



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

*Петербургские
коллегиальные чтения — 2018*

**Сборник докладов
научно-практической конференции**

(Санкт-Петербург, 27–29 июня 2018 г.)

Санкт-Петербург
2018

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегияльные чтения — 2018», Санкт-Петербург, 27–29 июня 2018 г. / под ред. Ю. И. Буча. — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018. — 145 с.

ISBN 978-5-7629-2262-3

Содержит доклады, представленные на 20-й научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения — 2018», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Санкт-Петербургским Политехническим университетом Петра Великого. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности.

Рассчитано на специалистов в области интеллектуальной собственности.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. П. КУЗНЕЦОВА. Коллегиальные чтения — профессиональный праздник</i>	<i>5</i>
<i>А. М. МАРКОВ. История и будущее патентной системы</i>	<i>6</i>
<i>О. В. РЕВИНСКИЙ. Приоритет и новизна в патентном деле</i>	<i>13</i>
<i>К. В. НАСОНОВА. Особенности установления приоритета по заявкам на изобретение</i>	<i>21</i>
<i>С. В. ФЕДОРОВ. Патентование алгоритмов компьютерных программ</i>	<i>25</i>
<i>Л. Ф. ТРАВУШКИНА, В. А. КУЗНЕЦОВ, Г. В. КУЗНЕЦОВА. Ландшафтный дизайн в фармацевтике</i>	<i>33</i>
<i>Е. В. ЕКИМОВА. Актуальные аспекты экспертизы заявок в области фармацевтики в ЕАПВ</i>	<i>37</i>
<i>Е. Н. ПЕТРОВ, О. В. РЕВИНСКИЙ. Устройство как объект патентования</i>	<i>45</i>
<i>Г. П. МУС, В. К. МУС. Общедоступные сведения, используемые для признания патентов на полезные модели недействительными</i>	<i>52</i>
<i>В. А. ХОРОШКЕЕВ. Состояние и перспективы судебной патентоведческой экспертизы</i>	<i>58</i>
<i>Д. А. БОРОВСКИЙ. Методика экспертизы использования изобретения</i>	<i>63</i>
<i>Т. В. ПЕТРОВА. Признаки-невидимки при определении использования устройств</i>	<i>70</i>
<i>И. М. ТРЕНОЖКИНА. О спорных ситуациях при определении нарушения патента</i>	<i>76</i>
<i>Е. П. БЕДАРЕВА. Процессуальные аспекты оспаривания решений Роспатента в Суде по интеллектуальным правам</i>	<i>83</i>
<i>Л. Н. БОРОХОВИЧ. Противоречие мотивировочной и резолютивной частей решения Палаты по патентным спорам как основание его отмены Судом по интеллектуальным правам</i>	<i>88</i>
<i>И. С. МУХАМЕДШИН. Применение общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о сделках, обязательствах и о договоре к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации</i>	<i>94</i>

<i>А. М. ЦАПЕНКО. Сходство и отличие понятий свободная лицензия и открытая лицензия на использование произведений</i>	<i>98</i>
<i>Е. В. САВИКОВСКАЯ. Закономерности рассеяния информации в патентных базах данных</i>	<i>101</i>
<i>Е. О. СМЕРНОВА, О. В. ВЕКШИНА. Коммерческая значимость патентных исследований для промышленного предприятия</i>	<i>108</i>
<i>Е. А. ДАНИЛИНА, <u>В. Б. ВЛАСОВА</u>. Потребитель в праве промышленной собственности как отражение социальной реальности</i>	<i>114</i>
<i>Е. В. ПЕТРОВСКАЯ. Объем правовой охраны промышленного образца как неисчислимая мирным путем переменная</i>	<i>118</i>
<i>В. В. МОРДВИНОВА. Использование графических приемов для расширения объема правовой охраны промышленных образцов ...</i>	<i>126</i>
<i>А. А. ВОЙЦЕХОВИЧ. Имитация или копирование: особенности доказывания в практике антимонопольной службы</i>	<i>131</i>
<i>В. П. ПЛАСИЧУК. Патентная информация — базовый ресурс для выстраивания системы управления интеллектуальной собственностью</i>	<i>136</i>

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

Н. П. КУЗНЕЦОВА,

*гл. редактор журналов «Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права» и «Патентный
поверенный», член союза журналистов России,
Москва*



Вот уже 20 лет в конце июня мы собираемся в Санкт-Петербурге. Коллегиальные чтения — это мероприятие, в котором всенепременно следует принимать участие каждый год. Его нужно прочувствовать, пропитаться насквозь той замечательной теплой, душевной атмосферой, которая царит здесь, оставляя аромат непостижимости такого нереального профессионального братства и взаимопонимания. Здесь собираются люди, бесконечно преданные уникальному, заласканному своей любовью к нему делу, — защищать интеллектуальную собственность.

Редакция очень гордится тем, что имеет к этому самое непосредственное отношение. Свою задачу мы видим в том, чтобы быть с вами вместе, дорогие патентные поверенные, разделять ваш успех и всегда подставлять плечо в трудные минуты.

Уверены, что пройдет время, и еще лет через 20 Петербургские коллегиальные чтения опять соберут нас всех вместе. Только молодых людей, которым вы столь достойно и бережно передаете свой опыт, окажется среди нас гораздо больше.

Да здравствуют Коллегиальные чтения — самый человечный результат интеллектуальной деятельности, созданный трудом и любовью Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных!

Хотим внести предложение: считать Коллегиальные чтения профессиональным праздником всех патентных поверенных.

С уважением и любовью,
редакция журналов
«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права»
и «Патентный поверенный»



ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

*А. М. МАРКОВ,
ООО «Хилби», патентный поверенный РФ,
канд. техн. наук,
Санкт-Петербург*

Полезно иногда подумать о будущем, не в смысле абстрактных мечтаний, а с простой целью: есть ли будущее у патентной системы¹, и какое место занимает наша профессия патентоведа в этом будущем, изменится ли, и в чем именно, ее содержание.

Развитие патентной системы в каждой стране шло своим путем. При этом интеграционные процессы сделали эту систему к настоящему времени интернациональной, во многом унифицировали законы и правила. В рамках доклада невозможно проследить за деталями развития, поэтому попробуем оценить причины устойчивости и развития системы. В настоящем исследовании для такой оценки выбраны статистические данные о количестве поданных заявок в определенных странах, предоставляемые ВОИС², и сопоставляемая с этими данными шкала мировых событий. К таким событиям отнесем мировые войны, революции, мировые кризисы.

Такое сопоставление помогает оценивать влияние этих событий на патентную активность в разных странах. И конечно, особое влияние они оказывают на ситуацию в странах, сильно пострадавших в результате таких событий, как мировые войны и революции. Так, в табл. 1 представлены данные о патентной активности в четырех ведущих странах в годы Первой мировой войны, а на рис. 1 — те же данные представлены в виде распределения по годам.

Табл. 1

Патентная активность в годы Первой мировой войны

Страна	Годы						
	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919
FR	16696	11688	7648	9000	11188	11907	17627
DE	38282	28774	17420	20866	21190	26582	38543

¹ В данном докладе рассматривается только патентная система, точнее процессы, связанные, прежде всего, с изобретениями.

² <http://www.wipo.int/ipstats/en/index.html>

Окончание табл. 1

GB	18913	15798	18191	18602	19285	21389	32853
US	68117	67774	67335	68349	67828	57347	76773

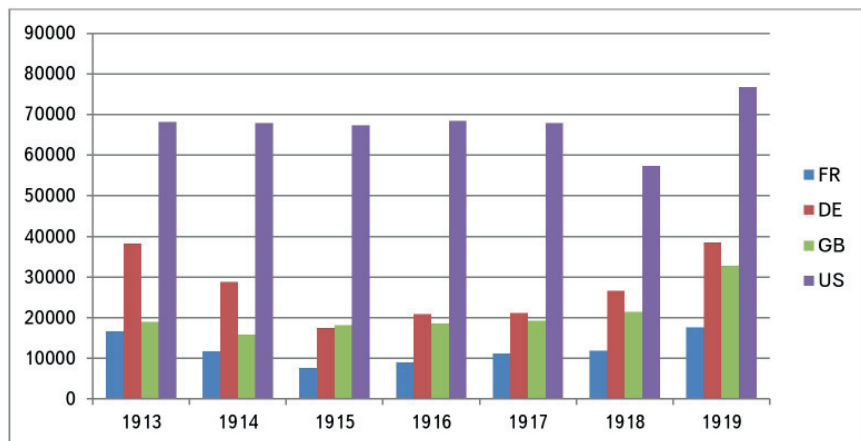


Рис. 1. Патентная активность в годы Первой мировой войны

Видно, что в годы войны патентная активность во Франции и Германии снизилась до 50%, но уже в первом послевоенном 1919 году восстановилась до довоенного уровня 1913 года. В Великобритании количество заявок практически не снижалась, а в США война никак не повлияла на рост.

Нечто аналогичное происходило в годы Второй мировой войны, что показывает табл. 2, в которой дополнительно представлены данные о патентной (точнее — изобретательской) активности в СССР.

Табл. 2

Патентная активность в годы Второй мировой войны

Страна	Годы									
	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1949
FR	18031	15767	7826	11085	14196	14354	11983	14856	23724	22441
DE	48241	47555	43479	49855	54386	49060				76327
SU	8900	14000	3900	2800	4900	5300	5200	6000	10300	30500
GB	37973	33109	18254	16847	18642	21944	26200	35332	38181	33347
US	66851	64182	60836	52050	44984	44774	54409	68052	81274	67811

Во времена Второй мировой войны видна та же тенденция. Падение патентной активности во Франции и Великобритании выражено наиболее сильно. В США падение составило в 1943 году около 35%, однако в 1945 году число заявок превысило довоенный уровень. Сравнительные данные по Великобритании и США показаны на рис. 2-а и рис. 2-б.

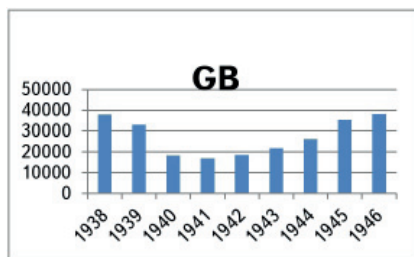


Рис. 2-а. Патентная активность в Великобритании в годы Второй мировой войны

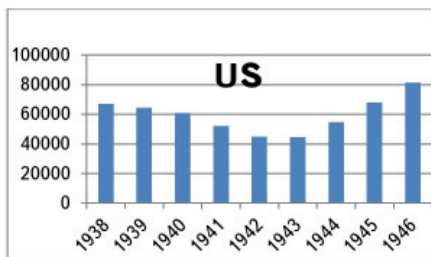


Рис. 2-б. Патентная активность в США в годы Второй мировой войны

В СССР изобретательская активность в годы войны была высокой. По данным ВОИС (хотя, не известно, на каких статистических материалах они основаны) заметное снижение изобретательской активности наблюдалась в предвоенные годы и в первый год войны. Число заявок восстановилось в первый послевоенный год.

В Германии количество поданных заявок не снижалось до 1943 года. В 1949 году количество подаваемых заявок в год уже превышало предвоенный уровень.

История патентной системы в России и СССР подтверждает выводы, сделанные выше. Только она драматичнее — провал во время Первой мировой войны и во время Октябрьской революции. Сильный всплеск произошел с 1925 по 1936 годы — в период новой экономической политики (НЭП)³, что обеспечило к 1929 году количество заявок, сопоставимое с количеством заявок в Великобритании. Данные представлены в табл. 3 и на рис. 3.

Табл. 3

Патентная активность СССР в период НЭП

Страны	Годы							
	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932
SU	5491	8249	8323	13033	22195		19300	20800
GB	33003	33080	23390	24918	24172	25032	22993	25158

³ Формально НЭП была провозглашена в 1921 году и свернута в 1931 году. Постановление ВЦИК СНК о патентах было принято в 1924 г. и отменено в 1931 году

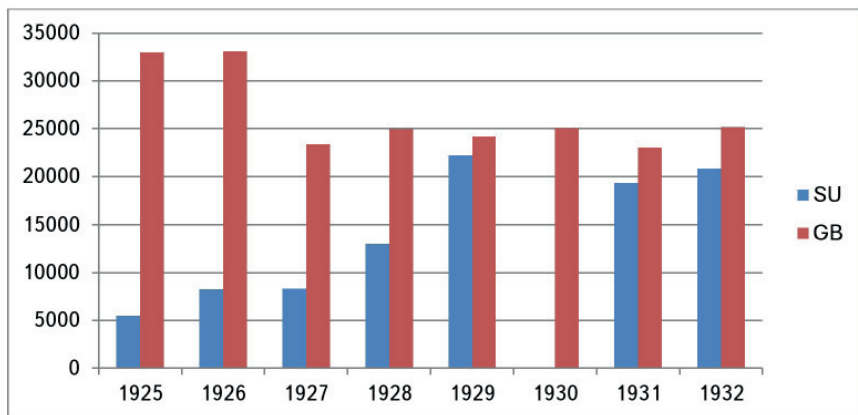


Рис. 3. Патентная активность СССР в период НЭП

Экономические кризисы влияют на патентную активность, хотя не так заметно, как мировые войны. Удивление вызывает тот факт, как быстро заявители восстанавливают действие патентной системы. Это не оговорка. Именно заявители, фирмы и частные лица подают заявки, и поэтому они восстанавливают действие системы. Государственные органы могут только способствовать или мешать этому процессу.

Никакими теоретическими рассуждениями нельзя опровергнуть тот факт, что патентная система востребована в обозримом будущем, и ей не видно альтернативы. Можно провести аналогию. Есть системы, без которых бизнес не может функционировать: кредитная система, система арбитража, система страхования. Это — обслуживающие бизнес, самовозрождающиеся, устойчивые системы. Патентная система в своей нише действия может быть поставлена в этот ряд. При этом не сама система является двигателем технического прогресса, как иногда утверждается, а творцы нового сами используют эту систему для защиты своих интересов и осуществляют этот прогресс.

Что же делает патентную систему привлекательной для фирм и изобретателей, а главное — нужной для общества? — Это баланс интересов общества и изобретателей⁴, который базируется на следующих фундаментальных для патентных законодательств стран мира положениях:

1) исключительное право изобретателю предоставляется только на определенный срок и только на территории страны (или региона), где выдан патент;

⁴ Под изобретателем здесь и в дальнейшем понимается как юридическое, так и физическое лицо.

2) выдача патента производится только в том случае, если изобретение полностью раскрыто для общества, по меньшей мере, на момент его выдачи. Изобретатель вынужден платить пошлины, в том числе за поддержание патента в силе;

3) обязательный переход изобретения в общественное достояние после окончания срока действия патента.

Если говорить о будущем патентной системы, то эти фундаментальные положения не будут изменяться в обозримом будущем. Возможна корректировка сроков действия, особенно для отдельных объектов, размера пошлин и т. д., но сами принципы останутся неизменными. В перечень этих действующих фундаментальных положений, которые, несомненно, будут востребованы и в будущем, нужно включить принцип национального режима, условия патентоспособности (мировая новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость), а также право преждепользования. Можно предположить, что в этом же перечне сохранится представительство нерезидентов, осуществляемое только патентными поверенными.

Для понимания будущего патентной системы важны тенденции, связанные с межправительственной кооперацией в сфере патентного права. Эти тенденции ярко проявились в подписании в 1970 г. Договора о патентной кооперации, Европейской конвенции (1973), Евразийской патентной конвенции (1994). Однако сказать, что за прошедшие годы страны сильно продвинулись по пути кооперации, вряд ли возможно. В актив можно записать только расширение числа стран Европейской конвенции и начало функционирования международного многостороннего проекта ускоренного патентного делопроизводства (Patent Prosecution Highway — PPH), заработавшего в 2014 году.

Тенденции последних лет показали, что эйфория, связанная с успехами 70-х — 90-х годов прошлого столетия, достигнутыми в международной кооперации в других, не связанных с патентами областях, в настоящее время сменилась на тенденцию к охране национальных границ и привилегий. Поэтому вряд ли следует ожидать больших прорывов в этой области.

Мир стремительно меняется, и прежде всего, в сфере новых технологий. Поэтому, несмотря на предсказание о незыблемости фундаментальных принципов патентной системы, несомненно, меняется и будет меняться процедура подачи заявок, получения патентов и содержание работы специалистов, связанных с этими процедурами.

К процессам и технологиям настоящего времени, которые приближают будущее, можно отнести:

- глобальные сети, электронные базы данных;
- системы ускорения передачи и обработки информации;
- анализ текстов и изображений, системы машинного перевода;
- искусственный интеллект;
- международная экономическая интеграция;
- изменение структуры промышленности;
- создание глобальной сферы услуг.

Попробуем оценить влияние названных процессов и технологий на патентную систему и содержание патентной работы. Для простоты изложения проследим эти изменения на основных этапах получения патентов и их действия.

Выявление изобретений, работа с изобретателем

В данной сфере, с нашей точки зрения, не предвидится исключения специалиста. В определении объекта изобретения, выявлении технического результата, формулировке признаков изобретения его роль и значимость не поменяется. Почему? — Да потому, что изобретение — это всегда новое решение, которого нет ни в каких базах данных. Поэтому даже искусственный интеллект, как он сейчас понимается, не может заменить человека в этом вопросе.

Однако специалист получит значительное облегчение в выполнении рутинных операций. Патентный поиск и анализ источников на новизну будет выполняться автоматически с помощью электронных баз данных, систем анализа текстов и изображений, систем машинного перевода. Создание текстов, чертежей и других заявочных материалов также может быть переведено большей частью в автоматический режим. Кроме того, специалист получит помощь по всему миру за счет глобальной сферы услуг. Уже сейчас нам настойчиво предлагает помощь в создании чертежей к заявкам одна из зарубежных фирм.

Поддача заявки и взаимодействие с патентным ведомством

В этой части процесса патентования вытеснение специалиста происходит очевидным образом. Способствует этому доступность всех заявочных материалов и сведений о статусе патентов в электронных базах ведомств, прежде всего для заявителя, и создание надежных систем взаимодействия с патентным ведомством.

Экспертиза заявок

Экспертиза на новизну в патентных ведомствах практически может быть автоматизирована. Проверка изобретательского уровня в какой-то

части тоже будет передана искусственному интеллекту. Однако окончательное решение останется за человеком — экспертом. Искусственный интеллект в обозримом будущем не сможет «принимать решение» о патентоспособности достаточно надежно. В то же время, процесс экспертизы заявок на полезные модели во многом автоматизируется.

Зарубежное патентование

Несмотря на кажущуюся простоту взаимодействия заявителя с зарубежными патентными поверенными и возможную автоматизацию этого взаимодействия, существуют проблемы, которые нелегко преодолеть. Прежде всего, это проблемы перевода заявок на другой язык. Специалисты знают, как много проблем в процессе прохождения зарубежных заявок возникает из-за некачественного перевода, в частности формулы и описания, а также из-за различных традиций изложения сути изобретения в разных странах и проведения экспертизы. В этих материалах нужна точность, а не приблизительность. Вряд ли эти проблемы в обозримом будущем решит искусственный интеллект.

Отстаивание интересов патентообладателя

Появятся возможности отслеживания нарушения патентных прав с помощью искусственного интеллекта на основе анализа текстов и изображений в глобальных сетях. Составление необходимых документов для предъявления претензий также автоматизируется. Однако и здесь искусственный интеллект вряд ли заменит человека в состязательном процессе — как специалиста, так и судью.

Экономические процессы, связанные с оплатой пошлин, затратами на зарубежное патентование, упростятся благодаря развитию платежных систем. Будет проще представить достоверный уровень затрат, которые необходимы при системе широкого патентования в разных странах.

Изменение структуры промышленности, смещение мировой экономики в сферу услуг вызовет появление новых объектов интеллектуальной собственности, к которым будут примеривать нормы патентной системы, — как это было в прошлом с программами для ЭВМ и объектами биотехнологии. Пройдя экспертизу патентного сообщества, они, возможно, войдут в систему объектов патентования, либо будут ею отвергнуты, а вопросы их правовой охраны будут решаться по-другому. Во всяком случае, патентная система будет жить и развиваться.

Есть мнение, что искусственный интеллект не заменит врача, учителя и священника. Мы считаем, что к этому списку можно добавить и патентоведа.

ПРИОРИТЕТ И НОВИЗНА В ПАТЕНТНОМ ДЕЛЕ

О. В. РЕВИНСКИЙ,

*доцент кафедры патентного права и правовой
охраны средств индивидуализации РГАИС,
канд. юрид. наук,
Москва*



Настоящий доклад появился как результат размышлений автора о сущности новизны и ее связи с понятием приоритета в патентном деле.

Русское слово «приоритет» происходит от латинского *prior*, что значит первый, старший. В Википедии оно раскрыто как показывающее важность, первенство¹. В обоих значениях — важность и первенство — слово «приоритет» употребляется в разных ситуациях. К примеру, в дорожном движении приоритет означает преимущественное право проезда; в программировании приоритет операции или оператора определяет очередность выполнения. В технике известны и иные случаи употребления слова «приоритет», но, как правило, оно используется в обоих смыслах: приоритетный объект считается (подразумевается) более важным, чем остальные, и имеет преимущество в очередности реализации, т. е. ему отдается первенство перед остальными. Здесь на первое место можно поставить именно важность приоритетного объекта, определяющую его первенство перед всеми прочими.

С другой стороны, в сфере интеллектуальной собственности под приоритетом понимается именно первенство, тогда как важность здесь не учитывается. Иначе говоря, в сфере интеллектуальной собственности в понятии приоритета важно (приоритетно!) первенство.

И здесь мы сталкиваемся с понятием новизны. Действительно, чем определяется это самое первенство? Благодаря чему тот или иной человек оказывается первым? За что ему отдают пальму первенства?

