы на базе уже существующих прототипов, модификаций известных соединений, препаратов и способов применения. В последнюю из групп также входят изобретения, которые являются зависимыми от ранее запатентованных. По данным журнала «Клиническая фармация»¹, в фармацевтической отрасли доля таких зависимых изобретений составляет более половины. Это обусловлено несколькими причинами.

Одна из них — дорогостоящие и длительные клинические исследования, без которых невозможен выпуск на рынок практически любого фармацевтического препарата. Нередки ситуации, когда разрешение на применение лекарственного препарата в клинической практике выдают значительно позднее, чем патент на этот препарат, и срок окупаемости разработки нового лекарственного средства существенно увеличивается. Поэтому зачастую целесообразнее модифицировать препарат предыдущего поколения, чем разрабатывать принципиально новое лекарственное средство. С другой стороны, компания, разработавшая оригинальный лекарственный препарат (оригинатор), стремится не только использовать патент на активное вещество, но и максимально расширить объем правовой охраны за счет патентования продуктов и способов, например применения лекарственного вещества при лечении. Выпуск же на рынок более доступного аналога оригинального препарата — дженерика (препарата, на действующее вещество которого патент уже не действует) всегда зависит от патентов на оригинальный препарат и ограничен действием основных патентов. При этом применение активного вещества или препарата, его содержащего, даже по новому назначению, также ограничено вследствие действия основного патента на это активное вещество.

¹ Патентная защита фармацевтических препаратов на территории РФ // Клиническая фармация. URL: <http://clinical-pharmacy.ru/digest/new-lekarstva/1191-patentnaya-zaschita-farmaceuticheskikh-preparatov-na-territorii-rf.html>

Все это привело к появлению в области фармацевтики зависимых изобретений как целого института. В отличие от ранее действовавших норм с вступлением в силу изменений в части четвертой ГК РФ зависимые изобретения обозначены в явном виде — изобретение, использование которого в продукте или способе невозможно без использования охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет другого изобретения, соответственно, является зависимым изобретением. Экстраполируя данную норму на область фармацевтических препаратов, можно говорить о том, что, например, выпуск лекарственного препарата с запатентованным активным веществом не правомерен, пока есть действующий патент на входящее в его состав активное вещество. Кроме того, ГК РФ выделяет применение как зависимое изобретение, если это изобретение является охраняемым в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Изобретение, относящееся к продукту или способу, также является зависимым, если формула такого изобретения отличается от формулы другого запатентованного изобретения, имеющего более ранний приоритет, только назначением продукта или способа (ст. 1358.1 ГК РФ). Таким образом, если есть действующий патент на активное вещество, то изобретение на его применение будет рассматриваться как зависимое от этого патента.

Возможности использования зависимого изобретения

Из самого определения патентных прав и законодательно закреплённого определения зависимого изобретения следует, что зависимое изобретение не может быть использовано без согласия обладателя патента на основное изобретение. В этом смысле ст. 1358.1 ГК РФ важна для правоприменения, поскольку снимает часто возникающие вопросы о нарушении патента, когда ответчик использует собственное запатентованное изобретение, зависимое от того, с которым связан иск. Однако, если зависимое изобретение *«представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества»* в сравнении с изобретением, по отношению к которому оно зависимо, возможна принудительная лицензия в порядке, установленном п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Стоит отметить, что в странах Латинской Америки, ЮАР и Индии есть примеры принудительного лицензирования жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Но в России пока не было таких прецедентов, возможно, вследствие того, что для получения такой лицензии необходимо решение суда. В любом случае всегда остается возможность договориться и получить согласие патентообладателя на использование, как на безвозмездной основе, так и с выплатой роял-

ти. На практике в фармацевтической отрасли такие случаи также могут трансформироваться в получение кросс-лицензии, что взаимовыгодно для компаний-производителей.

Перспективы развития института зависимых изобретений

В целом, несмотря на то, что зависимые изобретения можно рассматривать как дополнения к основным, несомненно, они также способствуют прогрессу. «Плотный» патентный ландшафт в области перспективных и хорошо зарекомендовавших себя препаратов стимулирует поиск лекарственных средств нового поколения, обладающих иными механизмами действия и более высоким потенциалом. Но в такой области как фармацевтика и медицина ограничения в виде патентов на зависимые изобретения, в частности от компаний-оригинаторов, могут приводить к затруднению в выпуске на рынок дженериков и конечной доступности препаратов. В связи с этим, например, в ряде стран (Европа, Латинская Америка, ЮАР) введен запрет на патентование изобретений, относящихся к применению препаратов в терапевтических и диагностических целях, что, в свою очередь, ограничило возможность получения патентов на зависимые изобретения. Данная мера не только способствует разработке новых лекарств, но и не лишает пациента на получение качественной передовой медицинской помощи. В России же применение в терапевтических и диагностических целях указано как возможный объект патентования, более того, срок действия таких патентов может быть продлен, так же как и патента на активное вещество или препарат. Высказывались предложения об отмене таких объектов патентования², однако в настоящее время никаких инициатив по внесению изменений в ГК РФ в данной области не рассматривается.

Однако в целом институт зависимых изобретений, и в первую очередь в фармацевтической отрасли в России, находится в самом начале своего развития. В настоящее время трудно предположить, каким именно образом он будет развиваться, т. к. на этот процесс могут повлиять как внутренние факторы (разработка новых инновационных препаратов российскими фармацевтическими компаниями, внедрение передовых биотехнологий), так и внешние (например, снижение потока импортных лекарств). В любом случае в дальнейшем предстоит продолжительное законодательное регулирование в этой области.

² BIOCAD предлагает отменить патентование способов применения лекарственных средств.
URL: <http://www.gosrf.ru/news/21321/>

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ

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



Наименования мест происхождения товаров как объекты правовой охраны нечасто привлекают к себе внимание специалистов по той причине, что они относительно малочисленны. Однако не следует забывать, что эффективность правовой охраны таких объектов отражает интерес общества к традиционным знаниям и к уникальным природным ресурсам. Поэтому представляется актуальным рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся правовой охраны наименований мест происхождения товаров. Эта тема важна для совершенствования законодательства о средствах индивидуализации и актуальна из-за близости функционирования наименований мест происхождения товаров к промышленному и кустарному производству, к выработанным народом традиционным знаниям.

Проблемные вопросы функционирования зарегистрированного наименования места происхождения товара, в частности, касаются возможности комплексной и параллельной правовой охраны продукта, маркируемого таким наименованием. Причем не только в часто встречающемся случае корреляции товарного знака и наименования происхождения товара, но и в других случаях, когда такое наименование используется при патентовании изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Следует отличать комплексную правовую охрану, когда для одного и то же новшества одного и того же производителя используются разные виды правовой охраны, от параллельной, когда на один и тот же объект разные правообладатели получает правовую охрану с помощью разных видов охраны. Рассмотрим возможности параллельной правовой охраны.

В диссертационной работе Знаменской В. С.¹ исследовано соотношение права на наименование места происхождения товара и права на товарный знак. Автор отмечает, что *«сходство обозначений и наличие однородности товаров при столкновении прав на товарный знак и НМПТ не являются определяющими критериями для разрешения*

¹ Знаменская В. С. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом: автореф. дис. ...канд. юрид. наук / М. РГАИС. 2016. С.16.

конфликта, но оказывают влияние на формирование у потребителя представления о принадлежности товаров конкурирующих сторон одному производителю». Автор подробно описывает конкретные дела по товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров, самым характерным из которых следует признать дело, связанное с обозначением «Гжель» (наименование места происхождения товаров № 2/1). В. С. Знаменская отмечает, что «в деле по оспариванию регистраций товарных знаков «ГЖЕЛЬ» неоднородность товаров, в отношении которых были зарегистрированы товарные знаки (алкогольные напитки) и охранялось НМПП (керамические изделия), не оказала влияние на результат разрешения спора в пользу сохранения действия правовой охраны товарных знаков», и поэтому Палата по патентным спорам «сделала вывод о возможном введении потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя». Автором подробно описаны другие спорные обозначения («АРАРАТ», рег. № 115 и «Раифский источник», рег. № 107) и сделан правильный вывод о возможности совершенствования правовых положений ст. 1512 ГК РФ «Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку». Автором предлагается дополнительно установить возможность оспаривания правовой охраны товарного знака и признания его недействительным в связи с предоставлением правовой охраны тождественному или сходному до степени смешения наименованию места происхождения товара независимо от даты приоритета товарного знака, если использование такого товарного знака способно вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и его свойств. Этот вывод устраняет неопределенность во взаимозависимости товарного знака и наименования места происхождения товара и подчеркивает особую значимость наименования.

Рассмотрим подобную взаимосвязь наименования места происхождения товара и для других объектов, в частности объектов патентного права.

Некоторые наименования мест происхождения обозначают товары, в отношении которых идет активное патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. В качестве примеров можно привести:

— Адыгейский сыр (наименование места происхождения товара № 74/1-74/4), патент № 2037293 на изобретение «Линия непрерывного производства сыра «Адыгейский», заявка № 2001113943 на изобретение «Способ производства мягкого сыра типа адыгейского» (отметим использование деллокализующей оговорки «типа»);

— Вологодское масло (наименование места происхождения товара № 27/1-27/11), патент № 2297771 на изобретение «Способ производства вологодского сливочного масла», патент № 2278522 на изобретение «Способ производства вологодского масла».

Однако особенно интересной представляется ситуация с таким товаром как тульский пряник, дизайн разновидностей которого неоднократно запатентован еще и в качестве промышленного образца. Тульский пряник защищен следующими охранными документами:

- наименование места происхождения товара № 32/1-32/7;
- патент № 2166853 на изобретение «Состав для выпечки пряников тульских и пряник из этого состава»;
- патент № 2225117 на изобретение «Устройство для формования тестовых заготовок тульского пряника»;
- патент № 2102889 на изобретение «Состав для выпечки пряников тульских»;
- патент № 47890 на промышленный образец «Пряник тульский»;
- патент № 47891 на промышленный образец «Пряник тульский (шесть вариантов)»;
- патент № 47892 на промышленный образец «Пряник тульский (четыре варианта)»;
- патент № 47894 на промышленный образец «Пряник тульский».

Возможно ли применить для вышеперечисленных случаев правовой подход В. С. Знаменской по аналогии с товарными знаками и считать необходимым законодательное закрепление аннулирования патентных прав в случае, если объектом патентования является традиционный продукт, легитимно маркируемый наименованием места происхождения товара? По крайней мере, этот вопрос достоин профессионального рассмотрения. Ведь в силу определенной законом ограниченности исключительного права на наименование места происхождения товара (отсутствие правомочия распоряжения правом) могут возникнуть правовые коллизии. Например, при лицензировании запатентованного изобретения право на использование может быть передано лицензиату, действующему в другой области России, что в свою очередь, приведет к возможности производства Адыгейского сыра или Воронежского хлеба в произвольно выбранном регионе без соответствующей регистрации прав на наименование места происхождения товара, но с указанием на этикетке, что Воронежский хлеб произведен по лицензии.



ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ РСТ

*Г. П. МУС,
патентный поверенный РФ
Санкт-Петербург*



*В. К. МУС
патентный поверенный РФ
Санкт-Петербург*

Механизм правовой охраны полезных моделей, сходный с общим механизмом правовой охраны изобретений путем выдачи патентов, является более простым, дешевым и быстрым. Вследствие этого правовая охрана полезных моделей более предпочтительна для быстрого реагирования на требования рынка субъектами малого и среднего бизнеса, в чью сторону смещается последнее время центр тяжести инновационной деятельности.

В настоящее время правовая охрана полезных моделей предусмотрена во многих европейских странах, например в Германии, Франции, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Финляндии, Польше, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Болгарии, Эстонии, а также во всех странах СНГ и на Украине.

В основном суть правовой охраны полезных моделей везде одинаковая и касается выдачи охранных документов на технические решения, соответствующие условиям патентоспособности полезных моделей.

Регистрация полезной модели в национальном патентном ведомстве включает следующие процедуры:

- 1) подача заявки, включая доверенность национальному патентному поверенному;
- 2) проведение формальной экспертизы заявки на полезную модель в национальном патентном ведомстве;
- 3) проведение патентного поиска в уровне техники (не обязательная процедура);
- 4) выдача патента на полезную модель.

Патентный поиск выполняется не всеми национальными ведомствами европейских стран (явочная система выдачи патента без патентного поиска применяется, например, в Германии, Франции, Дании, Финляндии, Венгрии, Чехии).

Если поиск выполняется, заявителю предоставляются его результаты и возможность на их основе соответствующей корректировки пунктов формулы (например, в патентных ведомствах Австрии и Польши).

Кроме того, в Португалии возможна подача требования для проведения экспертизы заявки по существу, однако возможна регистрация без экспертизы (по явочной системе).

Полезная модель как форма охраны существует не во всех европейских странах, например, она отсутствует в Швеции, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Словении, Латвии, Литве).

В то же время, например, законодательством Словении предусмотрена правовая охрана в виде «короткого патента» со сроком действия 10 лет, при выдаче которого не проводится экспертиза по существу. Подобная практика «короткого патента», который выдавался без проведения экспертизы по существу, существовала в Бельгии до 2009 года.

Законодательствами стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности признается право конвенционного приоритета для национальной заявки на полезную модель, если она поступает в патентное ведомство этой страны в течение 12 месяцев с даты подачи первоначальной заявки. Однако в указанный срок заявителю не всегда удастся определить круг стран, наиболее перспективных с точки зрения патентования.

Договором о патентной кооперации (РСТ) предусмотрена возможность подачи международной заявки в течение 12 месяцев с даты приоритета первоначальной заявки на полезную модель. Перевод международной заявки на национальную фазу рассмотрения в стране-участнице РСТ с целью получения национального патента на полезную модель может быть осуществлен в течение 30-31 месяца с даты приоритета первоначальной заявки, если соответствующая форма правовой охраны предусмотрена в этой стране.

Применение процедуры РСТ позволяет использовать указанный срок для оценки целесообразности зарубежного патентования. Кроме того, полученный отчет о международном поиске позволяет заявителю более обоснованно судить о соответствии полезной модели условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

Отчет о международном поиске представляет документы, считающиеся релевантными.

В письменном сообщении Международного поискового органа проводится анализ и вывод о соответствии условиям патентоспособности на основании выявленных релевантных источников информации.

Если в Патентное ведомство РФ была подана заявка на полезную модель, заявитель до конца приоритетного года на основании указанной заявки может подать международную заявку, основанную на заявке на полезную модель, и воспользоваться процедурой РСТ для последующего получения патента на полезную модель в странах-участницах Договора, в которых предусмотрена такая форма охраны как полезная модель.

Законодательства не всех европейских стран предусматривают получение национального патента на полезную модель на основании международной заявки. К таким странам относятся, например, Франция, Ирландия, Италия, Норвегия, в которых патент на полезную модель может быть получен только через европейскую региональную фазу.

Однако в некоторых случаях может быть применен алгоритм «конверсии не поданного европатента» в полезную модель, включающий следующие шаги.

1. По истечении срока перехода заявки РСТ на европейскую региональную фазу (31 месяц с даты приоритета) Европейское патентное ведомство (ЕПО) издает Уведомление о потере прав (Notice of loss of the rights).

2. В течение 3 месяцев с даты этого уведомления в ЕПО направляется ходатайство о конверсии заявки РСТ на изобретение в заявку на полезную модель в национальном патентном ведомстве одной из европейских стран, указанных ранее.

3. После этого ЕПО направляет указанное ходатайство в национальное патентное ведомство.

4. Национальное патентное ведомство рассматривает полученное ходатайство и предлагает заявителю завершить процесс конверсии, выполнив некоторые формальные требования (представить перевод заявки РСТ на национальный язык, доверенность национальному патентному поверенному и оплатить соответствующую пошлину за подачу заявки на полезную модель).

Таким образом, описанный алгоритм действий позволяет сохранить приоритет по первоначально поданной национальной заявке.

Пример регистрации полезной модели в Италии. Заявка РСТ была подана на основании заявки РФ на полезную модель. Срок перехода заявки на европейскую региональную фазу рассмотрения истек 18.01.2016.

24.02.2016 ЕПО издает уведомление о потере прав, а 26.03.2016 патентный поверенный Италии направляет в ЕПО ходатайство с уплатой

пошлины о конверсии заявки РСТ в заявку на полезную модель Италии и соответствующую доверенность заявителя на представительство в ЕПО.

Патентное ведомство Италии затребовало представление перевода заявки РСТ на итальянский язык, доверенности заявителя и оплаты пошлины за подачу заявки на полезную модель. Далее последует рассмотрение заявки на ПМ в Италии, уплата пошлины за регистрацию, выдача патента с приоритетом по заявке РФ.

Ниже в таблице приведены данные о европейских странах, предоставляющих правовую охрану полезным моделям на основании 12-месячного конвенционного приоритета в странах участницах Парижской конвенции, и странах, предоставляющих такую правовую охрану на основании Международной заявки в соответствии с договором РСТ, а также длительность процедуры и примерные затраты на получение патента на полезную модель в некоторых европейских странах.

Табл. — Регистрация полезной модели в европейских странах.

Страна	Код	Национальная процедура	По процедуре РСТ	Сроки получения патента, мес.	Стоимость получения патента по заявке РСТ, EUR
Австрия	AT	+	+	12–14	1300
Болгария	BG	+	+	12–14	800
Беларусь	BY	+	+	5–7	
Швейцария	CH	+	–		
Чехия	CZ	+	+	5–6	1100
Германия	DE	+	+	8–12	900
Дания	DK	+	+	6–8	1400
Эстония	EE	+	+	12	1100
Финляндия	FI	+	+	6–8	2000
Франция	FR	+	–		
Великобритания	GB	–	–		
Греция	GR	+	–		
Венгрия	HU	+	+	7–12	2000
Ирландия	IE	+	–	6–8	1500
Италия	IT	+	–		
Литва	LT	–	–		

Латвия	LV	—	—		
Нидерланды	NL	—	—		
Норвегия	NO	+	—		
Польша	PL	+	+	12—14	1300
Португалия	PT	+	+	8—10	900
Швеция	SE	—	—		
Словения	SI	«Короткий патент»	—	16—18	1500
Словакия	SK	+	+	10—12	800
Испания	SP	+	+	10—12	1500
Украина	UA	+	+	8—12	

Таким образом, при выборе стран для получения патента на полезную модель необходимо учитывать страны, в которых можно получить патенты на основе приоритетной заявки, и страны, в которых возможно получение патента на полезную модель по процедуре РСТ.

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

О. Е. КОТЕНЕВА,

*нач. патентного отдела ПАО «Техприбор»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



На предприятии, которое разрабатывает и выпускает собственную продукцию, нередки ситуации, когда патентоспособный результат интеллектуальной деятельности (далее — РИД) создается, но не патентуется, поскольку разработчики не уведомляют работодателя о созданном изобретении, как это предусмотрено нормативными документами. Нежелание разработчиков участвовать в патентовании может объясняться целым рядом причин, начиная от отсутствия стимула и кончая неосведомленностью в вопросах интеллектуальной собственности.

В связи с этим отметим три важных обстоятельства.

Первое. Если предприятие разрабатывает высокотехнологичную продукцию по заказу, в том числе по госконтракту, то заказчик нередко указывает в техническом задании такие требования, выполнить которые невозможно, не создав новое патентоспособное техническое решение.

Второе. Возникают ситуации, когда предприятию необходимо создать изобретение (или полезную модель), привязав ее к конкретному разрабатываемому изделию, например, при старте выпуска продукции массового производства на конкурентный рынок или при разработке продукции по контракту, который предусматривает создание патентоспособных РИД в обязательном порядке.

Третье. Факт создания служебного изобретения не может быть установлен, если авторы не направят работодателю соответствующее уведомление о его создании.

Рассмотрим ситуацию, типичную для многих научно-производственных предприятий, когда:

- разработано новое изделие;
- в изделии использованы патентоспособные технические решения;
- изделие нуждается в патентно-правовой охране;
- уведомление о создании изобретения от авторов не поступило.

Если работодателю не удастся обязать разработчиков добровольно описать созданный ими РИД, патентоведу в этой ситуации ничего не

остается, кроме как совместно с разработчиками заняться сложной процедурой выявления изобретения.

Для начала рассмотрим нормативные документы, в которых упоминается термин «выявление РИД». Сведения о них представлены в таблице.

Таблица — Нормативная база, описывающая процедуру «Выявление охраноспособных РИД»

№	Документ	Положения, относящиеся к выявлению РИД
1	ГОСТ Р 56823-2015 Интеллектуальная собственность. Служебные РИД. — 2016	п. 5.1. Этапы жизненного цикла служебных РИД включают (в том числе): — создание в рамках запланированных работ РИД, и выявление (идентификацию) охраноспособных РИД, которые могут быть служебными
2	Профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению». — 2013	п. 3.2.2. Трудовая функция: Проведение патентной экспертизы объектов. Трудовые действия: — выявление охраноспособных объектов, определение соответствия выявленных РИД условиям патентоспособности
3	Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях Минэкономразвития. — 2013	Система управления правами на РИД организации должна обеспечить выполнение (в том числе) следующих задач: — содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД; — обеспечение правовой охраны РИД, в том числе выявление потенциально охраноспособных РИД
4	Положение об инвентаризации прав на РНТД. — Утв. Пост. Правительства РФ № 7. — 2002	п. 2. Инвентаризация [...] включает следующие мероприятия (в том числе): — осуществление [...] анализа РНТД, информация о которых зафиксирована на материальных (информационных) носителях, в том числе содержащихся в отчетной научно-технической, проектной, конструкторской, технологической и другой документации, с целью выявления потенциально охраноспособных РНТД [...]
	Методические рекомендации по инвентаризации прав на РНТД. — 2002	п. III.9. Проведение инвентаризации включает следующие мероприятия (в том числе): — осуществление научно-технического, правового и экономического анализа РНТД с целью выявления в них потенциально охраноспособных [...] РНТД

В таблице собраны практически все случаи употребления термина «выявление» в основных нормативных документах. Как можно видеть, термин «выявление» не раскрывается, не уточняется, а поэтому допускает различные толкования. При этом не делается различий между процессом выявления изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и процедурой идентификации или учета других РИД, правовая охрана которых не связана с процедурой регистрации в Роспатенте. Права на такие РИД как программы для ЭВМ, базы данных возникают в силу факта их создания, предусмотренная законом государственная регистрация имеет необязательный характер и осуществляется по решению менеджмента предприятия.

Выявление изобретений — это творческий, трудоемкий процесс, занимающий, как правило, несколько месяцев и далеко не всегда приводящий к успешному результату — подаче заявки на получение патента и получению патента после ее рассмотрения в Роспатенте. Однако, в нормативных документах при использовании термина «выявление РИД» (или результатов научно-технической деятельности — РНТД) никаких исключений для изобретений не предусмотрено. Следовательно, при оформлении факта создания служебного изобретения (в случае отсутствия уведомления со стороны работника) можно пользоваться процедурой выявления РИД и фиксировать наличие изобретений по ее итогам.

Процесс выявления изобретений происходит в несколько этапов и подразумевает определенную последовательность действий. Приведенный ниже алгоритм рассчитан для использования на научно-производственном предприятии, которое создает объекты техники, нуждающиеся в патентной защите. Он основан на проведении патентных исследований, предусмотренных ГОСТ Р 15.011-96.

Алгоритм выявления патентоспособного РИД

1. Убеждаемся (по косвенным данным), что в исследуемом объекте техники может содержаться потенциально патентоспособный РИД, например изобретение, и что его выявление целесообразно.

2. Собираем и изучаем отчетную конструкторскую документацию, в которой содержатся технические сведения об исследуемом объекте техники: ТУ, РЭ, схемы, чертежи, а также, при возможности, опытный образец.

3. На основе изученной документации составляем описание объекта техники, в котором планируется выявить РИД, включая: область применения, назначение, выполняемые функции, состав, принцип действия, отличительные особенности и т. д.

4. Проводим патентный поиск аналогов выявляемого РИД, в процессе которого находим не менее двух аналогов.

5. Проводим сопоставительный анализ по признакам РИД по отношению к каждому из выявленных аналогов.