Заглянем в толковый словарь Д. Н. Ушакова. Там под приоритетом понимается первенство, первое место по времени в открытии, изобретении, формулировке какой-нибудь идеи; преимущественное право на что-нибудь². То есть, приоритет в какой-то области принадлежит тому, кто первым в этой области что-то открыл, сформулировал, изобрел и т. п. До

¹ <https://ru.wikipedia.org/wiki/приоритет>

² <https://slovar.cc/rus/usakov/439843.html>

него об этом ничего не было известно, а он дошел, достиг своим умом. Стало быть, это его достижение, и этот «результат интеллектуальной деятельности», которого раньше не было, является... новым! Именно в этом проявляется неразрывная связь приоритета и новизны. В том понимании, в котором термин «приоритет» используется в сфере интеллектуальной собственности, он подразумевает обязательную объективную новизну.

Субъективно каждый из нас рано или поздно делает для себя, к примеру, открытие, что любой предмет, лишенный поддержки или опоры, неизменно падает вниз. При этом кое-кто может самостоятельно сделать вывод о том, что такой предмет притягивается Землей. Однако новостью это станет только для тех, кто не знаком с законом всемирного тяготения, сформулированным сэром Исааком Ньютоном.

А вот теперь давайте разберемся, что же именно считается новым? — И здесь нас тоже ждет много нового.

Прежде всего, заглянем снова в словарь. В толковом словаре С. И. Ожегова новизна понимается как нечто новое в чем-нибудь³. В чем же?

Ну, раз уж мы позиционируем наше исследование в сфере интеллектуальной собственности, давайте посмотрим, как понимается новизна для разных результатов интеллектуальной деятельности и даже средств индивидуализации.

Так, действовавшее во времена СССР «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях»⁴ в ст. 10 определяло открытие как *«установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания»*. Из этого определения, ничуть не потерявшего свою значимость и справедливость, следует, что новым надлежит считать не закономерности, свойства или явления как таковые (поскольку они существуют объективно, т. е. независимо от нашей воли и сознания), а сам факт формулирования сущности открытого закона или открытой закономерности, факт характеристики существа такого свойства или явления, доселе неизвестного. Ведь благодаря открытию в уровень познания вносятся коренные изменения. Не зря же именно закон всемирного тяготения, ставший известным благодаря Ньютону, позволил не только рассчитать движение планет вокруг Солнца, но и предсказать существование невидимых невооруженным глазом планет (Уран и Нептун).

А как же устанавливалась, точнее — констатировалась, новизна открытия? — По так называемой формуле открытия, которая *«сжато,*

³ <http://endic.ru/ozhegov/Novizna-18776.html>

⁴ Законодательство СССР по изобретательству. Том I. — М.: ВНИИПИ, 1981. — с. 21

четко и исчерпывающе» выражала сущность данного открытия. И эта же формула служила основанием для установления приоритета открытия — по дате обнародования сведений о сделанном открытии, иными словами, по дате формулирования сущности открытия.

Итак, для открытия понятие новизны относится к самому содержанию открытого. До сих пор это содержание не было ведомо никому, и вот благодаря первооткрывателю стало известно всем. Здесь новизна абсолютная и неоспоримая — если, конечно, кто-то не сделал этого открытия ранее. Но и в этом случае произойдет лишь смена имени первооткрывателя и даты совершения открытия, но никак не самого существа открытого.

Теперь обратимся к объектам патентного права. Начнем с изобретения.

В п. 2 ст. 1350 ГК РФ сказано, что изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Значит, мы можем только считать или не считать изобретение новым на основании сравнения его с уровнем техники. Но что же учитывается при таком сравнении?

Ответ, казалось бы, очевиден: мы проверяем совокупность признаков того объекта, который предлагается к патентованию, хотя в том же ГК РФ об этом нет ни слова, — только для полезных моделей и промышленных образцов. Собственно, автор и не пытается здесь оспаривать этот факт, ведь для сравнения содержательной составляющей любого результата интеллектуальной деятельности ее, эту содержательную компоненту, необходимо как-то формализовать, выделить для сравнительной оценки. В данном случае интересна не столько сама формализация решения (в виде патентной формулы), сколько ее содержательность, — что именно будет определять ту самую неизвестность решения относительно уровня техники.

Теперь, когда о сути новизны открытия сказано, можно порассуждать о степени новизны для изобретения. Известно, что новизну можно условно разделить на четыре степени или, если угодно, ступени.

Во-первых, это **новое использование** уже известных закономерностей, свойств и явлений материального мира, т. е. открытых до такого использования. Например, использование уже известного явления расширения водяного пара для того, чтобы перемещать поршень в цилиндре паровой машины, — ведь до Уатта такое использование не было известно. В данном случае получаем новый способ. Такое новое использование потребует и создания соответствующих новых средств для реализации.

Во-вторых, это создание **новых средств** для реализации уже известного использования открытых законов или свойств. К примеру, использо-

вание расширяющихся газов от сгорания пороха для выталкивания пули привело к появлению гладкоствольного оружия, на основе которого затем было создано нарезное оружие, использовавшее тот же эффект от сгорания пороха, но с большей точностью и дальностью стрельбы.

В-третьих, это **усовершенствование уже известных средств**. Примеров — несть числа: взять хотя бы новые сорта стали, когда определенные добавки делают сталь более прочной или, наоборот, более ковкой. Вообще-то, грань между второй и третьей ступенями новизны представляется весьма зыбкой.

Наконец, это случай, когда **известные по отдельности средства используются в новой комбинации**, дающей новый результат. Пример — автомат Калашникова, в котором удачно объединены отдельные находки разных конструкторов, что привело к появлению универсального автоматического оружия, число единиц которого в мире уже перевалило миллиард.

Сказанное можно проиллюстрировать нижеприведенной условной схемой, на которой каждая следующая ступень новизны расположена ниже более высокой предыдущей. А их касание справа на рисунке области неизвестного символизирует тот факт, что любое новшество может дать толчок к новым открытиям.



Итак, новшества бывают разные по степени их новизны. Но приоритет всякий раз устанавливается не по степени новизны, а по самому факту появления новшества, точнее — доведения его до сведения других лиц. Эти сведения должны быть общедоступными, а уж ознакомится ли кто-то с ними — значения не имеет.

Про новизну промышленных образцов автор уже писал в другой статье⁵.

⁵ О. В. Ревинский. Условия патентоспособности промышленного образца // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 3. С. 30.

Что касается средств индивидуализации, то здесь понятие «новизны» имеет другой смысл. Конечно, средство индивидуализации может оказаться новым, если до данного момента оно не применялось для индивидуализации конкретного лица, товара или услуги. Объективно, скажем, изображение может быть совершенно неизвестным ранее, созданным только что специально для регистрации в качестве товарного знака. Но все же для изображений, фраз или их комбинаций, которые все выступают как некие произведения, учитывается вовсе не новизна, а оригинальность, причем оригинальность не существа, не сюжета, а того конкретного выражения, в котором автор представил свое произведение. Так что, хотя и для товарных знаков есть понятие приоритета, оно связано фактически не с новизной самого обозначения, а с отсутствием его использования в качестве товарного знака для конкретных товаров (или услуг) в уже поданных заявках или в уже выданных свидетельствах на товарный знак.

Для полноты картины следует рассмотреть еще по меньшей мере три таких результата: селекционные достижения, топологии интегральных микросхем (ИМС) и секреты производства.

Как следует из п. 3 ст. 1413 ГК РФ, новизна селекционного достижения понимается совершенно иначе, нежели для объектов патентного права, охраняемых так называемыми «промышленными» патентами. Селекционное достижение считается новым, если его семена или племенной материал не вводились в оборот на территории РФ в течение года до подачи заявки, а за рубежом — в течение четырех лет (и даже шести лет для винограда и плодовых культур). Как можно понять, новизна, т. е. неизвестность селекционного достижения будет определяться, скорее всего, по видимым, внешним отличиям от уже известных сортов растений и пород животных, хотя при этом вполне можно учитывать и какие-то внутренние характеристики, типа удойность, медоносность, морозоустойчивость, тонкорунность и т. п.

Для топологий ИМС понятие новизны отсутствует (п. 2 ст. 1448 ГК РФ). Это справедливо, поскольку топология представляет собой пространственно-геометрическое расположение элементов и соединений ИМС, т. е. некое условное объемное произведение, для признания которого охраняемым требуется оригинальность⁶. Если уж упоминать в данном случае новизну, то только как новую комбинацию уже известных средств.

А вот о новизне секретов производства (ноу-хау) есть смысл порассуждать отдельно. Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ секретом производства

⁶ Э. П. Гаврилов. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век. — М.: Изд-во «Юрсервитум», 2016. — С. 211-223.

признаются любые сведения *«о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности»*. Результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере упомянуты также в п. 1 ст. 1349 ГК РФ, где сказано, что такие результаты, отвечающие установленным в ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, являются соответствующими объектами патентных прав. Раз такое условие не прописано в п. 1 ст. 1465 ГК РФ, получается, что к ноу-хау могут быть отнесены и такие результаты, которые не обязательно отвечают требованиям, предъявляемым к изобретениям и полезным моделям. Кроме того, в п. 1 ст. 1465 ГК РФ упомянуты способы осуществления профессиональной деятельности, которые не обязательно являются техническими решениями в смысле изобретений или полезных моделей.

Иными словами, спектр объектов, которые могут охраняться в качестве секретов производства, существенно шире, нежели изобретения и полезные модели. К ним могут относиться не только технические, но и экономические, и организационные сведения, которые исключены из числа патентуемых объектов в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ. Так что же будет определять новизну секретов производства? И вправе ли мы говорить об их новизне?

Вернемся к началу, к определению из словаря Ушакова, где приоритет понимается, в том числе, как первенство в формулировке какой-либо идеи. И здесь, думается, надо учитывать именно существо идеи — суть того, что сформулировано, а отнюдь не то, как конкретно эту идею выразил (записал, зарисовал, смоделировал) автор.

По-видимому, про те результаты, которые в принципе могли бы быть запатентованы, но по тем или иным причинам «избежали» такой участи, будучи переведенными в разряд секретов производства, можно повторить все то, что говорилось выше относительно изобретения. Другое дело, что новизна таких сведений фактически скрыта, поскольку в отношении них установлен режим конфиденциальности. А значит, и о приоритете таких сведений можно говорить лишь условно, в предположении, что больше никто такими сведениями не располагает. Ну, а прочие сведения, которые могут быть отнесены к ноу-хау, — для них возможно понятие новизны?

Раз речь идет о содержательных сведениях, надо выделить, в чем состоит их существо, какова идея таких сведений. Идея по Ожегову — это мысль, намерение, план. Можно сказать иначе: идея — это мысль, часто неожиданная, понятие, обобщающее некий опыт и отражающее отношение к действительности⁷.

⁷ <http://ru.wiktionary.org/wiki/идея>

В качестве синонимов слова «идея» можно указать слова «мысль», «концепция», «понятие». Все это не охраняется авторским правом, как записано в п. 5 ст. 1259 ГК РФ. Но и патентным правом охраняются не идеи, понятия или концепции, а как раз технические решения, в основе которых лежат эти неохраемые идеи, понятия, концепции. А как же быть с новизной идеей? Ведь в данном случае вполне возможно говорить о приоритете.

Опять приходится обращаться к словарям. Вот некоторые определения слова «новизна», собранные на сайте wordhelp.ru⁸.

«Новизна — критерий качества информации (результатов научных исследований). Отражает общественно значимые новые знания, факты, данные, полученные в результате исследования или практической деятельности» — (Словарь-справочник для работника системы дополнительного образования детей — 2006; то же: — Научно-педагогический глоссарий учителя экономики);

«Новизна — одна из основных ценностей и целей научного познания наряду с адекватностью (истинностью) и полезностью. В этом смысле «большая» наука справедливо рассматривается как социально организованная деятельность по производству нового знания» (Лебедев С. А. Философия науки — 2004);

«Новизна в науке — характеристика, выражающая степень оригинальности результатов теоретических и экспериментальных исследований, методов их получения, способов доказательства и демонстрации, организации труда и управления» (Олешко М. Ю. Современный образовательный процесс — 2006);

«Шаг новизны — важный конкретно-исторический шаг культуры, определяющий величину допустимых новшеств, который значимо нарушает комфортное состояние субъекта» (Ахизер А. С. Социокультурный словарь).

А вот цитата из того же источника, но на слово «оригинальность»:

«Риск оригинальности — один из видов инновационного риска, связанного с тем, что оригинальные полезные идеи и научно-технические разработки могут к моменту их завершения (получения) оказаться невостребованными» (Инновационная деятельность: толковый словарь — Новосибирск, 2008).

Как видим, новизна идеи часто понимается как ее оригинальность. Иными словами, оригинальные мысли, концепции, понятия считаются новыми, и наоборот, новые идеи считаются оригинальными. Здесь уже очень трудно провести грань между смыслами слов «новизна» и «ориги-

⁸ <http://wordhelp.ru/word/новизна>

нальность». Поэтому и говорить о новизне и о приоритете тех сведений, которые составляют чей-то секрет производства, можно чисто условно. Даже если результатом интеллектуальной деятельности является техническое решение, которое можно было бы заявить в качестве изобретения, причем вполне патентоспособного, объявление этого результата секретом производства фактически выводит его из правового поля, связанного с патентным правом. Так что приоритет такого решения будет условным и может быть оспорен, если потом кто-то сам придет к тому же результату, но не станет хранить его в тайне, а подаст заявку и получит по ней патент или даже не получит, но заявка будет опубликована.

Но, думается, «новизна» идей требует отдельного разговора.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ПО ЗАЯВКАМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ



*К. В. НАСОНОВА,
ГК «ГЕРОФАРМ», российский и евразийский
патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Установление приоритета изобретения имеет ключевое значение для оценки его патентоспособности, поскольку с этой целью заявленное изобретение сравнивается с уровнем техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Особенно это важно для изобретений в области фармацевтики, т. к. для дальнейшей разработки фармацевтического препарата требуются доклинические и клинические исследования, результаты которых чаще всего необходимо публиковать, что, в свою очередь, без установления даты приоритета по заявке может порочить новизну изобретения.

Российское законодательство предусматривает возможность установление различных видов приоритета: по дате подачи заявки, по дате подачи дополнительных материалов и в других случаях применительно для «внутренних» заявок, первоначально поданных в России (ст. 1381 ГК РФ). Также может быть установлен так называемый конвенционный приоритет по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 1382 ГК РФ).

Установление конвенционного приоритета

Согласно Парижской конвенции (ст. 4), приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Конвенции при условии, что заявка, в которой испрашивается приоритет, подана в течение 12 месяцев. Это может быть обычная национальная заявка, или заявка на основе международной заявки, перешедшей на национальную фазу. При этом Парижская конвенция не устанавливает четких правил проведения экспертизы по установлению конвенционного приоритета, кроме временных ограничений и представления копии первой (конвенционной) заявки, при соблюдении которых приоритет будет установлен. Следует отметить, что если часть признаков изобретения, в отношении которого испрашивается приоритет, не указаны в формуле изобретения первой заявки, но в совокупности в документах заявки четко обнаруживаются, в установлении приоритета не может быть отказано.

Также конвенционный приоритет может быть установлен по нескольким заявкам. В этом случае в заявке, для которой испрашивается приоритет, будет указано в качестве приоритетных несколько конвенционных заявок. В частности, допустимо установление разных приоритетов для разных частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения.

При рассмотрении заявки, поступившей в Роспатент с испрашиванием конвенционного приоритета, в ходе экспертизы по существу проверяют правомерность установления приоритета, в частности, правильность оформления документов и соблюдения временных сроков испрашивания приоритета. Данная процедура проводится после проверки технического решения по п. 1 ст. 1350, но до проверки на соответствие условиям патентоспособности. Согласно п. 52 Правил¹, приоритет устанавливается для целей проверки достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, для проведения информационного поиска, проверки промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения. Экспертиза при проверке раскрытия изобретения в материалах ранее поданной заявки, послужившей основанием для испрашивания приоритета, должна установить, раскрыты ли в этих материалах все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения.

Также возможен случай, когда заявлена группа изобретений, и для разных изобретений, входящих в группу, испрашиваются разные даты приоритета. Нельзя исключать и ситуацию, когда заявитель просит установить несколько разных приоритетов для изобретения, охарактеризованного в одном независимом пункте формулы, основываясь на нескольких более ранних заявках, в каждой из которых раскрыты разные аспекты изобретения². В этом случае должно быть указано, какие признаки изобретения связаны с той или иной датой приоритета. В доказательство этому ранее в реестре изобретений можно было найти «разбивку» пунктов (а в некоторых случаях — и признаков в независимых пунктах) с указанием соответствующих дат приоритета. С некоторых пор данные указания не практикуются, что значительно усложняет установление соотношения признаков и дат приоритета в случае, если приоритетов несколько, и не позволяет корректно установить уровень

¹ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. — Утв. Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

² Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ [Электронный ресурс]. — Подготовлен для системы ГАРАНТ, 2010.

техники для такого изобретения. Возможно, выделением только одной даты приоритета преследуются цели упростить экспертизу по существу и сократить ее продолжительность.

Возможность оспаривания установления приоритета

Из положений части четвертой ГК РФ и Правил следует, что установление приоритета можно оспорить только на том основании, что изобретение, для которого испрашивается приоритет, не раскрыто в материалах приоритетной заявки. Несоблюдение временных сроков, согласно ст. 1382 ГК РФ, не является безусловным препятствием в установлении приоритета и, соответственно, основанием для оспаривания приоритета. Например, даже если в предусмотренный законом срок копия приоритетной заявки не представлена, Роспатент, тем не менее, может установить приоритет по ходатайству заявителя, поданному до истечения указанного срока. Ходатайство может быть удовлетворено при условии, что копия первой заявки запрошена заявителем в патентном ведомстве, в которое подана первая заявка, в течение восьми месяцев с даты подачи первой заявки и представлена в Роспатент в течение двух месяцев со дня ее получения заявителем.

В случае аннулирования установленного приоритета или отказа ведомства в установлении более раннего приоритета, в качестве даты приоритета устанавливается дата подачи заявки в Роспатент. Это может повлечь негативные последствия, поскольку в этом случае получению патента могут препятствовать сведения, ставшие общедоступными после даты утерянного приоритета.

По нашим наблюдениям, не отмечено случаев отказа со стороны Роспатента в установлении приоритета при соблюдении временных сроков предоставления материалов или копий приоритетных заявок. Таким образом, в случае, когда материалы или копия приоритетной заявки представлены в Роспатент, можно говорить о формальном подходе при установлении приоритета независимо от того, насколько полно раскрыта сущность заявленного изобретения в материалах конвенционной заявки.

Прецеденты оспаривания правомерности установления приоритета

Как показывает анализ судебных решений, в настоящее время случаи оспаривания правомерности установления приоритета достаточно редки³. Как правило, оспаривание приоритета имеет место в сочетании с оспариванием патента по новизне и изобретательскому уровню с при-

³ См. дела Суда по интеллектуальным правам: СИП-602/2015, СИП-308/2015, СИП-10/2017, СИП-622-2016, СИП-17/2015, СИП-724/2016.

ведением источников, имеющих дату публикации после даты приоритета. При этом Палата по патентным спорам (ППС) зачастую не рассматривает такие дела в полном объеме, ссылаясь на то, что дата приоритета была установлена ранее (например, согласно Парижской конвенции), и нет оснований для ее пересмотра. Еще сложнее оспорить установление приоритета если изобретение имеет несколько дат приоритета (приоритет установлен по нескольким конвенционным заявкам) и источник, приводимый в качестве порочащего новизну или изобретательский уровень, опубликован в период между датами приоритета. При отсутствии широкой и успешной практики оспаривания установленного приоритета, в том числе в Суде по интеллектуальным правам, ППС также не рассматривает правомерность установления приоритета при экспертизе заявки, указывая при этом в качестве даты приоритета наиболее раннюю из дат, без какого-либо выделения признаков изобретения.

Свежим примером такого парадокса является оспаривание патента № 2564104. Заявка, на основании которой выдан патент, имеет 3 даты конвенционного приоритета с разницей между первой и последней практически в полгода, однако ППС отказалась анализировать источник, опубликованный в период между датами приоритета, выделив только один признак, общий для всех заявок и независимых пунктов патентной формулы, и не рассмотрев правомерность установления приоритета для остальных признаков, содержащихся в независимых пунктах. Все это в совокупности привело к неправомерному отказу в рассмотрении приведенного источника и некорректному рассмотрению дела в целом. В подобном случае признать патент неправомерно выданным на основании релевантного источника с датой публикации, попадающей между датами приоритета, по несоответствию условию новизны или изобретательского уровня, становится практически невозможно. Следует признать, что в случае, когда приоритет изобретения устанавливается более чем по одной заявке, необходимо требовать от заявителя указывать признаки, по которым установлен приоритет, с соотнесением даты приоритета для этого признака. В противном случае изобретение рассматривается как имеющее в целом одну дату приоритета, что, в свою очередь, приводит к некорректной оценке его патентоспособности и возможной неправомерной выдаче патента.

ПАТЕНТОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ

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



Инструменты правовой охраны

Продукты в сфере информационных технологий (далее – ИТ) в общем случае содержат несколько компонентов (см. рис. 1), правовая охрана которых реализуется разными способами.



Рис. 1. ИТ-продукт и его компоненты

Архитектура, алгоритмическое решение, аппаратная часть ИТ-продукта и графическая часть интерфейса пользователя охраняются как объекты патентного права. Код компьютерных программ, реализующих алгоритм и интерфейс пользователя, охраняются как объекты авторского права (как литературное произведение).

Особенности патентования архитектурных и аппаратных решений достойны отдельного обсуждения, и поэтому здесь не рассматриваются. Регистрация кода компьютерных программ и патентование графической части интерфейса пользователя в качестве промышленного образца может рассматриваться как вспомогательный инструмент обеспечения правовой охраны в ИТ-индустрии. Наиболее надежным, и поэтому основным механизмом защиты интересов разработчика программного обеспечения, является патентование алгоритмов компьютерных программ в качестве изобретений.

Принципиальная патентоспособность

Согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ в качестве изобретения среди прочих объектов охраняется техническое решение в любой области, относящееся к способу, характеризующемуся как процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Согласно п. 5 ст. 1350 ГК РФ не являются изобретениями математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также решения, заключающиеся только в представлении информации, при этом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Это означает, что в России в качестве изобретения не патентуется, например, сюжетно-ролевая часть алгоритма компьютерной игры (геймплей), математическая часть алгоритма обработки информации без привязки к материальным объектам или новый способ ведения бухгалтерского учета. В США часть таких решений может оказаться патентоспособной в качестве «бизнес-методов» (*covered-business-methods*), однако в отношении таких решений практика патентования нестабильна.

Тем не менее, в любой юрисдикции в качестве изобретений могут признаваться алгоритмы сжатия или шифрования информации для хранения на носителе или для передачи в канале, алгоритмы многофакторной авторизации, алгоритмы балансирования нагрузки серверов, алгоритмы распознавания изображений и т. п.

Описания алгоритмов

Для обеспечения адекватного объема охраны изобретения и достаточной устойчивости патента к аннулированию важно правильно составить описание алгоритма, чтобы, с одной стороны, выполнить требование относительно наличия в заявке описания изобретения, раскрывающего его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (п. 2(2) ст. 1375 ГК РФ; Article 83 EPC; 35 U.S.C. 112(a)), а с другой — не подсказывать потенциальным конкурентам способов обхода патента. Кроме того, в случае необходимости описание должно обеспечивать основание для внесения в формулу изобретения признаков в ходе экспертизы или патентного спора.

В описании изобретения должна четко прослеживаться логическая цепочка: «назначение изобретения — признаки изобретения — технический результат». Иными словами, в описании должна быть продемонстрирована связь технического результата с признаками изобретения (по крайней мере, с теми признаками, которые содержатся в формуле изобретения). В отличие от механических конструкций в «компьютерных способах» эта связь сама по себе может быть неочевидной, и ее необходимо указать в описании в явном виде.

Технический результат должен носить технический характер и должен быть сформулирован в форме, обеспечивающей его измерение или

непосредственное наблюдение. Следует отметить, что характерное для некоторых юрисдикций понятие «полезного эффекта» от изобретения (*advantageous effect*) не вполне совпадает с понятием «технического результата». В частности, удешевление продукта (товара или услуги), повышение удобства пользования, улучшение внешнего вида и т. п. может составлять «полезный эффект», но не будет признано техническим результатом.

Если в формуле изобретения используется «широкая» формулировка, например, вида *means plus function* (средство для...), то описание должно содержать достаточное количество примеров практической реализации функции, оправдывающих применение такой формулировки. Недостаток конкретики может привести как к осложнениям на этапе экспертизы, так и к снижению шансов для патента выстоять при попытке его аннулирования (*Bielski vs. Kappos, 2010; Alice Corp. vs. CLS Bank International, 2014* и др.)¹.

Если в формуле изобретения используется диапазон численных значений параметров, то описание должно содержать достаточное количество примеров, подтверждающих достижение заявленного технического результата во всем диапазоне.

В то же время, часто всё, чего можно добиться от разработчика программы в качестве исходного материала для составления патентной заявки, — это неполной блок-схемы алгоритма, листинга кода этой программы и сбивчивых пояснений типа «тут читать, тут не читать, здесь пока заглушка, а вот там и там — костыли, их тоже не смотреть».

Поэтому для составителя патентной заявки на алгоритм важно вникнуть в суть патентуемого алгоритмического решения и грамотно его изложить, переводя функции и операторы языка программирования на математический язык и попутно дополняя описание изобретения возможными вариантами его практической реализации, на продумывание которых у разработчиков обычно нет времени, или они считают эту работу ниже своего достоинства.

В качестве примера ниже приведен фрагмент реального кода на языке программирования C++ и составленный на его основе фрагмент описания изобретения.

```
- (float)WrapAngle: (float)a y:(float)b {  
    float heading = 0;  
    if (a < 0)  
        heading = M_PI + atan(b / a);
```

¹ P. Andrew Riley, Jonathan R.K. Stroud, and Jeffrey Totten. The Surprising Breadth of Post-Grant Review for Covered-Business-Method Patents: A New Way to Challenge Patent. — The Columbia Science & Technology Law Review, Vol. XV, Spring 2014, pages 235–292.

```

    if ((a > 0) && (b < 0))
        heading = atan(b / a) + 2 * M_PI;
    if ((a > 0) && (b >= 0))
        heading = atan(b / a);
    return heading;
}
- (int)GetHeading:(float)accX ay:(float)accY az:(float)accZ
mx:(float)magX my:(float)magY mz:(float)magZ {
    // Compass tilt compensation with accelerometer
    float roll = -atan2(accY, sqrt(accX * accX + accZ * accZ));
    float pitch = atan2(accX, sqrt(accY * accY + accZ * accZ));
    float xh = magX * cos(pitch) + magZ * sin(pitch);
    float yh = magX * sin(roll) * sin(pitch) + magY *
cos(roll) - magZ * sin(roll) * cos(pitch);
    return [self WrapAngle:xh y:yh]*toDegrees;
}

```

На шаге (1302) мобильное устройство (5) вычисляет угол рысканья на основе показаний акселерометра и магнетометра:

$$\begin{cases}
 \text{heading} = \pi + \arctg\left(\frac{yh}{xh}\right), \text{ если } (xh < 0); \\
 \text{heading} = 2\pi + \arctg\left(\frac{yh}{xh}\right), \text{ если } (xh > 0) \text{ и } (yh < 0); \\
 \text{heading} = \arctg\left(\frac{yh}{xh}\right), \text{ если } (xh > 0) \text{ и } (yh \geq 0),
 \end{cases}$$

где:

$$xh = \text{magX} \cos(\text{pitch}) + \text{magZ} \sin(\text{pitch});$$

$$yh = \text{magX} \sin(\text{roll}) \sin(\text{pitch}) + \text{magY} \cos(\text{roll}) - \text{magZ} \sin(\text{roll}) \cos(\text{pitch}),$$

где:

$$\text{roll} = -\arctg\left(\frac{\text{accY}}{\sqrt{\text{accX}^2 + \text{accZ}^2}}\right);$$

$$\text{pitch} = \arctg\left(\frac{\text{accX}}{\sqrt{\text{accY}^2 + \text{accZ}^2}}\right).$$

Графические иллюстрации алгоритмов

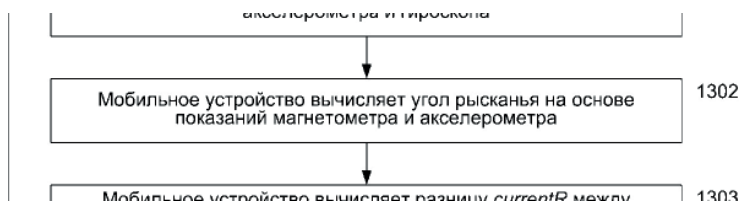
В качестве графических иллюстраций алгоритмов компьютерных программ чаще всего используются блок-схемы алгоритмов. При подготовке фигур, содержащих блок-схемы алгоритмов, целесообразно при-

держиваться одной из наиболее распространенных систем графических обозначений — ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807:1985)² или унифицированного языка моделирования UML³. Альтернативные способы визуализации алгоритмов, например, визуальный язык ДРАКОН, псевдокод, диаграммы Насси-Шнейдермана и т. п., также применимы, однако они менее удобны для этой цели из-за их ограниченной известности.

Сложные алгоритмы с высокой степенью детализации обычно не умещаются на одном листе формата А4 с соблюдением требований к чертежам патентных заявок. Поэтому их представляют на нескольких листах: либо с использованием принципа каскадной декомпозиции, когда на первом листе размещают блок-схему верхнего уровня, а на последующих — блок-схемы, раскрывающие состав блоков с первого листа, либо сразу в подробном виде с применением соединителей, позволяющих схему, начатую на одном листе, продолжать на последующих листах. Возможно совмещение этих двух способов.

Некоторые виды алгоритмов, в основном относящиеся к телекоммуникациям, могут быть удачно визуализированы с использованием диаграмм вида *message flow*. Другие виды алгоритмов, например, относящиеся к так называемым «бизнес-методам», удобно иллюстрировать с использованием диаграмм IDEF.

Ниже приведен фрагмент блок-схемы алгоритма по ISO 5807:1985, иллюстрирующий приведенные выше фрагменты кода и описания изобретения.



Формулы изобретений для алгоритмов

Родовым понятием для формулы изобретения, относящегося к алгоритмам компьютерных программ, целесообразно выбирать способ. Выбор в качестве родового понятия устройства (вычислительного

² ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. — М.: Издательство стандартов, 1991.

³ Гради Буч, Джеймс Рамбо, Ивар Якобсон. Язык UML. Руководство пользователя. Второе издание. — М.: ДМК Пресс, 2007.

устройства, выполняющего программу, или запоминающего устройства, хранящего программу) применим лишь в дополнительных независимых пунктах формулы, да и то не во всех юрисдикциях. В частности, в США характеристика устройства признаками способа может стать причиной аннулирования патента (*HTC Corp. vs. IPCom GMBH & Co., KG, 2010*)⁴.

Независимый пункт формулы должен содержать характеристику назначения изобретения и признаки изобретения, обеспечивающие достижение указанного в описании технического результата. При этом применение в формуле изобретения «широкой» формулировки вида *means plus function* для единственного отличительного признака также может стать причиной аннулирования патента в США (*In re Hyatt, 1983*)⁵.

Обычно «компьютерные способы» патентуются в нескольких странах, являющихся целевыми рынками для продукции, охраняемой патентом. При составлении формулы изобретения таких патентных заявок целесообразно ориентироваться не на российские критерии единства изобретения, а на критерии единства, принятые в этих странах, или на критерии единства в соответствии с РСТ, если патентование планируется на основе международной заявки.

Формула составляется с использованием речевых конструкций, традиционных для патентования способов: на русском языке — эллиптических глагольных оборотов в третьем лице множественного числа (передают, принимают, обрабатывают, вычисляют, сравнивают, принимают решение), на английском языке — безличных герундиальных оборотов (transmitting, receiving, processing, comparing, judging).

Ниже приведен фрагмент пункта формулы изобретения, основанного на приведенных выше фрагментах кода и описания изобретения.

28. Способ по п. 27, отличающийся тем, что уточнение значения, по меньшей мере, одного из углов тангажа, крена и рысканья содержит следующие шаги:

(b1) инициализируют числовой массив и переменную;

(b2) считывают показания магнетометра, акселерометра и гироскопа;

(b3) вычисляют значения углов тангажа, крена и рысканья и скорости вращения первого оконечного устройства; ...

⁴ Bradley C. Wright. Functional Claiming and Functional Disclosure. Presented: 6th Annual Advanced Patent Law Institute, January 20–21, 2011, Alexandria, VA.

⁵ Там же.

Дисклеймеры и заклинания

В патентных заявках на алгоритмы компьютерных программ разумно использовать замечания (дисклеймеры) относительно последовательности шагов алгоритма, например, вида «последовательность действий в описании способа носит иллюстративный характер, и в различных вариантах осуществления изобретения эта последовательность может отличаться от описанной при условии сохранения выполняемой функции и достигаемого результата».

В патентных заявках на программно-аппаратные средства также можно использовать дисклеймеры относительно сочетания признаков, относящихся к программным и к аппаратным решениям, например, вида «устройства и их части, упомянутые в описании, представляют собой программно-аппаратные средства, при этом аппаратные части одних устройств могут отличаться, частично совпадать или полностью совпадать с аппаратными частями других устройств, если иное не указано в явном виде», или «аппаратные части устройств могут располагаться в различных частях других устройств, если иное не указано в явном виде», или «программные модули могут быть реализованы в виде программного кода, содержащегося в запоминающем устройстве».

Кроме того, в патентных заявках, предназначенных для зарубежного патентования, прежде всего в странах британской или американской патентной традиции, целесообразно применять специфические формулировки дисклеймеров и иных юридических заклинаний, зачастую выглядящие причудливо или бессмысленно в российском правовом поле с его директивным действием норм патентного права, но традиционно используемые в этих странах. Это относится, например, к замечаниям вида «документ такой-то, все содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки», или «приведенные примеры не ограничивают объем заявленного изобретения», или «приведенная в описании ссылка на публикацию из уровня техники не является признанием того, что эта публикация является частью общеизвестных знаний в данной области».

Несмотря на успехи в гармонизации патентного законодательства ведущих промышленных стран, в ряде юрисдикций сохраняются рудиментарные традиции, унаследованные еще из XVIII–XIX веков. Кроме того, некоторые из таких традиций могут быть связаны с прецедентным характером права в соответствующих юрисдикциях, другие — вызваны особенностями местной правоприменительной практики, и это следует принимать во внимание при составлении патентных заявок.

Заключение

Патентование алгоритмов компьютерных программ требует от составителя заявки особой квалификации и тщательности в работе. Кроме того, в отношении заявок, предназначенных для зарубежного патентования, необходимо учитывать патентные традиции и правоприменительные тенденции в юрисдикциях основных рынков сбыта высокотехнологичной продукции, прежде всего США и Европы. Поскольку зарубежная судебная практика в отношении «компьютерных способов» меняется часто и порой радикально, основные тренды следует постоянно отслеживать и по возможности учитывать при составлении заявок. Для США, например, удобно использовать регулярно обновляемую энциклопедию по составлению патентных формул⁶, для стран Европы — периодический обзор практики патентных споров⁷.

⁶ Robert C. Faber. *Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting* — Seventh Edition (Release #3, November 2016). — New York: Practising Law Institute, 2016.

⁷ *Patent Litigation in Europe. An overview of national law and practice in the EPC contracting states* — Fourth Edition. — European Patent Academy, EPO, 2016.

ЛАНШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В ФАРМАЦЕВТИКЕ

Л. Ф. ТРАВУШККИНА

*патентный поверенный РФ, канд. фарм. наук,
Санкт-Петербург*



В. А. КУЗНЕЦОВ,

*патентный поверенный РФ, канд. хим. наук,
Санкт-Петербург*



Г. В. КУЗНЕЦОВА,

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



Фармацевтика является отраслью, характеризующейся стабильно растущим спросом и высокой доходностью, что во многом определяет остроту конкурентной борьбы, сложившейся на российском фармацевтическом рынке. Основным интересом здесь является рынок воспроизводимых лекарственных средств — дженериков, по объему потребления которых Россия занимает третье место после Китая и Индии. Дженерики могут отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ и, как правило, вводятся или должны размещаться на рынке после окончания срока действия патентной охраны оригинальных препаратов. Вместе с тем, часть российских компаний стала регистрировать в Минздраве РФ воспроизводимые препараты, не обращая внимание на то, что оригинальный препарат на территории РФ находится под охраной патентов.

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, заставляет фармацевтические компании искать пути усиления патентной охраны выпускаемых препаратов, с другой — ставит вопрос о возможности для отечественных производителей получать определенную защиту для выводимых на российский рынок дженериков.

Главным путем усиления патентной формы охраны и продления монополии сегодня является получение так называемых «вечнозеленых» патентов, стратегию которых предложил Д. Вазелла. Юридически такого понятия как «вечнозеленый» патент нет, а сам термин получил локальное распространение после выхода статьи В. И. Семенова¹, в которой автор сравнивает получение патентов с новой формулой изобретения на препарат, который сменяет патент с истекающим сроком действия, с поддержанием вечнозеленого сада.

Возможность появления подобных патентов обусловлена спецификой фармацевтики и биотехнологии. В частности, для полноценной защиты химического препарата по мере проводимых исследований возможна последовательная защита брутто-формулы соединения, обычно в виде группы соединений, отличающихся молекулярной массой, пространственной структурой соединения, включая *cis*- и *trans*-формы, набора (композиции) соединений—аналогов и т. д. При этом дополнительные возможности открываются при фармакологических и клинических исследованиях той или иной лекарственной формы, в результате чего становится возможным патентование результатов различных аспектов воздействия препарата на организм, как самостоятельно, так и при синергетическом взаимодействии с другими лекарственными средствами.

Еще более сложная ситуация наблюдается в биотехнологии, где свойства бактерии-продуцента, особенно предварительно модифицированного генно-инженерными методами, могут меняться через несколько десятков пассажей культивирования, при этом как теряя позитивные характеристики, так и усиливая их, что позволяет рассматривать их в качестве новых штаммов — продуцентов определенных свойств.

Поддача заявок на патентование данных объектов может быть сильно растянута во времени, что открывает возможности для фармацевтических компаний продлевать действие своих патентных прав. Для оптимизации патентной защиты препарата эта работа требует тесного взаимодействия исследователей, патентоведов и менеджеров компании, причем от патентного специалиста требуется не только выполнение всех работ, связанных с патентованием, но одновременно работа по выявлению «лакун» в исследовании вещества.

Если с точки зрения патентообладателя оригинального лекарственного средства создание мощного патентного портфеля, включая его

¹ Семенов В. И. Вечнозеленые и неоригинальные // Фармацевтический вестник. 2015. Сентябрь. № 30. URL: <https://pharmvestnik.ru/pubs/lenta/interjvu/vechnozelenye-i-neoriginalnye.html>

«вечнозеленую» составляющую, есть благо и является актуальным и экономически оправданным, то с точки зрения его конкурентов, выпускающих дженерики, — наоборот, поскольку им необходимо решать вопрос, как быть с действующими «вечнозелеными» патентами, препятствующими выпуску дженерика. Появление таких патентов создает препятствие для получения необходимых прав, а также требует корректировки начала работ по регистрации дженериков, что достаточно сложно, учитывая длительные сроки подготовки к введению их в оборот.

В России борьбу против выдачи вторичных («вечнозеленых») патентов возглавила Федеральная антимонопольная служба (ФАС)². Совместно с Роспатентом ФАС подготовила предложения по внесению изменений в Руководство по экспертизе заявок на изобретения³, которые, по мнению работников, позволят отделить действительно новые изобретения от «прикрытия». Одновременно ФАС стала разрабатывать законопроект о поправках в ст. 1360 ГК РФ, которые бы позволили выпускать лекарства без согласия обладателя патента⁴, и спустя год Правительство России поручает ФАС, Минпромторгу, Минздраву подготовить соответствующий законопроект⁵.

Вопросы, связанные с полнотой патентного портфеля и «вечнозелеными» патентами, были рассмотрены 06.03.2018 на специальном заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в расширенном составе с представителями Минздрава РФ, ФАС и Роспатента, где в качестве основного докладчика по теме «Правовая охрана изобретений в области фармацевтики» выступил руководитель Роспатента Г. П. Ивлиев⁶. Предполагается, что соблюдение действующего законодательства с учетом рекомендаций, принятых на этом заседании, позволят:

- уточнить круг охраноспособных объектов в области лекарственных средств;
- ужесточить законодательство в части экспертизы данных объектов на новизну и изобретательский уровень;
- уточнить основания для выдачи Правительством РФ разрешения на использование изобретения без согласия патентообладателя в соответствии с нормами ст. 1360 ГК РФ.

² Эксклюзив не ко времени // Российская газета. 2015. 16 дек.

³ Руководство по экспертизе заявок на изобретения. — Утв. приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87.

⁴ Ценопонижающее // Российская газета - Столичный выпуск № 6979(111). 2016. 24 мая.

⁵ Патент скорее мертв // Ведомости. 2017. 3 февраля.

⁶ <http://www.rupto.ru/ru/news/sovethumanrights>

По нашему мнению, для облегчения сложившейся ситуации при регистрации лекарств целесообразно в Минздраве РФ разработать дополнения, касающиеся содержания регистрационного досье на воспроизведенные препараты, в частности, при госзакупках в описании лекарственного препарата должны быть представлены данные о действующих патентах на препарат, результаты исследования на патентную чистоту, а также указаны сроки введения препарата в торговый оборот.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПАТЕНТНОМ ВЕДОМСТВЕ

*Е. В. ЕКИМОВА,
гл. эксперт отдела химии и медицины ЕАПВ,
Москва*



В настоящее время значительную часть патентных заявок в области фармацевтики и медицины занимают заявки на изобретения, касающиеся лекарственных средств. В ЕАПВ в последние несколько лет доля таких заявок составляет порядка 40—45% от всех поданных в ведомство.

Патентоспособными объектами изобретений, относящихся к лекарственным средствам, могут быть фармацевтические продукты, способы их получения и применение фармацевтических продуктов в медицинских целях. К фармацевтическим продуктам относятся, в частности, химические соединения и биотехнологические продукты, обладающие фармакологической активностью, а также фармацевтические композиции, содержащие один или несколько активных ингредиентов. В настоящее время объектами таких изобретений все чаще становятся биотехнологические продукты, такие как пептиды, белки, антитела, и связанные с ними объекты: кодирующие белок нуклеиновые кислоты, экспрессионные векторы, клетки-продуценты, конъюгаты с цитотоксическими агентами, а также их применение для лечения или получения лекарственного средства, способы лечения заболеваний.

За последние годы сложилась определенная практика экспертизы таких заявок, некоторым актуальным аспектам которой и посвящен данный доклад. В докладе будут изложены основные требования к характеристике упомянутых объектов, которые определяются Патентной инструкцией к Евразийской патентной конвенции (Инструкция) и Правилами составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (Правила), а также приведены некоторые практические примеры, поясняющие общие подходы к экспертизе изобретений в ЕАПВ.

Объекты изобретений

В соответствии с нормами евразийского патентного права объектом изобретения может быть устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, а также применение указанных объектов. К биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относятся продукты, выделенные из их природного окружения или полученные иными способами (п. 1.1 Правил).

Следует обратить внимание на то, что объектом изобретения не может быть мутация, набор мутаций или применение мутаций, например, для диагностики заболевания, т. к. такой объект не может рассматриваться сам по себе, в отрыве от выделенной аминокислотной или нуклеотидной последовательности, содержащей заявленную мутацию.

Не охраняется в качестве изобретения вещество, характеризующееся новым (вторым, третьим и т. д.) назначением, если оно известно из уровня техники и известно его использование по другому (первому) назначению, поскольку новизна изобретения, относящегося к веществу, оценивается по совокупности признаков, характеризующих вещество без учета его назначения. Объектом изобретения в случае обнаружения у известного вещества нового свойства может быть только применение этого вещества по новому назначению. Аналогичный подход применяется и к композициям.