6. В процессе сопоставительного анализа уточняем у разработчиков признаки, не нашедшие отражение в первоначальном описании РИД. Отмечаем отличительные от аналогов признаки.

7. Делаем заключение о патентоспособности РИД. Если обнаружены существенные признаки, отсутствующие у выявленных аналогов, значит, может быть сделан вывод о патентоспособности РИД (например, изобретения или полезной модели), реализованного в исследуемом объекте техники.

Сопоставительный анализ проводится по каждому из аналогов, отобранных в процессе патентных исследований.

После того, как выявлены отличительные признаки РИД и установлена его патентоспособность, можно приступать к составлению заявки, предварительно выбрав из рассмотренных аналогов прототип.

Процесс выявления изобретения можно упростить и сократить, в случае если есть возможность принять за прототип изделие предыдущей модификации. В этом случае можно ограничиться только проведением сопоставительного анализа с акцентом на отличительные признаки нового РИД.

В заключении хотелось бы подчеркнуть два момента.

Первое. Выявление изобретений возможно только в случае если патентоспособный РИД реально создан, и информация о нем зафиксирована на материальных носителях, иными словами, когда есть, что и где выявлять.

Второе. Авторами выявленного патентоспособного изобретения являются разработчики объекта техники, создавшие реализованное в нем соответствующее техническое решение, даже если они вовремя не подали уведомление о его создании работодателю.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР: ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ, А ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

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



Вопросы регулирования отношений в области интеллектуальной собственности изложены в части четвертой ГК РФ. На результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (ст. 1226 ГК РФ).

Использование охраняемого РИД или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную законом, за исключением случаев, когда такое использование законом допускается.

Лицо, желающее использовать охраняемый РИД или средство индивидуализации, заключает с правообладателем лицензионный договор — тип договора, установленный законодательно для большинства объектов интеллектуальных прав. Общее правовое регулирование данного типа договора содержится в статьях 1235—1239 ГК РФ.

Лицензионный договор — гражданско-правовой договор, в силу которого правообладатель — лицензиар передает право на использование охраняемого РИД или средства индивидуализации в объеме, предусмотренном договором, другому лицу — лицензиату, а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие предусмотренные договором действия.

Лицензиат может использовать РИД или средство индивидуализации только в пределах и теми способами, которые предусмотрены в лицензионном договоре. Право использования РИД, *прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.*

Для регистрации лицензионного договора в Роспатенте необходимо выполнение определенных условий, без соблюдения которых договор может быть признан незаключенным.

С 1 октября 2014 г. вступили в действие изменения в части четвертой ГК РФ, в том числе относящиеся к лицензионным договорам. Рассмотрим те из них, которые могут иметь существенное значение для сторон лицензионного договора.

В ст. 1232 ГК РФ изложен исчерпывающий перечень случаев, когда требуется обязательная государственная регистрация: отчуждение исключительного права, залог этого права, предоставление права использования. Однако в ст. 1232 ГК РФ предусмотрена и добровольная регистрация лицензионного договора в Роспатенте.

Исходя из толкования ст. 1232 ГК РФ можно сделать вывод, что теперь не все лицензионные договоры (независимо от их вида) должны быть обязательно зарегистрированы в Роспатенте, а это уже шаг вперед. Как же быть со статьями 1235, 1367 и 1369 ГК РФ? Означает ли это, что если в лицензионном договоре не указана передача исключительных прав лицензиату, то такие договоры не требуют регистрации в Роспатенте? К сожалению, в комментариях к этим статьям нет ответа на этот вопрос.

С другой стороны, такая позиция имеет право на жизнь по следующим основаниям. По лицензионному договору, в отличие от договора об отчуждении исключительного права, передается право использования РИД, а не само исключительное право, т. е. в рамках лицензионного договора происходит не полная, а частичная передача исключительных прав патентообладателя.

В п. 1 ст. 1233 ГК РФ осталась старая редакция, прямо указывающая, что «заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительных прав к лицензиату».

Учитывая, что лицензионный договор является особым договором, и в нем сочетаются различные виды сделок, то для толкования сущности лицензионного договора надо учитывать и статьи ГК РФ, относящиеся к сделкам.

Арбитражные суды, исходя из того, что лицензионные договоры являются одной из разновидностей сделок, учитывали норму п. 2 ст. 1233 ГК РФ: *«к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420–453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права»*. Вывод о виде

лицензии должен вытекать из условий договора, т. е. толкования договора (ст. 431 ГК РФ). Такая позиция судов понятна и может только приветствоваться, т. к. она является позитивной. Еще 10 лет тому назад в докладе «Нужна ли регистрация лицензионного договора в Роспатенте», сделанном автором на Санкт-Петербургских коллегиальных чтениях, было отмечено, что обязательная регистрация лицензионных договоров в Роспатенте не способствует развитию бизнеса, и заключение многих договоров по этой причине затягивается, или они не заключаются вообще, поэтому целесообразно перейти на режим добровольной регистрации лицензионных договоров.

Изменения, внесенные в ст. 1236 ГК РФ, являются наиболее спорными, т. к. практически ущемляют права лицензиара, в корне меняя положение, существовавшее ранее.

Статья 1236 ГК РФ была дополнена новым п. 1.1: *«лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности в тех пределах, в которых право использования такого результата предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное»*.

Возможно, что это изменение было вызвано тем, что в договорах исключительной лицензии не всегда отражались объемы использования и взаимоотношения сторон при использовании РИД, а договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД или на средство индивидуализации передается не в полном объеме, считается лицензионным договором.

Это подтверждается и изменением ст. 1232 ГК РФ, в которую введено дополнительное требование при регистрации договора исключительной лицензии, — представлять правоустанавливающий документ, например подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом или выписку из лицензионного договора, заверенную нотариусом.

Статья 1236 ГК РФ и до внесения в нее изменений воспринималась неоднозначно и была предметом спора между «цивиристами» и «патентниками».

В подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ было сказано, что исключительная лицензия заключается *«без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам»*, и это требование является отличительным признаком исключительной лицензии. Но означает ли оно запрещение выдачи любой лицензии или только исключительной? Остается открытым также вопрос о праве лицензиара самому использовать РИД.

Комментарии специалистов к ст. 1235—1236 ГК РФ противоречивы. Так, профессор Гаврилов Э. П. считает, что исключительная лицензия предоставляет лицензиату не только право использования, но также право запрещать использование объекта лицензии любым другим лицам, в том числе и лицензиару.

Другой концепции придерживаются специалисты по патентному праву. Например, по мнению Корчагина А. Д., вопрос о выборе модели лицензионного договора относится, в большей степени, к защите интересов лицензиара, т. к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. Оптимально — это консенсус между сторонами договора. Лицензиару поэтому необходимо урегулировать последствия перехода этого права к лицензиату (или от лицензиара другим лицам) в период действия лицензионного договора.

Мнение Высшего Арбитражного Суда РФ подвело черту этому спору. Так, в п. 14 Постановления ВАС от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» сказано: *«при применении пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется».*

Таким образом, заключение лицензионного договора на условиях исключительной лицензии не препятствовало самостоятельному использованию правообладателем РИД или средства индивидуализации.

Принятое изменение не соответствует нормам статей 1232, 1233, 1235 ГК РФ, а также здравому смыслу, т. к. вредят отношениям коммерческих организаций.

Нельзя путать понятия «исключительное право на РИД» и исключительные права по лицензионному договору. Какой смысл патентообладателю выдавать исключительную лицензию, лишая себя прав на использование своих разработок, оставляя лишь почетную обязанность платить пошлину за поддержание в силе патента, которым уже не можешь распоряжаться? Получается — породил конкурента себе на голову и потерял все.

Кроме того, если патентообладатель передал исключительные права другому лицу, то это не лицензионный договор, а договор отчуждения исключительного права.

Что делать с уже зарегистрированным договором исключительной лицензии, в котором прямо не указано право лицензиара использовать РИД, а вопрос об объеме передаваемых прав лицензиату не определен?

Видимо, надо внести изменения в лицензионный договор для приведения его в соответствие с новыми требованиями ст. 1232, 1236 ГК РФ, но это сделать не просто, т. к. лицензиат считает, что он и так за счет изменения в п. 1 ст. 1236 исключительными правами обладает.

Ниже описана реальная ситуация, сложившаяся у моего клиента при выполнении хозяйственного договора.

Между исполнителем и заказчиком был заключен договор подряда, предусматривающий работы по изготовлению, поставке, монтажу, пуско-наладке и приемо-сдаточным испытаниям турбокомпрессорного агрегата. В ходе исполнения договора затрагивался вопрос о возможности нарушения исключительных прав третьих лиц, и заказчик знал, что исполнитель является обладателем российского патента на группу изобретений «Способ производства азотной кислоты и агрегат для ее производства», на которые лицензиату (украинской компании) выдана исключительная лицензия на территорию России с правом заключения sublicензий, но только с разрешения и согласования с лицензиаром.

В 2012 г. исполнитель подготовил экспертное заключение о том, что в соответствии со ст. 1358 ГК РФ агрегат не используется в реализуемой технологической схеме, а способ производства будет использован, поэтому исполнитель готов заключить с заказчиком договор на простую (неисключительную) лицензию. Турбокомпрессорный агрегат был изготовлен и поставлен заказчику в 2015 г., но монтаж был приостановлен, как и последующие действия по договору, т. к. заказчик получил от лицензиата (стороны упомянутого договора исключительной лицензии) письмо от 25.04.2015, в котором содержалось предложение заключить с ним sublicензионный договор в связи с внедрением оборудования и технологии, защищенных патентом № XXX, т. к. он является единственным правообладателем, обладающим исключительными правами на эту технологию на основании исключительной лицензии, заключенной с лицензиаром и зарегистрированной Роспатентом 18.04.2008 № РД0035266 со сроком действия до 29.12.2023.

На наше письмо от 18.11.2015 № Т-15/149, в котором мы пытались убедить заказчика, что лицензионный договор заключен в 2008 г. и обратной силы не имеет, а кроме того, в лицензионном договоре нет сведений о передаче исключительных прав лицензиату и нашего разрешения на sublicензионный договор лицензиат не получит, получили ответ, некоторые фрагменты которого приводим ниже.

«Между лицензиаром и лицензиатом заключен договор исключительной лицензии на право использования на группу изобретений, защищенных патентом № XXX (применимое право — РФ). Заключение эксперта датировано 2012 г. и основано на законодательстве, действующем в 2012 году.

Таким образом, учитывая внесенные в статью 1236 ГК РФ изменения (дополнение ее пунктом 1.1), в силу отсутствия в договоре прямого указания на наличие у лицензиара права использовать результат интеллектуальной деятельности и в силу п. 4.1.4 договора, имеется существенный риск того, что в случае спора судом будет установлено отсутствие у исполнителя договора подряда права использовать результаты интеллектуальной деятельности, а, следовательно, невозможность передавать права на их использование третьим лицам.

В таком случае передача заводу неисключительной лицензии лицензиаром будет признана судом недействительной независимо от выводов, указанных в Заключении эксперта.

Судебная практика, сложившаяся в 2015 году по применению п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ на уровне судов апелляционной инстанции, данную позицию подтверждает.

Соответственно, письмо исполнителя от 18.11.2015 и «Заключение эксперта» от 11.05.2012 потенциальные риски не устраняют и на правовую оценку не влияют».

Далее предлагается исполнителю решить вышеописанную проблему, а до ее решения действие договора подряда приостанавливается.

Нами был направлен лицензиату проект таких изменений, содержащий урегулирование вопроса распоряжения исключительным правом, и предлагалось согласовать интересы сторон.

Однако, получив отказ лицензиата, мы послали ему предупреждение об одностороннем прекращении лицензионного договора в связи с невыполнением им обязательств, предусмотренных ст. 1237—1238 ГК РФ и о которых мы неоднократно лицензиата предупреждали в течение 2010—2015 гг., но ответа до сих пор не получили.

В итоге пришлось пойти на крайнюю меру, хотя и нежелательную, — подать в Роспатент заявление о досрочном прекращении действия патента РФ № XXX. Наша просьба была удовлетворена, и мы лишились патента, но продолжили работы по договору подряда.

Почему Роспатент и Высший Арбитражный Суд РФ не возражали против такого изменения в ст. 1236 ГК РФ — понять трудно.

ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАТЕНТ И ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПАТЕНТНЫЙ СУД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЗАЯВИТЕЛЯ

*В. З. ОСМАНС,
Агентство Триа Робит,
европейский патентный поверенный,
Рига, Латвия*



Учитывая ожидаемое в 2017 г. введение в действие единого европейского патента, в настоящем докладе сделана попытка оценить предстоящие изменения для иностранного, в частности российского заявителя, имеющего европейские патенты или заявки на европейский патент (европейские заявки), по которым идет делопроизводство, или планирующего подавать европейские заявки. Надо ли что-либо делать, и если делать — то что?

Работа над созданием единого европейского патента началась в 1970 г., однако принятая в 1975 г. Конвенция (Community Patent Convention) так и не была ратифицирована. Последующие попытки это сделать также не привели к успеху. Не удалось достигнуть соглашения по ряду причин, в том числе по вопросу выбора языков единого патента.

Единый европейский патент, появление которого ожидается в 2017 г., стал возможен благодаря двум положениям в европейском законодательстве. Первое — Союзный договор предусматривает возможность заключения соглашения о сотрудничестве (enhanced co-operation) с участием не всех стран Евросоюза в тех случаях, когда не удастся достигнуть общего соглашения. Второе — Европейская патентная конвенция предусматривает возможность заключения союза между странами о едином патенте. На сегодняшний день такой союз заключен между Швейцарией и Лихтенштейном.

В рамках этого положения о сотрудничестве и с использованием положения Европейской конвенции о едином европейском патенте и была создана законодательная база единого европейского патента. Она состоит из трех основных документов:

— Регламента Европейского Парламента и Совета о сотрудничестве в области создания единой патентной защиты (Regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced co-operation in the area of the creation of unitary patent protection);

— Регламента Европейского совета о сотрудничестве в области создания единой патентной защиты относительно режима переводов (Council Regulation implementing enhanced co-operation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements);

— Соглашения об Объединенном патентном суде (Agreement on a Unified Patent Court).

Регламенты в Евросоюзе являются законодательными документами прямого действия, т. е. они имеют силу законов, в отличие от директив, которые требуют внесения изменения в национальное законодательство. Регламент принимает Парламент или Совет — в зависимости от его назначения.

Полное название единого европейского патента — *europaean patent with unitary effect* (европейский патент единого действия). Это тот же самый европейский патент, но который будет иметь единое действие в странах-участницах этого Соглашения. Соглашение носит открытый характер, все страны Евросоюза могут к нему присоединиться. Но для того, чтобы Соглашение вступило в силу, достаточно, чтобы оно было ратифицировано в 13 странах, включая Германию, Францию, и Англию как страны, в которых поддерживается наибольшее число европейских патентов. То есть единый европейский патент будет единым не для всех стран Евросоюза, а только для тех, которые ратифицировали Соглашение.

Действие единого европейского патента — в каких странах будет действовать, в каких нет — будет определяться на момент публикации решения о его выдаче. То есть для единых европейских патентов, выданных в разное время, список стран, на которые распространяется их действие, может быть различным.

Так как единый европейский патент — это патент, выдаваемый Европейским патентным ведомством (ЕПВ), то процедура его получения, вплоть до принятия ЕПВ решения о выдаче патента, такая же, как и для привычного европейского патента. После принятия решения о выдаче европейского патента (публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене) его владелец в течение одного месяца должен подать ходатайство о получении единого европейского патента. Пошлины за это действие не предусмотрено.

В переходный период, который, как планируется, продлится не более 12 лет, также необходимо будет подать перевод патента на английский язык, а если патент выдан на английском языке, то на любой из официальных языков Евросоюза.

Ходатайство можно будет подать только в том случае, если европейский патент выдан с одинаковой формулой для всех 26 стран-участниц Соглашения, даже если они еще его и не ратифицировали.

Размер ежегодных пошлин за поддержание патента в силе соответствует суммарной пошлине в четырех странах — Германии, Англии, Франции, Нидерландов, то есть странах, где больше всего действующих европейских патентов.

Страны-участницы — потенциально все страны Евросоюза, кроме Испании, Польши, Хорватии (Хорватия только недавно присоединилась к Евросоюзу).

Получать или не получать единый европейский патент — зависит от ситуации и желания владельца. Например, если требуется получение правовой охраны только в Германии, Франции и Великобритании, дешевле будет выбрать валидацию европейского патента в этих странах. Если предполагается поддерживать патент во многих странах, единый европейский патент обойдется дешевле.

Необходимо учитывать, что единый европейский патент означает не только единую пошлину, но и единый суд — Объединенный патентный суд. Этот суд будет рассматривать как дела о нарушении патента, так и дела о признании патента недействительным. В случае подачи иска о нарушении патента, это, наверное, хорошо, поскольку решение одного суда будет иметь силу в ряде стран. Однако в случае встречного иска об аннулировании патента, такое решение, возможно, не так уж хорошо, поскольку оно аннулирует действие патента сразу в нескольких странах.

Объединенный патентный суд будет иметь несколько отделений и две инстанции. Суд первой инстанции может иметь национальные отделения в отдельных странах или региональные отделения — для нескольких стран, а также три центральных отделения в Париже, Лондоне и Мюнхене. Важно, что решение по делу о нарушении патента, независимо от того, какое отделение его приняло, будет иметь силу во всех странах-участницах Соглашения. Также и решение суда о признании патента недействительным будет иметь силу во всех странах. Апелляционный суд будет иметь одно отделение в Люксембурге.

Правила выбора суда достаточно просты. Иск об аннулировании патента подается в одно из центральных отделений — в зависимости от тематики патента. Иск о нарушении патента подается или в национальное — региональное отделение по месту нарушения прав, или по месту нахождения нарушителя, или в центральное отделение. Встречный иск об аннулировании патента подается в то же отделение, которое рассматривает иск о нарушении патента, при этом суд имеет право передать дело на рассмотрение в центральное отделение.

Важно, что по умолчанию юрисдикция Объединенного патентного суда будет распространяться и на действующие (обычные) европейские патенты. То есть иски о нарушении европейского патента и о призна-

нии европейского патента недействительным в странах, подписавших Соглашение, будет рассматривать Объединенный патентный суд, и его решения будут иметь силу во всех странах-участницах Соглашения.

Если владелец традиционного европейского патента не желает, чтобы его патент попадал под юрисдикцию Объединенного патентного суда, он может подать соответствующее ходатайство об отказе (opt-out). Такое ходатайство можно подать в любое время в течение переходного периода, если только патент уже не является предметом судебного спора. Сделать это можно самостоятельно на сайте Объединенного патентного суда. Пошлина за такое ходатайство не предусмотрена. Переходный период составляет семь лет и отсчитывается с момента вступления в силу соглашения об Объединенном патентном суде. Переходной период может быть продлен еще на семь лет.

Если владелец патента вначале отказался от юрисдикции Объединенного патентного суда, он может затем изменить свой выбор и вернуться под его юрисдикцию, если только патент уже не является предметом иска в национальном суде.

Соглашение о едином европейском патенте вступит в силу через четыре месяца после его ратификации 13 странами-участницами Соглашения об Объединенном патентном суде. За это время владельцам действующих европейских патентов желательно определиться, остаются ли они под юрисдикцией Объединенного патентного суда (в этом случае делать ничего не надо) или предпочитают выйти из под нее — в этом случае свое решение надо зарегистрировать на сайте Объединенного патентного суда.

Заявителям, имеющим заявки на европейский патент, необходимо определиться, получать ли единый европейский патент или нет. Если получать, то в течение одного месяца с даты публикации сведений о выдаче патента нужно подать ходатайство (и перевод). Если нет, то в течение трех месяцев выполнить обычную валидацию европейского патента в выбранных странах.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАЯВИТЕЛЕМ РОСПАТЕНТА И ЕАПО

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



Системы электронного взаимодействия с заявителем по заявкам на изобретение Роспатента и Евразийской патентной организации (ЕАПО) появились почти одновременно — в 2011 году, но архитектура, интерфейс и способы использования этих систем существенно отличаются. Далее системы АСБДЭИ (Роспатент) и ЕАПВ-ОНЛАЙН (ЕАПО) проанализированы с точки зрения пользователя.

Функции

Система АСБДЭИ (автоматизированная система безбумажного делопроизводства экспертизы изобретений) задумывалась как сквозная система электронного взаимодействия с заявителем, включающая подачу заявок и двустороннюю переписку с заявителем¹, но была запущена в эксплуатацию в апреле 2011 г. в усеченном варианте — заработал лишь сервис электронной подачи заявок на изобретения. Сервис электронной подачи патентных заявок обеспечивает подачу заявочного комплекта документов, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП), и получение электронного уведомления о поступлении и регистрации заявки. С июня 2014 г. сервис стал поддерживать подачу заявок на полезные модели. Дальнейшую переписку по этим заявкам до сих пор приходится вести в бумажном виде. Возможно также ведение переписки через сервис «личный кабинет», который не является частью сервиса электронной подачи, не поддерживает применение заявителем ЭЦП, и его использование предполагает последующее представление бумажных под-

¹ Быков Д. В. Электронное взаимодействие с заявителем. Опыт и перспективы. Доклад на XV научно-практич. конф. «Национальная инновационная система и значение правовой охраны интеллектуальной собственности в ее развитии», Москва, 26–27 октября 2011 г.; Киреева Н. В. О программе развития информационных технологий в Роспатенте и ФИПС до 2020 г. // Информационное право: научно-практическое и информационное издание. 2013. № 1. С. 11–12.

линников абсолютного большинства документов. Документы экспертизы, направляемые заявителю через сервис «личный кабинет», подписаны ЭЦП, но все же дублируются в бумажном виде через Почту России. Юридически значимое взаимодействие в электронном виде с использованием сервиса «личный кабинет» в автоматизированном режиме в формате XML обеспечивается с января 2016 г., но оно доступно лишь для крупных операторов рынка (подающих более 500 патентных заявок в год), требует наличия специального программного обеспечения, поэтому неприменимо для большинства пользователей и исключено из дальнейшего рассмотрения.

Система электронного взаимодействия ЕАПВ-ОНЛАЙН была запущена в эксплуатацию в апреле 2011 г. и является развитием системы электронной подачи евразийских заявок ADEPT, действовавшей с 2008 г. по 2011 г. Система обеспечивает подачу заявочного комплекта документов, подписанного ЭЦП, дополнительную подачу документов, подписанных ЭЦП, получение запросов, уведомлений и решений ЕАПО. Представление бумажных подлинников требуется для ограниченного перечня документов (например, для заверенной копии неопубликованной международной или иной предшествующей заявки).

Вывод: система электронного взаимодействия ЕАПО обеспечивает рядовому пользователю более широкий набор функций, чем система электронного взаимодействия Роспатента.

Архитектура

В обеих системах применена клиент-серверная архитектура, однако ее программная реализация принципиально различается. Серверная часть системы электронной подачи патентных заявок Роспатента размещена по адресу <https://patdoc.fips.ru/> и соединена защищенным интернет-соединением с клиентской частью — программой PatDoc, формирующей заявочный контейнер, или с браузером Internet Explorer (другие браузеры не поддерживаются), который служит в качестве клиентской части при загрузке пустого контейнера для заявки на компьютер пользователя и при запрашивании уведомления о подаче заявки. Программа PatDoc действует в автономном режиме и устанавливает защищенное интернет-соединение с серверной частью лишь для отправки заявочного контейнера и для получения формы 940. Серверная часть сервиса «личный кабинет» размещена по адресу <http://www1.fips.ru/ApplicantPersonalOffice/> и использует незащищенное интернет-соединение с аутентификацией пользователя парой логин-пароль, клиентская часть — браузер Internet Explorer (другие браузеры не поддерживаются или работают неустойчиво).

Серверная часть системы электронного взаимодействия ЕАПО построена на основе IBM WebSpheraPortal 8 (с 2013 г.), размещена по адресу <http://portal.eapo.org/> и соединена защищенным интернет-соединением с клиентской частью — браузером (рекомендуется Internet Explorer, хотя поддерживаются также Google Chrome и Mozilla Firefox). Все функции электронного взаимодействия доступны через единую точку доступа и осуществляются через единый интерфейс.