Составление формулы изобретения

Как правило, лекарственные средства представляют собой органические молекулы, полипептиды или конъюгаты белков с органическими молекулами, а также составленные из них фармацевтические композиции. При этом для заявителя чаще всего представляет сложность характеристика биотехнологических объектов, поэтому остановимся на ней подробнее.

В формулу изобретения, относящегося к биотехнологическому продукту, включаются структурная формула или особенности строения таких продуктов, в частности, последовательность аминокислот для белков, полипептидов и пептидов, а также в формуле указывается осуществляемая функция или вид активности (п. 2.6.8 Правил). Например: *Рекомбинантный токсин *Pasteurella multocida*, характеризующийся аминокислотной последовательностью SEQ ID NO: 10.*

Для структурной характеристики антитела, как правило, достаточно указать последовательности, соответствующие гипервариабельным участкам легкой и тяжелой цепей антитела (обозначаются CDR1-CDR6), которые отвечают за связывание с антигеном. Например: *Антитело, которое связывается с человеческим альфа-синуклеином, содержащим три участка CDR с SEQ ID NOS 25-27 в легкой цепи и три участка CDR с SEQ ID NOS 10-12 в тяжелой цепи.*

Довольно часто встречается ситуация, когда антитело характеризуют участками CDR, находящимися в вариабельных областях легкой и тяжелой цепи, не указывая при этом сами последовательности CDR, аргументируя это тем, что специалист способен определить местонахождение гипервариабельных областей. Однако если формула изобретения

изложена таким образом, что для ее понимания потребуется проведение дополнительных исследований или изысканий, доступных ограниченному кругу лиц, она не может быть признана ни ясной, ни точной, а следовательно будет нарушать требования Правила 211(4) Инструкции. Поэтому такая характеристика антитела не принимается экспертизой. Пример: *Ингибитор фермента PCSK9, представляющий собой антитело или его антигенсвязывающий фрагмент, содержащие CDR тяжелой и легкой цепей из пары аминокислотных последовательностей HCVR/LCVR SEQ ID NO: 90/92.*

Следует также отметить, что характеристика антитела только через его способность связываться с антигеном или конкурировать с другим антителом за связывание не отражает его структуры, и по этой причине не может однозначным образом выражать сущность заявленного изобретения.

В настоящее время получение антитела к известному антигену представляется рутинной задачей, доступной любому специалисту в данной области. Поэтому при известности из уровня техники антигена и какого-либо антитела к данному антигену, другое антитело к тому же антигену может быть признано патентоспособным только при условии, что оно обеспечивает достижение неожиданного технического результата.

Обычно заявка на новое вещество, помимо пункта, в котором оно заявлено, также включает дополнительный набор объектов. Например, в случае веществ полипептидной природы в патентной формуле могут быть представлены следующие объекты:

1. Полипептид, обладающий свойствами ингибитора X, характеризующийся SEQ ID NO: 1.
2. Нуклеиновая кислота, кодирующая полипептид по п. 1.
3. Экспрессионный вектор, содержащий нуклеиновую кислоту по п. 2.
4. Клетка-хозяин, содержащая экспрессионный вектор по п. 3.
5. Способ получения полипептида по п. 1 посредством культивирования клетки-хозяина по п. 4.
6. Фармацевтическая композиция для лечения астмы, содержащая полипептид по п. 1 в эффективном количестве.

Указанные в пп. 2-6 объекты признаются патентоспособными, если условиям патентоспособности отвечает заявленный полипептид. Если входящий в состав группы изобретений продукт признается соответствующим требованиям новизны и изобретательского уровня, то такие изобретения группы, как способ получения продукта, способ использования продукта или его применение, без дополнительной проверки считаются удовлетворяющими этому требованию (пп. 5.7. и 5.8 Правил).

В одном независимом пункте формулы изобретения в качестве одного изобретения может быть приведено несколько продуктов, если они имеют одинаковую функцию или вид активности, общее происхождение и общий существенный структурный элемент (элементы). Объединение продуктов в один пункт формулы изобретения на основании только одной активности не допускается. Это правило также относится к способам и композициям, характеризующимся использованием взаимозаменяемых химических веществ (пп. 2.6.6—2.6.8 Правил). Например, следующая формула изобретения не может быть признана отвечающей указанным требованиям:

Применение фармацевтически приемлемого средства для лечения инфекции вирусом гепатита В, содержащего одну или более молекул, выбранных из группы, состоящей из:

i. антитела, нацеленного на поверхностный антиген вируса гепатита В;

ii. 5-(4хлорфенил)-7-(2,6-дифторфенил)-4,7-дигидро [1,2,4] триазоло [1,5-а] пиримидина;

iii. олигонуклеотида, выбранного из SEQ ID NO: 2; SEQ ID NO: 3; SEQ ID NO 10;

и второго иммунотерапевтического средства, которое содержит одну или более молекул из группы, состоящей из:

i. любого α-интерферона или его пегилированных производных;

ii. любого антивирусного цитокина или его пегилированных производных;

iii. иммуностимулирующего олигонуклеотида, включая IMO-2055 или IMO-2125.

В отношении антител указанное требование означает, что в одном пункте формулы не могут быть заявлены несколько антител, связывающихся с разными эпитопами одного и того же антигена, в частности антитела, характеризующиеся CDR, отличающимися друг от друга больше чем на 1-2 аминокислоты (в зависимости от длины CDR), поскольку разные антитела к одному и тому же антигену, отличающиеся последовательностями CDR (и, следовательно, участками связывания с данным антигеном), не имеют общего существенного структурного элемента.

Довольно часто встречается такой объект изобретения, как *конъюгат*. Конъюгат обычно состоит из трех частей — антитела, обеспечивающего направленную доставку, линкера, соединяющего антитело и органическую молекулу, и цитотоксического агента, отвечающего за уничтожение или повреждение мишени. К конъюгатам применимы те же общие правила, что и к прочим биотехнологическим объектам. В общем случае для характе-

ристики конъюгата следует указывать последовательности переменных областей или CDR, характеризующие антитело или его антигенсвязывающий фрагмент; структуру цитотоксина с указанием возможных заместителей в формуле Маркуша (если таковые имеются) и структуру линкера. Как и в случае обычных органических веществ, получение конъюгатов, включающих цитотоксины с разными заместителями, если такие указаны в формуле, а также их биологическая активность должны подтверждаться примерами. Следует отметить, что из уровня техники известно много примеров, когда конъюгаты, отличающиеся только линкером, имели существенно разную активность, вплоть до ее исчезновения, поэтому обычно недостаточно указать в формуле, что конъюгат содержит линкер, — требуется структурная характеристика этой составляющей.

Для всех продуктов (веществ и композиций) обязательно раскрывается способ, которым эти продукты получены, и подтверждается возможность их использования по заявленному назначению. В частности, если изобретение относится к нуклеиновой кислоте или полипептиду с определенной последовательностью нуклеотидов или аминокислот, а также к их вариантам, образующимся в результате вставок, делеций или замещений отдельных нуклеотидов или аминокислот, приводятся сведения о локализации таких мутаций с указанием конкретных продуктов, которые при этом образуются, и подтверждается, что все полученные таким образом продукты будут обладать тем же самым видом активности и аналогичной функцией, что и исходный продукт (п.2.5.6.4.2. Правил).

Композиции

Для характеристики композиции могут быть использованы, в частности, следующие признаки (п. 2.5.4.4 Правил):

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структурные характеристики.

Для композиций, назначение которых определяется только новым активным началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из круга традиционно применяющихся в композициях этого назначения, допускается указание только этого активного начала и, если это необходимо, его количественного содержания в составе композиции, в том числе в форме «эффективное количество» (п. 2.6.7 Правил).

Характеристика композиции обязательно должна включать назначение, которое может быть выражено как через указание заболеваний или состояний, для лечения, профилактики или диагностики которых она

предназначена (*композиция для лечения воспалительных заболеваний или композиция для лечения гриппа*), так и через биологическую активность (*композиция для ингибирования активности рецептора X*). Указания на то, что композиция является «фармацевтической», недостаточно для того, чтобы установить ее назначение.

Для характеристики композиции неправомерно в качестве ее признаков использовать: сведения, непосредственно к композиции не относящиеся (например, условия и режимы использования этой композиции в каком-либо процессе, способе); количественный (измеряемый или рассчитываемый) параметр, характеризующий одно или более свойств композиции, в случаях, когда этот параметр используется в качестве единственного признака для характеристики композиции в независимом пункте формулы (например, параметры фармакокинетического профиля и т. п.); технический результат, достигаемый при реализации, использовании композиции. При характеристике фармацевтической композиции не допускается использование признаков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания (указание доз, условий или режимов применения композиции или лекарственных средств, полученных на ее основе) (п. 2.5.4.4 Правил). Например: «*Фармацевтическая композиция для лечения болезни Альцгеймера, содержащая соединение Z, предназначенное для введения в дозе 30 мкг /кг веса пациента в день*».

Признаки способа также не могут быть использованы для характеристики объекта «*применение*». Например, не может быть принята следующая редакция формулы изобретения: *Применение ингибитора PD-1 по п. 1 для лечения субъекта, страдающего злокачественной опухолью, при котором терапевтически эффективное количество ингибитора содержит дозу в диапазоне от 0,1 до 10,0 мг /кг массы тела, которую вводят в графике дозирования один раз в неделю, один раз в две недели или раз в месяц*.

Если таковые признаки присутствуют, заявителю обычно рекомендуется либо исключить из пункта на композицию или применение признаки способа, либо поменять объект изобретения на способ. Следует иметь в виду, что такая замена объекта влечет за собой уплату пошлины за включение в формулу нового независимого пункта.

Довольно часто, особенно в зависимых пунктах, композиции включают компонент, называемый *дополнительным терапевтическим агентом*. Такой признак рассматривается как носящий неопределенный характер и требует уточнения в соответствии с материалами заявки. При этом следует учитывать, что сочетание лекарственных средств предпола-

гает тщательное изучение их химической, фармакологической, токсической совместимости, отсутствие которой может выражаться в ослаблении или исчезновении фармакологического действия, а также в проявлении иных неблагоприятных для пациента свойств. Поэтому, в зависимости от сущности изобретения, могут потребоваться дополнительные примеры, подтверждающие возможность использования по заявленному назначению композиций, содержащих такой дополнительный агент. Аналогичные требования предъявляются и к способам, которые включают использование дополнительного агента.

Способы лечения и достоверные сведения

Способы лечения, профилактики и диагностики заболеваний людей и животных являются еще одним достаточно распространенным объектом изобретения в заявках, относящихся к фармацевтике. Если способ основан на применении нового вещества или композиции, содержащей новое вещество, то для признания такого способа патентоспособным заявителю необходимо представить *достоверные сведения*, подтверждающие пригодность способа для лечения, профилактики и диагностики указанного заболевания соответственно. Важно отметить, что наличие в материалах заявки сведений, подтверждающих лечение заболевания, в большинстве случаев не означает, что они достаточны для включения в формулу и способа профилактики того же заболевания.

В качестве достоверных сведений, как правило, принимаются результаты исследований *in vitro* и/или *in vivo*, подтверждающие достижение заявленного технического результата. В случае способов лечения это может быть снижение или повышение какого-либо параметра, имеющего непосредственную связь с заболеванием, способ лечения которого заявлен. Например, уменьшение размера опухоли, замедление роста опухоли, снижение числа воспалительных цитокинов и т. п. Определение того, считаются ли представленные сведения достоверными, зависит от сущности изобретения и известного уровня техники. Наиболее достоверными признаются результаты клинических испытаний, но в большинстве случаев достаточно доклинических исследований на валидированной животной модели или данных, полученных *in vitro*.

Например, если заявлен способ (или применение), включающий использование лекарственного средства для ингибирования вирусной инфекции, и показана способность этого средства уменьшать пролиферацию вируса в культуре клеток, можно экстраполировать этот результат на животное или человека и признать, что средство будет подавлять вирусную

инфекцию и в живых организмах. Однако, если предметом изобретения является, например, средство для лечения нарушений речи, то достоверными сведениями, подтверждающими реализацию назначения такого средства, могут быть только эксперименты на людях, поскольку эксперименты *in vitro* и/или на животных не могут служить адекватной моделью.

Часто заявляется способ лечения заболеваний, выбранных из широкого списка, например, *«способ лечения или профилактики боли, атеросклероза, связанной с возрастом дегенерации желтого пятна, диабетической ретинопатии, глаукомы, сахарного диабета, воспаления, Воспалительного заболевания кишечника, ишемически-реперфузионного повреждения, острой печеночной недостаточности, фиброза печени, фиброза легких, фиброза почек, системного фиброза, острого отторжения аллотрансплантата, хронической нефропатии аллотрансплантата, диабетической нефропатии, гломерулонефропатии, кардиомиопатии, сердечной недостаточности, ишемии миокарда, инфаркта миокарда, системного склероза, тепловых травм, жжения, гипертрофических рубцов, келоидных рубцов, гингивита с лихорадкой, цирроза или опухоли печени, регулирования костной массы, нейродегенерации, инсульта, транзиторных ишемических атак или увеита»*, тогда как материалы заявки содержат только результаты экспериментов *in vitro*, например, касающиеся *ингибирования CB2 рецептора*. В таком случае патент может быть выдан только на способ ингибирования CB2 рецептора, а для подтверждения возможности лечения остальных перечисленных заболеваний заявителю предлагается представить дополнительные примеры и/или разъяснения со ссылками на источники в уровне техники, из которых следовала бы непосредственная связь между представленными примерами и заявленными заболеваниями (Правило 47(2) Инструкции).

УСТРОЙСТВО КАК ОБЪЕКТ ПАТЕНТОВАНИЯ

Е. Н. ПЕТРОВ,

*зав. кафедрой патентного права и правовой
охраны средств индивидуализации РГАИС,
канд. техн. наук,
Москва*



О. В. РЕВИНСКИЙ,

*доц. кафедры патентного права и правовой
охраны средств индивидуализации РГАИС,
канд. юрид. наук,
Москва*



18 апреля 2018 года в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ прошло совместное заседание Научно-технического совета ТПП РФ и Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности на тему: «*Правомерность трактовки понятия “устройство” в регламентах Роспатента*». Для обсуждения были приглашены представители Роспатента и Минэкономразвития, а также патентные поверенные. Надо отметить, что Роспатент прислал делегацию из 8 человек, а вот от Минэкономразвития не пришел никто.

Модератором заседания выступил председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности И. А. Близнец, который в своем вступительном слове отметил колоссальную работу Роспатента по принятию административных регламентов — основополагающих ведомственных документов, разработанных в соответствии с частью IV Гражданского кодекса (ГК) РФ и определяющих формат деятельности Роспатента и других организаций, работающих в сфере интеллектуальной собственности.

Далее с докладом по теме заседания выступил член НТС ТПП РФ О. В. Ревинский. Собственно, этот доклад базировался на нашей статье¹ (далее — «предыдущая статья»), где была показана неправомерность различных трактовок приведенного в ГК РФ понятия «устройство» для изобретений и для полезных моделей в регламентах Роспатента. Напомним: мы в своем анализе исходили из того, что термин «устройство» в ст. 1350 и 1351 ГК РФ используется в расширительном смысле для обозначения

¹ Петров Е. Н., Ревинский О. В. Так что же считается устройством? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 11. С. 8—17.

одного из возможных классов продукта, которому предоставляется патентная охрана. Это и было повторено в докладе на упомянутом заседании.

Заместитель руководителя Роспатента Л. Л. Кирий выразила сомнения в корректности формулировки основного вопроса заседания. По ее мнению, правомерность такой трактовки была подтверждена судебной практикой. Заведующая отделом сопровождения предоставления государственных услуг, относящихся к объектам патентного права, ФИПС А. В. Егорова рассказала о проводившейся в ФИПС научно-исследовательской работе (НИР) по определению понятия «устройство» с привлечением сведений из различных действующих в России стандартов, а также длительном этапе согласования действующих документов в рамках регламентов Роспатента, соответствие которых действующему законодательству было подтверждено Минюстом России.

Заместитель директора ФИПС Е. Б. Гаврилова отметила востребованность полезной модели как объекта патентной охраны и предложила оценить перспективу возможного изменения законодательства с целью повышения интереса к данному объекту и формирования однозначных подходов к работе с ним с учетом международного опыта, в частности стран БРИКС, и особенно КНР.

С подробными пояснениями позиции Роспатента в отношении полезных моделей выступила начальник центра мониторинга качества ФИПС О. Л. Алексеева. Она рассказала, в частности, о пресловутом случае, когда в качестве полезной модели был заявлен пельмень, что и инициировало упомянутую НИР. По мнению О. Л. Алексеевой, патентование полезных моделей создает сложности во всех странах, где эти объекты предусмотрены законодательством. Кроме того, по ее мнению, патенты на полезную модель широко используются нечистыми на руку «патентными троллями».

Выступавшие на заседании патентные поверенные Е. А. Ермакова, Н. А. Рыбина и В. В. Туренко, напротив, отметили важность такого объекта патентной охраны. Это мнение поддержал и член НТС ТПП РФ Н. К. Малевинский.

Подводя итоги заседания, И. А. Близнец отметил актуальность обсуждаемой тематики и наличие соответствующей проблемы в рамках действующих подходов Роспатента к пониманию полезных моделей. Участники заседания приняли решение продолжить дальнейшее обсуждение возможностей корректировки практики работы Роспатента в данном направлении, в том числе и с привлечением отраслевых СМИ.

Из пояснений представителей Роспатента можно сделать самый важный для нас вывод о том, что изначальный подход сотрудников Роспатента к понятию «устройство» не вполне верен. Помимо того, что было

изложено в предыдущей статье, неправомерность такого подхода определяется привлечением документов такой организации, как Росстандарт к прояснению вопросов, относящихся к ведению Роспатента, т. е. совершенно независимой от Росстандарта организации.

Действительно, для трактовки понятия «устройство» привлекались сведения из ГОСТов. Государственный стандарт принимается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которое входит в систему федеральных органов исполнительной власти РФ и находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ. Деятельность этого агентства регулируется Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в редакции от 29.07.2017) «О техническом регулировании», п. 3 ст. 1 которого гласит:

«3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры в области охраны труда, федеральные государственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг, стандарты оценочной деятельности, стандарты распространения, предоставления или раскрытия информации, минимальные социальные стандарты, стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг, профессиональные стандарты, стандарты социальных услуг в сфере социального обслуживания, стандарты медицинской помощи».

Выделенные слова прямо указывают, что Росстандарт не должен вмешиваться в те вопросы, которые, в частности, относятся к ведению Роспатента. Как записано на сайте Роспатента, в его основные функции входит в том числе *«оказание государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности».* Следовательно, обращение Роспатента к ГОСТам для установления смысла понятия «устройство» именно неправомерно, что и было отражено в названии тематики упомянутого заседания в ТПП РФ.

Стандарт имеет распространение в пределах компетенции органа стандартизации, т. е. Росстандарта. Эта компетенция определяется в п. 1 ст. 1 упомянутого закона «О техническом регулировании»:

«1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:

- разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям (далее — продукция), или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия;

- оценке соответствия.

Настоящий Федеральный закон также определяет права и обязанности участников регулируемых настоящим Федеральным законом отношений».

Как видим, все здесь указанное — вопросы стандартизации, применение требований к продукции, оценка соответствия, — все это относится к компетенции Росстандарта, а отнюдь не Роспатента. Собственно, об этом говорит само название рассматриваемого закона. Так что кулуарно прозвучавшее после упомянутого заседания мнение члена Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Г. В. Фокина о целесообразности передать создание стандартов в ведение Роспатента можно отнести к курьезам.

Поскольку речь идет о терминах, используемых в законодательном документе, надо исходить из тех принципов, которые используются при составлении и применении таких документов. Об одном из них сказано в самом начале упомянутой выше предыдущей статьи, где приводятся слова Э. П. Гаврилова². Этот принцип прописан в Венской конвенции о праве международных договоров³, принятой 23 мая 1969 года. Статья 31 этой конвенции называется «Общее правило толкования»:

«1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора.

<...>

4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что участники имели такое намерение».

² Гаврилов Э. П. Право суда запрашивать заключения по правовым вопросам, несмотря на наличие в римском праве принципа *jura novit curia* // Хозяйство и право. 2017. № 4. С. 26–32.

³ http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml

Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепринятые принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это же подтверждено в п. 1 ст. 7 ГК РФ, а в п. 1 ст. 6 ГК РФ предусмотрена возможность применения аналогии закона для регулирования сходных отношений.

Применим же по аналогии закона эти нормы Венской конвенции к трактовке понятия «устройство» из статей 1350 и 1351 ГК РФ. И тогда становится совершенно ясно, что узковедомственная трактовка этого понятия в соответствии с любыми ГОСТами просто неприемлема к термину, употребленному в юридическом документе. Поскольку нигде в ГК РФ (как, впрочем, и в отмененном Патентном законе РФ) нет никаких указаний на специальное значение термина «устройство» — его нужно толковать *«добросовестно в соответствии с обычным значением»*. Более того, как уже было показано в упомянутой предыдущей статье авторов, в данном случае термины «устройство», «вещество», «штамм микроорганизма», «культура клеток растений или животных» означают некие обобщенные категории продуктов, которые могут в принципе патентоваться. Поэтому совершенно неоправданно указывать, помимо устройств, еще и комплексы и комплекты, которые относятся к той же категории «устройство» для продуктов на физическом уровне. Это примерно то же самое, что после категории «мебель» добавить через запятые «мебельная стенка» и «кухонный гарнитур». Кстати, выражение «генетические и белковые конструкции» также избыточны для категории «штамм микроорганизма».

Можно также в связи с рассматриваемым обсуждением в ТПП РФ отметить, что о неправомерности трактовки понятия «устройство» в регламентах Роспатента еще раньше упоминал О. В. Ревинский в одной из своих статей⁴, где были приведены ссылки на несколько словарей.

Так, согласно Википедии понятие «устройство» означает «искусственный объект, имеющий внутреннюю структуру, созданный для выполнения определенных функций, обычно в области техники». В Толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова и в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Т. Ф. Ефремовой термин «устройство» определяется как механизм, конструкция либо соотношение, расположение частей чего-либо, а о корпусе при этом нет никаких упоминаний.

Если пойти от этимологии самого слова «устройство», то согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. И. Даля слово «устроить», от которого и происходит рассматриваемое понятие, означает «изготавливать, излаживать, приводя в порядок». Следовательно, понятие «устройство» относится к тому, что изготовлено с приведением в порядок.

⁴ Ревинский О. В. Какие бывают устройства? // Патентный поверенный. 2014. № 2. С. 34–38.

Учитывая вышесказанное, можно, кстати, сделать вывод, что нет ничего криминального в отнесении пельменя к категории «устройство». Пельмени ведь изготавливаются с приведением в порядок, как записано у В. И. Даля, и представляют собой искусственный объект, имеющий внутреннюю структуру и созданный для выполнения определенных функций, как сказано в Википедии. Разумеется, с бытовой точки зрения именовать пельмень устройством кажется nonsensom, но как раз бытовая и даже научно-техническая точки зрения в данном случае непротивоположны, — в ГК РФ речь идет о юридических категориях.

Согласны, сам термин «устройство» не вполне адекватен в данном случае, но то же самое можно сказать и о других выражениях, используемых в ГК РФ, в частности в Главе 72 «Патентное право». К примеру, условие патентоспособности «промышленная применимость» вовсе не сводится к использованию только и исключительно в промышленности. Да и само слово «патент» вовсе не означает только и исключительно документ, удостоверяющий авторство, исключительное право и приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, как о том записано в п. 1 ст. 1354 ГК РФ. Это и удостоверение гастарбайтера, и подтверждение права торговца, и своеобразный сертификат врача, практикующего на дому. Так что не стоит пугаться относить к устройствам пельмени или, скажем, лапшу по патенту РФ № 2222222. Да, это необычно, но это не повод для «исправления» норм ГК РФ совершенно нелегитимным методом через подзаконные акты.

Ссылки же на подтверждение от Минюста или на судебную практику не могут считаться убедительными. Вспомним, сколько уже ошибок и нелепостей исправлено одним только законом от 12.03.2014⁵ — взять хотя бы отмененный, наконец, перечень существенных признаков промышленного образца. А что касается судебной практики, так ведь и судьи могут ошибаться, — иначе для чего существуют апелляции и кассации?

Насколько нам известно, в США и ЕПВ, где нет института полезных моделей, используется понятие «apparatus», переводимое у нас как «устройство», «прибор». Но этот термин не мешает патентовать в качестве устройства любые сложные системы (комплексы). А в Германии в качестве полезных моделей патентуют и такие сложные системы, как средство парковки, осуществляющее связь через спутник с паркоматом (например, DE 202005016627 U1, 01.06.2006).

⁵ Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подводя итог проведенной в ТПП РФ дискуссии, отметим, что наше мнение по поводу трактовки Роспатентом понятия «устройство» остается прежним: в соответствии с существующими нормами не имеющий функций законодательной инициативы Роспатент не вправе (даже через Минэкономразвития) вносить изменения в закон, как это сделано в ныне действующих регламентах на изобретения и полезные модели в отношении устройств, поскольку это приводит к искажению основополагающих понятий патентного права.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПАТЕНТОВ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ



*Г. П. МУС,
гл. специалист ООО «ПА «Мус Компани»,
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург*



*В. К. МУС,
ген. директор ООО «ПА «Мус Компани»,
патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург*

На основании ст. 1398 Гражданского кодекса РФ (далее — Кодекс) патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случаях несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, в частности новизне, при этом согласно п. 2 ст. 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В п. 52 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей¹ (далее — Правила), приведены источники информации с указанием даты, определяющей включение источника информации в уровень техники.

В настоящем докладе на примерах оспаривания в Палате по патентным спорам (ППС) патентов на полезные модели рассмотрены особенности представления доказательств включения сведений из различных источников информации в уровень техники.

¹ Утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 30 сентября 2015 года № 701.

Визуально воспринимаемые источники информации

Определенной сложностью при оспаривании новизны полезных моделей является представление доказательств общедоступности сведений из таких источников информации, как визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, брошюры, буклеты, проспекты и каталоги и тому подобные), и документальное подтверждение даты, с которой стало возможно их обозрение, то есть даты, с которой эти сведения включаются в уровень техники.

Так, было подано возражение против выдачи патента на полезную модель № 104245 «Поршень для двигателя внутреннего сгорания (варианты)» с приоритетом от 26.11.2010. В возражении было отмечено, что признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы известны из сведений, содержащихся в каталоге «Детали цилиндропоршневой группы», изготовленном ООО «Торгово-финансовая компания «МОТОРДЕТАЛЬ КОСТРОМА» в 2008 г. Каталог представлял собой иллюстрированную печатную продукцию, на титульной странице которой был размещен логотип его изготовителя и название каталога. В каталоге также был указан адрес изготовителя, однако иные выходные данные, предусмотренные стандартами для печатных изданий, отсутствовали, что не позволило судить о дате выпуска каталога в свет. Кроме того, оформление и содержание данного каталога было отнесено к изданиям рекламного характера.

В результате был сделан вывод, что каталог является собственностью заказчика/издателя, объектом авторского права и может приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий заказчика/издателя (например, размещения его в фондах общественных библиотек, продажи третьим лицам, рекламирования и т. д.), факт осуществления которых в возражении против выдачи патента документально не был подтвержден. Соответственно, каталог не был признан общедоступным источником для целей включения его в уровень техники.

В другом возражении против выдачи патента на полезную модель № 150339 «Универсальная колесная система для сельхозтехники» с приоритетом от 29.09.2014 в качестве источника информации, подлежащего, по мнению лица, подавшего возражение, включению в уровень техники, было приведено полиграфическое издание — буклет, которое представляло собой иллюстрированное полноцветное сброшюрованное издание.

На титульной странице буклета содержалась надпись «Комплекты колес для тракторов и комбайнов», а также указан год издания и распространения издания — 2012. На последней странице буклета имелось ука-

зание: «Отпечатано в типографии ООО «Поликрафт», по адресу: г. Минск, ул. Кнорина, 50, корп. 4, к. 401а; заказ № 2152; тираж 2000 шт.».

Также был представлен договор № 1387 от 27.09.2012 на изготовление печатной продукции: буклет «Комплекты колес для тракторов и комбайнов» тиражом 2000 экз. К договору прилагался акт сдачи-приемки продукции от 22.09.2012, счет-фактура и товарно-транспортная накладная.

Таким образом, в буклете имелась дата выпуска в свет, тираж печатной продукции, договор на изготовление печатной продукции, что по мнению лица, подавшего возражение, позволяет включить указанный источник информации в уровень техники.

Однако представленные документы не были приняты коллегией ППС в качестве доказательства того, что данный буклет относится к источникам информации, приведенным в п. 52 Правил:

« - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом».

Дополнительно к возражению прилагались выдержки из закона «Модельный закон об издательском деле» (принят в г. Санкт-Петербурге 16.10.1999 Постановлением 14-17 на 14-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) с определением источников, относящихся к печатной продукции. Была приведена также ссылка из энциклопедии «Полиграфия от А до Я» С. И. Стефанова², касающаяся определения печатной продукции, к которой относят газеты, буклеты, журналы, книги и книжные издания.

Однако возражение против выдачи патента не было удовлетворено, поскольку, по мнению коллегии ППС, *«отсутствовали документы, подтверждающие распространение заказчиком «Буклетов» на территории Российской Федерации, несмотря на наличие в «Буклете» даты выпуска в свет и тиража печатной продукции»*. С точки зрения коллегии ППС, принадлежность материалов к печатным изданиям, помимо их набора в печать, подразумевает подтверждение распространения содержащейся в них информации, т. е. выпуск в свет этих материалов. Если бы заказчик передал буклет в фонды технических библиотек, представлял на выставках и подтвердил факт получения букле-

² Стефанов С. И. Полиграфия от А до Я: энциклопедия / Под ред. Ю. С. Стефановой. — М.: Либроком, 2009.

тов различными организациями, это, возможно, подтвердило бы факт его распространения на территории РФ и, соответственно, подтвердило бы общедоступность указанного источника информации и возможность включения его в уровень техники.

Сведения из сети Интернет

Сложность использования сведений из сети Интернет при оспаривании патентов на полезные модели зачастую связана с представлением доказательств относительно даты публикации.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее — электронная среда), является дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения. Иными словами, должны быть представлены документы, по которым можно было бы установить дату размещения сведений в сети Интернет, и соответственно — дату, с которой сведения стали общедоступны.

В возражении против выдачи патента на полезную № 169782 модель «Профиль для монтажа смежных полотен натяжного потолка» с приоритетом от 31.10.2016 в связи с несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» были приведены следующие источники информации:

- сведения из сети Интернет с сайта «комплект-потолок.рф»;
- справка от регистратора доменных имен об администраторе доменного имени.

В справке от регистратора доменных имен было указано, что администратором доменного имени «комплект-потолок.рф» по состоянию на 08.06.2017 является физическое лицо Бацура А. А., то есть на вышеуказанную дату специалистом, поддерживающим указанный сайт в технически исправном состоянии, в том числе и следящим за размещением на нем информации, являлся г-н Бацура А. А.

Однако данные сведения не позволяют установить, какая именно информация, и в какой временной период была размещена на этом сайте. Кроме того, следует обратить внимание на дату выдачи справки, которая была более поздняя чем 31.10.2016 — дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В удовлетворении возражения было отказано на том основании, что возражение не содержит сведений, позволяющих установить дату размещения сведений в сети Интернет

В другом деле при рассмотрении возражения против выдачи патента № 147802 «Лаваш в упаковке» с приоритетом от 18.07.2014 в качестве источника общедоступной информации были представлены распечатки кадров видеосюжета «Формула качества» с сайта <http://www.m24.ru/videos/20684>. К материалам был приложен протокол осмотра нотариусом этого видеосюжета, а также приложена распечатка, демонстрирующая последовательность проверки даты публикации ссылки.

Указанные документы подтверждали факт размещения видеосюжета на сайте <http://www.m24.ru> до даты приоритета оспариваемого патента, что дало основание коллегии ППС включить их в уровень техники для оспариваемого патента.

Сведения об открытом применении

Основанием для признания патента на полезную модель не соответствующей условию патентоспособности «новизна» могут быть сведения о применении средств того же назначения, что и полезная модель в Российской Федерации. В качестве источника информации в уровень техники включаются сведения о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования на территории РФ, при этом требуется документальное подтверждение даты, с которой эти сведения стали общедоступными.

В возражении против выдачи патента на полезную модель № 150339 «Универсальная колесная система для сельхозтехники» с приоритетом от 29.09.2014 года были приведены сведения о техническом средстве «Универсальная колесная система для сельхозтехники» трактора John Deere, которой, по мнению лица, подавшего возражение, были присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту. Сведения о техническом средстве стали известны в результате применения на территории РФ указанного изделия (трактора с комплектом колес) до даты приоритета спорной полезной модели. Факт такого применения был подтвержден содержащими соответствующие чертежи материалами, свидетельствующими о наличии универсальной колесной системы в тракторе John Deere.

Сложность доказывания применения «Универсальной колесной системы для сельхозтехники» на территории РФ была связана с тем, что поставщик тракторов John Deere, находясь на территории Украины,

осуществлял их ввоз на территорию РФ и передавал в собственность фирмы, находящейся на территории РФ.

Для доказательства факта передачи колесной системы были представлены копии контракта между поставщиком и покупателем, счета на оплату, копия таможенной декларации Украины, таможенной декларации РФ, копии заключения о происхождении товара, а также документы, подтверждающие ввоз продукции на территорию РФ и передачу ее потребителю. В этих документах были приведены номера и артикулы чертежей, которые полностью соответствовали номерам, указанным в контракте между поставщиком и покупателем. Были приведены также сведения о продаже на территории РФ тракторов John Deere с колесной системой, изготовленной по прилагаемым чертежам в соответствии с определенными артикулами.

Были представлены также соглашения между изготовителем тракторов John Deere и фирмой посредником, которая продала товар, изготовленный в соответствии с чертежами, являющимися неотъемлемой частью соглашения к прилагаемому контракту. Факт продажи был подтвержден соответствующими счетами-фактур, товарными накладными и документами, подтверждающими изготовление товара по чертежам с соответствующими указанными артикулами.

Исходя из представленных данных, был сделан вывод, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту на полезную модель № 150339 присущи универсальной колесной системе трактора John Deere, сведения о котором стали известны в результате применения данного трактора на территории РФ до даты приоритета полезной модели, что позволило признать патент на полезную модель недействительным полностью.

Выводы

Наибольшую сложность для доказательства общедоступности сведений представляет не только выявление источника информации, но и документальное подтверждение даты выпуска в свет.

Для технических средств, ставших известными в результате их применения на территории РФ, важно не только документальное подтверждение даты, с которой эти сведения стали общедоступными, но и четкая корреляция договоров о поставке продукции, чертежей и дополнительных соглашений, в которых отражена информация технического характера.



СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СУДЕБНОЙ ПАТЕНТОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

*В. А. ХОРОШКЕЕВ,
директор ООО Патентное бюро «РЕШЕРШ»,
патентный поверенный РФ,
Москва*

Термины и определения

Судебную патентоведческую экспертизу для дальнейшего рассмотрения ее особенностей можно проклассифицировать, по крайней мере, по трем основаниям: виду объекта, подлежащего исследованию, предмету спора и по тому, на каком этапе рассмотрения спора она была проведена. Далее тема будет рассматриваться с учетом этих особенностей.

В узком понимании собственно судебная патентоведческая экспертиза — та, которая назначается судом, — охватывает целый ряд специализированных экспертиз, для которых даже не всегда существуют устоявшиеся названия. Патентно-техническая экспертиза, как правило, связана с исследованием таких объектов, как изобретения и полезные модели, иногда ноу-хау. Экспертиза промышленных образцов отличается от предыдущей уже очень заметно, особенно после отмены ранее приводимого в патентах перечня существенных признаков промышленного образца. Экспертиза, связанная с установлением сходства товарных знаков и однородности маркируемых ими товаров, несмотря на очевидную специфику, тоже может рассматриваться как разновидность патентоведческой экспертизы. Наконец, стоимостная оценка объектов промышленной собственности в судебных спорах проводится экспертом-оценщиком с обязательной патентной подготовкой.

В широком понимании к судебной экспертизе можно отнести и такую экспертизу, которая проводится по заказу истца или ответчика в споре для обоснования их позиций в суде. В профессиональной среде для таких случаев уже появился термин «досудебная экспертиза». К досудебной следует отнести и экспертизу, проводимую по инициативе антимонопольных и таможенных органов.

И еще один вид экспертиз можно назвать «послесудебной экспертизой», используя семантически последовательный термин. Такая экспертиза проводится по инициативе одной из спорящих сторон в период между появлением в деле заключения назначенного судом эксперта и рассмотрением дела с учетом этого заключения. В этой ситуации объектом исследования становится

само заключение эксперта. Если оно не содержит достаточных для сделанного вывода аргументов, а содержащиеся — сомнительны или просто ошибочны, что, к сожалению, совсем не редкость, то «послесудебная» экспертиза дает шанс исправить некорректную работу эксперта, назначенного судом.

Спрос

Патентоведческая экспертиза востребована, прежде всего, в спорах о предполагаемом нарушении исключительного права на любые объекты промышленной собственности, в спорах по поводу выплаты авторского вознаграждения, в спорах о правомерности предоставления исключительного права (оспаривание решений Роспатента), в спорах о праве преждепользования и праве послепользования.

В последнее время в суд стали поступать обращения о выдаче принудительной лицензии, что привело к появлению еще одного, ранее не встречавшегося на практике вида экспертизы. Согласно п. 2, ст. 1362 ГК РФ обладатель патента на зависимое изобретение при обращении в суд за принудительной лицензией должен доказать, что его (зависимое) изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением, по отношению к которому оно является зависимым. Проверку такого доказательства или даже само доказательство (при отсутствии такового у истца) суд возлагает на назначенного эксперта.

Еще одна судебная процедура с обязательной судебной экспертизой, давно известная в ряде европейских стран, может появиться и в России. По крайней мере, она уже обсуждается. Ее суть в пересказе (например, из раздела 63 Патентного закона Финляндии) сводится к следующим возможностям:

Владелец патента или лицензиат может обратиться в суд за вынесением деклараторного решения (declaratory judgment) для установления того, защищает ли его патент выводимый на рынок продукт.

Любое лицо, осуществляющее или намеревающееся осуществлять коммерческую деятельность, может, обратиться в суд за вынесением деклараторного решения для определения того, является ли некий конкретный патент препятствием для такой деятельности.

Предложение

Существующая в настоящее время в России судебная экспертиза в области промышленной собственности, в первую очередь патентно-техническая, сводится к неупорядоченным действиям неопределенного числа самопровозглашенных и никем не контролируемых «судебных экс-

пертов» и «экспертных организаций», которые подыскиваются самими сторонами судебных споров под свои пожелания. Для заметной части судебных споров объективность и полнота их рассмотрения представляются сомнительными. Причиной такой оценки, чаще всего, является недостаточная компетентность в вопросах патентоведения участников судебного процесса: истцов, ответчиков, судей и назначенных судом экспертов. И это, исходя из предположения о добросовестности всех участников. О случаях недобросовестных действий кого-либо из участников процесса речи даже не идет.

Государственных учреждений, уполномоченных проводить судебную патентно-техническую экспертизу, не существует. Отсутствуют какие бы то ни было учебники, методики, нормативные документы по проведению такой экспертизы. В ряде случаев лица и организации, заявляющие о себе как о судебных экспертах, предъявляют свидетельства о прохождении некоего обучения и присвоении квалификации «судебный эксперт». Однако не стоит заблуждаться: это — свидетельства об обучении требованиям процессуальных кодексов — АПК РФ и ГПК РФ, а подтверждением специальных знаний и практического опыта, необходимых для проведения экспертизы по существу, такие свидетельства не являются.

Допустимое законодательством участие сторон спора в выдвижении кандидатур экспертов и определении круга вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, зачастую определяет и итог судебного разбирательства: кандидатуру какой стороны и чьи вопросы выберет судья для проведения экспертизы, та сторона, скорее всего, и выиграет судебный спор. С объективностью решения и установлением истины это обязательной связи не имеет.

Стоимость экспертизы, даже по делам с очень сходными обстоятельствами, может отличаться в несколько раз, и не только из-за разницы в оценке стоимости своего труда самим экспертом. Экспертные организации добавляют к стоимости свои накладные расходы, а также «репутационную» наценку, что увеличивает ее в 1,5 — 4 раза, а то и — доводилось слышать — в 6 раз.

При всем уважении к нелегкой работе судей, решающая роль в решении патентного спора приходится на долю эксперта-патентоведа. Это объясняется не только его специальными знаниями и опытом, которых нет у судей, но и тем необходимым для проведения исследований временем, которое определяет сам эксперт, не связанный с требованием соблюдения плановых сроков или кем-то заданных норм выработки.

Правовое и методическое обеспечение

В воображаемой анкете в графе с таким названием стоял бы прочерк или слова «нет», «отсутствует».

Применение в судебной экспертизе правил, используемых при рассмотрении заявочных материалов до выдачи патента, весьма ограничено, а в некоторых случаях просто ошибочно. По поводу эквивалентных признаков, например, законодательно прописан только сам термин. Ни определения этого понятия, ни методики проверки эквивалентности законодательство не содержит.

Не урегулированы и процедурно-процессуальные положения для действий негосударственного эксперта, которые для государственного эксперта прописаны в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В частности, ни одно из положений ст. 16 (Обязанности эксперта) указанного закона негосударственный эксперт либо не может соблюдать в принципе, либо совсем не обязан это делать. Для наглядности процитирую эту статью:

Эксперт не вправе:

- принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения;*
- осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосударственного эксперта;*
- вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела;*
- самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы;*
- сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших.*

Более того, сбор материалов для доказательства известности заменяющих эквивалентных признаков до даты приоритета изобретения суд своим определением фактически возлагает на негосударственного эксперта.

Что делать? или Фантазии на тему...

Разделение функций, когда исследования и ответы на специальные вопросы дает эксперт, а решение выносит судья, заключает в себе некоторое логическое противоречие. В Германии это противоречие разрешено достаточно просто. Патентные споры рассматривает специализированный патентный суд, судьями которого являются опытные

патентоведы со знанием патентного права, хотя и без обязательного диплома об общеправовом образовании. Экспертизу как такую это не отменяет, но объективность рассмотрения споров, безусловно, значительно повышает.

Проекты методических рекомендаций, а возможно, и нормативных документов, могут эффективно разрабатываться только при участии патентоведов-практиков с учетом их опыта. При этом обязательным условием является заинтересованность государства в появлении таких документов и, соответственно, бюджетное финансирование разработок. Решение этой проблемы на общественных началах нереально.

Действительно независимой от заинтересованных сторон могла бы стать назначаемая судом экспертиза, если суду дать возможность выбора кандидатуры эксперта из общероссийского реестра судебных экспертов-патентоведов в виде единой общедоступной компьютерной базы данных, содержащей информацию о персоналиях. Пример построения такой базы данных представляет Федеральный Реестр архитекторов России, размещенный Национальной палатой архитекторов на своем сайте arch-reestr.ru.

И еще об открытых базах данных. Заключение экспертов по судебным делам, в отличие от других судебных документов (определений, решений, постановлений), в настоящее время в открытом доступе отсутствуют. А вот появление их в соответствующих базах данных способствовало бы обмену опытом, повышению квалификации и ответственности тех, кто берется за проведение экспертизы. Наконец, такие базы данных помогли бы в разработке упомянутых, но пока не существующих методик и нормативных документов по проведению судебной патентно-ведческой экспертизы.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

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



Вся экспертная методика установления факта использования изобретения в объекте техники (далее — объект, спорный объект) в сжатом виде изложена в п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ (далее — Кодекс). Там сказано: *«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»*.