Вывод: архитектура системы электронного взаимодействия ЕАПО более проста и компактна, чем архитектура системы электронного взаимодействия Роспатента.

Криптозащита

Обе системы используют ЭЦП в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В системе Роспатента для подписания заявочного контейнера применяется квалифицированная ЭЦП с длиной открытого ключа 512 битов, соответствующая требованиям ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, выдаваемая уполномоченным Минкомсвязи удостоверяющим центром сроком на один год (так называемая «ЭЦП для госуслуг»). Сертификат проверки ключа этой ЭЦП используется также для аутентификации пользователя при входе в личный раздел сервера электронной подачи заявок. Подобный же сертификат используется и для установления защищенного соединения (алгоритм хеширования SHA1) клиентской части с серверной частью. При этом в силу специфики российской официальной системы криптозащиты конечный сертификат ЭЦП связан с длинной цепочкой кросс-сертификатов (3–4 штуки), каждый из которых должен быть установлен в компьютере пользователя. Для аутентификации пользователя при входе в личный раздел сервера можно также использовать личный сертификат ЭЦП, выданный ФИПС на длительный срок (у автора срок действия этого сертификата оказался равным 27 годам) и имеющий один кросс-сертификат в цепочке кросс-сертификатов. Для работы системы необходима установка программного пакета КриптоПро версии не ранее 3.6. Личные сертификаты считываются только с внешнего носителя (Rutoken).

Сервис «личный кабинет» Роспатента использует обычное (незащищенное) интернет-соединение с аутентификацией пользователя парой логин-пароль и не поддерживает применение ЭЦП.

В системе ЕАПО при электронной подаче патентных заявок и дальнейшей переписке применяется ЭЦП с длиной открытого ключа 2048 битов, алгоритм шифрования — RSA. ЭЦП выдается самой ЕАПО сроком на

два года. В цепочке кросс-сертификатов — один кросс-сертификат. Аутентификация пользователя при входе в личный раздел сервера — пара логин-пароль. Часть информации на сервере доступна по незащищенному соединению, доступ к персональным данным пользователя, к информации о сертификатах и о заявках, к функционалу подачи и получения документов осуществляется по защищенному соединению (алгоритм хеширования SHA1). Для подписания документов ЭЦП требуется установка соответствующего плагина в браузер. Личные сертификаты считываются из хранилища сертификатов в компьютере пользователя (т. е. использование внешнего носителя не требуется).

Вывод: уровень криптозащиты при подаче заявок ЕАПО и Роспатента в целом сопоставим, дальнейшая электронная переписка с ЕАПО также имеет криптозащиту, с Роспатентом — не имеет криптозащиты (нет ни защищенного соединения, ни квалифицированной ЭЦП), при этом система криптозащиты ЕАПВ-ОНЛАЙН бесплатна, более компактна и требует меньших усилий от пользователя в процессе эксплуатации.

Алгоритм работы

Для подачи патентной заявки через сервис электронной подачи Роспатента необходимо:

- войти в личный раздел сервера электронной подачи заявок;
- скачать свежую версию программы PatDoc (подать заявку, подготовленную с использованием предыдущей версии PatDoc, не удастся) и свежую версию контейнера;
- заполнить форму заявления;
- загрузить в контейнер документы заявки (описание, чертежи, формулу, реферат, платежные документы, ходатайства и т. п.);
- подписать контейнер ЭЦП, предварительно проверив валидность личного сертификата ЭЦП;
- отправить контейнер на сервер, предварительно проверив валидность сертификата ЭЦП сервера patdoc.fips.ru;
- войти в личный раздел сервера электронной подачи заявок и убедиться в том, что заявка загружена на сервер;
- из личного раздела сервера электронной подачи заявок скачать на компьютер контейнер поданной заявки и извлечь из него уведомление о подаче заявки (по форме 940).

Заполнение формы заявления, загрузка в контейнер и подписание ЭЦП документов заявки выполняется в программе PatDoc в режиме офлайн (связь с сервером не требуется). Однажды отправленный контейнер

нельзя использовать как заготовку для подготовки контейнера следующей заявки, поскольку он содержит отметку сервера о поступлении и повторная загрузка такого контейнера на сервер вызовет ошибку системы.

Для последующей переписки с использованием сервиса «личный кабинет» Роспатента в заявочный комплект можно включить ходатайство о ведении переписки через «личный кабинет». Однако для совершения юридически значимых действий необходимо электронные сообщения, поданные через «личный кабинет», в месячный срок дублировать бумажными подлинниками, т. е. сервис «личный кабинет» Роспатента, по существу, является аналогом факсимильной связи в смысле правового режима его использования. Исходящая корреспонденция Роспатента, размещаемая в «личном кабинете», содержит ЭЦП и является юридически значимой, но на практике также дублируется в бумажном виде, хотя процедурный срок отсчитывается с момента размещения документа в «личном кабинете».

Для подачи патентной заявки через систему ЕАПВ-ОНЛАЙН необходимо²:

- войти в личный раздел сервера ЕАПВ-ОНЛАЙН;
- выбрать вид необходимого действия (подача евразийской заявки, заявки ЕАРО-РСТ, выделенной евразийской заявки, измененного заявления, досылка документов, уплата годовых пошлин);
- заполнить форму заявления;
- загрузить на сервер документы заявки (описание, чертежи, формулу, реферат, платежные документы, ходатайства и т. п.);
- подписать заявочный комплект ЭЦП (валидность личного сертификата ЭЦП проверяется автоматически);
- подать заявку, нажав соответствующую экранную кнопку;
- получить подтверждение приема заявки и (при необходимости) поданное заявление в формате .pdf.

Дальнейшую переписку с ЕАПО можно вести также через ЕАПВ-ОНЛАЙН. Исходящая корреспонденция ЕАПО, размещаемая в «личном кабинете» системы ЕАПВ-ОНЛАЙН, содержит ЭЦП, является юридически значимой и в бумажном виде не дублируется. Тем не менее, заявитель может направлять в ЕАПО любые документы по заявке и в бумажном виде вместо электронного.

Вывод: для электронной подачи патентной заявки в Роспатент необходимо выполнить большее количество действий, которые занимают значительно больше времени, чем это требуется для электронной подачи патентной заявки в ЕАПО.

² Порядок электронного обмена документами по евразийским заявкам и евразийским патентам (система ЕАПВ-ОНЛАЙН). — ЕАПО, 2015. URL: <http://www.eapo.org/ru/documents/norm/online-poryadok-2015.html>

Поддерживаемые форматы документов

Система электронной подачи заявок Роспатента³ позволяет загрузить в заявочный контейнер лишь документы в формате .doc с целым рядом ограничений (см. далее раздел «Удобство пользования»).

Переписка через сервис «личный кабинет» Роспатента может осуществляться с использованием форматов документов: .doc, .rtf, .pdf, .txt, .gif, .jpg, .tif.

Система электронного обмена ЕАПВ-ОНЛАЙН поддерживает ряд форматов документов: .txt — для перечня нуклеотидов или аминокислот; .pdf — для всех прочих документов; .xml — для заявлений, ходатайств и платежных документов; .tiff — для чертежей и копий документов⁴.

Вывод. Система электронной подачи заявок Роспатента ограничена одним форматом документов, в качестве которого выбран не самый удачный — формат MS Word. Выбор формата .pdf в системе электронного обмена ЕАПВ-ОНЛАЙН представляется более грамотным, а с учетом поддержки этим форматом метаданных — более перспективным.

Интерфейс пользователя

Интерфейсы личного раздела сервера электронной подачи заявок, программы PatDoc и сервиса «личный кабинет» Роспатента, равно как и интерфейс ЕАПВ-ОНЛАЙН, основаны на применении табличных форм и имеют вполне традиционный вид.

Удобство пользования

Система электронной подачи заявок Роспатента в целом выполняет свои функции, но имеет целый ряд явных и скрытых дефектов и ограничений.

Система ориентирована на использование только формата .doc для описания и формулы изобретения, графических материалов и прочих документов. При загрузке документа MS Word в контейнер система выполняет автоматическое и не всегда корректное форматирование документа с помощью скрипта, в частности:

— устанавливает в документе шрифт Courier New, меняет наклонный шрифт на прямой (наклонные символы традиционно используются в записи математических формул);

³ Система электронной подачи заявок на изобретения (полезные модели). Руководство пользователя (заявителя). Роспатент, 2015. URL: http://www1.fips.ru/file_site/ruk_polz_zayavit.pdf

⁴ Технический регламент эксплуатации системы электронного обмена ЕАПВ-ОНЛАЙН. ЕАПО, 2014. URL: <http://www.eapo.org/ru/documents/norm/techregl2014.pdf>

- требует удалить из документа объекты типа «автофигура» (например, фигурные скобки, используемые при математической записи систем уравнений), «надпись», «химическая формула»;
- принудительно выставляет в таблицах такие же абзацные отступы, что и в тексте, таблицу при этом перекашивает и приходится ее вставлять в документ в виде растрового изображения или выносить в чертежи;
- при загрузке в контейнер готового файла MS Word с чертежами, гарантированно соответствующего требованиям п. 10.11(6) Регламента⁵, автоматическое форматирование не позволяет присоединить документ, хотя если создать аналогичный документ в самой форме из тех же графических объектов (растровых изображений) с теми же размерами объектов и теми же полями документа, то автоматическое форматирование позволяет присоединить документ, при этом загрузка документа, содержащего два десятка чертежей, оказывается настолько утомительной, что «благодарность» разработчикам этой системы заслуживает отдельной поэмы в камне;
- возможности MS Word сужены — система не позволяет встраивать и связывать объекты с помощью OLE, графику в документе система пропускает только в виде растрового изображения;
- если MS Word, открытый из PatDoc для форматирования документа, зависает при выполнении скрипта форматирования (что не редкость), форма PatDoc также зависает с потерей несохраненных данных, автоматического сохранения формы по таймеру в системе не предусмотрено;
- если отказаться от присоединения документа, открытого для автоматического форматирования, то MS Word не закрывается, а пытается сохранить изменения в шаблоне, что приводит к необходимости совершать лишние действия — отказываться от сохранения шаблона и принудительно закрывать окно MS Word, поскольку для следующего автоматического форматирования PatDoc запускает другой экземпляр MS Word;
- автозаполнение полей формы заявления не предусмотрено (кроме поля «Представитель»), база значений полей не формируется (в отличие от ЕАПВ-ОНЛАЙН), поэтому каждое поле приходится каждый раз заполнять вручную, даже если поле содержит часто используемое значение;
- если при заполнении заявления скопировать имя и адрес с предыдущей формы и вставить их в новую форму, то при копировании правой кнопкой мыши вставка кириллитического текста происходит нормально, а при копировании через Ctrl-C и вставке через Ctrl-V вставляется абракадабра (конфликт кодировок);

⁵ 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. — Утв. приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 327.

— если при заполнении заявления в поле имени или адреса поместить текст, а в поле транслитерации — транслитерированный текст, то после любого изменения в поле имени или адреса транслитерированный текст автоматически меняется на транслитерацию Роспатента, что недопустимо, например, при транслитерации из кириллицы в латиницу китайских, корейских, японских имен и адресов.

Срок действия сертификата личной ЭЦП составляет один год. Контролировать валидность сертификата необходимо самостоятельно, в том числе проверять валидность всех его кросс-сертификатов в цепочке и при необходимости устанавливать новые кросс-сертификаты. По окончании срока действия личного сертификата необходимо в удостоверяющем центре получить новый сертификат, записанный на носителе (Rutoken), сформировать файл экспорта сертификата и вместе с заявлением о регистрации сертификата отправить его в службу техподдержки системы электронной подачи. Только после получения сообщения о регистрации в системе нового сертификата можно скачивать свежую версию контейнера и заполнять его. Если контейнер был скачан до регистрации нового сертификата службой техподдержки, то подписать такой контейнер ЭЦП с новым сертификатом не удастся.

Работа с ЕАПВ-ОНЛАЙН особых нареканий не вызывает, но отмечена пара неудобств. Первое неудобство заключается в невозможности подписания заявочного комплекта ЭЦП с использованием браузера Google Chrome, поскольку плагин IBM Forms, требуемый для выполнения этой функции на IBM Forms Server, не опубликован в Google Play, и автоматическая установка этого расширения в Chrome запрещена. Если же этот плагин установить принудительно, используя режим браузера developer mode, он не запускается при попытке подписания документов, и система вновь предлагает установить его в автоматическом режиме. Поэтому специально для подписания документов приходится запускать другой браузер. Второе неудобство заключается в отсутствии уведомлений по электронной почте о поступлении в «личный кабинет» ЕАПВ-ОНЛАЙН новых входящих документов (в сервисе «личный кабинет» Роспатента такая функция есть).

Вывод: необходимость сражаться с PatDoc и с сервером электронной подачи увеличивает трудоемкость подготовки заявочного комплекта документов для электронной подачи в Роспатент на 20–30 % по сравнению с обычной «бумажной» подачей. Для поддержания системы в работоспособном состоянии пользователь должен либо сам быть квалифицированным ИТ-инженером, либо содержать ИТ-администратора. Система электронного обмена ЕАПВ-ОНЛАЙН с точки зрения простоты и удобства пользования в целом приемлема.

Заключение

Система электронного взаимодействия с заявителем по заявкам на изобретение и полезную модель Роспатента с ее лоскутной архитектурой, ошибками и ограничениями функционирования, невозможностью использования ранее введенных данных при заполнении форм и пренебрежительным отношением к труду пользователя создает впечатление скорее любительской разработки, чем результата промышленного программирования.

Система электронного обмена ЕАПВ-ОНЛАЙН выглядит на этом фоне более выигрышно — более изящная архитектура, более продуманный интерфейс, шире функции, проще и удобней пользование.

К слову, система электронной подачи патентных заявок патентного ведомства США (EFS-Web) и система электронного обмена ВОИС (ePCT), с которыми автору периодически доводится работать, также построены более разумно, и работать с ними гораздо удобней, чем с системой Роспатента.

По сообщению представителя ФИПС Д. В. Быкова, выступившего с докладом «Электронное взаимодействие заявителей с ФИПС» на круглом столе в рамках Дней интеллектуальной собственности в СЗФО, проходивших в Санкт-Петербурге 16–26 апреля 2016 г., исправление недостатков существующей системы электронного взаимодействия Роспатента не является приоритетным для ФИПС, а ее совершенствование в ближайшие годы будет заключаться, в основном, в обеспечении юридически значимого электронного взаимодействия через сервис «личный кабинет» в его интерфейсной версии. Стратегический путь развития в этой области ФИПС видит в разработке новой унифицированной системы электронного взаимодействия для всех объектов ИС на основе XML в соответствии со стандартом ST.96 ВОИС.



ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

*В. В. МОРДВИНОВА,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

Внесенные федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ¹ изменения, касающиеся промышленных образцов, еще больше приблизили режим охраны промышленных образцов в РФ к режиму, существующему в странах Европейского Союза. В частности, это затронуло процедуру установления факта использования промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ *«промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение»*.

Появление фигуры информированного потребителя, который будет оценивать и оригинальность заявленного решения, и факт использования запатентованного промышленного образца, является новацией, тем более, что ни в законе, ни в подведомственных актах данное понятие не раскрывается. В соответствии с разъяснениями, данными зам. директора ФИПС Алексеевой О. Л. на состоявшейся 16 марта 2016 г. в Роспатенте тематической встрече, посвященной новым нормативно-правовым актам по промышленным образцам², информированный потребитель — это *«гипотетическое лицо, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у изделий, составляющих аналоговый ряд запатентованного промышленного образца, в том числе технические признаки и признаки, обусловленные стандартами»*.

¹ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».

² Алексеева О. Л. Государственная услуга по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата: новые подзаконные акты / Роспатент, М. 16 марта 2016 г. URL: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/promobraz2/promobraz.pdf

Понятию «информированный потребитель» посвящена также статья московских коллег Михайлова А. В. и Михайловой Т. Ю.³, в которой авторы попытались разобраться в новом правовом регулировании промышленных образцов.

Следует отметить, что новичку будет непросто разобраться в структуре подзаконных актов, состоящих из 6 документов, в которых, к сожалению, отсутствуют ориентиры в виде подразделов.

Вторая важная новация — исключение из патента на промышленный образец перечня его существенных признаков. До вступления в силу упомянутых изменений ГК РФ (до 1 октября 2014 г.) при установлении факта использования промышленного образца судебные эксперты при ответе на вопрос о наличии существенных признаков промышленного образца в исследуемом изделии опирались на перечень существенных признаков, который приводился совместно с изображением. Этот перечень для установления факта использования не имел самостоятельного значения, тем не менее многим коллегам такой подход нравился — была некая определенность.

На сегодняшний день в заявке на промышленный образец перечень его существенных признаков уже не требуется, и в выданном патенте он не приводится.

Тем не менее, в подпункте 2 пункта 32 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец⁴ устанавливается, что *«изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны»*.

Очевидно, что определить объем правовой охраны, испрашиваемой заявителем, без «словесной подсказки» экспертам ФИПС будет нелегко, поэтому они просят по-прежнему в описании промышленного образца указывать все его существенные признаки.

Судебным экспертам тоже придется нелегко — при составлении экспертных заключений им придется поломать голову над словесным описанием визуально воспринимаемых «существенных признаков» промышленного образца, например, в таких случаях как соединитель электрический (патент № 94122) или гиросtabilизированная оптико-электронная система (патент № 97298).

³ Михайлов А. В. и Михайлова Т. Ю. Информированный потребитель — спешащий идиот или средний специалист? // Патентный поверенный. 2016. № 2. С. 31-39.

⁴ Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695.



№ 94122



№ 97298

Вопросы судебным экспертам придется формулировать довольно длинно, например: «Содержит ли исследуемое изделие совокупность существенных признаков, производящую на информированного потребителя (т. е. на лицо, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у изделий, составляющих аналоговый ряд запатентованного промышленного образца, в том числе технические признаки и признаки, обусловленные стандартами) такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец по патенту № XXXXX?».

Конечно, со временем проблема доказывания в судах факта использования промышленного образца без перечня существенных признаков разрешится. Однако учитывая, что при производстве судебной экспертизы эксперт не вправе по собственной инициативе собирать какие-либо доказательства (использует только предоставленные судом), можно только пожелать, чтобы эксперты обладали искусством видеть.

Патентообладателю при подаче искового заявления можно посоветовать максимально точно и подробно описывать все существенные признаки запатентованного промышленного образца, исключив все технические и невидимые при обычном использовании признаки.

Ответчику можно посоветовать досконально изучать информацию об аналоговом ряде изделий, чтобы доказать, что даже минимальные различия между дизайном изделия и промышленным образцом смогут оказать на информированного потребителя разное общее впечатление, особенно в случае, когда свобода дизайнера была ограничена, например, как в случае с шинами по патентам № 74473 и № 92061.



№ 74473

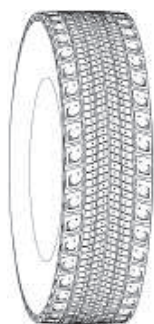


№ 92061

Исследование соответствующих отличий можно будет в дальнейшем попытаться включить в вопросы для судебной экспертизы, например уточнить, по каким именно визуально воспринимаемым признакам общее впечатление, которое производит исследуемое изделие, сходно (или не сходно) с запатентованным промышленным образцом.

Дело в том, что при установлении факта использования промышленного образца судебным экспертам придется описывать существенные признаки изделия, но только уже своими словами. А поскольку качество графических материалов в патентах на промышленные образцы (особенно у отечественных патентообладателей) не всегда высокое, то проблемы точно будут. При отсутствии перечня существенных признаков только хорошая графика поможет отстоять свои исключительные права в судебном споре.

Это означает, что при подаче заявки на выдачу патента на промышленный образец нужно уделять серьезное внимание подготовке комплекта изображений. Заявителю следует прилагать к заявке не только фотографии, но и качественные контурные рисунки заявляемого промышленного образца, выполненные средствами компьютерной графики (например, шина по патенту № 97760 или обувь по патенту № 96377).



№ 97760



№ 96377

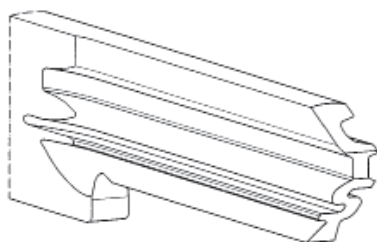
Упомянутые Требования (подпункт 8 пункта 32) предписывают использовать словесные характеристики признаков, *«которые позволяют однозначно идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально воспринимаемым признаком на изображениях изделия»*, однако заявочное описание промышленного образца нигде не публикуется, и воспользоваться им для установления факта использования будет затруднительно. Возможно, при подготовке судебного заключения стоит запросить в Роспатенте материалы заявки на промышленный образец, чтобы «не изобретать велосипед», а воспользоваться терминологией, приведенной в заявочном описании. В противном случае у судебного эксперта появляется некий субъективизм при решении вопроса о том, какие



признаки следует отнести к существенным, влияющим на формообразование, а какие нет (например, бутылка по патенту № 97985).

Поскольку законодатель предусмотрел анализ сходства зрительного впечатления при установлении факта использования промышленного образца, то в судебном заключении следует описывать те визуально воспринимаемые признаки, по которым смешение произойдет (или не произойдет).

Степень детализации признаков теперь определяет сам заявитель. На изображении промышленного образца пунктирными линиями обозначаются элементы, на которые заявитель не претендует, сплошными — охраняемые элементы, например: стержень ключа (патент № 93093), обувь (патент № 95412), фуфайка спортивная (патент № 97691).



№ 93093



№ 95412



№ 97691

Перспективы судебной экспертизы в спорах о нарушении прав на промышленные образцы пока не очень понятны; не ясно, как будет оцениваться общее впечатление, которое может привести к смешению в каждом конкретном случае. Результаты сопоставления существенных признаков, нашедших отражение на изображениях промышленного образца, и признаков, обнаруженных в исследуемом образце, зависят от уровня знаний эксперта.

Время покажет, с какими еще проблемами придется столкнуться при проведении судебной экспертизы промышленных образцов, но можно утверждать, что при наличии качественных графических материалов в патенте с достаточным количеством видов (и даже — сечений) сложностей в доказывании использования (или неиспользования) промышленного образца в изделии поубавится.

Выводы

1. Судебная практика по спорам, связанным с использованием промышленных образцов, патенты на которые не содержат перечня существенных признаков, только формируется, но уже ясно, что проблем у судебных экспертов прибавится.

2. Определить, какие именно особенности внешнего вида изделия теперь следует учитывать, придется судебному эксперту, поэтому если вы как эксперт даете согласие на проведение судебной экспертизы, то вы должны хорошо знать аналоговый ряд изделий и в совершенстве владеть терминологией в этой сфере.

3. При подаче заявки на промышленный образец следует сосредоточиться на самых выигрышных и оригинальных деталях изделия, при этом графические материалы должны быть высокого качества.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИСУЖДЕНИЯ ШТРАФА АСТРЕНТ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



*Д. Ю. МАРКАНОВ,
партнер компании PATENTUS,
руководитель отдела товарных знаков
и практики разрешения споров компании PATENTUS,
патентный поверенный РФ,
Москва*



*Т. В. СЕРГУНИНА,
юрист практики разрешения споров
компании PATENTUS,
Москва*

Астрент — это назначаемый судом денежный штраф, подлежащий выплате должником в пользу кредитора в случае неисполнения должником судебного акта по неденежному обязательству (т. е. в случае обязанности должника совершить какое-либо действие, либо воздержаться от совершения какого-либо действия в интересах кредитора). Основным принципом астрента — в результате его присуждения исполнение судебного акта должно оказаться для должника более выгодным, чем его неисполнение.

В настоящем докладе будут раскрыты некоторые нюансы применения астрента по делам о защите интеллектуальных прав, т. к. это имеет крайне любопытные практические перспективы, позволяющие существенно повысить эффективность исполнения судебных актов.

Как правовой институт астрент впервые появился во Франции, встречается он в праве и других стран континентальной правовой семьи. В 2014 г. астрент был введен в российское право. История появления и легального закрепления данного института в нашем государстве имеет три важнейшие вехи.

Первым этапом стало принятие Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ постановления от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах

присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» (далее — Постановление № 22)¹. Астрент был предусмотрен в п. 3 Постановления № 22: *«в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд по требованию истца... вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта»*.

С момента принятия Постановления № 22 арбитражные суды начали активно использовать данный институт, однако по делам, связанным с защитой интеллектуальной собственности, примеры единичны.

Так, решением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2010 по делу № А40-131807/09 ответчик был обязан изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, на котором был незаконно размещен товарный знак.

Срок для добровольного исполнения решения истек, требования исполнительного документа ответчиком не были исполнены, в связи с чем истец обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации за неисполнение судебного решения в размере более 1,5 млн. руб.

Заметим, что по заявлению было возбуждено новое, самостоятельное дело, которому был присвоен № А40-116213/14.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2015 требования истца были удовлетворены, однако сумма компенсации за неисполнение решения была снижена до 200 тыс. руб. Снижая компенсацию, суд сослался на принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды; принял во внимание фактические обстоятельства, связанные с исполнением решения.

Постановление было оставлено без изменения кассационной инстанцией, в качестве которой выступил не Суд по интеллектуальным правам, что примечательно, а Федеральный арбитражный суд Московского округа (хотя первоначальный иск касался защиты интеллектуальных прав).

Следующим этапом стало закрепление института астрент на законодательном уровне: федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в Гражданский кодекс РФ была введена статья 308.3 «Защита прав кредитора по обязательству» (вступила в силу с 01.06.2015) следующего содержания:

¹ Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 №22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта». Официальный сайт ВАС РФ. URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/107382.html

«1. В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

2. Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства».

При первом же прочтении статьи обращают на себя внимание расплывчатые критерии для определения размера присуждаемого астрента: *«на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения».*

Подобная формулировка невольно напоминает критерии расчета компенсации за нарушение исключительных прав, предусмотренные ст. 1252 ГК РФ, постановлением пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29, постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.11.2012 № 8953/12 и т. п. Между тем, размер присуждаемой судами компенсации настолько разнится от спора к спору, что повторение той же тенденции в отношении астрента явно не внушает оптимизма.

В этой связи на повестку дня остро встал вопрос о том, какой размер астрента можно считать разумным и справедливым. Однако в отсутствие каких-либо разъяснений судам приходилось руководствоваться исключительно внутренним убеждением.

Приведем пример из практики по делу о защите фирменного наименования (№ А55-5765/2015). Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с требованиями:

- запретить ответчику использовать фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца;
- при неисполнении решения суда взыскать с ответчика денежные средства в размере 200 руб. за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления решения суда в законную силу до его фактического исполнения.

Решением от 25.06.2015² арбитражный суд, руководствуясь одновременно и ст. 308.3 ГК РФ, и п. 3 Постановления № 22, удовлетворил иски, отметив, что заявленный истцом размер астрента отвечает требованиям справедливости и соразмерности и обеспечивает баланс интересов сторон.

Наконец, 24 марта 2016 г. Пленумом Верховного Суда РФ было принято постановление № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»³ (далее — Постановление № 7), в котором даны разъяснения относительно применения ст. 308.3 ГК РФ.

Принятие Постановления № 7 ознаменовало собой наступление третьего этапа внедрения института астрента в российскую правовую систему.

Прежде всего, Верховный Суд еще раз подчеркнул, что сфера применения астрента (в терминологии Постановления № 7 — «судебная неустойка») ограничена только неденежными требованиями (пп. 28, 30).

Верховный Суд РФ уточнил, что заранее заключенное соглашение об отказе кредитора от права требовать присуждения астрента является недействительным. Однако стороны вправе после нарушения срока, установленного судом для исполнения обязательства в натуре, заключить на стадии исполнительного производства мировое соглашение о прекращении обязательства по уплате астрента (п. 29).

Суд не вправе отказать в присуждении астрента в случае удовлетворения неденежного требования истца (п. 31).

Астрент может быть присужден только по заявлению истца как одновременно с вынесением судом решения по существу спора, так и на стадии исполнительного производства (п. 31).

На основании судебного акта о понуждении к исполнению обязательства в натуре и о присуждении астрента выдаются отдельные исполнительные листы в отношении каждого из этих требований. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем. Такой факт не может быть установлен банком или иной кредитной организацией (п. 33).

² Решение Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2015 по делу № А55-5765/2015, URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5909b564-a0f0-407a-9d2a-d536b3883b98/A55-5765-2015_20150625_Reshenie.pdf.

³ С полным текстом Постановления можно ознакомиться в электронной версии справочно-правовой системы «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/ (в связи с принятием Постановления № 7, Постановление № 22 утратило силу в полном объеме).

В целом изложенные разъяснения представляются логичными и обоснованными.

Отдельного внимания заслуживает п. 32 Постановления № 7:

«Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и /или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение».

По сути, данный пункт повторил формулировки ст. 308.3 ГК РФ, так и не предложив каких-либо конкретных критериев для определения размера астрента и оставив широкие полномочия для судебного усмотрения.

Можно констатировать, что на сегодняшний день перед судами стоит сложная задача определять размер астрента в каждом конкретном случае таким образом, чтобы установить баланс интересов сторон, обеспечив реальное и эффективное стимулирование должника к своевременному исполнению судебного акта и не допустив одновременно с этим обогащения кредитора.

Представляется, что при определении размера астрента суды могут учитывать:

- характер допущенного нарушения (например, чем больше убытков понес истец от незаконного использования товарного знака, тем более строгий размер астрента должен обеспечивать прекращение действий по использованию ответчиком этого товарного знака);
- степень затруднительности исполнения судебного акта (так, судебное решение о прекращении использования товарного знака на Интернет-сайте исполнить легче, чем решение об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара);
- финансовое положение должника (чем выше доходы должника, тем больше должен быть размер присуждаемого астрента);
- примерный размер затрат ответчика на своевременное исполнение судебного решения (астрент должен существенно превышать этот размер);
- потенциальную выгоду должника от продолжения коммерческой деятельности с нарушением интеллектуальных прав (размер астрента должен ее превышать; потенциальная прибыль может быть рассчитана исходя из доказанных в ходе процесса объемов полученной выгоды нарушителя).

Примеров из судебной практики по делам о защите интеллектуальных прав, где астрент был бы присужден со ссылкой на Постановление № 7, привести на сегодняшний день не представляется возможным (с момента принятия Постановления № 7 и на момент подготовки доклада прошел месяц).

Дополнительно отметим, что помимо института астрент (являющегося штрафом за неисполнение неденежных обязательств), оба анализируемых нами постановления высших судебных инстанций предусмотрели и механизм стимулирования должников к исполнению судебных решений по денежным обязательствам.

Так, в пункте 2 Постановления № 22 Высший Арбитражный Суд РФ указал, что в случае неисполнения денежного обязательства суд вправе присудить истцу проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ.

Примеров присуждения процентов на сумму взысканной компенсации по делам о защите интеллектуальных прав можно найти достаточно много (см., например, судебные акты по делам № № А40-15537/2012, А46-4991/2014, А31-10742/2014, А51-5979/2015, А65-8122/2013, А63-3809/2015, А63-880/2015, А60-35572/2014, А60-7348/2014, А60-5913/2014, А23-1731/2015)⁴.

Типичная резолютивная часть решений по таким делам звучит следующим образом:

«Взыскать с ООО «А» в пользу ООО «В» компенсацию в размере N тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки; проценты за пользование чужими денежными средствами на взысканную сумму в размере 8,25% годовых с момента вступления судебного акта в законную силу и до его фактического исполнения».

В п. 37 Постановления № 7 Верховный суд также указал, что проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства, т. е. в том числе по деликтным обязательствам, возникшим вследствие нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

Таким образом, по требованиям о взыскании убытков или компенсации за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут быть начислены проценты на случай неисполнения судебного акта в соответствии с положениями ст. 395 ГК РФ.

Заметим, что начисление предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов на сумму астрента не допускается (п. 28 Постановления № 7).

⁴ См. Картотеку арбитражных дел, URL: <http://kad.arbitr.ru/>.

Подводя итог, еще раз обратим внимание на то, что институт астрент имеет хорошие перспективы применения по делам о защите интеллектуальных прав, учитывая, что неденежные требования по данной категории дел (о пресечении использования объекта прав, изъятии из оборота и уничтожении контрафактных материальных носителей/товаров) заявляются ничуть не реже требований о взыскании денежной компенсации, однако механизм их исполнения существенно сложнее. Внимание и интерес правообладателей и их представителей к данному правовому институту будет способствовать скорейшему формированию и усовершенствованию судебной практики по применению астрента в делах о защите интеллектуальных прав.

**УЧАСТИЕ СПбГУ В РАБОТЕ
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ¹**

А. А. МАТВЕЕВ,
*начальник ОПОЛРИД СПбГУ,
Главное Управление по защите и использованию
ИС, юрист, канд. физ.-мат. наук, российский
и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*



Т. И. МАТВЕЕВА,
*зам. начальника ОПОЛРИД СПбГУ, Главное
Управление по защите и использованию ИС,
канд. экон. наук, доцент, российский
и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*



И. Ф. ЛЕОНОВ,
*главный государственный эксперт
по интеллектуальной собственности СПбГУ,
российский и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*



В рамках выполнения VII этапа работ по конкурсной программе развития системы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) университетов РФ (2010–2018 гг.) Санкт-Петербургский государственный университет по результатам работ по соз-

¹ Продолжение темы докладов, представленных авторами на Санкт-Петербургских Коллегиальных чтениях в 2011-2014 гг., по инновационной деятельности в вузах в рамках государственной конкурсной программы развития системы коммерциализации РИД университетов.

(С) А. А. Матвеев, Т. И. Матвеева, И. Ф. Леонов, СПбГУ, 2016.

данию и функционированию в университете хозяйствующих обществ получил предложение от своего монитора по Программе развития инновационной инфраструктуры СПбГУ принять участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности (Новочебоксарск, 2015).

Одним из основных на заседании был вопрос, связанный с проблемой реализации государственной политики в области интеллектуальной собственности. В своем выступлении Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев определил важность регулирования интеллектуальных результатов и интеллектуальной собственности, отметив, что она является ключевой основой инновационного развития, а также указал на крайне незначительное количество международных охранных документов на российские изобретения и на отсутствие механизма «правильного» вовлечения РИД в экономический оборот для создания условий генерирования прибыли от интеллектуальной собственности и повышения капитализации бизнеса.

С вопросом о проблеме получения экономического эффекта и экономической отдачи от создания и использования РИД и о реализации современной государственной политики в сфере интеллектуальной собственности за счет создания модели использования интеллектуальной собственности и определения механизма экономического стимулирования оборота интеллектуальных прав на заседании выступил министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов, представивший доклад «Государственная политика в сфере интеллектуальной собственности — от изменения регулирования к экономическому эффекту».

Об интеллектуальной собственности как эффективном механизме переориентации на внешний рынок производственного комплекса и на экспорт высокотехнологичной продукции с использованием интеллектуальной собственности и ее капитализацией изложил в своем докладе «Технологическая капитализация и защита на глобальном рынке через управление интеллектуальной собственностью» В. А. Першуков, заместитель генерального директора — директор Блока по управлению инновациями дирекции по научно-техническому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

С докладом о работе Суда по интеллектуальным правам выступила его председатель Л. А. Новоселова, которая отметила основные цели создания Суда: эффективная защита интеллектуальных прав с учетом международных стандартов; обеспечение единообразия судебной прак-

тики в сфере защиты интеллектуальных прав; обеспечение возможности рассмотрения споров с точки зрения как права, так и естественных и технических наук.

На заседании были также заслушаны следующие доклады:

- доклад «Разработка и реализация наукоемких проектов в области биотехнологии и медицины» директора ЗАО «Медико-биологический союз» М. В. Лосева об опыте коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в созданных более восьми успешных стартапов (Новосибирск);

- доклад «Повестка в сфере интеллектуальной собственности» старшего вице-президента по правовым и административным вопросам Фонда «Сколково» о совершенствовании системы поддержки патентования;

- доклад «Роль интеллектуальной собственности в экономике» ректора ФГБОУ ВПО «Российской государственной академии интеллектуальной собственности» И. А. Близнеца;

- доклад «Предоставление интеллектуальных прав по планированию, обработке и хранению базы данных для медицинского диагностического оборудования в области лучевой терапии» генерального директора ООО «Центра информационно-диагностических систем Санкт-Петербургского государственного университета» Е. Д. Котина о позитивном опыте коммерциализации РИД, принадлежащих научным и образовательным учреждениям.

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию были приняты следующие решения, касающиеся реализации государственной политики в области интеллектуальной собственности.

1. Минфину России (А. Г. Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать и внести в установленном порядке в Правительство РФ проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, направленных на формирование и рост объемов нематериальных активов и сделок с ними, предусматривая в том числе:

- исключение из налогооблагаемой базы налога на прибыль дохода, возникающего в результате постановки на баланс результатов интеллектуальной деятельности, созданных ранее и выявленных в ходе инвентаризации, учитывая возможность ограниченного периода данного изменения;

- отнесение расходов по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности к расходам на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы в целях применения соответ-

ствующего коэффициента, используемого для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль;

- упрощение налогового администрирования льгот в части предоставления возможности подтверждения затрат на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские работы путем представления в налоговый орган сведений о государственном учете указанных работ;

2. Минобрнауки России (Д. В. Ливанову) совместно с МИД России разработать и внести в установленном порядке в Правительство РФ проект федерального закона о ратификации Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов;

3. Минобрнауки России (Д. В. Ливанову), Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить предложения по правовой и экономической модели, предусматривающей расширение прав бюджетных и автономных учреждений при распоряжении правами на РИД с сохранением государственного контроля.

4. Минюсту России (А. В. Коновалову) с участием Суда по интеллектуальным правам разработать и представить предложения по совершенствованию его работы, в том числе обеспечивающие:

- претензионный порядок разрешения споров, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав;

- участие специалистов в области технических и естественных наук при рассмотрении спорных дел.

5. Минобрнауки России (Д. В. Ливанову), Минэкономразвития России (А. В. Улюкаеву), Минкультуры России (В. Р. Мединскому) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями, Экспертным Советом при Правительстве РФ проработать вопрос о целесообразности разработки стратегии развития в области интеллектуальной собственности

6. Минобрнауки России (Д. В. Ливанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями представить предложения по совершенствованию государственной политики в области интеллектуальной собственности по вопросам использования при оценке квалификации организаций, претендующих на государственную поддержку, сведений: о количестве ранее созданной и используемой интеллектуальной собственности, лицензионной активности, подготовке и профессиональной переподготовке кадров, а также поддержке изобретательской деятельности, в том числе в части уплаты пошлин, и представлении информации о РИД в формате открытых данных.

В Справке заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию были утверждены следующие основные тезисы в отношении реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности:

- основа механизма управления интеллектуальной собственностью — мероприятия по созданию (выявлению), обеспечению правовой охраны РИД, а также их использованию;
- в Российской Федерации РИД в основном создаются в ходе реализации государственных контрактов на выполнение НИР, на которые государством выделяются значительные бюджетные ассигнования;
- Минтруд России утвердил профессиональные стандарты для специалистов в области интеллектуальной собственности;
- базовыми элементами государственной политики в сфере интеллектуальной собственности являются:

1) правовая охрана РИД — неотъемлемый атрибут экономики, основанной на знаниях, и инструмент для вовлечения РИД в экономический оборот, который способствует генерации прибыли и повышению капитализации бизнеса;

2) хорошо разработанное национальное законодательство, регулирующее отношения по управлению и использованию интеллектуальной собственности;

3) Единая государственная информационная система учета результатов НИР гражданского назначения, которая позволяет оперативно контролировать коммерциализацию изобретений, созданных за счет государственного бюджета;

4) защита внутреннего рынка от монополизации зарубежными поставщиками за счет повышения патентной активности на национальном уровне;

5) экспорт технологий на основе повышения патентной активности в зарубежных странах;

6) упрощение налогового администрирования и совершенствование налогового учета РИД при формировании нематериальных активов;

7) совершенствование деятельности суда по интеллектуальным правам путем привлечения к его работе технических специалистов.

В заключение следует отметить, что принятие государственной стратегии в сфере интеллектуальной собственности требует взвешенных и грамотно выстроенных общественных отношений. Без этого никакие

инновации невозможны, поскольку на современном этапе состояния российской экономики спрос на инновации в целом низкий из-за их неопределенности, а также предъявляемых к ним высоких требований обширных знаний в области технологии и маркетинга. Основным смыслом интеллектуальной собственности состоит в поощрении инноваций и обеспечении их привлекательности на рынке. Интеллектуальная собственность является средством освобождения национальной экономики от ее зависимости от природных ресурсов, которые когда-нибудь кончатся или на которые меняется спрос. Интеллектуальные ресурсы, в отличие от ресурсов природных, воспроизводимы и приумножаемы, особенно при государственной политике, избегающей жесткого регулирования рынка высоких технологий и стимулирующей создание среды, побуждающей частные компании к инвестированию средств в инновационную деятельность.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ «ПАТЕНТОВЕД»: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

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



Массовое обучение профессии «Патентовед» начиная с перестроечных лет практически прекращено. После этого обучение специалистов в области интеллектуальной собственности осуществлялось только в РГАИС в Москве. Однако если внимательно изучить учебные программы, которые предлагает РГАИС, то можно убедиться, что здесь готовят по двум профессиям — «Юрист» и «Управление объектами интеллектуальной собственности».

За прошедшие годы многие коллеги — патентоведы и патентные поверенные Санкт-Петербурга восполняли пробел в обучении патентоведов и других специалистов тем, что участвовали в проведении и сами проводили многочисленные учебные семинары и тренинги практически по всем основным темам, связанным с охраной и защитой объектов интеллектуальной собственности. Так, автору этих строк — патентному поверенному и дипломированному оценщику — за последние 20 лет довелось на регулярной основе проводить семинары по темам: «Школа патентоведа», «Патентное право», «Охрана товарных знаков», «Проведение инвентаризации объектов интеллектуальной собственности», «Система управления объектами интеллектуальной собственности на предприятии», «Методика проведения патентных поисков», «Оценка объектов интеллектуальной собственности».

Наконец, в 2014 г. в Санкт-Петербурге в Институте международного бизнеса и права Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИМБИП НИУ ИТМО) — на базе опорного пункта Роспатента началась реализация учебной программы «Патентовед», которая вызвала большой интерес и спрос. В данный момент по этой программе заканчивает обучение уже вторая группа будущих патентоведов. В качестве преподавателей удалось привлечь ведущих специалистов и патентных поверенных Санкт-Петербурга.

И сейчас, по мнению автора, очень важно оптимально выстроить учебный процесс по разным специализациям, связанным с защитой и охраной объектов интеллектуальной собственности.

Можно выделить три основные специализации: патентовед, юрист и менеджер (управленец). Соответственно, система обучения может быть выстроена следующим образом.

Должен быть создан базовый курс, который включал бы начальные сведения по целому ряду разделов, связанных с охраной и защитой прав на объекты интеллектуальной собственности.

На наш взгляд, в состав базового курса, как минимум, должны войти следующие разделы:

- основные разделы части четвертой ГК РФ;
- основы патентного права;
- основы патентной экспертизы;
- основы патентной информации и патентных исследований;
- основные международные договоры в области охраны объектов интеллектуальной собственности;
- основные принципы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности;
- основные принципы и методы оценки объектов интеллектуальной собственности;
- основы бухучета объектов интеллектуальной собственности;
- принципы управления объектами интеллектуальной собственности.

Базовый курс может быть широко востребован на любом уровне (на научных и производственных предприятиях любого профиля, в вузах) с целью ознакомления и обучения основным понятиям и принципам охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.

Далее обучение может проводиться по отдельным специализациям.

Для продолжения обучения по специализации «Патентовед» могут быть предложены следующие разделы:

- патентное право;
- патентная экспертиза;
- проведение патентных поисков и патентных исследований;
- оформление отчетов о патентных исследованиях;
- принципы выплаты вознаграждения авторам.

Для продолжения обучения по специализации «Юрист» может быть предложено изучение следующих разделов:

- патентное право;
- передача прав на объекты интеллектуальной собственности;
- недобросовестная конкуренция;
- правоприменительная практика в области охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- изучение практики Палаты по патентным спорам;

- судебная экспертиза в спорах, связанных с объектами интеллектуальной собственности;
- международные договоры в области объектов интеллектуальной собственности.

Для продолжения обучения по специализации «Управление объектами интеллектуальной собственности» базовый курс дополняется следующими разделами:

- международные договоры в области объектов интеллектуальной собственности;
- системы управления объектами интеллектуальной собственности на предприятии;
- маркетинг инноваций;
- коммерциализация объектов интеллектуальной собственности;
- инфраструктура управления объектами интеллектуальной собственности на предприятии.

При необходимости перечень специализаций расширяется, и на основе базового курса предлагаются соответствующие разделы.



ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

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



*А. Н. ПОПОВ,
бакалавр юриспруденции,
Люберцы*

Рассмотрим особенности составления заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ в случае, когда на регистрацию заявляется программный комплекс и заявка подается авторами — правообладателями. Подаваемый нами на регистрацию программный комплекс предназначен для обеспечения процесса подготовки электронных образов изданий, размещаемых в электронных библиотеках, и ориентирован на использование комбинированного представления данных, включающих изображение страниц, текст и информацию по согласованию. Работу программного комплекса обеспечивают подпрограммы технологического редактора и автоматизированной системы управления.

Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ программа для ЭВМ охраняется как литературное произведение. Государственная регистрация программ для ЭВМ регулируется нормами ст. 1262 ГК РФ, согласно п. 1 которой правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ может по своему желанию зарегистрировать такую программу в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соответствии с п. 2 ст. 1262 ГК РФ заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ должна относиться к одной программе для ЭВМ и содержать: заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и

места жительства или места нахождения каждого из них; депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, включая реферат.

Во всех документах, прилагаемых к заявлению (титульный лист, реферат, сопроводительное письмо), авторы указаны как авторы-правообладатели, т. к. исключительное право на объект авторского права действуют с момента его создания и выражения в объективной форме. Форма заявления и иные требования к документам заявки определены соответствующим Административным регламентом¹.

Поскольку специального упоминания о таком объекте как программный комплекс в Административном регламенте нет, мы обратились к Официальному бюллетеню Роспатента «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем» и обнаружили зарегистрированные программные комплексы, в частности: «Программный комплекс самокалибровки видеокамеры с переменными внутренними параметрами» (рег. № 2015662837) и «Программный комплекс для моделирования эволюционно-генетических процессов в популяциях диплоидных организмов «Диплоидный эволюционный конструктор» (ДЭК)» (рег. № 2015662838).

Проанализируем фрагменты опубликованных рефератов.

По регистрации № 2015662837: «Программный комплекс выполняет оценку параметров модели камеры с точечной диафрагмой, аппроксимирующей камеру, при помощи которой было сделано используемое изображение, предназначен для устранения радиальных искажений линзы по последовательности изображений. Функциональные возможности программного комплекса: калибровка с использованием трехмерного контрольного объекта; калибровка с использованием двумерного контрольного объекта, используется плоский образец, показываемый в камеру с различными ориентациями в пространстве; калибровка с использованием одномерного контрольного объекта, калибровочные объекты этой категории представляют собой наборы коллинеарных точек, камера может быть откалибрована путем наблюдения движущейся прямой вокруг фиксированной точки; самокалибровка».

¹ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных. — Утв. Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 324.

По регистрации № 2015662838: «Программный комплекс предназначен для моделирования эволюционных и популяционно-генетических процессов в популяциях диплоидных организмов и состоит из вычислительного ядра, консольного модуля управления процессом моделирования, включая транслятор специального языка моделирования «ДЭК», графического интерфейса пользователя, системы поддержки подключаемых модулей (плагинов) для классов стратегий, модулей поддержки высокопроизводительных вычислений в «ДЭК» с использованием таких технологий как MPI, OpenMP и Nvidia Cuda».