Эта норма Кодекса предписывает исследовать только те признаки изобретения, что приведены в независимом пункте формулы, поэтому исследование мы начинаем с нахождения в формуле независимого пункта. О том, как это сделать, сказано в подзаконных актах, в разное время регламентировавших вопросы рассмотрения заявки на изобретение, — правилах, регламентах, требованиях, рекомендациях и т. п. Так, в действующих Требованиях¹ об этом говорится в п. 52—55.

При этом надо учитывать, что Требования и подобные документы не регулируют вопросы экспертизы использования изобретения. Тут их применение ограничено ролью методических источников по отдельным вопросам. Обязательными для судебного эксперта они не являются.

Одна из распространенных ошибок — говорить об «использовании патента», считая это синонимом «использования изобретения». Однако в одном патенте может быть раскрыта группа изобретений, представленных в многозвенной формуле с несколькими независимыми пунктами. При сопоставлении патента со спорным объектом мы можем обнаружить, что одни изобретения группы используются, а другие — нет. Хорошо, если в сопоставленном перед экспертом вопросе указано, по какому из независимых

¹ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316.

пунктов формулы необходимо проверить использование изобретения. Но так бывает не всегда. В такой ситуации эксперт вправе уточнить задачу у органа, назначившего экспертизу. Конечно, эксперт может проверить и все независимые пункты, но при этом рискует сделать лишнюю работу.

После того как независимый пункт в формуле найден, необходимо выделить в нем признаки изобретения. Методика выделения признаков изобретения приведена в работе В. А. Хорошкеева², который, в свою очередь, ссылается на разработки советских патентоведов. Выделять признаки, как он пишет, следует не «нарезкой формулы на последовательные словесные фрагменты», а руководствуясь примерными перечнями признаков изобретения, приведенными в соответствующем подзаконном акте. Так, в действующих Требованиях признаки, характерные для различных объектов изобретения (устройство, химическое соединение, композиция, вещество, способ и т. д.), приведены в пунктах 37-43.

В подзаконных актах разных лет такие перечни различаются с точки зрения удобства выделения признаков. Например, в ранее действовавшем Регламенте³ примерный перечень признаков устройства (п. 10.7.4.3 (2)) был прост, логичен и удобен. Как и в ряде предшествующих ему актов. А вот в действующих Требованиях аналогичный перечень (п. 37 (1)) перегружен, нелогичен и для этой цели крайне неудобен. Разработчики документа не слишком удачно переделали его под новое требование конструктивно-функционального единства устройства. По счастью, как уже сказано, для судебного эксперта Требования — не обязательный нормативный акт, а только методический источник, поэтому он вправе руководствоваться Регламентом 2008 года. И хотя как нормативный акт Регламент не действует, в качестве методического материала он вполне применим.

Если признак изобретения не ясен или допускает неоднозначное понимание, его следует толковать в контексте других признаков формулы. Кроме того, согласно п. 3 ст. 1358 и п. 2 ст. 1354 Кодекса для толкования формулы могут применяться описание и чертежи к патенту. При этом надо учитывать, что часть описания и/или чертежей может относиться к конкретным примерам реализации изобретения и представлять признак изобретения в его частных случаях (см. п. 45 Требований). Нельзя ставить знак равенства меж-

² Хорошкеев В. А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Патентный поверенный. 2013. № 5. С. 39-45.

³ 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 29.10.2008 № 327.

ду признаком, выраженным в независимом пункте формулы в обобщенном виде, и такими частными случаями, раскрытыми в описании или на чертежах.

Если формулировка признака и после этого не ясна, стоит обратиться к словарно-справочной и иной литературе, относящейся к той же области техники, что и изобретение. Там, как правило, можно найти общепринятые определения специфических для данной области терминов.

Встречаются (к сожалению, не так уж и редко) признаки, значение которых невозможно идентифицировать. Значит, мы имеем дело с изобретением, сущность и объем правовой охраны которого нельзя однозначно определить. Сказать, использовано ли такое изобретение в спорном объекте или нет, эксперт не может. В этом случае он вынужден завершить исследование, указав на принципиальную невозможность сделать вывод.

Если все признаки независимого пункта определены и ясны, переходим к следующему шагу — сопоставляем признаки изобретения с признаками спорного объекта. Устанавливаем, содержится ли в продукте или использован ли при осуществлении способа каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы. При этом учитываем особенности, присущие некоторым видам признаков.

В случае, когда признак изобретения в патентной формуле приведен в обобщенном виде, он считается использованным, если в спорном объекте использован любой частный случай реализации этого признака.

Если в независимом пункте есть альтернативные признаки, то под *«каждым признаком изобретения, приведенном в независимом пункте»* (п. 3 ст. 1358 Кодекса), следует понимать всё же не каждый из альтернативных признаков, а любой из них.

Если количественный признак изобретения выражен в виде фиксированного значения, а в объекте значение этого параметра иное, считается, что признак отсутствует. Например, если в формуле сказано, что некое устройство содержит один фиксирующий элемент, а в объекте их два, следует сделать вывод об отсутствии признака в объекте. Довод «раз их два, то уж один-то точно есть» здесь не проходит. «Один элемент» и «два элемента» — это разные количественные признаки, $1 \neq 2$. Недопустимо трактовать фиксированное значение признака как интервальное.

Чтобы расширить объем охраны изобретения, количественные признаки приводят в виде интервалов непрерывных значений или рядов фиксированных значений параметра. В частности, открытый интервал может быть представлен выражением *«как минимум x »*, открытый ряд — *«по меньшей мере n »*. Такой признак считается использованным, если соответствующий количественный показатель объекта входит в этот интервал или ряд. Например, если в формуле сказано, что некое устройство содержит «по меньшей

мере один фиксирующий элемент», а в объекте их два, следует сделать вывод о наличии признака.

Вывод о наличии в объекте количественного параметрического признака изобретения требует проведения измерений, а иногда и расчетов. Например, расчеты нужны, если признак выражен в виде математической формулы, или если признак выражен через параметр, который сложно измерить, но можно вычислить через другие, легко измеряемые параметры. В таких случаях в заключении эксперта должны быть указаны использованные измерительные приборы и инструменты, описаны методики измерения, приведены расчеты.

Если одни признаки изобретения в формуле дополняются и уточняются другими, то вывод об отсутствии в объекте первых одновременно означает и отсутствие вторых. Например, в формуле написано, что устройство содержит *«фиксирующий элемент, выполненный из стали»*. Если в объекте отсутствует признак *«фиксирующий элемент»*, то отсутствует и признак *«выполнение фиксирующего элемента из стали»*. Поэтому отсутствие в объекте одного элемента может привести к выводу об отсутствии в нем сразу нескольких признаков изобретения, связанных с отсутствующим элементом.

Если в результате сопоставления установлено, что спорный объект содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы, приходим к выводу об использовании изобретения и завершаем исследование.

Но если установлено, что в объекте отсутствует один или несколько признаков изобретения из независимого пункта, переходим к следующему шагу — устанавливаем, не заменен ли отсутствующий признак каким-либо другим признаком, выполняющим ту же функцию.

Если замены отсутствующего признака (признаков) другим (или другими) нет, приходим к выводу, что в данном объекте изобретение не использовано и завершаем исследование.

Если выясняется, что произошла замена отсутствующего признака на другой, необходимо проверить, не является ли заменяющий признак объекта эквивалентным признаку изобретения.

Определения эквивалентных признаков в действующем законодательстве России нет. Но оно есть в советских нормативных актах 70-х годов, и хотя они давно утратили силу, определение и методические подходы, данные в них, не противоречат Кодексу.

В п. 6.03 Инструкции ЭЗ-2-74⁴ сказано следующее: *«Эквивалентными признаками называются признаки, совпадающие по выполняемой функ-*

⁴ Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74). — Утв. Госкомизобретений СССР 11.12.1973.

ции и по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, то есть признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу)».

В п. 24 Инструкции о выплате вознаграждения⁵ говорится: «Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми признаками (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области».

Кроме того, в методических материалах Госкомизобретений СССР 1979 года, регулирующих вопросы выплаты вознаграждений авторам за использование изобретений и премий за содействие изобретательству⁶, есть специальный п. 4.13 «Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения», где сказано:

«Эквивалентной заменой признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий:

а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

б) если при замене признаков изобретения другими элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;

в) если средства выполнения заменены на равноценные (эквиваленты);

г) если технические решения (элементы), которыми заменяются признаки изобретения, известны в данной области».

Необходимо помнить, что эквивалентность всегда определяется применительно к конкретному техническому решению. Одни и те же признаки могут быть эквивалентными в одной системе и не быть таковыми в другой. Например, в качестве инструмента для забивания гвоздей замену микро-скопа на молоток можно признать эквивалентной. В качестве оптического прибора — нельзя.

⁵ Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения. — Утв. Госкомизобретений СССР 15.01.1974.

⁶ Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использование изобретения и рационализаторского предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации — М.: Госкомизобретений СССР, 1979.

Если выясняем, что заменяющий признак спорного объекта не эквивалентен отсутствующему признаку изобретения, приходим к выводу, что изобретение не использовано, и завершаем исследование.

Если устанавливаем, что заменяющий признак объекта эквивалентен отсутствующему признаку изобретения, переходим к следующему шагу. Выясняем, был ли такой признак известен в качестве эквивалентного признаку изобретения в данной области техники до даты приоритета изобретения. Область техники, к которой относится изобретение, как и дата приоритета изобретения, указаны в патенте.

Если устанавливаем известность средства замены, приходим к выводу об использовании изобретения, если нет — к выводу об отсутствии использования. На этом исследование завершается.

Зачастую у экспертов возникают сложности с применением доктрины эквивалентов. В ряде проанализированных заключений исследование заменяющих признаков на эквивалентность отсутствовало — иногда без объяснения причин, иногда со ссылкой на то, что легальное определение «эквивалентности» в отечественном праве отсутствует.

Особые затруднения связаны с установлением известности из уровня техники заменяющих признаков. На первый взгляд, для этого от эксперта требуется провести информационный поиск по патентным, научным и иным техническим источникам. По нашему мнению, делать этого не следует. В соответствии со ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и части 4 ст. 55 Арбитражного процессуального кодекса РФ эксперту запрещено самостоятельно собирать доказательства. А проведение подобного поиска является ничем иным, как сбором доказательств. Вместе с тем эксперт вправе использовать в своем исследовании источники известности, представленные в материалах дела, либо запрашивать их через суд у сторон. Таким образом, бремя доказывания известности средств замены в качестве эквивалентных признаков в значительной степени перекладывается с эксперта на представителей сторон и привлеченных ими специалистов-патентоведов.

Исследуя источники, не следует искать в них прямого указания на эквивалентность признаков. Во-первых, этот патентоведческий термин практически никогда не используется в технической литературе, включая и патенты. Во-вторых, как уже говорилось, не бывает универсально эквивалентных признаков, их эквивалентность проявляется (или не проявляется) в конкретной технической системе (решении).

Поэтому известность заменяющего признака объекта в качестве эквивалентного признаку изобретения на практике означает, что:

— заменяющий признак был известен до даты приоритета изобретения в той же области техники, что и изобретение;

— уровень техники на указанную дату позволял сделать вывод об их взаимозаменяемости (совпадению по выполняемой функции и достигаемому результату).

ПРИЗНАКИ-НЕВИДИМКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ



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

Как известно, в патентной формуле устройство может быть охарактеризовано как признаками, характерными для устройства, так и иными признаками.

При проведении экспертизы по установлению факта использования изобретения, относящегося к устройству, или полезной модели в образце продукции (изделии) проверяется использование всех признаков независимого пункта формулы. Наличие конструктивных признаков устанавливается визуально, а числовые параметры измеряются с помощью соответствующих инструментов.

Однако эксперты часто сталкиваются с признаками патентной формулы, которые в освобожденном от упаковки представленном образце продукции отсутствуют. К таким признакам-невидимкам устройства могут быть отнесены:

- так называемые «динамические» признаки, которые не могут быть отнесены к конструктивным признакам, и по своему характеру связаны с действием, функционированием устройства, проявляясь, соответственно, при его работе;

- так называемые «внешние» признаки, которые проявляются только при взаимодействии исследуемого продукта с другими объектами или средой;

- признаки — «трансформеры», которые при изготовлении продукции, возможно и присутствовали, но по прошествии времени либо изменили свою форму или состав, либо вообще исчезли из продукции (например, улетучились), превратившись в нераспознаваемые.

Отдельные аспекты экспертизы использования запатентованных устройств с признаками-невидимками в патентной формуле рассматривались ранее, но для полноты раскрытия указанной темы рассмотрим все названные случаи.

Экспертиза устройств с «динамическими» признаками

Утвержденные взамен ранее действовавших административных регламентов по изобретениям и полезным моделям, новые нормативные акты¹ допускают наличие в формуле изобретения или полезной модели «динамических» признаков, не являющихся характерными для устройства, в связи с тем, что эти признаки совместно с конструктивными признаками устройства образуют совокупность существенных признаков, которая необходима для достижения этим устройством технического результата. Причем согласно требованиям этих же нормативных актов в описании изобретения или полезной модели устройство должно быть описано не только в статическом состоянии, но и в работе.

То есть реализация «динамических» признаков в продукте обеспечивается всей совокупностью конструктивных признаков, которые заложены в его конструкцию производителем. Таким образом, если продукт в режиме своего нормального функционирования, как это раскрыто в описании к патенту, содержит каждый признак независимого пункта патентной формулы, то использование такого запатентованного изобретения или такой полезной модели в этом продукте объективно существует.

Мнение автора о методическом подходе к установлению факта использования в конкретном образце продукции запатентованного устройства с «динамическими» признаками в патентной формуле при проведении экспертизы заключается в том, что использование запатентованного устройства в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в

¹ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 702; Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701; Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 315; Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

котором согласно формуле осуществляется его функционирование (эксплуатация), т. е. в рабочем состоянии².

Если придерживаться иного мнения, высказываемого отдельными коллегами, что устройство надо исследовать без подключения к электросетям и другим ресурсам, не при его функционировании, а только в статике, освободив от упаковки, считая при этом «динамические» признаки не использованными, то можно прийти к выводу, что патенты на устройства с «динамическими» признаками в формуле от нарушений не защищают, в принципе, никогда! Однако такой подход противоречит Конституции РФ (п. 1 ст. 44) и Гражданскому кодексу РФ (п. 2 ст. 1225), которые гарантируют, что интеллектуальная собственность, в частности права, вытекающие из патентов, охраняются законом.

Экспертиза устройств с «внешними» признаками

В упомянутых нормативных документах также отмечено, что в патентной формуле могут быть так называемые «внешние» признаки по отношению к объекту изобретения или полезной модели, которые характеризуются показателями среды или другого устройства, с которым он взаимодействует при эксплуатации. Обнаружение «внешних» признаков возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. «Внешние» признаки не проявляют себя пока продукт, как говорят, «лежит на складе».

Примеры таких патентов были представлены в докладе И. М. Треножкиной³, с мнением которой о том, что при проведении экспертизы использование в продукте (изделии) запатентованного устройства с «внешними» признаками в патентной формуле *«должно устанавливаться в том состоянии этого изделия, в котором оно указано в формуле, когда в соответствии с назначением осуществляется его функционирование, т. е. в рабочем состоянии, и во взаимодействии с другими объектами»*, можно согласиться.

Патенты с «внешними» признаками в формуле выдано немало, поэтому другой подход при установлении факта использования запатентованного устройства в продукте также, как и в случае с «динамическими» признаками, противоречил бы упомянутым положениям Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ.

² Петрова Т. В. Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле // 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. 24–30.

³ Треножкина И. М. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле «внешних» признаков // 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. 18–23.

Экспертиза устройств с признаками-трансформерами

При проведении экспертизы на использование запатентованных устройств иногда приходится сталкиваться с признаками-невидимками, которые при изготовлении продукции, возможно, и присутствовали в нем, но по прошествии времени либо изменили свою форму или состав, либо вообще исчезли из объекта, т. е. на момент проведения экспертного исследования их обнаружение стало невозможным.

Пример 1.

В патентной формуле указано, что «между торцевой поверхностью горлышка деревянного корпуса и торцевой поверхностью выступа деревянной втулки помещен слой адгезива».

При экспертизе установлено, что втулка по торцевой кольцевой поверхности приклеена к горлышку корпуса. При этом, поскольку дерево — достаточно пористый материал, весь адгезив (клей) впитался в поверхность, и признак формулы «слой адгезива» превратился в признак-невидимку.

Существенный признак формулы «между поверхностями помещен слой адгезива» является по технической сути правильным, но плохо сформулированным, (надо было: «поверхности... скреплены с помощью адгезива»).

Пример 2.

В патентной формуле указано, что «во внутреннюю герметичную полость обруча из эластичного материала (хула-хуп) помещен гелеобразный герметик».

При экспертизе, после надреза эластичного материала обруча, во внутренней его полости эксперт обнаружил комочек затвердевшего вещества, в который со временем (прошел примерно 1 год после изготовления хула-хупа) превратился гелеобразный герметик. То есть этот признак превратился в признак—невидимку.

В данном случае признак формулы «гелеобразный герметик, помещенный во внутреннюю герметичную полость обруча», является несущественным, так как хула-хуп прекрасно используется и после того как гелеобразный герметик внутри него превратился в затвердевший комочек.

Пример 3.

В патентной формуле полезной модели указано, что «слой лаваша, уложенный в эластичный стерильный пакет, свернут в рулон таким образом, что незапечатанный край пакета находится внутри рулона».

При этом в описании полезной модели указано, что для упаковки лаваша используют подготовленный запечатанный с одной стороны па-

кет из эластичного стерильного материала, т. е. предварительно прошедший стерилизацию, без указания конкретного метода стерилизации.

Стерилизация самого продукта и его упаковки известна специалистам и широко применяется в пищевом производстве. При этом стерильность пакета может сохраняться только при герметичности упаковки, а в формуле полезной модели указано, что лаваш упакован в пакет с одной незапечатанной стороной. В этом случае, несмотря на то, что незапечатанная сторона пакета находится внутри свернутого в рулон лаваша в упаковке, стерильность упаковочного пакета, вероятнее всего, не сохраняется.

Кроме того, даже если предположить, что в упакованном в пакет лаваше, свернутом в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона, стерильность и сохраняется внутри упаковки, то при проведении исследования, после разворачивания рулона и раскрытия незапечатанной стороны пакета, стерильность внутри пакета сразу нарушается.

Из приведенных доводов следует, что использование такого признака запатентованной полезной модели, как «выполнение упаковочного пакета из стерильного материала», возможно установить только при исследовании на производстве процесса подготовки упаковочных пакетов и их стерилизации перед расфасовкой в них лаваша. При экспертизе же конкретных образцов продукции — лаваша в упаковке установить использование в этой продукции признака «выполнение упаковочного пакета из стерильного материала» невозможно, т. е. этот признак полезной модели при проведении экспертизы образца продукции является нераспознаваемым ни при каких обстоятельствах, то есть является признаком-невидимкой.

В результате, во всех трех приведенных примерах экспертами был сделан вывод, что указанные признаки-трансформеры (признаки-невидимки) не использованы в исследуемом продукте и, соответственно, запатентованное устройство также не использовано.

В рассмотренной группе признаков-невидимок патенты с признаками-трансформерами в формуле изобретения или полезной модели ничего не защищают.

Представляется целесообразным ввести в Гражданский кодекс РФ, Регламенты по ИЗ и ПМ и другие нормативные документы термин «признаки-трансформеры», а также предусмотреть возможность аннулирования патентов с такими признаками в независимом пункте формулы либо по основанию несоответствия условию «промышленная применимость», либо по вновь введенному в Гражданский кодекс РФ основанию — наличие в патентной формуле нераспознаваемых признаков-трансформеров. При этом в таких случаях было бы целесообразно в рамках рассмотрения аннулирования патента ввести процедуру уточнения редакции

формулы путем замены признака-трансформера (невидимки) на реально распознаваемый технически тождественный признак (как в примере 1).

Как можно видеть, с точки зрения проведения рассматриваемой экспертизы признаки-невидимки обладают разной природой: «динамические» и «внешние» признаки проявляются только при работе продукта, при соответствующем взаимодействии с другими устройствами или средой, а признаки-трансформеры, если и были при изготовлении продукта, то со временем так изменили свою суть, что больше не проявятся ни при каких условиях.

Таким образом, могут быть сформулированы следующие предложения по совершенствованию действующего законодательства в вопросах проведения экспертизы по установлению факта использования запатентованного устройства с признаками-невидимками.

1) Для устройств с «динамическими» и/или «внешними» признаками в патентной формуле п. 3 ст. 1358 ГК РФ дополнить следующим абзацем:

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

2) Для устройств с признаками-трансформерами в ст. 1398 ГК РФ перечень оснований для оспаривания патентов на изобретение и полезную модель в Палате по патентным спорам дополнить, указав в качестве основания «наличие в патентной формуле нераспознаваемых признаков-трансформеров, с возможностью уточнения редакции патентной формулы путем замены такого признака на тождественный по технической сути распознаваемый признак.

Кроме того, представляется назревшей необходимость разработки Роспатентом методических рекомендаций по вопросам судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, в которых были бы описаны, в том числе, подходы по проведению экспертизы, связанной с установлением факта использования запатентованных устройств с признаками-невидимками.



О СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТА

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

В основе определения границ патентной монополии согласно ст. 1358 ГК РФ лежит патентная формула, которая является единственным критерием определения объема прав на запатентованное изобретение или полезную модель и установления факта нарушения патента.

Формула изобретения — это краткая словесная характеристика технической сущности изобретения, содержащая совокупность его существенных признаков, достаточных для достижения указанного заявителем технического результата. При составлении заявки изобретателя часто стремятся в формуле изобретения указать конкретную форму (вариант, пример) выполнения того или иного признака. Цель патентного поверенного — обеспечить как можно более широкий объем прав, вытекающих из патента, что может быть достигнуто путем включения в формулу изобретения минимального числа признаков, поскольку каждый дополнительный признак сужает объем прав и предоставляет потенциальному нарушителю возможность для обхода мешающего патента за счет неиспользования такого признака. Чем больше признаков включено в формулу, тем больше вероятность того, что потенциальный нарушитель сможет изготовить изделие или осуществить технологический процесс, наиболее близко скопировав чужое изобретение, исключив при этом из своего продукта или процесса по меньшей мере один из признаков, чтобы не нарушить патент. Это следует из того, что согласно ст. 1358 ГК РФ для установления факта использования изобретения, полезной модели необходимо установить использование каждого признака изобретения, полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы.