Как видно из представленных рефератов, в первом случае правообладатель описал функциональные возможности подпрограмм, а во втором — указал названия подпрограмм. В нашем случае для описания регистрируемого программного комплекса был выбран второй вариант.

В заявлении нами не указывались подпрограммы, обеспечивающие работу комплекса. П. 4 заявления на государственную регистрацию программы для ЭВМ обозначен как «Название составного произведения» и судя по пояснению, в данный пункт вносится название в том случае, если регистрируемая программа является частью составного произведения. Следовательно, в п. 4 обозначают не те элементы, из которых состоит регистрируемая программа, а наоборот тот крупный объект, частью которого она является.

Энциклопедический словарь дает следующее значение слова «составной». 1. Составленный из нескольких частей. В качестве примеров приводятся «составная ракета (состоящая из нескольких частей, соединенных таким образом, что каждая часть после окончания работы отпадает) и составное число (которое делится не только на единицу и само себя, но и на другие числа). 2. Входящий как часть в состав чего-л., являющийся частью чего-л. В качестве примеров приводятся «составной элемент чего-либо» и «составные части смеси, раствора». Значит, составным может быть как целое, состоящее из частей, так и элемент, входящий в целое.

В законодательстве использовано первое значение понятия составного произведения (целое, состоящее из частей), которое определено подпунктом 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ как объект авторских прав, а именно как произведение, представляющее собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Разъяснению понятия составного произведения посвящен п. 2 ст. 1260 ГК РФ, согласно которому составителю сборника и автору иного составного произведения (в числе которых указаны базы данных, но отдельно не указаны про-

граммы для ЭВМ) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство). То есть для такого объекта авторских прав как программа для ЭВМ статус составного произведения специально в законе не упомянут.

При этом на практике получается, что программа для ЭВМ может входить в состав произведения как часть целого, но и может быть составным произведением, состоящим из частей, что было характерно для нашего случая. Таким образом, для подобной комплексной программы для ЭВМ специального обозначения нет, а есть только для той программы, которая по сути является подпрограммой или частью целого. Представляется, что в определенных случаях бывает необходимо не только упомянуть о наличии составного произведения, как это сделано в п. 4 заявления, но также обозначить, что программа для ЭВМ сама по себе является составным произведением и состоит из частей. На практике возможность регистрации программного комплекса и само название «комплекс» как раз указывает на составной характер такой программы.

Творческий вклад авторов определялся следующими позициями: разработка алгоритмов программного комплекса; системное программирование; тестирование; написание программного кода; отработка ошибок программы.

Авторов было пятеро, поэтому все они расписывались на заявлении и на других документах заявки (листок заклейки листинга, сопроводительное письмо). Сложность представляло то, что авторы в сопроводительном письме указали, что они хотят получить свидетельство о регистрации на руки. В этом случае за свидетельством должны явиться все пятеро или один из них по доверенности. В нашем случае авторы решили поручить получение свидетельства одному из них, и поэтому к документам заявки надо было приложить доверенности от всех остальных авторов.

Особенностью уплаты государственных пошлин является то, что общая сумма пошлины для заявителей — физических лиц делится на число авторов, и каждый автор оплачивает свою часть самостоятельно. В нашем случае к заявке на регистрацию программы для ЭВМ было приложено пять платежных документов.

Листинг в случае программного комплекса может быть распечатан обычным образом непрерывно как исходный текст. При этом допускается указывать в листинге названия подпрограмм, разделяя таким образом исходный текст составной программы на части. Титульный лист скрепляется с листингом, прошивается и заклеивается листком заклейки, на котором расписываются все авторы-правообладатели.

При подготовке заявления и депонируемых материалов авторы сталкиваются с техническими трудностями, начиная с проверки распечатки листинга, уплаты пошлины и заканчивая тем, что авторы-правообладатели должны расписаться на многих листах. В случае подачи заявки от организации оплата пошлины централизована, на большинстве листов необходима только подпись руководителя, и авторам остается расписаться на заявлении в поле 9а и проверить листинг. Тем не менее, при хорошей организации работ подача заявки от авторов также не вызывает проблем.

НОВЫЙ ПАКЕТ РЕФОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОСОЮЗА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

*Д. ДОНАТ (Dr. Dydra Donath),
адвокат, юридическая фирма Winter, Brandl, Fürniss,
Hübner, Röss, Kaiser, Polte — Partnerschaft mbB,
Мюнхен, Германия*



После нескольких лет переговоров, 15 декабря 2015 г. Европейским Парламентом была принята Директива о товарных знаках ЕС (Директива (ЕУ) 2015/2436 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2015 г. о товарных знаках) в новой редакции, а также пересмотренный вариант Положения Европейского Парламента о товарном знаке Сообщества.

Новая Директива о товарных знаках (далее — Директива) вступила в силу 12 января 2016 г. Для ее реализации в национальных законодательствах государств-членов ЕС установлен срок до 14 января 2019 г., при этом срок реализации Положения о порядке аннулирования или признания товарного знака недействительным продлен до 14 января 2023 г.

Новый Регламент о товарном знаке ЕС вступил в силу 23 марта 2016 г. и с тех пор имеет прямое действие, но при этом часть правил, например регламент о видах и формах товарных знаков и новых гарантийных товарных знаках Союза, вступит в силу только с 1 октября 2017 г.

Цель пакета реформ законодательства о товарных знаках — модернизировать европейскую систему регистрации товарных знаков и адаптировать ее к условиям века Интернета для удовлетворения растущих потребностей пользователей в более быстрых, улучшенных, эффективных и рациональных правилах регистрации, которые должны быть лучше скоординированы, ориентированы на пользователя, на использование новейших технологий и общедоступны. При этом отдельные системы правового регулирования товарных знаков в Европе должны быть унифицированы.

Изменения в административном и формальном аспектах

В Регламенте о товарном знаке ЕС теперь отсутствует требование графического представления заявляемого на регистрацию обозначения. Это означает, что с 1 октября 2017 г. товарные знаки могут быть представлены в любой приемлемой форме с использованием общедоступных и новейших технологий, при условии, что такая форма позволяет компетентным органам и общественности четко и однозначно определить объект правовой охраны.

Звуковая форма, цвет и раньше признавались в качестве возможных видов товарных знаков, но теперь они прямо включены в Регламент о товарных знаках ЕС.

Кроме того, в Регламент включен гарантийный знак — новый вид знаков Евросоюза. Гараптийный знак применяется для индивидуализации товаров и услуг, на которые владельцем товарного знака предоставляется гарантия на использованные материалы, вид и технологию изготовления товаров и оказания услуг, качество, точность или другие характеристики (за исключением географического происхождения), что отличает их от знаков, с которыми не установлено никаких гарантий.

В области относительных препятствий для отказа в регистрации перечень оснований для подачи возражений дополнен охраняемыми наименованиями мест происхождения товаров, защищенными географическими указаниями, а также защищенными традиционными обозначениями для вин, гарантированными традиционными рецептами, и защищенными селекционными достижениями.

Помимо этого, значительно ускорено начало течения срока для подачи возражения против международных регистраций с указанием ЕС. Теперь срок начинает течь через один месяц (ранее — через шесть месяцев) после даты публикации.

Вдобавок ко всему вышеперечисленному изменена дата, имеющая значение для установления обязательства по представлению доказательств использования товарного знака, а также для определения соответствующего периода. Этой датой отныне считается дата подачи заявки или дата приоритета обжалованной заявки на товарный знак ЕС, а не день ее опубликования.

Изменения с материально-правовой точки зрения

Что касается вопроса о надлежащем использовании товарного знака, пояснено, что его использование в ненадлежащей форме следует рассматривать как действительное использование товарного знака при условии, что такое использование не влияет на различительную способность товарного знака, независимо от того, зарегистрировано ли обозначение в используемой форме как товарный знак на имя его владельца или нет.

Кроме того, был расширен перечень возможных требований по запрету использования товарного знака. Отныне владелец товарного знака может запретить третьей стороне использовать знак в качестве торгового наименования или фирменного наименования компании, или как часть торгового наименования или фирменного наименования компании, если

используемое третьим лицом такое обозначение идентично или сходно с охраняемым товарным знаком, а также тождественны или однородны соответствующие товары и/или услуги.

Помимо того, владелец товарного знака может отныне запретить третьему лицу использовать товарный знак в сравнительной рекламе в порядке, противоречащем Директиве 2006/114/EG Европейского Парламента и Совета.

В целях лучшей защиты от контрафактной продукции владелец товарного знака отныне вправе запретить третьему лицу импорт контрафактных товаров и их таможенно-правовое оформление, в том числе транзит, перевалку, хранение, временное хранение, обработку на таможенной территории ЕС, даже если эти товары не предназначены для доставки и продажи в соответствующем государстве-члене ЕС. Существенным условием является то, что страной происхождения указанных товаров является третья страна, и без согласия владельца товарного знака они маркированы обозначением, которое является идентичным с товарным знаком ЕС, зарегистрированным для тождественных товаров, или сходным с ним.

Для эффективной борьбы с контрафактной продукцией владелец товарного знака имеет право на запрет проведения подготовительных действий, связанных с использованием товарного знака на упаковке или в иных различительных целях.

В новый Регламент о товарных знаках ЕС были также включены дополнительные правила об ограничении прав на товарный знак. Так, владелец товарного знака не может запретить третьему лицу использовать товарный знак в целях идентификации или привлечения внимания к товарам или услугам, если использование товарного знака необходимо в качестве указания на целевое назначение товара, в частности в качестве комплектующих изделий или запасных частей, а равно на целевое назначение услуги. Это применяется только в том случае, если использование товарного знака третьим лицом соответствует обычной промышленной и торговой практике.

Кроме того, владелец товарного знака не может запретить третьим лицам использовать его в художественных целях, если использование соответствует обычной промышленной и торговой практике.

Изменение структуры платежей

Для того чтобы противодействовать «взвинчиванию стоимости» включения в реестр товарных знаков, с вступлением в силу Регламента о товарном знаке ЕС ведомство перешло от первоначально действовавшей

модели оплаты за три класса к системе оплаты за один класс. Заявители вносят соответственно более низкий размер пошлины, если указывают в заявке на регистрацию знака только один класс, тот же размер пошлины, если указывают два класса, и более высокий размер пошлины при указании более двух классов. Со вступлением в силу Регламента о товарном знаке ЕС пошлина за продление срока существенно снижена и отныне равняется регистрационной пошлине. Кроме того, были снижены сборы за подачу возражения, заявления о прекращении действия регистрации знака и апелляционной жалобы.

Изменения терминологии

Терминология нового Регламента о товарном знаке ЕС была скорректирована в Лиссабонском договоре. Из этого следует, что любые упоминания о Сообществе были заменены терминами «Европейский Союз» или «Союз». Товарный знак Сообщества стал товарным знаком Европейского Союза, Регламент товарного знака Сообщества — Регламентом о товарном знаке Европейского Союза, Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке, товарным знакам, промышленным образцам и полезным моделям стало называться Ведомством Европейского Союза по интеллектуальной собственности, а суды, ведающие товарными знаками Сообщества, будут именоваться отныне судами, ведающими товарными знаками Европейского Союза.

Изменения отдельных национальных систем товарных знаков государств-членов ЕС

1. Государства-члены ЕС могут предусмотреть в национальном законодательстве в качестве относительного препятствия для регистрации товарного знака тот факт, что заявленное на регистрацию обозначение сходно до степени смешения с предшествующим товарным знаком, получившим охрану за рубежом, если заявитель проявил недобросовестность при подаче заявки. Однако в этом случае требуется подтверждение недобросовестности заявителя.

2. Для единства защиты национальных общеизвестных товарных знаков во всех государствах-членах ЕС необходимо в соответствующих национальных законах о товарных знаках предусмотреть, что заявленному обозначению должно быть отказано в регистрации, или регистрация подлежит признанию недействительной, в случае если обозначение идентично или сходно с более ранним знаком, независимо от того, являются ли товары или услуги, для индивидуализации которых оно заявляется или

было зарегистрировано, тождественными, однородными или неоднородными с теми, для которых был зарегистрирован более ранний товарный знак, если этот более ранний товарный знак является общеизвестным в соответствующем государстве-члене ЕС и использование или оценка более раннего товарного знака может привести к недобросовестному использованию или ущербу в использовании.

3. В будущем будет введен так называемый «период охлаждения» делопроизводства по возражению в национальных ведомствах, в соответствии с которым участникам делопроизводства по возражению, согласно их заявлению о примирении сторон, предоставляется срок не менее двух месяцев для достижения мирового соглашения.

4. Кроме того, государствами-членами ЕС в обязательном порядке должны быть введены «эффективные и быстрые» производства по делам об аннулировании и признании знаков недействительными, для этого государствам-членам ЕС, как упоминалось выше, будет предоставлен срок до 14 января 2023 года.



ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ТОПОНИМОВ

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

Тема географии при регистрации товарных знаков возникает довольно часто и почти всегда означает сложности при экспертизе, если только речь не идет об обозначениях, в составе которых некий топоним является лишь незначительной частью (например, место производства, указанное на этикетке) и заведомо указан заявителем как неохраняемый элемент. В тех случаях, когда заявленное словесное обозначение либо словесный элемент комбинированного обозначения совпадают с каким-либо топонимом, вероятность отказа в регистрации огромна. Для российского заявителя в такой ситуации альтернатива может быть разве что в основании, по которому будет отказано в регистрации. Если географическое наименование совпадает с местом регистрации компании заявителя либо с местом производства товаров этой компанией, в регистрации будет отказано по причине того, что «не может быть зарегистрировано обозначение, состоящее исключительно из указания на место производства». Если же заявитель никак не связан с географическим наименованием, с которым совпадает заявленное обозначение, в регистрации будет отказано по причине того, что это ложное указание на место производства и возможно введение потребителей в заблуждение.

Чуть легче (чисто теоретически) в данной ситуации иностранным заявителям, имеющим регистрацию в стране происхождения и пытающимся получить правовую охрану своего обозначения в России: если ГК РФ категоричен в формулировках («не может быть зарегистрировано обозначение...»), то статья 6-quinquies Парижской конвенции, которая должна быть единственным и исчерпывающим источником оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям, изначально должным образом зарегистрированным в стране происхождения, оставляет иностранному заявителю некий призрачный шанс («знаку может быть отказано в регистрации лишь по основаниям, приведенным в данной статье»). Но и это преимущество на практике можно считать ничтожным: даже если экспертиза согласится напрямую применить по-

ложение Парижской конвенции (чего автор настоящего доклада более-менее регулярно, но тщетно пытается добиться в течение не менее семи последних лет), статья 6-quinquies позволяет (пусть не требует, но все же позволяет) отказать в предоставлении правовой охраны, если обозначение состоит исключительно из указания на место производства или если обозначение является ложным.

Таким образом, если речь не идет о попытке зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, обладающее всеми признаками наименования места происхождения товара, обозначения с «географической составляющей» являются весьма бесперспективной категорией знаков с очень незначительными шансами на регистрацию. Вплоть до того, что в конце 2014 г. Общественная палата направляла в Роспатент, Суд по интеллектуальным правам, Министерство культуры предложение о запрете регистрации товарных знаков с географическими наименованиями и об аннулировании уже существующих «географических товарных знаков».

Тем не менее, Роспатент топонимы в качестве товарных знаков регистрирует. И далеко не всегда такая регистрация — следствие приобретения обозначением различительной способности в силу его активного использования заявителем на территории России (единственное законодательно закрепленное и, главное, работающее на практике основание, позволяющее такую регистрацию получить). Соответственно, к различным топонимам существуют различные подходы. Главным объектом исследования в рамках настоящего доклада являются обозначения, которые даже в бесперспективной группе «географических» знаков являются аутсайдерами, — это те случаи, когда на регистрацию заявляются обозначения, воспроизводящие географическое наименование, к которому заявитель не имеет ни малейшего отношения.

Ни в ГК РФ, ни в Правилах, за исключением упомянутой выше возможности регистрации обозначений в силу приобретенной в результате использования различительной способности, никаких уточняющих положений относительно возможности регистрации «географических» знаков нет. Наиболее подробный анализ различных вариантов обозначений, имеющих отношение к географии и заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, содержится в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений под редакцией О. Л. Алексеевой¹. «Географии» посвящен п. 2.4, в котором предлагается некая классифи-

¹ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений / под ред. О. Л. Алексеевой. — М.: ФИПС, 2001.

кация топонимов и рекомендации экспертам, как поступать в разных случаях. Например, разделяются понятия географических наименований и обозначений, имеющих отношение к географии. Последние признаются охраноспособными. Подробно разбираются различные варианты, при которых заявитель связан с тем географическим объектом, название которого заявлено на регистрацию. А вот случаи, когда заявляются не относящиеся к заявителю географические наименования, упомянуты очень кратко. Собственно, выделены две небольшие группы таких обозначений:

1) географические наименования, которые *«воспринимаются как фантазийные в отношении практически любых товаров»*: Красная Площадь, Старый Арбат, Кавказ, Эверест;

2) обозначения, которые могут быть признаны фантазийными в отношении одних товаров и описательными — в отношении других. В качестве примера приводится, в том числе, обозначение Урал, которое предписывается считать фантазийным в отношении пылесосов и описательным в отношении уральских самоцветов.

Что характерно, в Рекомендациях не предписывается регистрировать такие товарные знаки. Предписывается лишь не считать их указывающими на место производства, то есть характеризующими товары. Но, зная практику Роспатента, можно предположить, что значительная часть приведенных в качестве примера обозначений все равно не подлежит регистрации: фильтр «описательности» они пройдут, но что помешает эксперту назвать ложным обозначение «Красная Площадь», регистрация которого испрашивается на имя компании из Владивостока? Или обозначение «Урал» для компании из Франции?

Никакие другие варианты географических обозначений, не имеющих привязки к заявителю, не рассматриваются. Представленная в Рекомендациях классификация отражает общую тенденцию экспертизы, касающуюся обозначений-топонимов, к которым заявитель не имеет географической привязки. Такие обозначения априори признаются ложными, и им надлежит отказывать в регистрации, если только вероятность восприятия такого топонима как места производства товаров или услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, не будет признана крайне маловероятной.

Тем не менее, представляется, что из огромного массива обозначений-топонимов, которые предлагается считать ложными, можно выделить еще как минимум две группы обозначений, к которым следует применить особый, и не такой категорично-отказной подход при экспертизе.

Первая группа — это топонимы-тезки или обозначения, которые являются географическими наименованиями одновременно нескольких

населенных пунктов в разных местах планеты. В общем объеме «географических» заявок на регистрацию товарного знака они, скорее всего, крайне малочисленны, но тем не менее заслуживают особого подхода при экспертизе. Невозможно утверждать, что, например, обозначение Александрия является ложным указанием на место производства товара, так как без дополнительных пояснений такое «указание» будет очень размытым и останется только гадать, к какой стране оно относится: к Египту, Украине, Румынии, США, Великобритании или ЮАР. Даже на территории одной страны могут быть повторяющиеся топонимы, находящиеся далеко один от другого (достаточно вспомнить российские Благовещенски, Красногорски, Зеленогорски, Троицки, Приморски, Мирные, Озерски и т. п.) В моей практике не было борьбы с экспертизой по поводу топонимов такого типа, поэтому предложить какой-либо разумный и, главное, действенный подход я не могу, но, как минимум, странно утверждать, что обозначения этой категории являются ложным указанием на место производства товара, так как таких ложно указанных мест получается больше одного. Представляется, что топонимы-тезки без дополнительных указаний, позволяющих однозначно идентифицировать определенный населенный пункт, теряют свою различительную способность как географические наименования, и далее к ним следует применять подход, аналогичный экспертизе обычных обозначений, без привязки к географии. Исключениями должны служить широко известные топонимы, у которых есть малоизвестные тезки: Москва, Одесса, Брест и т. п. Разумеется, каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно исходя из фактических обстоятельств, но как минимум не следует огульно отказывать в регистрации таких обозначений по причине их «ложности».

Вторая группа топонимов, в отношении которых недопустимо сходу применять отказную практику и классифицировать их как ложное указание на место производства, — это топонимы, имеющие в том числе обычное нарицательное значение. Поскольку такие примеры в практике случались неоднократно, а совсем недавно удалось получить регистрацию знака по итогам рассмотрения возражения на отказное решение экспертизы в Палате по патентным спорам, выработался некий критерий, которому, как представляется, имеет смысл следовать при экспертизе обозначений, одновременно являющихся и топонимами, и словарными словами (словосочетаниями).

Этот критерий сводится к следующему: необходимо выяснить, что превалирует в заявленном обозначении — его принадлежность к топонимам или нарицательное значение.

Определить некое слово или словосочетание именно как топоним возможно в двух случаях:

- это слово сопровождается указанием на то, что оно является топонимом (город Орел, река Оранжевая, государство Чад, мыс Горн);
- географический объект, названием которого является топоним, настолько общеизвестен, что при использовании топонима даже без дополнительных указаний (город, остров, река) он в первую очередь воспринимается именно как топоним, и только контекст, в котором слово или словосочетание, являющееся таким известным топонимом, употреблено в своем обычном словарном смысле, заставит воспринимать его не как топоним. Например, Рио-де-Жанейро — в переводе с португальского «январская река», воспринимается, прежде всего, как название города в Бразилии, Кот-д'Ивуар — в переводе с французского «берег слоновой кости», воспринимается, прежде всего, как название африканского государства, Пуэрто-Рико — в переводе с испанского «богатый порт», но без дополнительных пояснений воспринимается, прежде всего, как название острова в Карибском море.

Заявляемые на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которые не обладают ни одним из перечисленных признаков, нецелесообразно воспринимать как топонимы, а необходимо рассматривать как обычные не фантазийные обозначения: проверять на наличие различной способности и на отсутствие более ранних конкурирующих прав.

Тем не менее, в практике Роспатента регулярно бывают случаи, когда экспертиза отказывает в регистрации обозначения, ссылаясь на то, что оно воспроизводит какой-нибудь малоизвестный топоним, к которому заявитель не имеет отношения.

Так, в 2014 г. от имени известного завода по производству алкогольных напитков «Букет Молдавии» была подана заявка на регистрацию словесного товарного знака VIEUX FORT, что в переводе с французского означает «Старый форт». По итогам экспертизы было получено отказное решение, ссылающееся на то, что VIEUX FORT — это название прихода в государстве Сент-Люсия, поэтому регистрация такого обозначения на имя молдавского заявителя способна ввести потребителей в заблуждение. Поиск информации в сети Интернет подтвердил, что, действительно, географический пункт с таким названием существует. Если следовать тому, что прописано в нормативных документах и упомянутых Рекомендациях, получалось, что эксперт имел полное право отказать: действительно, заявленное обозначение можно расценивать как состоящее исключительно из географического наименования, к которому заявитель не имеет никакого отношения.

Тем не менее, по итогам рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам регистрацию получить удалось. Аргументация сводилась к следующему:

- наличие у заявленного обозначения нарицательного значения;
- превалирование нарицательного значения над собственным (подавляющее большинство российских потребителей без обращения к сети Интернет неспособно опознать как топоним даже название государства Сент-Люсия, не говоря уже о названии какого-то из его приходов, даже не являющегося столицей);
- маловероятность восприятия потребителями заявленного обозначения в качестве указания на место производства товара (правовая охрана для обозначения VIEUX FORT испрашивалась в отношении алкогольных напитков; поиск информации в сети Интернет показал, что государство Сент-Люсия не экспортирует алкогольные напитки и не имеет и никогда не имело торговых отношений с Россией, более того — не удалось найти никаких сведений, подтверждающих известность какого-либо алкогольного напитка, происходящего с территории государства Сент-Люсия и известного за его пределами);
- предшествующая практика Роспатента по регистрации топонимов, имеющих также нарицательное значение (в качестве примера было приведено около десятка товарных знаков, повторяющих названия российских городов, несоизмеримо более известных российским потребителям, чем названия приходов государства Сент-Люсия; среди выбранных примеров не было ни одного, где бы местонахождение правообладателя совпало с названием топонима, зарегистрированного в качестве товарного знака);
- регистрация заявленного обозначения в стране происхождения и в других странах, в которых также есть запрет на регистрацию ложных или вводящих в заблуждение потребителей обозначений в качестве товарных знаков;
- многолетняя репутация заявителя как известного в России производителя алкогольных напитков и отсутствие какой-либо выгоды от намеренного введения потребителей в заблуждение.