Вопрос об использовании в конкретном изделии технического решения, охраняемого патентом, в случае передачи его на рассмотрение суда, разрешается, как правило, путем назначения экспертизы¹. Тожественность продукта (изделия) или практически осуществляемого способа изобретению устанавливается путем сравнения его признаков, приведенных

¹ Определения ВАС РФ: от 25 апреля 2013 г. № ВАС-4889/13; от 1 апреля 2013 г. № ВАС-118/13; от 1 октября 2010 г. № ВАС-12804/10.

в независимом пункте патентной формулы, с признаками, характеризующими этот продукт или способ. При этом исследуется наличие признаков патентной формулы в изделии или в способе при его осуществлении, а не наоборот, а содержание зависимых пунктов напрямую не рассматривается.

Однако, по мнению В. А. Хорошкеева², часто сопоставительный анализ ведется не по признакам изобретения, а по последовательно «*нарезанным*» фрагментам формулы изобретения. Он предлагает не «*проделывать нарезку формулы на последовательные словесные фрагменты*», а опираться на перечни характерных для различных объектов изобретения (устройства, способа, вещества и т. д.) признаков, которые приведены в нормативно-методических документах, что позволит правильно выделить признаки патентуемого изобретения и исключить ошибки при анализе. Однако при этом представляется аналогия с применяемым в процессе выявления изобретения приемом, при котором перечень признаков решения целесообразно составлять по группам так называемых взаимосвязанных признаков, когда, например, формулируют последовательность действий способа, а к каждому действию дают его характеристику, которая может включать указание используемых материалов, применяемых технических средств, режимов, при которых осуществляются действия. Предлагаемый способ составления перечня признаков объекта может быть целесообразен при определении его технической сущности, но при сопоставительном анализе за основу должна быть принята именно формула изобретения (полезной модели).

Никто не застрахован от ошибок, которые имеют место при *сопоставительном анализе*. Встречаются случаи, когда при анализе объектов некорректно указывают признаки, характеризующие назначение объектов. Например, сравниваются такие технические решения и продукты как: «Дверное полотно» (патент № 164369) и «Металлическая дверь»; «Устройство ограждающей конструкции корпуса технологической печи» (патент № 170488) и «Покрытия жидкие стеклокерамические тонкопленочные теплоизоляционные». При проведении сопоставительного анализа эксперт, следуя по группам взаимосвязанных признаков, не «нарезая» формулу на фрагменты, может столкнуться с проблемами, поскольку для устройства такое составление перечня признаков может быть затруднено многочисленными связями и признаками, характеризующими взаимное расположение каждого конструктивного элемента.

² Хорошкеев В. А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практич. конф. «Петербургские коллегияльные чтения – 2013» (Санкт-Петербург, 26-28 июня 2013 г.) – СПб: ООО «Пиф.ком», 2013. С. 33–41.

Возможны случаи, когда в формуле указано конкретное число какого-то элемента, а в продукте таких элементов больше. В этом случае, факт использования количественного признака может зависеть от глагола, который стоит перед этим признаком, например: а) устройство *включает 2 элемента...*; б) устройство *содержит 2 элемента...*; в) устройство *состоит из 2 элементов...* Современный толковый словарь русского языка Т. Ф. Ефремовой определяет глаголы «включать» (иметь что-нибудь в своем составе; охватывать) и «содержать» (вмещать, заключать в себе; иметь в своем составе, включать как составную часть; иметь что-л. своим содержанием) как синонимы. Выражение «включающий» или «содержащий» указывает на то, что помимо существенных признаков, перечисленных в формуле, изобретение характеризуется и другими признаками, не упомянутыми в формуле³. Тогда, если в продукте помимо этих двух элементов есть еще такие же элементы, то считается, что количественный признак использован. При использовании таких выражений как «состоящий из....» или «составленный из....» подразумевается, что объект характеризуется только совокупностью признаков, которая перечислена в формуле. В этом случае, как правило, количественный признак не будет считаться использованным, если элементов в продукте больше двух.

При сопоставительном анализе признаков независимого пункта патентной формулы с признаками продукта или способа, которые, как предполагается, нарушают права патентообладателя, следует учитывать, что исследуемый объект может иметь множество других фактических признаков. Но для установления факта использования запатентованного решения существенна только та их часть, которая соответствует совокупности признаков независимого пункта формулы. В этом случае, хотя продукт помимо элементов, соответствующих признакам независимого пункта патентной формулы, содержит и другие элементы, но при этом все признаки, указанные в независимом пункте формулы с учетом выражений «включающий» или «содержащий» присутствуют в продукте, такой продукт подпадает под действие патента. В Комментарий к ГК РФ⁴ со ссылкой на Информационное письмо Президиума ВАС РФ⁵ указано, что «*объект патентных прав считается использованным, если в противопостав-*

³ Кичкин И. И., Скорняков Э. П. Формула изобретения: учебно-методические материалы / Под редакцией В. Н. Бакастова — М.: ЦНИИПИ, 1973. — С. 9.

⁴ Законы России. Комментарий к ГК РФ. Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. URL: <http://zakoniros.ru/?p=12451>

⁵ Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности. — Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122.

ляемом продукте или способе помимо всех до единого признаков запатентованного решения присутствуют дополнительные признаки».

Представляется, что вывод Президиума ВАС РФ, в котором указано, что наличие в изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца истца, не может служить *«основанием отказа в признании факта изготовления изделия ответчика с использованием запатентованного промышленного образца»*, в равной степени может быть отнесен к изобретениям и полезным моделям. Так в соответствии с формулой полезной модели, описанной в патенте № 164369, «дверное полотно содержит, по меньшей мере, один металлический лист, снабженный с одной из сторон фиксирующим уголком». В исследуемом продукте, помимо указанных в формуле элементов — металлический лист и фиксирующий уголок — дверное полотно содержит декоративную панель, утеплитель и два фиксирующих уголка, причем один из фиксирующих уголков закреплен по короткой стороне металлического листа, а другой уголок закреплен по длинной стороне металлического листа. Таким образом, наличие в продукте дополнительных признаков, выходящих за рамки патентной формулы, не снимает претензий о нарушении патента.

При этом следует учитывать, что сопоставление изделия с запатентованным промышленным образцом имеет особенности по сравнению с сопоставлением с изобретением или полезной моделью. 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 (абз. 4 п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Если в реализуемом объекте объективно нет какого-либо признака патентной формулы, то в этом случае нельзя считать патент нарушенным. Например, ФАС Московского округа по делу № КГ-А40/2283-08⁶ постановил, что ответчик не использует каждый признак полезной модели «Папка» (патент № 72659), поскольку в папке, производимой ответчиком, отсутствует существенный признак, указанный в независимом пункте формулы полезной модели, а именно наличие на переднем листе отверстий.

При определении нарушения патента возникают в основном два практических вопроса, решение которых вызывает некоторые трудности:

⁶ Из Постановления ФАС Московского округа от 8 апреля 2009 г. № КГ-А40/2283-08.

1) распространяется ли объем изобретения (или сфера охраны изобретения) на объекты, являясь дальнейшим усовершенствованием изобретения, содержат все признаки патентной формулы;

2) можно ли считать изобретение использованным, если в реализуемом на практике объекте один или несколько признаков изобретения заменены взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами).

На первый вопрос можно ответить утвердительно. Инженерные решения, которые незначительно совершенствуют или видоизменяют защищенное изобретение, в том числе изменения в отношении количества какого-либо элемента, находятся в пределах объема изобретения. Например, один или два фиксирующих уголка в составе дверного полотна, о котором указано выше.

Для ответа на второй вопрос требуется привлечение доктрины эквивалентов, которая в настоящее время применяется только в отношении изобретений. Так, например, в формуле изобретения «Устройство для точечной контактной микросварки» излишне конкретно описана форма выполнения контактора — «контактор, выполненный на полупроводниковых триодах». Замена полупроводниковых триодов на эквивалентные им электронные лампы с незначительным изменением в схеме питания формально лишила бы патентообладателя прав на это устройство, если бы при толковании объема изобретения по его формуле нельзя было использовать эквиваленты. При этом, как указывают И. И. Кичкин и Э. П. Скорняков, важно иметь в виду, что доктрина эквивалентов применяется по отношению к отдельному признаку, а не к формуле изобретения в целом⁷.

Спорная ситуация при толковании объема изобретения по формуле возникает также тогда, когда реализуемый на практике объект отличается от объекта изобретения тем, что в нем нет некоторого несущественного признака, который ошибочно включен в независимый пункт формулы изобретения. Как пишут далее упомянутые авторы⁸:

«В этом случае объем понятия реализованного объекта шире объема понятия объекта изобретения (объема изобретения). Реализуемый объект **ФОРМАЛЬНО** не входит в объем изобретения, определяемый его формулой. Так, в примере с устройством для точечной контактной микросварки, если бы реализованное на практике устройство отличалось от охарактеризованного в патентной формуле изобретения тем, что контактор в нем выполнен на электронных лампах, то это означало бы, что в нем нет содержащегося в формуле признака «контактор выполнен на полупроводниковых триодах». Поэтому в соответствии с

⁷ Кичкин И. И., Скорняков Э. П. Формула изобретения: учебно-методические материалы / Под редакцией В. Н. Бакастова — М.: ЦНИИПИ, 1973. — С. 58.

⁸ Указ. соч. — С. 59.

доктриной эквивалентов исключение несущественного признака изобретения в реализуемом объекте должно рассматриваться, как попытка обойти действующий охраненный документ».

Толкование патентной формулы усложняется, если она включает так называемые «внешние» признаки, которые не относятся непосредственно к признакам изобретения или полезной модели. «Обнаружение» признаков, называемых «внешними» по отношению к объекту, которому предоставлена правовая охрана, возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя.

Спорные ситуации возможны и при наличии так называемых «динамических», а также неидентифицируемых признаков. «Динамические» признаки указывают на возможную подвижность элементов устройства, обусловленную его конструкцией, определяют функционирование устройства и характеризуют конструктивное выполнение устройства. Бытует мнение, что если в патентной формуле на устройство присутствуют такие «динамические» признаки, то изготовитель или поставщик соответствующего продукта не нарушает патент, так как якобы не использует все признаки изобретения, указанные в независимом пункте формулы, а нарушителем патента будет тот, у кого такое устройство будет функционировать (работать). Однако имеет место прямое нарушение патента, поскольку предотвратить функционирование устройства так, как это заложено в его конструкции, невозможно. При наличии «внешних» или «динамических» признаков, руководствуясь п. 3 ст. 1358 ГК РФ, следует обратить внимание на предписанное в статье указание — «каждый признак изобретения», т. е. относящийся именно к изобретению, что не исключает присутствие в формуле изобретения иных признаков, к самому изобретению не относящихся, но, безусловно, используемых при функционировании изобретения⁹.

Не представляется возможным установить факт нарушения патента при наличии в формуле признака, который не может быть идентифицирован. Например, признак «концевые области патрубков на их внешней поверхности свободны от защитного покрытия, в соответствии с зоной покрытия шва сварного соединения», в том виде как он охарактеризован в формуле полезной модели по патенту РФ № 61386, невозможно выявить в аналогичных фасонных изделиях¹⁰.

⁹ Джермакян В. Ю. Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2016. № 12, июнь. С. 24-33.

¹⁰ Кондрашкина Г. В. Повышение качества оформления материалов заявок на изобретения и полезные модели // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практич. конф. «Петербургские коллегиальные чтения — 2011» (Санкт-Петербург, 23–24 июня 2011 г.) — СПб: ООО «Пиф.ком», 2011. С. 32–42.

Когда при использовании одного запатентованного изобретения автоматически используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель, имеет место случай зависимого изобретения. Зависимое изобретение прежде трактовалось как патентоспособное изобретение, которое совершенствовало, дополняло или изменяло другое охраняемое изобретение¹¹. Закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели¹². Таким образом, зависимое изобретение содержит все до единого признаки основного изобретения, но в нем обязательно присутствуют и дополнительные признаки, которых нет в основном изобретении, но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения. Например, стул — зависимое изобретение по отношению к основному изобретению табурет, при этом стул содержит все признаки табурета, без которых не может использоваться, однако у стула присутствует дополнительный важный признак — спинка. Традиционное понимание зависимости расширено в ст. 1358.1 ГК РФ за счет изобретения на применение, т. е. изобретения, сутью которого является применение запатентованного изобретения по новому назначению. Но при этом не установлено, что изобретение зависит только от другого изобретения, полезная модель — от полезной модели, промышленный образец — от промышленного образца. Использование зависимого объекта всегда будет нарушать права обладателя патента на основной объект, поскольку зависимый объект патентных прав содержит все признаки основного объекта. Поэтому в п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ введено ограничение на использование зависимого объекта патентных прав. В отношении зависимого изобретения предусмотрена возможность выдачи принудительной лицензии (п. 2 ст. 1362 ГК РФ), при этом, если исключительное право на основной объект патентных прав прекратилось, использование зависимого объекта осуществляется без какого-либо разрешения.

Рассмотренные ситуации могут способствовать правильности выводов при определении нарушения патента.

¹¹ Гаврилов Э. П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. № 3. С. 17–26.

¹² Определение ВАС РФ от 21 ноября 2007 г. № 8905/07.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ РОСПАТЕНТА В СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



*Е. П. БЕДАРЕВА,
адвокат, российский и евразийский
патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Одним из способов защиты гражданских прав в силу ст. 12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) является признание судом недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, который не соответствует закону или иным правовым актам и нарушает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица.

Согласно действующему законодательству (п. 2 ст. 1448, п. 1 ст. 1500, п. 3 ст. 1512, п. 3 ст. 1513 ГК РФ) защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке, а именно в Палате по патентным спорам (далее — ППС) путем подачи возражения на соответствующее решение Роспатента.

Решение ППС вступает в силу со дня принятия и может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам (далее — СИП) в установленном законом порядке, а именно, по правилам рассмотрения дел, возникающих из административных правоотношений (глава 24 АПК РФ)¹.

Согласно ч. 4. ст. 198 АПК РФ заявление об оспаривании решения ППС может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

¹ Гл. 24 Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными и публичными полномочиями, должностных лиц (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ).

Количество судебных дел, в которых оспаривались решения и действия Роспатента, с каждым годом возрастает. Так, судами за 2014 г. было рассмотрено 398 дел, за 2015 г. — 402 дела, за 2016 г. — 407 дел, а за период только с января по июль 2017 г. — уже 302 дела².

Причем в СИП отменяется незначительное число оспариваемых решений. Так, в 2013 г. из 61 требования по оспариванию актов Роспатента было удовлетворено всего 7; в 2014 г. из 293 требований — 81; в первом полугодии 2015 г. из 109 требований — всего 15³.

Такой низкий процент отмены решений Роспатента зачастую зависит не только от того, что Роспатент в лице своих экспертов и коллегии ППС принимает такие «правильные» решения, которые могут «устоять» в суде, но и от слабой юридической подготовки заявителей в части понимания процессуальных норм, лежащих в основе процесса по оспариванию ненормативных актов государственных органов.

Под ненормативным правовым актом понимают такой правовой акт, который носит индивидуально-разовый и индивидуально-определенный характер, содержащий индивидуальные предписания, рассчитанные на однократное применение и адресованные конкретному лицу (лицам). В силу этого решение Роспатента, связанное с предоставлением или прекращением правовой охраны объектов промышленной собственности, являются такими ненормативными правовыми актами.

Учитывая тот факт, что оспаривание ненормативного правового акта ведется в рамках искового производства, заявление в СИП должно соответствовать требованиям ст. 125, 199 АПК РФ.

В заявлении о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должны быть указаны:

- наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);
- название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий (само решение за подписью руководителя Роспатента, а не только Заключение);
- права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);

² Ивлиев Г. П. Проблемы правосубъектности в деятельности Роспатента // Журнал российского права. 2018. №1. С. 54-62.

³ Рожкова М. В. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: Учебное пособие. — М.: Статут. 2016. — 286 с.

— законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);

— требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

При подготовке заявления об оспаривании решения Роспатента (далее — решение/акт), следует иметь в виду не только нормы материального права (соответствующие статьи ГК РФ), а также процессуальные нормы, особенно связанные с бременем (обязанностью) доказывания.

В силу состязательности арбитражного процесса, а СИП относится к системе арбитражных судов РФ, обязанность обеспечить полноту доказательственного материала в суде возложена на лиц, которые участвуют в деле.

Согласно общему правилу распределения бремени доказывания (ч. 1 ст. 65 АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований, возражений, доводов.

Тем не менее, в отношении дел, которые рассматриваются в свете главы 24 ГК РФ, применяются специальные правила распределения бремени доказывания, которые возлагают обязанность доказывания фактов на определенную сторону.

Согласно ч. 5 ст. 200 АПК РФ *обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого ненормативного правового акта, совершения оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт или совершили действия (бездействие)*⁴, в нашем случае — это Роспатент.

Однако, несмотря на то, что бремя доказывания законности принятого ненормативного акта возложено на Роспатент, заявитель, оспаривающий решение/акт, в силу ч. 1. ст. 198 АПК РФ должен доказать, что *решение не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает его права и законные интересы в сфе-*

⁴ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2015 по делу № СИП-747/2014.

*ре предпринимательской, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности*⁵.

При этом следует учитывать, что, указывая, какие нормы материального права нарушены, следует ссылаться на ГК РФ и нормативные документы Роспатента по соответствующему объекту интеллектуальной собственности (далее — ОИС), а не на всевозможные методические рекомендации, выпущенные Роспатентом, так как последние носят рекомендательный характер⁶. Вместе с тем, отсылка к данным рекомендациям для иллюстрации своих доводов не только возможна, но и желательна.

Как указывалось выше, требование о наличии одновременно двух условий — несоответствия оспариваемого акта закону и нарушения законных прав заявителя — для признания незаконным решения Роспатента является императивной нормой.

Иными словами, если в заявлении будет представлено доказательство несоответствия оспариваемого решения/акта закону, но не указано, какое законное право заявителя было нарушено оспариваемым ненормативным правовым актом и подлежит восстановлению, а также каким образом оспариваемый ненормативный правовой акт накладывает ограничение на заявителя в осуществлении предпринимательской деятельности и создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности на момент рассмотрения заявления, то в удовлетворении заявления будет отказано.

Оставляя за кадром данного доклада нормы материального права, которые следует приводить в заявлении в зависимости от вида спора (оспаривание решения о регистрации или возражение против предоставления правовой охраны) и конкретного объекта интеллектуальной собственности, следует помнить, что в заявлении необходимо указать, какие были допущены Роспатентом «существенные нарушения процедуры

⁵ Такой подход подтверждается п. 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2006 № 6/8, а также Постановлениями Президиума Суда по интеллектуальным правам: от 24.04.2015 по делу № СИП-734/2014; от 20.04.2015 по делу № СИП-739/2014; от 25.05.2015 по делу № СИП-788/2014; от 03.04.2015 по делу № СИП-831/2014; от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014; от 11.09.2015 по делу № СИП-10/2015.

⁶ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу № СИП-608/2016; Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-542/2016.

рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть поданные возражения»⁷.

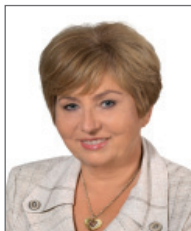
В Информационной справке СИП⁸ указывается, что *«существенным нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и ряд нарушений, которые в совокупности не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. Вопрос о том, носит ли нарушение существенный характер или нет, относится исключительно к дискреционным полномочиям суда первой инстанции»*.

Таким образом, оспаривая решение/акт Роспатента в СИП, следует серьезно к подходу к составлению искового заявления, учитывая нормы как материального, так и процессуального права в зависимости от вида оспариваемого решения/акта и ОИС, помнить об императиве доказывания заявителем одновременно двух положений: нарушения прав и охраняемых законом интересов заявителя и несоответствия оспариваемого акта закону, а в особо сложных случаях — привлекать к участию в деле специалистов с юридическим образованием.

⁷ Пункт 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁸ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по вопросам соблюдения процедуры рассмотрения административного дела, утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10.

ПРОТИВОРЕЧИЕ МОТИВИРОВОЧНОЙ И РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТЕЙ РЕШЕНИЯ ПАЛАТЫ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ КАК ОСНОВАНИЕ ЕГО ОТМЕНЫ СУДОМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



*Л. Н. БОРОХОВИЧ,
ген. директор Агентства интеллектуальной
собственности «ЭГИДА», патентный поверенный
РФ, Санкт-Петербург*

Судебная практика исходит из того, что существенные процессуальные нарушения, допускаемые административными органами при производстве по делам об административных правонарушениях, являются основанием для признания оспариваемых актов незаконными.

К сожалению, Роспатент не публикует судебные акты, удовлетворившие требования оспоривших решения (действия) Роспатента заявителей. Нет также анализа оснований принятия таких судебных решений — в годовых отчетах Роспатента можно увидеть только обобщенные данные, например, в 2017 году Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил 125 решений, из них 92 — по товарным знакам. Одно из таких дел (СИП-479/2017) об оспаривании решения Роспатента в отношении заявки на товарный знак послужило материалом для настоящего доклада.

Как следует из ст. 1500 ГК РФ, административным способом защиты права является оспаривание решений Роспатента об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, а также решения о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку в соответствии с международными договорами РФ. Оспаривание решений осуществляется путем подачи возражения в Палату по патентным спорам (ППС). Процедуры рассмотрения таких возражений регламентированы Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам» (далее — Правила), утвержденными Приказом Роспатента от 23.04.2003 № 56.