По итогам рассмотрения возражения было вынесено решение о регистрации товарного знака, в котором было отмечено, что *«приход Вьё-Фор является небольшим по своим размерам и численности населения. Сведения об этом приходе отсутствуют в официальных*

географических энциклопедиях и справочниках, что позволяет признать данное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю. Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений, указывающих на конкретное место производства товаров».

С такой формулировкой остается открытым вопрос: было бы вынесено решение о регистрации, если бы заявленное обозначение воспроизводило малоизвестное географическое наименование, но не имело бы при этом словарного значения? Однако для обозначений, имеющих обычное нарицательное значение, данное решение во многом выглядит обнадеживающим. При этом коллегам при оформлении заявок на регистрацию товарных знаков рекомендуется в каждом случае, когда у знака есть словесная составляющая, проверять, а не имеет ли очередное обозначение своего географического «двойника» где-нибудь в Тихом океане, и заранее предупреждать заявителей о возможных проблемах при экспертизе.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОВАРНОГО ЗНАКА. ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО



*В. А. МОРДВИНОВ,
член правления АСПАТ,
Санкт-Петербург*

Внесение изменений в Госреестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак предусмотрено ст. 1505 ГК РФ, порядок определен Административным регламентом¹.

Маркетологи любят употреблять термины «бренд», «ребрендинг», «рестайлинг», «изменение позиционирования бренда», «идеология бренда», «вектор бренда» и много других красивых слов, отсутствующих в законодательстве Российской Федерации. Попробуем дать определение основных терминов маркетологов, используя более привычные понятия или делая вид, что нам понятен язык, на котором они говорят.

Ребрендинг — изменение названия фирмы, визуального оформления товарного знака с изменением позиционирования, а также изменение целостной идеологии бренда. Случай, когда меняется лишь дизайн товарного знака, называется рестайлингом.

Изменение рекламной стратегии и рестайлинг корпоративной атрибутики — только видимая часть айсберга. Ребрендинг начинается изнутри компании и должен сопровождаться изменениями в отношении продукта, ценовой и сбытовой политики, системы управления, качества взаимодействия с потребителями и партнерами, уровня сервисного обслуживания, квалификации персонала и т. д.

Итак, ребрендинг может осуществляться только тогда, когда себя изжил, доказал свою неработоспособность сам вектор бренда. (Почти все слова по отдельности понятны, но... «вектор бренда» убивает непосвященного на месте).

¹ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара. — Утв. Минэкономразвития России 30.09.2015 № 704.

Кто-нибудь из патентоведов где-либо получал объективные сведения, подтверждающие то, что «старый вектор утратил смысл и привлекательность для потребителя»? Сомнительно. Особенно если учесть, что мало кто сможет сформулировать, что собой представляет свой или чужой товарный знак, и какова его идея (вектор). Скорее всего, это совсем не то, что патентные поверенные пишут в поле (571) заявления, не добившись от заявителей внятного описания будущего товарного знака.

Получается так, что в современном понимании ребрендинг есть замена одного невнятного имиджа другим, не более внятным, но приводящим к многократному увеличению стоимости компании (на основе затратного подхода к оценке НМА). Так, дизайнеры спорят о том, почему ребрендинг Московского метро стоит своих денег². И одновременно поднимается вопрос, а могут ли непрофессионалы адекватно оценить проделанную работу.

Герман Греф так объяснил ребрендинг Сбербанка в 2009 году: «*Модернизированные лучи и объемная форма эмблемы символизируют движение вперед и многогранность продуктового ряда*»³. Оказывается, каждый штрих нового товарного знака «СБЕРБАНК» (№ 417925) несет в себе тайный смысл: и смещенный центр эмблемы, и лучи, и объемная форма. Чтобы сотрудники понимали, на что ушли несколько миллионов долларов и почему надо обновить свой гардероб, заменив изумрудные шейные платки на «природно-зеленые в сочетании с солнечным бликом». И это мероприятие было осуществлено за несколько месяцев до признания «старого» товарного знака № 349752 общеизвестным.

	
№ 349752	№ 417925

Здесь представлены только основные товарные знаки Сбербанка. Сейчас поддерживаются в силе более 40 товарных знаков Сбербанка, в том числе и те «старые», которые не имеют «смещенного центра эмбле-

² Дизайнеры о том, почему ребрендинг метро стоит своих денег. URL: www.lookatme.ru/mag/live/inspiration-lists/207527-design

³ Греф объясняет ребрендинг Сбербанка. URL: http://slon.ru/economics/gref_obyasnyayet_rebrending_sberbanka-217187

мы» и «объемной формы», и, соответственно, не «символизируют движение вперед». Тем не менее, и в 2015 г. в «старые» знаки вносились изменения, связанные с новой организационно-правовой формой банка: «Публичное акционерное общество «Сбербанк России»⁴.

Рестайлинг корпоративной атрибутики Сбербанка налицо, хотя он и не носит революционного характера. Качество взаимодействий с потребителями в обновленных офисах Сбербанка в Москве и Санкт-Петербурге не могло не улучшиться, также как и уровень сервисного обслуживания при совершенствовании квалификации персонала. А то ведь несколько лет назад из офиса Сбербанка на Невском проспекте невозможно было оплатить пошлину за подачу заявки на товарный знак из-за неопытности персонала. Так что можно согласиться с маркетологами, что «ребрендинг» Сбербанка прошел успешно.

А вот аналогичное мероприятие в ФГУП «Почта России» трудно назвать «ребрендингом». Максимум, о чем можно говорить, — это о простом изменении дизайна старых товарных знаков и появлении нескольких новых с одновременным прекращением правовой охраны «старых»⁵. Но зачем изменением знака занялась «Почта России»? Загадка! Наверное, можно было бы согласиться только с одним утверждением: если фирма существенно улучшила качество своих товаров или услуг — пора задуматься, по крайней мере, о рестайлинге.

Крупные фирмы могут вообще не мелочиться с внесением изменений в единственный товарный знак. Им гораздо проще подать новую заявку и не одну, осуществляя ребрендинг через несколько месяцев сразу после признания «старого» знака общеизвестным. Так, ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» не теряет время на внесение отдельных изменений в старые знаки. Регулярно появляются новые заявки, и сегодня число зарегистрированных знаков перевалило за сотню⁶.

Подобные примеры многочисленны и заставляют задуматься, стоит ли изменять отдельные элементы обозначения в рамках одной регистрации, а что целесообразно оформить подачей новой заявки, не задумываясь о границах дозволенного.

⁴ Результаты поиска товарных знаков с элементом «СБЕРБАНК». URL: www.patentovedam.narod.ru/download10/5sberbank.pdf

⁵ Результаты поиска товарных знаков с элементом «Почта России». URL: www.patentovedam.narod.ru/download10/6pr.jpg

⁶ Результаты поиска товарных знаков с элементом «Балтика». URL: www.patentovedam.narod.ru/download10/7baltika.pdf

На фоне многомиллионных затрат на разработку нового дизайна, затраты на внесение изменений или даже подачу новых заявок пренебрежимо малы, и, тем не менее, малому и среднему бизнесу приходится чаще экономить, а не сорить деньгами.

Далее приведены примеры реальных изменений в товарные знаки, принятых Роспатентом после рассмотрения заявлений правообладателей и оплаты минимальных пошлин (2050 рублей «за каждое изменение»).

1. Изменение вида шрифтовых надписей.

Было	Стало
LOCOTROL	Locotrol
CLEFFEKT	<i>CLEFFEKT</i>
NordMan	Nordman
	

2. Изменение цветового исполнения (или оттенка) или композиции.

 Arysta LifeScience	
	
 eltrain	 eltrain
 (591) бордовый, желтый, белый	 (591) темно-красный, желтый, белый

3. Изменение путем исключения «неохраняемых» словесных элементов или части фирменного наименования.



4. Изменение путем исключения «охраняемых» словесных элементов или фирменного наименования.



5. Изменение с уточнением семантики словесных элементов.



6. Изменение правописания словесных элементов.



7. Изменение путем перевода на русский язык.



Как определить границы дозволенных изменений, которые будут приняты и зарегистрированы?

Правила нигде не прописаны. Остается единственный способ — ориентироваться на опубликованные примеры.

Поиск можно осуществлять методом «прямого перебора» на сайте ФИПС в разделе Официальные публикации.

К сожалению, альтернативные поисковые системы пока не рассчитаны на удобное и быстрое решение подобных задач. Например, автоматизированный вывод в результатах поиска всех дискламированных элементов, отмеченных в свидетельствах на товарные знаки, обеспечивает в настоящее время только сервис <https://trademarkbase.ru>

Наверное, нельзя коренным образом изменять графику товарного знака. Восприятие знака в целом должно оставаться без изменения — игра «найди отличия» должна касаться минимального числа изменения.

Последовательное изменение элементов может привести к качественному изменению товарного знака. (Вплоть до выплескивания любимого ребенка). Создается впечатление, что некоторые правообладатели не понимают, что творят.

В настоящее время Руководитель Роспатента Ивлиев Г. П. прилагает титанические усилия по спасению бренда «РУССКАЯ ВОДКА», и все потому, что более 10 лет назад при завершении передела собственности на алкогольные знаки советского периода кто-то решил признать словесный элемент «водка» неохраняемым и исключить его затем из состава комбинированного обозначения.

ТЗ № 38389	Изменение в ТЗ № 38389 от 25.07.2005	Общеизвестный ТЗ № 40, 24.11.2005
		

Надо бережнее относиться к своей истории. Иногда, на базе существующей регистрации лучше подать новую заявку и получить еще одну регистрацию, увеличив «непотопляемость» обозначения.

Дополнительно можно подать заявку на промышленный образец (рисунок для вывески, этикетки, ярлыка). Вот так поступало ЗАО «Игристые вина» на протяжении последних 15 лет.

НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА	L'Heritage du maitre		Наследие мастера Левъ Голицынъ	
---------------------	----------------------	--	-----------------------------------	--

Попытка внести изменения путем подачи новой заявки не всегда завершается успехом. Так, например, экспертиза ФИПС заявила, что новое обозначение фирмы ТСМ «является неохраноспособным» по п. 1. ст. 1483 ГК РФ. И это при том, что в старом товарном знаке словесный элемент «ТЕРМИНАЛ» считался охраняемым (при дискламации элементов «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»).

--	--

Никогда не надо забывать о проверочно-придирчивом характере экспертизы, присущем многим сотрудникам ФИПС и Роспатента, что приводит к необоснованно высокому проценту отказов в регистрации⁷.

⁷ Заключение рабочей группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по результатам обсуждения вопроса о совершенствовании полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности. URL: <http://open.gov.ru/upload/iblock/a4b/a4baf2af44322a512aa8dac580d44250.pdf>



ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

М. М. ДМИТРИЕВА,
юрист ООО «Газета «Камелот»,
Воронеж

Одним из распространенных видов споров в отношении товарных знаков являются споры о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ *«правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался»*. В соответствии с п. 2 данной статьи *«для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку»*.

Таким образом, чтобы применить данную норму, необходимо соблюдение следующих условий:

1) лицо, подавшее исковое заявление, должно подтвердить факт своей заинтересованности;

2) должен быть установлен факт неиспользования товарного знака правообладателем непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен.

Данная норма интересна с юридической стороны тем, что бремя доказывания и установления вышеперечисленных факторов лежит как на стороне заявителя (истца), так и на стороне правообладателя (ответчика). Иными словами, при установлении оснований для прекращения охраны товарного знака существуют диспозиции как для одной, так и для другой стороны спора.

Важно отметить основную задачу, которую решает норма о досрочном прекращении охраны товарного знака. Верховный Суд РФ в своем определении от 11.01.2016 по делу № 300-ЭС15-10765, СИП-530/2014 прямо указал, что *«механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, заключенный в ст. 1486 ГК РФ, предусмотрен для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков»*.

Таким образом, априори в действиях истца должен соблюдаться принцип добросовестности в отношении правообладателя.

Президиум Верховного Суда дал свои разъяснения по применению ст. 1486 ГК РФ, которые зафиксированы в «Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

Рассмотрим подробнее наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные с применением данной нормы в судебной практике.

Истец, прежде всего, должен доказать свои намерения использовать в своей хозяйственной деятельности спорный товарный знак или сходное с ним обозначение.

Согласно Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлени-

ем Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20) заинтересованным лицом является производитель однородных товаров (работ, услуг), осуществивший подготовительные действия к использованию спорного обозначения и представивший доказательства намерения использования спорного обозначения в своей хозяйственной деятельности. Суд прямо указывает, что к подготовительным действиям относится подача заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения. К допустимым доказательствам намерений использования обозначения суд относит такие доказательства как наличие заключенного договора аренды, договора поставки продукции, договора на оказание услуг, таможенные накладные на ввоз товара и т. п.

К примеру, ООО «ПАРЕБРИК» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу НПК «НК.ЛТД» о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (свидетельство № 183973) в отношении услуг 42-го класса МКТУ, а именно: «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Из представленных истцом доказательств следовало, что ООО «ПАРЕБРИК» под коммерческим обозначением «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» оказывает услуги по обеспечению продуктами питания и напитками в качестве предприятия общественного питания (кафе, бар, ресторан) и услуги по организации и проведению развлечений, праздничных мероприятий, показа мод, театрализованных и музыкальных шоу-программ. По мнению общества «ПАРЕБРИК», услуги, оказываемые им при осуществлении предпринимательской деятельности, однородны услугам 42-го класса МКТУ спорного товарного знака, о досрочном прекращении правовой охраны которого общество просит.

В подтверждение своей заинтересованности ООО «ПАРЕБРИК» были представлены: заявка № 2015727864 на регистрацию комбинированного товарного знака «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»; меню предприятия «Лебединое озеро»; лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 31.10.2014 № 77РПО0009755; распечатки с интернет-сайтов¹ о предприятии «Лебединое озеро», устав ООО «ПАРЕБРИК» и соответствующая выписка из ЕГРЮЛ.

В итоге Суд по интеллектуальным правам признал общество «ПАРЕБРИК» лицом, заинтересованным в досрочном прекращении спорного товарного знака (дело № СИП-579/2015).

¹ <https://www.gastronom.ru>; <https://restoratorchef.ru>; <https://360photoguide.com>; <https://workingmama.ru>

В то же время, согласно п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака возложена на правообладателя (ответчика), который должен представить надлежащие доказательства использования спорного товарного знака для товаров, в отношении которых он зарегистрирован.

Так, к примеру, ИП Покидько А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «МИЛКОМ» о досрочном прекращении охраны товарных знаков по свидетельствам № 417915 и № 417917 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ вследствие их неиспользования.

ООО «МИЛКОМ», возражая против вывода суда первой инстанции о неиспользовании им спорных товарных знаков в отношении услуг «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли», указывает на то, что данные товарные знаки использует его дочерней организацией — ООО «Торговый дом «МИЛКОМ» под контролем правообладателя. При этом в кассационной жалобе ответчик обращает внимание на имеющееся в материалах дела дополнительное соглашение от 02.02.2015 к договору от 15.07.2013 №60/01, предметом которого является поставка ООО «МИЛКОМ» молочной продукции в адрес ООО «Торговый дом «МИЛКОМ», а также реклама и продвижение ООО «Торговый дом «МИЛКОМ» закупаемых у ООО «МИЛКОМ» товаров под спорными товарными знаками. По утверждению ответчика, ООО «Торговый дом «МИЛКОМ» были созданы в г. Глазове и пос. Балезино фирменные отделы «Варвара краса», в которых реализуется молочная продукция, маркируемая спорными товарными знаками, и размещены рекламные баннеры.

Суд первой инстанции и Президиум Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-459/2015) пришли к выводу о недоказанности использования ответчиком спорных товарных знаков для индивидуализации вышеназванной услуги, поскольку *«из представленных в материалы дела доказательств следует, что использование этих товарных знаков осуществлялось исключительно путем производства и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации таких товаров как молоко и молочная продукция, относящихся к 29-му классу МКТУ».* При этом установлено, что *«ответчиком оказываются только услуги по доставке закупаемой продукции собственным транспортом и по предоставлению возвратной тары, тогда как доказательства оказания услуг иным хозяйствующим субъектам по продвижению их товаров не представлены».*

Трехлетний период, подлежащий исследованию на предмет использования/неиспользования правообладателем товарного знака, исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи искового заявления с соблюдением требований статей 113, 114 АПК РФ.

К примеру, если датой подачи искового заявления является 10.04.2016, то трехлетний период, установленный п. 1 ст. 1486 ГК РФ, подлежит исчислению с 10.04.2013 по 09.04.2016.

Что касается подтверждения использования товарного знака, то законодатель допускает помимо использования его самим правообладателем также использование товарного знака другим лицом на основании лицензионного договора либо под контролем правообладателя. Если с прямым использованием или использованием товарного знака на основании лицензионного договора все понятно, то возможность использования обозначения под контролем правообладателя вызывает дискуссии: что можно считать таким использованием? Президиум Суда по интеллектуальным правам в своей Справке от 07.08.2015 № СП-23/21 пояснил, что *«под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.»*. Кроме этого перечислены допустимые случаи выражения воли и при отсутствии оформленного договора. Самым распространенным примером на сегодняшний день является наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (ст. 9 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), что находит отражение в судебной практике.²

Подводя итог краткому анализу практики применения норм ст. 1486 ГК РФ, можно отметить следующее. Правообладатель с момента регистрации товарного знака помимо введения в гражданский оборот и обязательного его использования обязан позаботиться о том, чтобы все

² См. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам: от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013; от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013; от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014.

факты использования были подтверждены в соответствии с вышеуказанными разъяснениями. Невозможно предугадать заранее, входит ли товарный знак в так называемую «группу риска». Поэтому необходимо контролировать документальное и фактическое подтверждение использования товарного знака на протяжении всего времени. Это важно хотя бы для того, чтобы обезопасить свой бизнес от недобросовестных действий со стороны заинтересованных лиц.



ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

*А. А. PATHER,
адвокат, член Минской областной
коллегии адвокатов,
Минск, Республика Беларусь*

Рассмотрение дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в Республике Беларусь имеет свои особенности, обусловленные не в последнюю очередь тем, что споры указанной категории рассматриваются в судебном органе — Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, а не в административном органе — патентном ведомстве.

Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон) не содержит прямой нормы, которая указывала бы на обязанность владельца знака его использовать. Базируясь на нормах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, белорусское законодательство содержит норму, допускающую досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. В соответствии с п. 6 ст. 20 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования без уважительных причин непрерывно в течение любых трех лет после регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом в Верховный Суд Республики Беларусь по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заинтересованность в прекращении правовой охраны

Одним из самых непростых вопросов при рассмотрении дел этой категории, как показывает практика, является доказывание заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака.

Указание в законе на то, что заявление может быть подано любым лицом, не предполагает, казалось бы, необходимости доказывания материально-правовой заинтересованности в прекращении правовой охраны зна-

ка. Судебная практика, однако, исходит из того, что право на обращение в суд является частью конституционного права на защиту и гарантировано любому лицу. На этапе обращения за судебной защитой возможность реализации этого права не может зависеть от обоснованности заявляемых требований, оценка которой дается судом только в процессе рассмотрения дела. Право на удовлетворение иска, вместе с тем, имеет лицо, чьи требования в ходе судебного разбирательства прошли проверку и признаны судом законными и обоснованными. Поэтому лицо, заявившее требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, должно доказать суду наличие материально-правовой заинтересованности в этом.

Данная позиция нашла непосредственное отражение в постановлении Пленума Верховного Суда, посвященного рассмотрению дел, связанных с защитой права на товарный знак, и в котором выделены два аспекта, свидетельствующие, по мнению суда, о наличии заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака:

- 1) намерение использовать оспариваемое обозначение;
- 2) отказ патентного ведомства в предоставлении правовой охраны тождественному или сходному с оспариваемым знаком обозначению.

На практике белорусский суд не считает обстоятельствами, достаточными для подтверждения заинтересованности, лишь подачу заявки и получение отказа патентного ведомства в предоставлении правовой охраны тождественному или сходному со спорным знаком обозначению.

Имеющими интерес в прекращении правовой охраны товарного знака признаются лица, которые:

- имеют на территории иностранных государств исключительные права на тождественные либо сходные до степени смешения товарные знаки в отношении однородных товаров/услуг, что может быть подтверждено представленными в суде выписками из национальных или международных реестров товарных знаков;
- являются производителями однородных товаров/услуг и используют тождественные либо сходные до степени смешения со спорным знаком обозначения в отношении однородных товаров/услуг на территории иностранных государств, в подтверждение чего могут быть представлены, например, выписки из коммерческих или торговых реестров страны происхождения истца с указанием видов осуществляемой им деятельности, каталоги выпускаемой продукции, информация из сети Интернет об истце и производимой им продукции, коммерческие справочники, копии лицензий, разрешительной документации на продукцию в стране происхождения истца, фотографии продукции;

— представляют доказательства совершения необходимых для последующего использования обозначения подготовительных действий, в частности могут быть представлены копии требуемой в соответствии с условиями белорусского законодательства разрешительной документации, копии хозяйственных договоров с белорусскими контрагентами, документы, опосредующие приобретение или подготовку производственных площадей, монтаж технологического оборудования, закупку сырья, заказ рекламной, упаковочной продукции;

— представляют решение белорусского патентного ведомства об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в связи с его тождественностью либо сходством до степени смешения со спорным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров или услуг.

В зависимости от конкретных обстоятельств могут быть представлены и другие доказательства заинтересованности истца.

Российской аудитории интересна будет и позиция суда в отношении возможности доказывания заинтересованности наличием лицензионных договоров между истцом и третьими лицами, предметом которых является предоставление истцом права использования тождественного или сходного со спорным товарным знаком обозначения, зарегистрированного на имя истца в иных юрисдикциях.

Так, по одному из дел вынесено решение, в котором судом был установлен факт неиспользования товарного знака ответчиком, однако заинтересованность истца, представившего лицензионный договор с дочерним предприятием-производителем продукции в отношении сопредельной с Беларусью территории, не была установлена. В решении указано: *«...лицом, заинтересованным в оспаривании товарного знака, может признаваться лицо, осуществляющее производство товаров... а не лицо, лишь получающее на свое имя охранные документы с последующей передачей прав на использование этих объектов по лицензионным договорам производителям продукции. <...> Наличие решения патентного органа об отказе в предоставлении правовой охраны... без других доказательств, подтверждающих намерение истца использовать в Республике Беларусь спорное обозначение в своей деятельности, не является безусловным основанием для удовлетворения заявленного требования».*

На мой взгляд, позиция суда в отношении невозможности доказывания заинтересованности наличием лицензионных договоров, заключенных истцом как лицензиаром, и данными, относящимися к использованию обозначения лицензиатами, не является правильной. В современном мире на рынке работают большие международные компании, владеющие производственными мощностями не в одной, а во многих странах. Невозможно

или крайне затруднительно эффективно управлять компанией, осуществляющей деятельность в нескольких, иногда находящихся на большом расстоянии друг от друга юрисдикциях. Этому препятствуют различия в законодательстве, условиях осуществления экономической деятельности и т. д. В таких случаях создание отдельных предприятий или субъектов хозяйствования, каждый из которых в отдельности осуществляет производственную, исследовательскую деятельность, деятельность по управлению интеллектуальными правами, транспортно-логистическую деятельность и т. д., представляется вполне оправданным. Лишать в таком случае заинтересованное лицо возможности получить права на используемое им обозначение в интересующей его стране в условиях, когда этому препятствует зарегистрированный товарный знак, не используемый его владельцем, представляется не вполне оправданным, в первую очередь, с точки зрения интересов рынка.

Распределение бремени доказывания обстоятельств неиспользования товарного знака

У многих иностранных доверителей вызывает удивление то обстоятельство, что подача иска должна сопровождаться представлением доказательств неиспользования товарного знака.

В соответствии с нормами процессуального законодательства подаваемое в суд исковое заявление должно, в частности, содержать:

- 1) точное обозначение требований истца;
- 2) факты, которыми истец обосновывает свои требования;
- 3) доказательства, подтверждающие эти факты.

Последствием несоблюдения требования к форме и содержанию искового заявления является оставление заявления без движения.

Можно ли доказать неиспользование ответчиком товарного знака?

В моей практике встречались дела, когда с абсолютной достоверностью доказать т. н. отрицательный факт неиспользования товарного знака ответчиком можно путем доказывания связанных с ним положительных фактов. Вот конкретный пример.

По поручению иностранного производителя фармацевтической продукции был подан иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предоставленной на основании его международной регистрации. Спорный знак был зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ — фармацевтические и ветеринарные препараты — на имя иностранного юридического лица.

В отношении оспариваемой регистрации была получена выписка из Международного реестра товарных знаков, которая не содержала сведений о заключенных в отношении Республики Беларусь лицензионных договорах. Следующий из этого положительный факт состоял в том, что ответчиком права на использование товарного знака никаким лицам на территории Республики Беларусь не предоставлялись.

Из Управления государственного регистра и Министерства иностранных дел Республики Беларусь по запросам были получены ответы о том, что юридических лиц с участием ответчика не регистрировалось, разрешения на открытие представительств ответчиком в Беларуси не получались (т. н. положительные факты).

Из Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении был получен ответ об отсутствии в Государственном реестре регистраций лекарственных средств, в коммерческом наименовании которых использовано зарегистрированное на имя ответчика обозначение. Из Министерства здравоохранения был получен ответ об отсутствии выданных разовых разрешений на ввоз лекарственных средств, в коммерческом наименовании которых использовано зарегистрированное на имя ответчика обозначение (т. н. положительные факты).

От ряда выставочных предприятий были получены ответы о том, что в запрашиваемый период ответчик не принимал участия в проводимых на территории Беларуси специализированных выставках; от технического администратора доменной зоны *by* был получен ответ о том, что доменные имена на имя ответчика не регистрировались, ответчик не является администратором сайтов, хостинг которым предоставляется на территории Беларуси (т. н. положительные факты).

Удовлетворяя иск, суд в решении перечислил все представленные доказательства как подтверждающие указанный в иске факт неиспользования и положил их в основу принятого решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Из приведенного примера видно, что в том случае, когда легальное введение товара в гражданский оборот на территории Республики Беларусь сопровождается обязательным получением разрешительной документации (свидетельств, удостоверений, лицензий и т. д.), факт отсутствия такой документации, зафиксированный уполномоченными на ее выдачу органами и организациями, является тем положительным фактом, который подтверждает неиспользование товарного знака. Доказательства в подтверждение такого факта могут быть и, на мой взгляд, должны быть представлены истцом уже на стадии подачи иска.

Однако не с каждым товаром складывается такая идеальная ситуация как с лекарственными средствами. Введение в гражданский оборот некоторых товаров не сопровождается получением каких-либо разрешений, лицензий, свидетельств. В этом случае к исковому заявлению следует приложить определенный минимальный объем доказательств, получение которых практически всегда возможно: об отсутствии лицензиатов, представительств, учрежденных в Республике Беларусь с участием ответчика субъектов хозяйствования, зарегистрированных на его имя доменных имен. Этих доказательств будет достаточно для возбуждения судом производства по делу. Но непредставление вообще каких-либо доказательств неиспользования послужит основанием, как минимум, для оставления заявления без движения.

Определенные трудности процесс доказывания по делам о неиспользовании товарных знаков приобрел в связи с созданием Единого экономического пространства, принятием Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования (Соглашение), а также Единых технологических регламентов Таможенного союза в отношении многих товаров.

В настоящее время сертификаты соответствия, выданные компетентными органами стран Таможенного союза в порядке признания таких сертификатов, являются достаточными для обращения определенных товаров на территории всех стран Таможенного союза. Получение национальных сертификатов является обязательным только для тех товаров, в отношении которых не приняты Единые регламенты, например, это касается алкогольной продукции.

Соответственно, некоторые товары, на которые выданы сертификаты соответствия или декларации о соответствии, к примеру, в Республике Казахстан, могут находиться в гражданском обороте в Республике Беларусь без получения на них соответствующих сертификатов в компетентных органах Республики Беларусь. Хотя, конечно, само по себе получение в отношении товара разрешительной документации Таможенного союза в Казахстане не свидетельствует о том, что товар находился в обороте на территории Республики Беларусь.

Получить сведения о нахождении такого товара в гражданском обороте на территории Республики Беларусь можно, обратившись в таможенные органы и запросив сведения о статистическом декларировании или помещении под таможенные процедуры товара, в коммерческом наименовании которого использовано спорное обозначение.

Стоит отметить, что по рассматриваемой категории дел судом проводятся предварительные судебные заседания, в которых выясняется позиция сторон, определяется круг доказательств, сторонам предлагается представить доказательства в подтверждение своих требований и возражений. При невозможности или затруднительности получения определенных доказательств суд по ходатайству сторон может истребовать определенные доказательства самостоятельно.

В заключение — о внесенных в январе 2016 г. в Закон изменениях, вступающих в силу 15 июля 2016 г. Указанные изменения коснулись, в числе прочего, и норм о неиспользовании.

До указанных изменений Закон признавал использованием товарного знака его использование владельцем либо лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. В соответствии с новыми нормами круг лиц, чьи действия могут также признаваться использованием товарного знака для целей сохранения его правовой охраны, расширен, во-первых, за счет лиц, использующих знак не только по лицензионным, но и другим видам договоров, и, во-вторых, за счет лиц, использующих знак без договора с его владельцем, но под его контролем.

Насколько изменится подход суда к рассмотрению дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с этими изменениями, сказать пока сложно.

ПРАВИЛА НОВЫЕ, А ВОПРОСЫ СТАРЫЕ

*И. М. ТРЕНОЖКИНА,
патентный поверенный РФ,
Волгоград*



С 31 августа 2015 г. вступили в действие новые Правила составления, подачи и рассмотрения заявки по регистрации товарных знаков (далее — Правила)¹. Одновременно с Правилами были утверждены Требования² к документам заявки (далее — Требования).

Следует сказать, что начиная с 1992 г. — с момента принятия закона «О товарных знаках...»³ — нормативно-правовые акты, регламентирующие правила подачи и рассмотрения заявок на товарные знаки, изменяются в четвертый раз. Однако в каждом из вновь принимаемых документов остается неизменной формулировка, относящаяся к перечню товаров и услуг: *«Товары и услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака, должны быть сгруппированы по классам МКТУ и обозначены точными терминами (предпочтительно терминами МКТУ)»*.

Разница состояла в том, что относительно первых Правил-1993⁴ в Правилах-1995⁵ эта формулировка была дополнена указанием, что перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а в Правилах-2003⁶ аналогичный пункт пополнился указаниями в отношении выделенной заявки.

¹ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков. — Утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 482.

² Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы. — Утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 482.

³ Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

⁴ Правила составления и подачи заявки на товарный знак и знак обслуживания. — Утв. Роспатентом 29.12.1992, зарег. в Минюсте РФ от 21.01.1993, рег. № 125.

⁵ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак и знак обслуживания. — Утв. Роспатентом 29.11.1995, зарег. в Минюсте РФ от 8.12.1995, рег. № 989.

⁶ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак и знак обслуживания. — Утв. Роспатентом от 5.03.2003 № 32.

В профессиональной деятельности часто встречаются товарные знаки, при регистрации которых требование соответствующего пункта Правил трансформировалось, и товары идентифицированы не терминами, а названиями классов МКТУ. Насколько был правильным подход экспертизы при вынесении решений о регистрации товарных знаков по таким заявкам — неясно.

Что может сделать заявитель, когда получает уведомление о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором экспертиза противопоставляет, например, товарный знак, зарегистрированный в отношении всех товаров (или услуг) класса МКТУ, к которому также относятся товары (услуги) указанные в заявке? В этом случае заявителю, как известно, предоставляется возможность представить свои доводы для продолжения рассмотрения. Формально все правильно и урегулировано: не согласен — возражай. Но сохранить заявленный перечень товаров и услуг в полном объеме, а иногда и заявку заявителю бывает очень сложно. Одним из вариантов могло бы быть досрочное прекращение регистрации противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием по всей номенклатуре товаров, входящих в этот класс МКТУ, однако заявитель в отведенный для ответа на уведомление период времени (6 месяцев) успеет только подать заявление в Палату по патентным спорам (ППС), но получить нужное для продолжения рассмотрения своей заявки решение явно не успеет. Для заявителя, особенно для начинающего предпринимателя, не всегда привлекательно рассмотрение дела в ППС, так как затягивается срок получения результата по заявке и увеличиваются затраты за счет пошлин за рассмотрение заявления в ППС и за продление срока ответа на уведомление экспертизы.

Неприятное в такой ситуации и то, что тень брошена на лицо, осуществляющее поиск в процессе подготовки заявки на товарный знак. В практике известны случаи, когда при обращении к платной базе ФИПС результат поискового запроса не содержит товарные знаки, которые указывает в своем уведомлении экспертиза.

Например, на запрос в виде словесного обозначения «ЗНАТНОЕ» по классам МКТУ 05, 29, 35 были найдены следующие зарегистрированные товарные знаки:

№ 243289	ЗНАНИЯ, ВЫСЕЧЕННЫЕ В ЦИФРЕ
№ 336065	ЗНАЕТ ВСЕ ТОНКОСТИ

№ 198342	ЗНАЙ НАШИХ
№ 336683	

При этом экспертизой по соответствующей заявке были противопоставлены следующие зарегистрированные товарные знаки:

№ 305638	
№ 207859	ЗНАТНЫЕ
№ 281927	

Другой пример: на запрос в виде словесного обозначения «ДЕКОРОН» по классам МКТУ 27, 37, 35, 42 был найден товарный знак:

№ 316836	
----------	---

При этом экспертизой соответствующему заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак № 225977 на тождественное обозначение «ДЕКОРОН».

Другой пример: на запрос в виде словесного обозначения «СЕТКА» по классам МКТУ 01, 02, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 19, 20, 27, 35 ничего не было найдено.

Однако экспертизой в соответствующем уведомлении был указан комбинированный товарный знак со словесным элементом «СЕТКА»:

Аналогичная ситуация была в отношении обозначения «СЕМЕЙНОЕ» для товаров 29 класса.

Ввиду неоднократно повторяющейся ситуации с результатом «ничего не найдено» использование платной базы данных ФИПС по товарным знакам вызывает большие сомнения. Очевидно, что для повышения достоверности результатов поиска в информационно-поисковой системе ФИПС просто необходима актуализация баз данных.

При этом поиск в платной базе ФИПС по товарным знакам совершенно не привлекателен не только по указанным соображениям достоверности базы. Поиск, да и то с ошибочными выводами, возможен только при наличии словесного элемента в запросе. А как быть с изобразительными элементами? Почему в поисковые поля базы ФИПС до сих пор не введены параметры Венской классификации изобразительных элементов товарных знаков? В сравнении с этим в коммерческих базах доступен поиск по изобразительным элементам, и результат поиска включает заявки по товарным знакам. Очевидно, что необходимость введения в платной базе ФИПС поисковых полей по изобразительным элементам давно назрела.

Отвечая на вопрос, кто виноват в потерях заявителя, получившего уведомление со ссылками на товарные знаки, препятствующие регистрации заявленного обозначения, так и хочется сказать, что это не он сам. Почему за недоработки ведомства, как в отношении поискового ресурса, так и относительно регистраций товарных знаков, заявленных с нарушением требований действующих Правил составления подачи и рассмотрения заявок на товарные знаки в части испрашиваемого объема правовой охраны, должен расплачиваться заявитель?

При этом, надо думать, Роспатент прибегнул к наведению порядка в заявках на товарные знаки относительно перечня товаров и услуг, так как с 2011 г. из ФИПСа начали приходить письма, а теперь поступают запросы примерно следующего содержания: *«Для дальнейшего делопроизводства по заявке заявителю необходимо правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 10-й редакции МКТУ такие-то позиции, отнесенные заявителем к такому-то классу, поскольку данные товары и /или услуги отсутствуют в перечне*

действующей редакции МКТУ в данной формулировке. В соответствии с пунктом 26 Положения о пошлинах за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак уплачивается пошлина в размере 4900 рублей. Если в 2-месячный срок заявитель не представит ответ на данный запрос или ходатайство о продлении срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, заявка будет признана отозванной».

Эти нововведения Роспатента в экспертизе заявок на товарные знаки с позиции законодательства достаточно подробно комментировались коллегами⁷.

Так, в п. 14.2 и п. 14.3 отмененных Правил-2003 было сказано: *«в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ..., в ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:*

возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;

правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ».

Такая формулировка Правил противоречила п. 1 ст. 1499 ГК РФ, где сказано, что в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и пунктов 1–7 ст. 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

Экспертиза заявки, как известно, включает формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Не вносит ясности п. 4 ст. 1497 ГК РФ, в котором указано, что в период проведения экспертизы заявки на товарный знак федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно.

Действительно, к какой процедуре правомерно отнести запросы, отражающие результат проверки перечня товаров и услуг, — к формальной экспертизе или к экспертизе заявленного обозначения?

Ведь п. 22. новых Правил гласит: *«В случае необходимости представления дополнительных материалов, без которых проведение*

⁷ Боровский Д. А. Нововведения в экспертизе заявок на товарные знаки с позиции действующего законодательства // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практич. конф. «Петербургские коллегияльные чтения — 2012» (Санкт-Петербург, 27–29 июня 2012 г.) — СПб: «ООО Пиф. com», 2012. — С. 90–95.

формальной экспертизы невозможно, заявителю направляется запрос, предусмотренный пунктом 4 статьи 1497 Кодекса, с указанием оснований необходимости представления дополнительных материалов и предложением представить отсутствующие и (или) исправленные сведения и (или) документы в течение трех месяцев со дня направления такого запроса (далее — запрос дополнительных материалов)».

При этом одним из оснований для предусмотренного в этом пункте запроса дополнительных материалов является представление заявки, оформленной с нарушением Требований к документам заявки.

В соответствии с п. 28 Требований формулировка, относящаяся к оформлению перечня товаров, осталась неизменной: товары, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар.

Одновременно с Правилами и Требованиями был принят Административный регламент по товарным знакам⁸, в котором оговорены все процедуры предоставления государственных услуг по регистрации товарных знаков. Но среди этих процедур ничего не сказано о процедуре направления запроса, который в отношении перечня товаров и услуг приходит после вынесения решения о положительном результате формальной экспертизы и до начала экспертизы заявленного обозначения.

К слову заметить, содержание писем-запросов отражает чисто формальный подход. Как правило, они воспроизводят весь приведенный в заявке перечень товаров и услуг и содержат уведомление в стандартной формулировке: *«Проанализировав приведенный в заявке на регистрацию товарного знака перечень товаров и /или услуг, сообщаю, что он соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 1492 части IV Гражданского кодекса РФ»*. Запросы в отношении перечня товаров и услуг не всегда содержат безобидно стандартную формулировку о соответствии его терминам действующей редакции МКТУ. Например, по заявке № 2015709367 после получения положительного решения формальной экспертизы был получен запрос: *«В связи с вступлением с 01.01.2012 10-й редакции МКТУ и для дальнейшего делопроизводства по заявке заявителю следует правильно проклассифицировать заявленный перечень товаров, а именно: уточнить товары 08 класса «опрыскиватели» поскольку они относятся к товарам 21 класса»*.

⁸ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов. — Утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 № 483.

Действительно, в 21 классе имеется прямое указание на термин «опрыскиватели». Но по смыслу и содержанию 21 класса это опрыскиватели для комнатных цветов, а заявителя интересует указанный в 8 классе садово-огородный инструмент, перечень которого и был приведен в заявке. Это ли не свидетельство формального подхода.

Готовность поспорить с экспертом, если в письме-запросе имеется подобное указание о необходимости правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 10-й редакции МКТУ перечень товаров и услуг, может быть подкреплена использованием лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг — ЛЕКСИНТУ. С помощью ЛЕКСИНТУ позицию заявителя в отношении указания опрыскивателей в 8 классе удалось отстоять, поэтому пошлину за внесение изменений в материалы заявки заявителю уплачивать не пришлось. Таким образом, во избежание использования неточных, слишком общих формулировок, как при подаче заявок, так и проведении экспертизы необходимо и полезно обращаться к ЛЕКСИНТУ.

Понятно, что в проверке правильности перечня товаров и услуг отражена позиция Роспатента в отношении соблюдения принципов и терминологии МКТУ. Проверка направлена на предотвращение возможности использования в заявке слишком общих или неточных формулировок, родовых понятий, заголовков классов. Однако процедура проверки правильности перечня товаров и услуг, как было отмечено, не нашла отражения в Административном регламенте по товарным знакам ни после завершения формальной экспертизы, ни в процессе экспертизы заявленного обозначения. И в отношении перечня товаров и услуг в обновленной нормативной базе по товарным знакам ничего не изменилось. На сегодняшний день, как и раньше, получается, что нововведения Роспатента по проверке правильности перечня товаров и услуг после завершения формальной экспертизы нормативно не урегулированы и все также противоречат действующему законодательству.

Таким образом, предлагается осуществить следующее:

- 1) актуализировать базы данных информационно-поисковой системы ФИПС во избежание пропусков при поиске;
- 2) обеспечить в платной базе ФИПС поиск по изобразительным элементам и заявкам;
- 3) в сложных случаях, когда тот или иной термин отсутствует в МКТУ, при проведении экспертизы следует обращаться к ЛЕКСИНТУ;
- 4) в процессе проводимого ведомством мониторинга утвержденных в 2015 г. административных процедур по товарным знакам проверка правильности перечня товаров и услуг должна быть соотнесена с той или иной процедурой, предусмотренной Регламентом.



СПОРЫ О ПРАВАХ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ 2015–2016 ГГ.

*В. В. ДМИТРИЕВ,
руководитель практики интеллектуальной
собственности ООО «Аркона», адвокат,
Санкт-Петербург*

1. Провайдер хостинга — информационный посредник и отвечает уплатой компенсации за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности (ОИС) при неудовлетворении требования правообладателя о блокировке доступа к домену с нарушением его исключительных прав (дело № А56-61922/2014, прошло 4 судебных инстанции).

Обстоятельства дела: доменное имя с нарушением прав на товарный знак; администратор домена — физлицо, связанное с его пользователем-юрлицом; правообладатель предъявил досудебное требование к провайдеру хостинга заблокировать доступ к домену; отказ провайдера хостинга; предъявление иска в т. ч. о взыскании компенсации к администратору и пользователю домена (солидарно) и к провайдеру хостинга.

Интерес к этому делу, в частности, объясняется следующим.

До сих пор была проблема с исполнением решений судов об обязанности администратора домена удалить с сайта контент с незаконным использованием ОИС.

Суд обязывал администратора домена удалить ОИС с контента домена, но администратор домена требование суда игнорировал, например, потому, что был номинальным. Приходилось действовать через исполнительное производство, попытки возбуждения уголовного дела по ст. 315 УК РФ «Неисполнение судебного акта». Как следствие — как минимум, серьезная затяжка в защите нарушенных прав.

Причина — обязанность удалить из контента домена ОИС была адресована судебным актом администратору домена, и провайдер хостинга был вправе (как правило, так и делал) ничего не предпринимать (не удалять домен, не менять его контент, не блокировать доступ к домену).

Судебными актами по делу получено влияние на провайдеров хостинга, что серьезно улучшит защиту ОИС в доменных именах и контенте доменов.

«Суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о том, что общество «СпейсВэб» могло и обязано было согласно нормам ст. 1253.1 ГК РФ применить свои полномочия по ограничению прав заказчика на пользование услугами провайдера в случае выявления факта нарушения исключительных прав».

Отсюда алгоритм защиты прав на ОИС в сети Интернет следующий:

1) требование к провайдеру хостинга заблокировать доступ к домену (при доменном споре или при отказе администратора домена в установленный разумный срок изменить его контент);

2) при отказе — иск к администратору и пользователю домена о солидарном взыскании компенсации, взыскании компенсации с провайдера хостинга, об обязанности администратора домена аннулировать регистрацию (при доменном споре) или изменить контент, удалив спорный ОИС.

2. Тенденция к приоритету принципа добросовестности над принципом правовой определенности.

Раньше позиция — до оспаривания товарного знака можно привлекать к ответственности за нарушение прав на него (постановление Президиума ВАС РФ по делу № А40-2569/2011; дело «С пылу с жару», ответчик — ООО «Макдоналдс»).

Теперь неиспользование товарного знака истцом может быть важным возражением ответчика, которое может привести к отказу в иске (отсутствие угрозы смешения, что необходимо, а также, прежде всего, если суды двух инстанций оценят действия истца как злоупотребление правом):

— № А08-8802/2013, № А41-25476/2015;

— № А08-8801/2013, где СИП отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение, а ВС России отменил постановление СИП и оставил в силе судебные акты двух инстанций.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования товарного знака являются недобросовестными и не подлежащими судебной защите такие действия правообладателя, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право: дело № А48-1644/2015.

Пример обоснования, что факты устанавливают только суды двух инстанций, а переоценить их СИП не вправе.

Отсюда ряд судебных актов об удовлетворении исков ООО «Вексель», оставленных в силе СИП, и ряд судебных актов об отказе в исках ООО «Вексель» по причине установленного судами двух инстанций злоупотребления правом истцом, оставленных в силе СИП:

— № А21-8921/2014, где СИП отменил судебные акты и отказал в иске о взыскании компенсации,

— дела по искам ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп».

Вместе с тем, позиция СИП здесь представляется неединообразной.

«Доводы ответчика об обратном направлены на переоценку выводов суда относительно фактических обстоятельств дела, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции» (постановление СИП от 29.01.2016 по делу № А48-1644/2015, где СИП не взялся переоценивать выводы судов об отсутствии злоупотребления правом).

VS.

«Судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов судов, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам» (постановление СИП от 25.02.2016 по делу № А21-8921/2014, где СИП взялся за переоценку).

Возражение ответчика о неиспользовании истцом товарного знака имеет бо́льшую ценность, если истец-патентный тролль (при доказывании факта регистрации на истца большого количества товарных знаков и объективных сомнениях в их использовании).

3. Лицензионный договор, вступающий в силу с момента подписания, устраняет привлечение к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

Проблема: арест товара таможней по заявлению правообладателя, примирение нарушителя и правообладателя, стремление в связи с примирением к прекращению производства по делу об административном правонарушении.

«Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. 425 ГК РФ положения данного договора применяются к отношениям сторон, возникшим с момента его подписания сторонами» (дело № А55-7721/2015).

Наличие согласия правообладателя в любой форме, а не только в форме лицензионного договора, исключает незаконность использования товарного знака (№ № А28-6576/2014, А08-1446/2015).

Подробнее см.: В. В. Дмитриев. Правовые позиции ВАС РФ по делам о защите прав на товарные знаки с участием таможни // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2013. № 4; То же: Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2012. № 11.

4. Проблема неединообразия подходов арбитражных судов к вопросу о подведомственности по искам о нарушении исключительных прав физическими лицами в по существу предпринимательской деятельности.

Вывод о подведомственности арбитражному суду, несмотря на возражение стороны о неподведомственности (№ № А45-17511/2015, А40-101177/2011).

Вывод о неподведомственности арбитражному суду (№ № А40-204347/2014, А76-21884/2014).

При связи администратора домена-физлица с пользователем домена-юрлицом спор подведомственен арбитражному суду (согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 08.12.2009 № 9833/09 по делу № А40-53937/08-51-526 — «требования к ответчику-гражданину, который использовал принадлежащее ему доменное имя для рекламы связанной с ним коммерческой организации, подлежат рассмотрению в арбитражных судах»).



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – НОВЫЕ ПРИМЕРЫ

*Д. А. БОРОВСКИЙ,
нач. юридич. отдела ООО «ПатентВолгаСервис»,
патентный поверенный РФ,
Саратов*

«Современный российский чиновник обязан учиться разговаривать с обществом не на командном жаргоне, а на современном языке сотрудничества, языке общественной заинтересованности, диалога и реальной демократии».

— Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 25.04.2005.

На Коллегиальных чтениях 2015 года мы уже обсуждали, как в Роспатенте рассматривают обращения граждан¹. В прошедшем году вновь пришлось обращаться в Роспатент с жалобами и предложениями. Некоторые обращения были рассмотрены в установленном порядке, принятые по ним меры нас полностью удовлетворили. Они были связаны:

- с неконкретностью формулировок уведомлений по результатам экспертизы заявленных товарных знаков (когда вместо исчерпывающего перечня товаров, для которых эксперт не считает возможным зарегистрировать знак, используются формулировки «например», «и так далее» и подобные);
- с неконкретностью формулировок запросов при регистрации отчуждения товарного знака в отношении части товаров (аналогичная проблема);
- с необоснованным запросом доверенности у патентного поверенного;
- с задержкой направления решения по итогам рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам;
- с размещением на сайтах Роспатента и ФИПС неактуальных нормативных актов.

¹ Боровский Д. А. Обращения граждан: как это работает // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практич. конф. «Петербургские коллегиальные чтения — 2015» (Санкт-Петербург, 24–26 июня 2015 г.) — СПб: «ООО ПиФ. com», 2015. — С. 129–136.

Сложности начинаются, когда обращения касаются денег, когда удовлетворение жалобы может привести к неполучению или возврату пошлины. Вот основные причины таких обращений:

- принуждение заявителя к внесению в заявку изменений, необходимость которых сомнительна, с требованием уплаты пошлины за это;
- искусственное затягивание оказания услуг и ответов на запросы, вынуждающее заявителя уплачивать пошлину за восстановление пропущенного срока;
- отказ в возврате пошлин в случае, когда государственная услуга не была оказана ведомством.

Они связаны с новыми схемами, внедрение которых позволяет Роспатенту собирать больше пошлин, не увеличивая число рассматриваемых заявок. Рассмотрим эти схемы на примерах.

Пример 1. Подавая в электронном виде заявку на товарный знак для нашего доверителя — израильского предпринимателя, мы в графе 731 выбрали страну из предложенного списка, при этом в строке «Код страны (стандарт ВОИС ST.3)» появился двухбуквенный код «IL», а в строке «Страна» — надпись «Израиль». На этом мы сочли полностью выполненным положение п. 22 Требований², касающееся страны заявителя: *«в заявке под кодом 731 приводятся сведения о заявителе: ... официальное наименование страны, код страны по стандарту ВОИС ST.3»*. Нажатие кнопки — и заявка подана.

Однако через месяц приходит запрос формальной экспертизы с требованием представить *«дополнительные материалы, без которых проведение формальной экспертизы невозможно»*, а именно *«уточненный полный почтовый адрес заявителя, содержащий официальное наименование страны..., поскольку в графе 731 не приведено название страны местонахождения заявителя, а указан ее код»*. За внесение такого изменения предлагается уплатить пошлину в размере 4900 рублей.

Выяснилось, что хотя в экранной форме название страны присутствует, в автоматически формируемой бумажной форме оно исчезает — так устроена система. Чтобы оно все-таки осталось на бумаге, название страны следует еще раз ввести в строку адреса. Но это «лайф-хак», — ни в Требованиях, ни в Руководстве пользователя³ об этом нет

² Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.

³ АРМ Регистратор. Руководство пользователя. URL: http://www1.fips.ru/file_site/ruk_pol_v13.pdf.

ни слова. Почему заявитель должен расплачиваться за то, что даже при выполнении им всех требований система электронной подачи генерирует неполную заявку?

В ответе на запрос мы изложили эту позицию. Кроме того, обратили внимание, что имеющийся в бумажной форме заявки код страны позволяет однозначно определить ее официальное название. И что в заполненной электронной форме это название присутствует в явном виде. Что заявителю не ясна необходимость *неоднократного* указания наименования страны в электронной форме. Что заявитель не может согласиться, что *проведение экспертизы невозможно* из-за отсутствия повторного указания страны происхождения заявителя. Если эксперт считает необходимым указать наименование страны еще и в строке адреса, он может сделать это *без запроса дополнительных материалов*, поскольку всеми необходимыми для этого сведениями уже располагает. В этой ситуации уплата дополнительной пошлины представляется излишней и необоснованной.

Копию ответа мы направили в отделение мониторинга качества. Ответа оттуда так и не получили. Через месяц пришло письмо из отдела формальной экспертизы, повторяющее содержание первого запроса и полностью игнорирующее все изложенные нами доводы. Из нового — были добавлены реквизиты для уплаты пошлины.

Написали жалобу на имя руководителя Роспатента Г. П. Ивлиева, повторили свои доводы. Через месяц с лишним пришел ответ от начальника Управления организации предоставления государственных услуг Д. В. Травникова. Все доводы жалобы проигнорированы, повторены доводы обжалуемых писем экспертизы.

Зато сообщалось, что Управление провело «поиск по базам данных Роспатента по поданным патентным поверенным РФ Д. А. Боровским заявкам на государственную регистрацию товарных знаков от имени иностранных заявителей в электронной форме». В результате выявлен ряд заявок 2013–2015 годов, «в которых приведены сведения, отвечающие требованиям законодательства, действовавшего на дату подачи соответствующей заявки». Зачем? Ведь ни одна из найденных заявок не имеет отношения к заявке, по которой подана жалоба. Оказывается, это было нужно для получения доказательств «имеющегося у патентного поверенного положительного опыта заполнения заявок в электронной форме». Из этого делается вывод, что я, «как патентный поверенный, успешно прошедший процедуру подачи и ведения делопроизводства по заявке в электронном виде», не мог «не знать о необходимости указания в графе 731 полного наименования страны».

Раз уж Управление взялось проверять мои прежние заявки, стоит пояснить результаты этой проверки. Указание в старых заявках страны заявителя в строке адреса объясняется просто. Эти заявки подавались не по новым Требованиям (их тогда еще не было), а по старым Правилам⁴. А Правила предписывали включать официальное наименование страны в полный адрес заявителя (п. 3.2.3). Причем не в графе под кодом 731, где адрес заявителя не был предусмотрен (п. 3.2.1), а в другой графе — следующей за графой, содержащей просьбу об установлении приоритета (п. 3.2.2, п. 3.2.3). Именно поэтому в точном соответствии с Правилами в тех заявках была указана страна в строке адреса.

Теперь Требования, в отличие от Правил, предписывают указывать официальное наименование страны в заявке под кодом 731. Причем об официальном наименовании страны и коде ВОИС говорится в отдельном абзаце п. 22, а не в том, где говорится о «полном почтовом адресе заявителя». Итак, в новой норме, в отличие от старой, *нет требования включать официальное наименование страны в полный адрес заявителя*. Вместо этого предписано указывать официальное наименование страны в графе 731, при этом о нем сказано не как о части адреса, а как о самостоятельном реквизите. В электронной форме заявки есть отдельное окно «страна» (второе сверху в графе 731). При заполнении его полностью выполняется требование п. 22 об указании официального наименования страны. Если бы наименование страны надо было повторно вводить в какие-то другие окна, на это были бы указания. Например, соответствующее окно называлось бы не «строка адреса», а «полный адрес заявителя, включая официальное наименование страны». Но таких указаний нет.

Мы повторно обратились к Г. П. Ивлиеву, обжалуя ответ Д. В. Травникова, поскольку изложенные в нем обстоятельства не соответствуют действительности. Указали, что начальник Управления вслед за экспертами голословно утверждает, будто в графе 731 заявки отсутствует реквизит «официальное наименование страны», тогда как из приложенного к жалобе скана электронной формы заявки видно, что официальное наименование страны (Израиль) в графе 731 есть! В этой графе представлены все реквизиты, предписанные п. 22 Требований. Согласиться с доводом экспертизы, что проведение экспертизы невозможно без уплаты пошлины за «уточнение страны происхождения заявителя», нельзя. Страна в заявке указана (как полное официальное наименование, так и

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. — Утв. приказом Роспатента от 05.07.2003 № 32.

код ВОИС) и ни в каком уточнении не нуждается. Таким образом, вывод Управления «о несоблюдении заявителем предусмотренных законодательством требований» не основан на действительных фактах.

Мы задали руководителю Роспатента прямой вопрос: «На каком основании Управление вместо проверки действий экспертизы по предмету жалобы проверяет деятельность лица, подавшего жалобу, причем даже не по предмету жалобы, а по другим заявкам?». Попросили повторно провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении, поручив ее другому сотруднику Роспатента.

Вы думаете, искажению фактов была дана оценка, а на вопрос дан ответ? Нет, конечно. При рассмотрении обращения все наши доводы и вопросы опять были проигнорированы. Вместо какого-либо обоснования своей позиции заместитель руководителя Роспатента Л. Л. Кирий просто приложила в качестве «позиции Роспатента» обжалуемый ответ на предыдущую жалобу. Вероятно, на случай, если мы забыли, что именно обжалуем.

Закон⁵ предусматривает, что при рассмотрении обращения госорганом или должностным лицом гражданин имеет право получать письменный ответ *по существу поставленных в обращении вопросов* (ст. 5). Нежелание должностных лиц Роспатента отвечать по существу заставило нас обратиться к руководителю Роспатента в третий раз. Мы попросили Г. П. Ивлиева взять данное обращение под личный контроль. На момент написания статьи ответ еще не поступил. Исполнителем по этому обращению назначен Д. В. Травников, подписавший одно из обжалуемых писем. Между тем п. 6 ст. 8 закона запрещает направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

Пример 2. К нам обратился заявитель, получивший отказ в регистрации товарного знака из-за противопоставления раннего сходного знака (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Мы выяснили, что юридическое лицо, которому принадлежал противопоставленный знак, ликвидировано. Подготовили заявление о прекращении действия товарного знака в связи с прекращением его правообладателя (п. 4 ст. 1514 ГК РФ). Срок рассмотрения такого заявления Роспатентом в соответствии с новым Адми-

⁵ Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

нистративным регламентом составляет 5 месяцев и более⁶. А оспорить решение об отказе в Палате по патентным спорам можно в течение 4 месяцев (п. 1 ст. 1500 ГК РФ). Если отсчитывать эти 4 месяца со дня направления Роспатентом соответствующего решения — не успеваем. Но их можно отсчитывать и по-другому — со дня направления запрошенных у Роспатента копий противопоставленных заявке материалов, при условии, что заявитель запросил эти копии в течение 2 месяцев со дня направления соответствующего решения. В этом случае у нас уже не 4, а 6 с лишним месяцев на подачу возражения. В такой срок уложиться реально.

Подали заявление о прекращении действия противопоставленного знака.

Незадолго до окончания двухмесячного срока запросили копию этого знака как противопоставленного заявке материала. На это обращение ФИПС ответил документом, почему-то озаглавленным «Отказ в высылке копий». Фактически это оказался не отказ, а запрос у заявителя оплаты услуги. В нем нигде не говорится, что заявителю отказано в услуге; слово «отказ» присутствует только в заголовке. Напротив, там сказано: «Ваша просьба будет удовлетворена после предоставления платежного документа». Для оплаты услуги приложены счет, реквизиты, образец платежного поручения. Оплатив счет, сразу в день оплаты отправили платежный документ в ФИПС и через некоторое время получили запрошенную копию.

Вскоре пришло решение о прекращении действия противопоставленного знака. Мы подали в Палату по патентным спорам возражение против отказа в регистрации знака, сославшись на новое обстоятельство, устранившее единственное основание для отказа и позволяющее теперь принять решение о регистрации (п. 2 ст. 1500 ГК РФ).

Примерно через 2 месяца на указанное возражение получаем «Уведомление об отказе в осуществлении юридически значимого действия». В качестве основания отказа указан пропуск установленного законом

⁶ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, а также в случае смерти гражданина — обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 № 693.

срока подачи возражения. Говорится, что первоначально заявителем *была запрошена* копия источника информации, противопоставленного в решении Роспатента, но его «просьба не была удовлетворена, поскольку не соответствовала установленным требованиям — отсутствовал документ об уплате за оказание данной услуги». Где и кем установлены такие требования, не уточнено. Далее говорится, что «копия запрашиваемого источника информации была предоставлена на основании *второго обращения*, поступившего 16.10.2015 — по истечении срока, установленного п. 1 ст. 1500 ГК РФ».

Но это неправда. Никакого «второго обращения» не было! Мы просто выслали в ФИПС копию платежного поручения по счету, выставленному на основании первого и единственного обращения. Значит, государственная услуга по предоставлению копий материалов была оказана ФИПС на основании обращения, поступившего в пределах двухмесячного срока, предусмотренного законом. Значит, и возражение в палату по патентным спорам было подано вовремя — в пределах дополнительного четырехмесячного срока.

Да, запрашивая услугу, заявитель не представил подтверждения ее предоплаты. Он просто не мог сделать этого до выставления счета, поскольку стоимость услуги зависит от объема запрашиваемых материалов и заранее заявителю не известна. Как только получили счет — оплатили. Да это и не важно. Важно, что закон связывает течение срока подачи возражения с датой *запроса* этих материалов, но никоим образом не с датой предоставления документа об уплате.

Ради чего Роспатент не принял возражение к рассмотрению, становится понятно из подсказки, приведенной в «Уведомлении об отказе». Там написано так: «Заявитель вправе продолжить обжалование указанного выше решения путем подачи нового возражения и одновременно с ним ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи возражения в соответствии с п. 1 ст. 1501 Кодекса, согласно которому пропущенный срок может быть восстановлен в течение 6 месяцев со дня истечения этого срока при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. За восстановление пропущенного заявителем срока подачи возражения *взимается пошлина в размере 8100 рублей*». Похоже, вся многоходовка разыграна ради этой пошлины.

Конечно, мы обжаловали эти действия, направив обращение руководителю Роспатента. Впрочем, без особой надежды — там, где речь идет о деньгах, Роспатент обычно непреклонен.

Однако ответ на жалобу, подписанный заместителем директора ФИПС О. Л. Алексеевой, нас приятно удивил. Приведенные в жалобе доводы признаны обоснованными, отказ в приеме возражения — преждевременным. Уведомление об отказе отозвано как ошибочно направленное, а производство по делу возобновлено.

Пример 3. Полагаю, что многие заявители и поверенные уже сталкивались с отказами в возврате пошлин за действия, в осуществлении которых Роспатентом было отказано. Подробно пример такого отказа мы рассматривали на Коллегиальном чтении — 2015⁷. Похоже, руководство Минэкономразвития и Роспатента придерживается позиции, что государственную услугу следует считать оказанной и тогда, когда в юридически значимом действии отказано. По словам Л. Л. Кирий: «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». Такая позиция не основана на законе и противоречит положениям п. 1 ст. 333.16 Налогового кодекса РФ, ст. 1249 ГК РФ и п. 6 Положения о пошлинах⁸.

Анализ этих и других примеров выявляет главные болевые точки сложившейся практики рассмотрения обращений должностными лицами Роспатента:

- игнорирование «неудобных» доводов;
- ответ не по существу поставленных вопросов;
- обоснование позиции должностного лица, рассматривающего жалобу, ссылкой на обжалуемый документ;
- своеобразное толкование норм права;
- предельное затягивание сроков рассмотрения.

Обжалование в вышестоящие госорганы показало свою неэффективность. Похоже, в России сложилась новая парадигма государственного управления, когда признание своих ошибок и их исправление считается проявлением слабости власти.

⁷ См. также: Боровский Д. А. Обращения граждан: как это работает? // Патентный поверенный. 2015. № 3. С. 11.

⁸ Положение «О патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами». — Утв. Пост. Правительства РФ от 10.12.2008 № 941.

Нужен иной механизм противодействия нарушениям. Таким механизмом может стать обращение в суд с административными исками о нарушении порядка рассмотрения обращений. Статьей 15 упомянутого федерального закона № 59-ФЗ установлено, что лица, виновные в нарушении этого закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. В частности, административная ответственность в виде штрафов установлена ст. 5.59 и ст. 5.63 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Порядок обращения в суд и производства по таким делам установлен Кодексом административного судопроизводства РФ.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



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

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон) предусмотрена возможность защиты нарушенных исключительных патентных прав, если это нарушение является действиями недобросовестной конкуренции. В октябре 2015 г. в Закон были внесены существенные изменения, вступившие в действие 5 января 2016 г.¹

Указанные изменения, в том числе, касаются норм, регулирующих запрет на недобросовестную конкуренцию. В частности, Закон дополнен новой главой 2.1 «Недобросовестная конкуренция», в которой детально определены формы недобросовестной конкуренции, при этом статья 14 Закона более не действует.

Указанная глава включает статьи 14.1—14.8, в которых установлен запрет на следующие формы недобросовестной конкуренции:

- дискредитация (ст. 14.1);
- введение в заблуждение (ст. 14.2);
- некорректное сравнение (ст. 14.3);
- незаконное приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации (ст. 14.4);
- незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности (ст. 14.5);
- создание смешения (ст. 14.6);
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну (ст. 14.7).

Данный перечень форм недобросовестной конкуренции является открытым, т. к. в ст. 14.8 указано, что недобросовестная конкуренция может иметь и другие формы.

¹ Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В своем письме от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении четвертого антимонопольного пакета» ФАС дает разъяснения по применению новых и/или измененных норм Закона. Представляет интерес рассмотреть возможность защиты исключительных патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на основании ст. 14.5 Закона, т. к. для этого случая разъяснения ФАС носят общий характер. Тем более, что возможность такой защиты предусмотрена и п. 7 ст. 1252 ГК РФ, где сказано, что в случае, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться в соответствии с антимонопольным законодательством.

В соответствие со ст. 14.5 Закона *«не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту».*

Под недобросовестной конкуренцией понимается — *«любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации»* (п. 9 ст. 4 Закона).

Участниками отношений по недобросовестной конкуренции являются хозяйствующие субъекты. Хозяйствующий субъект — *«коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации»* (п. 5 ст. 4 Закона). Хозяйствующим субъектом — нарушителем исключительных патентных прав может быть любое юридическое лицо, осуществляющее приносящую доход деятельность, индивидуальный

предприниматель или физическое лицо (гражданин), осуществляющий на законном основании приносящую доход профессиональную деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Нарушителем также может быть группа лиц, состоящая из сочетания указанных хозяйствующих субъектов, конкретные варианты которых определены в ст. 9 Закона.

Привлечение указанных субъектов к ответственности возможно при следующих условиях:

1) товар введен в гражданский оборот путем продажи, обмена или иного использования;

2) при введении товара в гражданский оборот незаконно использовался объект патентных прав (изобретение, полезная модель, промышленный образец);

3) наличие убытков (возможные убытки) у патентообладателя или иного лица (лицензиата);

4) наличие причинно-следственной связи между убытками патентообладателя и введением товара в гражданский оборот с нарушением исключительных патентных прав;

5) наличие вины.

В ГК РФ под товаром понимаются любые вещи (п. 1 ст. 455 ГК РФ) и имущественные права (п. 4 ст. 454 ГК РФ). Закон дает более широкое по сравнению с ГК РФ понятие товара, а именно: *«товар — объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот»* (п. 1 ст. 4 Закона), т. е. товар — это любой объект гражданских прав, предусмотренный ст. 128 ГК РФ, предназначенный для продажи, обмена или иного использования, а именно: вещи, наличные и безналичные денежные средства, документарные и бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работы, оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Не могут быть товаром личные неимущественные права (нематериальные блага), т. к. они неотчуждаемы. Под введением в гражданский оборот здесь понимается продажа и обмен товара, его ввоз и хранение с целью продажи или обмена, применение при выполнении работ и оказании услуг.

Любой товар, если в нем использован объект патентного права, может быть введен в гражданский оборот только с согласия патентообладателя. При отсутствии такого согласия и убедительных доказательств, свидетельствующих об использовании объекта патентного права в това-

ре, при выполнении работ, оказании услуг, действия хозяйствующего субъекта должны рассматриваться как нарушение исключительных прав патентообладателя. Однако следует помнить, что исключительные права имеют предусмотренные законом ограничения, в частности: право преждепользования (ст. 1361 ГК РФ), право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ) и права, вытекающие из принципа исчерпания прав, предусмотренного п. 6 ст. 1359 ГК РФ.

Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией необходимо наличие у его конкурента понесенных или возможных убытков. При их отсутствии действия хозяйствующего субъекта не подпадают под понятие «недобросовестная конкуренция», должны рассматриваться как нарушение исключительных патентных прав и будут регулироваться нормами ГК РФ.

Понесенные или возможные убытки должны быть следствием действий хозяйствующего субъекта по введению в гражданский оборот товара с незаконным использованием конкретного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ хозяйствующий субъект как лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, признается нарушителем и без наличия вины.

Кто же может защищать исключительные патентные права в соответствии с Законом? Прежде всего, это патентообладатель (п. 2 ст. 1250 ГК РФ) и/или лицензиат, получивший исключительную лицензию (ст. 1254 ГК РФ), подпадающие под понятие «хозяйствующий субъект». Это может быть любое юридическое лицо — коммерческая организация или некоммерческая организация, осуществляющая приносящую доход деятельность, а также любое физическое лицо (гражданин), не только индивидуальный предприниматель, являющийся патентообладателем. Кроме того, исключительное право позволяет патентообладателю использовать объект патентного права любым не запрещенным законом способом, а также распоряжаться им путем его отчуждения и выдачи лицензий на использования. Все это направлено на осуществление предпринимательской или иной профессиональной приносящей доход деятельности. Патентообладатели и лицензиаты вправе защищать свои права только при условии такой деятельности.

Встает вопрос, всегда ли патентообладатель может защищать принадлежащее ему исключительное право в соответствии с Законом? Исходя из понятий «конкуренция», «товар», «хозяйствующий субъект» и «недобросовестная конкуренция» патентообладатель вправе защищать свои исключительные права в том случае, если он сам является участником товарного рынка (хозяйствующим субъектом), в частности:

1) он сам или лицензиат изготавливает товар с использованием объекта патентных прав и продает (обменивает) его;

2) он сам или лицензиат продает (обменивает) товар, изготовленный с использованием объекта патентных прав;

3) он сам или лицензиат использует объект патентных прав при выполнении работ;

4) он сам или лицензиат использует объект патентных прав при оказании услуг;

5) патентообладатель, являющийся единственным автором изобретения, публично объявил о своем желании заключить договор об отчуждении патента (ст. 1366 ГК РФ);

6) патентообладатель подал заявление о возможности предоставления лицензии любому лицу (открытая лицензия — ст. 1368 ГК РФ);

7) патентообладатель заключил лицензионный договор, но товар по лицензии еще не поступил на товарный рынок.

На практике в частных фирмах в качестве патентообладателя часто выступает физическое лицо — владелец фирмы либо руководитель его исполнительного органа. В этом случае сама фирма может использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец только при наличии у нее лицензии, зарегистрированной в Роспатенте, а защищать свои права, только если лицензия исключительная. В противном случае эта фирма сама становится нарушителем исключительного патентного права и не может выступать в качестве хозяйствующего субъекта, права которого нарушены, поскольку не является лицензиатом.

Поэтому при поступлении заявления в территориальное отделение ФАС о защите нарушенного исключительного патентного права путем признания действий конкурента недобросовестной конкуренцией и пресечения этих действий необходимо, прежде всего, проверить:

— в отношении заявителя: действуют ли исключительное право и правовой статус заявителя, а именно: является ли он патентообладателем, лицензиаром, а также участником товарного рынка в качестве хозяйствующего субъекта;

— в отношении нарушителя: является ли он хозяйствующим субъектом, наличие у него лицензии или иного законного основания использовать объект патентного права.

В процессе рассмотрения дела для решения вопроса, используется ли объект патентного права в товаре, введенном в гражданский оборот хозяйствующим субъектом, необходимо привлекать экспертов — специалистов патентоведов или патентных поверенных, что также предусмотрено новой редакцией Закона.

Компьютерная верстка А. М. Абрамовой

Подписано в печать 16.06.16. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «TextBookC».
Печ. л. 9,75. Тираж 240. Заказ 33.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5