Как можно видеть, Правила были приняты 15 лет назад и не претерпели за прошедшее время существенных изменений. Неопределенность формулировок, отсутствие четкой регламентации действий участников

привносят субъективизм как в процедуры рассмотрения возражений, так и в решения ППС. Например, пунктом 4.3 Правил предусмотрена обязанность ППС обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела. Всегда ли реализуется эта обязанность? Как показывает опыт, ответ, скорее всего, будет отрицательным.

Фабула дела, на примере которого проанализированы процессуальные нарушения в работе коллегии ППС, состоит в следующем.

По заявке на товарный знак было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, так как этому препятствовал ранее зарегистрированный товарный знак, словесная составляющая которого сходна до степени смешения с заявленным обозначением. Компания-заявитель добилась в СИП досрочного прекращения действия противопоставленного товарного знака в отношении части товаров и услуг. В связи с вступлением в силу решения СИП заявитель направил в ППС возражение на решение об отказе в регистрации товарного знака и просил зарегистрировать товарный знак в соответствии с заявленным перечнем.

Возражение было рассмотрено только в одном заседании коллегии ППС. В этом заседании коллегия проводила собственную экспертизу, сравнивая заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, в регистрацию которого уже были внесены изменения согласно решению СИП. По завершении заседания коллегии оглашена резолютивная часть, и представитель заявителя ознакомлен с протоколом, где записано: *«удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № ...»*.

Радость, удовлетворение от результата... но не тут-то было. Спустя почти месяц публикуется решение Роспатента от 11.05.2017 о частичном отказе в удовлетворении возражений заявителя. По трем классам МКТУ из заявленных шести в регистрации товарного знака отказано, так как коллегия ППС не согласилась с мнением СИП, аннулировавшего товарный знак в части товаров, в оценке однородности товаров по заявке и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Не согласившись с решением Роспатента от 11.05.2017, мы обратились в СИП с требованием о признании недействительным данного ненормативного акта Роспатента, руководствуясь следующим.

Согласно ст. 13 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ», основанием для признания решения суда о признании ненормативного акта или решения, а

в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Как следствие, чтобы требование о признании недействительным ненормативного правового акта было удовлетворено судом, мы должны были доказать одновременное наличие двух обстоятельств, а именно, оспариваемое решение и действие (бездействие), во-первых, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, во-вторых, нарушают права и законные интересы заявителя.

В процессе обоснования исковых требований были выявлены и сформулированы нарушения коллегией ППС следующих процедур рассмотрения возражения.

1) Коллегия ППС при рассмотрении возражения не руководствовалась заключением экспертизы, проведенной до внесения изменений в противопоставленный товарный знак, а фактически самостоятельно произвела сравнительный анализ противопоставляемых обозначений на предмет их сходства, а также однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и противопоставленного товарного знака, а выводы сделала не в процессе заседания, а после оглашения резолютивной части решения.

Данное процедурное нарушение противоречит п. 3 ст. 1499 ГК РФ, устанавливающей порядок проведения экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака. До принятия решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки, заявителю должно направляться уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.

2) В соответствии с п. 4.8 Правил в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицу, подавшему заявку на регистра-

цию товарного знака или его представителю, должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений. При необходимости более тщательного исследования вновь представленных дополнительных обстоятельств заседание коллегии ППС может быть перенесено.

В нашем деле коллегия ППС рассматривает изменения в противопоставленный товарный знак и принимает эти изменения как новые дополнительные обстоятельства, но выносит окончательное решение уже после завершения единственного заседания. В результате заявитель оказывается лишенным возможности представить свои соображения — имеет место еще одно процедурное нарушение п. 4.8 Правил. Как следствие, нарушено право заявителя на внесение изменений, предоставленное ему п. 2 ст. 1500 ГК РФ: в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения. Заявитель был лишен возможности представить на рассмотрение экспертизы доводы относительно однородности товаров и услуг для заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, а также лишен возможности внесения изменений в заявленный перечень товаров и услуг.

При рассмотрении дела в суде позиция представителя Роспатента была весьма категоричной и излагалась в сослагательном наклонении. По его мнению, никакие возможные действия заявителя не могли бы повлиять на конечный результат. Даже отказ заявителя в ходе оспаривания решения по заявке от части товаров и/или услуг не привел бы к принятию иных решений. Поэтому то, что заявитель не воспользовался своим правом, предусмотренным ст. 1500 ГК РФ, не может быть признано существенным обстоятельством для установления правомерности оспариваемого решения Роспатента.

Однако суд с мнением Роспатента не согласился. В решении суда указано: *«ссылки заявителя на нарушение его прав, предусмотренных нормами ст. 1499, п. 2 ст. 1500 ГК РФ, правомерны, то есть в его праве давать пояснения относительно однородности товаров и услуг и внести изменения в заявку при проведении экспертизы обозначения Роспатентом на стадии рассмотрения возражения»*.

Обратимся еще раз к п. 4.3 Правил. Если бы алгоритм рассмотрения возражений был детально прописан, возможно, у членов коллегии ППС не возникал соблазн решать за заявителя, будет ли он реализовывать свое право.

Справедливости ради необходимо признать, что в суде юристы Роспатента защищаются активно и грамотно, но предпочитают избегать анализа процедурных вопросов, возможно, также по причине несовершенства Правил.

А руководящие документы обязывают. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 52 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Пленума Верховного суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой ГК РФ», при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

3) В исковых требованиях было проанализировано еще одно процедурное нарушение. В резолютивной части протокола заседания коллегии ППС отсутствовало указание на то, что возражение удовлетворяется только в части заявленных товаров и услуг.

Суд, изучив материалы административного дела заявки, согласился с заявителем, что объявленная в заседании резолютивная часть заключения позволяет сделать вывод о том, что товарный знак должен быть зарегистрирован полностью в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке. Однако в мотивировочной части заключения коллегии ППС, на котором основано решение Роспатента, заявленному товарному знаку была предоставлена правовая охрана только в отношении части услуг. В отношении иных товаров и услуг, испрашиваемых в заявке, в регистрации отказано на основании подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Судом доводы заявителя о нарушении процедуры рассмотрения его возражения и требований подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ относительно несоответствия мотивировочной и резолютивной частей заключения коллегии ППС были признаны обоснованными.

Отменяя оспариваемое решение Роспатента, суд в своем решении указал, что *«несоответствие выводов, изложенных в мотивировочной части решения Роспатента, его резолютивной части, являются нарушениями, имеющими существенный характер. Оспариваемое решение носит противоречивый характер, что недопустимо»*.

Признавая допущенные Роспатентом нарушения существенными, суд исходил из следующего:

«Несмотря на отсутствие в законодательстве специальных требований к содержанию решений федерального органа испол-

нительной власти по интеллектуальной собственности, решение административного органа должно быть ясным, изложено языком, понятным для всех лиц, и не допускать неоднозначного толкования. Существенным нарушением процедуры рассмотрения административного дела может быть как одно нарушение, так и ряд нарушений, которые в совокупности не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело».

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что Правила, регламентирующие процедуры рассмотрения возражений в ППС, требуют существенного обновления, более четкой регламентации действий специалистов ППС, которые обеспечивают рассмотрение дел, и принятия решений Роспатентом, осуществляющим публичные функции. Тем более, что президиум СИП, обобщая судебную практику, дал Роспатенту свои рекомендации:¹

«Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности — обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке».

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда РФ по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по вопросам соблюдения процедуры рассмотрения административного дела. — Утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10.

**ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СДЕЛКАХ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И О ДОГОВОРЕ
К ДОГОВОРАМ О РАСПОРЯЖЕНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ
НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ НА СРЕДСТВО
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ**



*И. С. МУХАМЕДШИН,
зав. кафедрой гражданского
и предпринимательского права РГАИС,
канд. юрид. наук, профессор,
Москва*

Применимость общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453) к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (далее — РИД) или на средство индивидуализации (далее — СИ) предусмотрена п. 2 ст. 1233 ГК РФ, при условии, что иное не установлено правилами части четвертой ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права. К сожалению, законодатель не предусматривает применимость к договорам о распоряжении исключительным правом общих положений ГК РФ о сделках (статьи 153-181). Принимая во внимание, что любой гражданско-правовой договор — сделка, общие положения о сделках следует принимать во внимание как при составлении любого гражданско-правового договора, в том числе о распоряжении исключительным правом, так и в случае оспаривания его действительности.

В соответствии с гражданским законодательством РФ сделками признаются действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка), либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Гражданскому законодательству известны условные сделки (с отлагательным или отменительным условием). Совершение сделки под

условием имеет место, в частности, при заключении лицензионных договоров. При этом необходимо учитывать положения, содержащиеся в п. 3 ст. 157 ГК РФ.

Известны три формы сделок (устная, простая письменная и нотариально удостоверенная). Требования к формам сделок содержатся в статьях 158-163, 165 ГК РФ.

Переход исключительного права на РИД или СИ в соответствии с п. 2 ст. 1232 ГК РФ подлежит в определенных случаях государственной регистрации; при этом следует учитывать условия и требования ст. 164 ГК РФ. В частности, согласно п. 2 ст. 164 ГК РФ сделка, предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, подлежит государственной регистрации.

Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» внес существенные изменения в ГК РФ, касающиеся оснований и последствий недействительности сделок (статьи 166-176, 178-181 ГК РФ). В частности, недействительны сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта (ст. 168 ГК РФ), совершенные с целью, противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ), мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ), сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным (ст. 171 ГК РФ), совершенные несовершеннолетним, не достигнувшем четырнадцати лет (ст. 172 ГК РФ), сделки юридического лица, совершенные в противоречии с целями его деятельности (ст. 173 ГК РФ), сделки, совершенные без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления (ст. 173.1 ГК РФ), сделки, совершенные под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ), обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Договор является одним из оснований возникновения обязательственного правоотношения. Так, в результате заключения лицензионного договора возникает, в частности, обязательство по передаче права использования РИД или СИ, в котором лицензиар выступает в качестве должника, а лицензиат — в качестве кредитора.

Солидарные обязательства регламентируются ст. 322 ГК РФ. При солидарности требования любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме (ст. 326 ГК РФ).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Предметом залога могут быть исключительные права на РИД и СИ в той мере, в какой правила ГК РФ допускают их отчуждение. К договору залога исключительного права на РИД или на СИ применяются общие положения о залоге (статьи 334-356 ГК РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (статьи 358.1-358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав. В соответствии с п. 4 ст. 358.18 ГК РФ по договору залога исключительного права на РИД или на СИ залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой РИД или такое СИ и распоряжаться исключительным правом на такой РИД или на такое СИ, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В случаях распоряжения исключительным правом, например, в лицензионном договоре, зачастую кроме предоставления права использования РИД или СИ, содержатся условия о передаче лицензиаром лицензиату оборудования, об обучении персонала лицензиата навыкам, необходимым для изготовления лицензионной продукции, и т. п. В этом случае имеет место смешанный договор (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Возмездным является договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исключением своих обязанностей.

Заключению договоров о распоряжении исключительным правом может предшествовать заключение предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в ГК РФ введены конструкции опциона на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционного договора (ст. 429.3 ГК РФ).

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ существенными являются:

- условия о предмете договора;
- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (императивные нормы, см., например, п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Глагол «должен» является показателем императивности нормы;
- а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной стороной (статьи 435-437 ГК РФ) и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (статьи 438-443 ГК РФ).

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных законами или договором (см., например, п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Изменение и расторжение договора возможно в связи с существенным изменением обстоятельств. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях (п. 1 ст. 451 ГК РФ).

Применение вышеуказанных и других общих положений ГК РФ способствует оптимизации оформления и толкования договоров о распоряжении исключительным правом на интеллектуальную собственность.



СХОДСТВО И ОТЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ СВОБОДНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ И ОТКРЫТАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

А. М. ЦАПЕНКО,
член НП «Викимедиа РУ», Москва

Из-за быстрых изменений технологий, определяющих работу в цифровой среде, наблюдается низкая осведомленность работающих с информацией людей о новых подходах, в том числе и правовых, к принципам работы с оцифрованными произведениями. Из-за этого для многих пользователей российское и мировое культурное наследие становится практически недоступным, ведь если книги нет в сети Интернет, то с большой долей вероятности читатели ее не прочитают. А поместить книгу в Интернет нельзя из-за авторско-правовых ограничений. Например, часто возникают трудности с дефиницией понятий, таких как, например, «издания» и «произведения», или «открытый доступ» и «свободный доступ». Поэтому становится важно четко понимать сущность лицензий, разрешающих или ограничивающих такой доступ, — так называемых открытых лицензий, регулируемых правовыми положениями ст. 1286.1 ГК РФ, и свободных открытых лицензий, регулируемых с помощью комплекса Креатив коммонс (Creative Commons).

Помимо произведений, имеющих статус общественного достояния, имеются произведения, распространяемые под «открытой лицензией», то есть таких лицензий, когда автор произведения дает публичное согласие на использование результатов своего интеллектуального труда неопределенному кругу лиц. При этом на эти произведения согласно тексту применяемых лицензий могут накладываться определенные ограничения или наоборот фактически переводить эти произведения в разряд «общественного достояния». Например, такие лицензии как Креатив коммонс (Creative Commons), разработанные в 2001 году в Станфордском университете, позволяют авторам достаточно гибко оперировать с произведениями, устанавливая условия их использования. Вместо доктрины защиты авторских прав (АП) использование этих лицензий предусматривает защиту только некоторых прав, при этом они не вступают в противоречие с существующим законодательством об АП, а построены на его основе:

- CC Attribution (сокращенно CC BY);
- CC Attribution-ShareAlike (сокращенно CC BY-SA);
- CC Attribution-NoDerivatives (сокращенно CC BY-ND);
- CC Attribution-NonCommercial (сокращенно CC BY-NC);
- CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (сокращенно CC BY-NC-SA);
- CC Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (сокращенно CC BY-NC-ND)

Здесь: BY — атрибуция, указание имени автора или правообладателя; ND — без производных произведений; NC — некоммерческое использование; SA — Share Alike — на тех же (лицензионных) условиях.

CC0 (CC Zero) — универсальный, действующий во всем мире инструмент для отказа от своих авторских прав и передачи произведения в общественное достояние. Воспользоваться им может только владелец авторских прав.

При этом наиболее используемой лицензией является Creative Commons — CC Attribution-ShareAlike (сокращенно CC BY-SA).

Однако, несмотря на ряд схожих черт этих лицензий, как видно выше между ними имеются и ряд отличий, которые необходимо знать, правильно понимать и грамотно интерпретировать.

Внесение понятия открытой лицензии на использование произведения науки, литературы или искусства в российское законодательство было осуществлено интерполяцией в четвертую часть ГК РФ статьи 1286.1, введенной ФЗ от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем предоставляется лицензиату простая неисключительная лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке в виде открытой лицензии. Причем открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии, в соответствии с правовыми нормами ст. 438 ГК РФ, может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. Предметом открытой лицензии, согласно п. 2 указанной статьи, является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах. Причем дополнительно лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему произведения для

создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал предложение заключить договор об использовании принадлежащего ему произведения любым лицом, желающим использовать новый результат интеллектуальной деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается также акцептом предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого произведения.

Важным условием является то, что, как это регламентировано п. 3 рассматриваемой статьи, открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное, и в случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия исключительного права, а в отношении других видов произведений договор считается заключенным на пять лет. А в случае, если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается на территории всего мира.

Так же, как и в случае использования лицензий Креатив коммонс (Creative Commons), в соответствии с п. 4. ст. 1286.1 ГК РФ лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от договора в том случае, если лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару произведения либо на использование нового результата интеллектуальной деятельности, созданного лицензиатом на основе этого произведения, за пределами прав и (или) на иных условиях, чем те, которые предусмотрены открытой лицензией.

Примером использования открытых свободных лицензий в России может служить публикация произведений, созданных при работе по проекту «Открытая библиотека» (<http://obib.ru/>) , который создан для организации правовой и методологической поддержки библиотек с целью открытия доступа к недоступным в настоящее время массивам произведений.

Все произведения (http://obib.ru/o/Методические_материалы/ru), созданные при работе по проекту, выкладываются в открытый доступ под свободными лицензиями.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАССЕЯНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ПАТЕНТНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

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



Проводя патентный поиск по заданной теме, мы часто сталкиваемся с тем, что нужные патентные документы неким таинственным образом оказываются рассеянными по разным рубрикам международной патентной классификации (МПК). Мы также замечаем, что за некоторыми рубриками МПК обнаруживается большое количество документов по теме, тогда как другие рубрики МПК в меньшей степени отвечают нашей поисковой задаче. То есть, информация по определенной теме рассеяна по рубрикам МПК, и нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить те рубрики, которыми, уже случайным образом, могут быть проклассифицированы патентные документы по исследуемой теме.

Закон рассеяния научной информации Бредфорда

Закон рассеяния научной информации, в частности научных статей в журналах, был эмпирически открыт в 1934 г. английским ученым и библиографом Самюэлем Клементом Бредфордом (Samuel C. Bradford), который в 1948 г. дал ему следующую формулировку: *«Если научные журналы расположить в порядке убывания числа помещенных в них статей по какому-либо заданному предмету, то в полученном списке можно выделить ядро журналов, посвященных непосредственно этому предмету, и несколько групп или зон, каждая из которых содержит столько же статей, что и ядро. Тогда числа журналов в ядре и в последующих зонах будут относиться как $1 : a : a^2$ »*¹.

В статье, опубликованной в 1934 г. в журнале «Engineering», Бредфорд предложил, по аналогии со строением атома, модель распределения публикаций по каждой отрасли в виде ядра из профильных журналов и нескольких концентрических зон, включающих все большее число журналов, по тематике удаляющихся от данной отрасли. В соответствии

¹ Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С. Научные коммуникации и информатика. — М.: Наука, 1976, с. 178-179.

с этим законом среди информационных источников по определенной теме можно выделить как минимум три группы (зоны) источников, содержащих равное число статей по заданному вопросу. Эти три зоны различаются количеством и качеством составляющих их журналов:

- в первую зону (зону ядра) входят профильные журналы, непосредственно посвященные заданному вопросу, — T1;

- во вторую зону входят журналы, частично посвященные заданному вопросу, — T2;

- в самую многочисленную третью зону входят журналы, тематика которых далека от заданного вопроса, — T3.

По закону Брэдфорда для каждой тематической области существует коэффициент кратного увеличения количества журналов в каждой следующей зоне. Тогда в соответствии с рассматриваемым законом:

$$T1 : T2 : T3 = 1 : a : a^2,$$

где «а» является коэффициентом рассеяния, т. е. величиной постоянной для данного предмета и времени.

Для 248 журналов по электрохимии, которые были проанализированы Бредфордом, численное значение «а» оказалось равным 5. В ядерной зоне содержалось 8 самых «продуктивных» журналов, во второй зоне — $8 \times 5 = 40$ журналов средней «продуктивности» и в третьей зоне — $8 \times 25 = 200$ журналов. В каждой из этих трех зон содержалось по 220 релевантных публикаций, общее число которых составляло 660.

Необходимо отметить, что последующие исследователи закономерностей рассеяния информации выделяют неограниченное количество зон, групп источников информации.

Закон рассеяния научной информации имеет большое практическое значение. Из него следует, что охват всех публикаций по какой-либо отрасли или предмету не может быть обеспечен, если ограничиться просмотром лишь профильных журналов и журналов по родственной тематике, — необходимо просматривать значительную часть научно-технических журналов.²

Постановка задачи исследования

Задача патентного поиска, результаты которого будут представлены в данном сообщении, сформулирована следующим образом: как рассеяна информация по рубрикам МПК, можно ли выделить среди групп патентных документов те самые зоны — ядро, первое и второе кольцо Брэдфорда, а возможно, и большее количество зон?

² <http://www.bogoslov.ru/text/315715.html>

Поиск проводился по теме «Пакетики для чая» в двух патентных базах данных — Роспатента и Европейского патентного ведомства (ЕПВ). В качестве количественной характеристики выявленных рубрик МПК взято процентное отношение числа релевантных патентных документов (непосредственно относящихся к выбранной теме) к общему числу документов, проклассифицированных данной рубрикой МПК, то есть вычислялась так называемая «продуктивность» рубрики.

Поиск в патентных базах Роспатента

Были выбраны следующие базы данных: полезные модели, изобретения (патенты) и заявки на изобретения. Запрос был сформулирован в поле «Основная область запроса» следующим образом: «Пакет* чая».

По данному запросу было найдено 113 патентных документов, из которых было отобрано 19 (4 патента на изобретения, 2 заявки на изобретения, 13 патентов на полезные модели). Число рубрик МПК, по которым проклассифицированы указанные 19 документов, — 14. Результаты представлены в табл. 1.

Табл. 1

Перечень выявленных рубрик МПК

№ п/п	Рубрика МПК	Содержание (текст рубрики)
1	A23F3/00	Чай; заменители чая; продукты из чая
2	A23F5/00	Кофе; заменители кофе; продукты из них
3	A47G19/16	Предметы сервировки стола столовая посуда ..приспособления для заваривания чая, например мешочки для заваривания, яйцевидные ложечки-ситечки для заваривания
4	A47J31/00	Устройства для приготовления напитков
5	B01D9/00	Кристаллизация
6	B65B1/00	Упаковка сыпучих материалов, например порошкообразных, зернистых или рыхлых волокнистых материалов, масс мелких изделий в тару, например в мешки, кули, ящики, коробки, канистры, бидоны или банки
7	B65B29/00	Упаковка материалов, требующих специальных условий и тары
8	B65B29/02	..упаковка веществ, например чая, растворяемых или завариваемых непосредственно в упаковке

№ п/п	Рубрика МПК	Содержание (текст рубрики)
9	B65D81/00	Тара, упаковочные элементы или упаковки для изделий и материалов, транспортировка или хранение которых представляет особые трудности, или приспособленная для использования ее после удаления содержимого упаковки с иными целями, чем для упаковки
10	B65D81/34	..для упаковки пищевых продуктов, подвергающихся нагреву или охлаждению в этой упаковке
11	B65D85/00	Тара, упаковочные материалы или упаковки, специально приспособленные для особых изделий или материалов
12	B65D85/804	..удаляемая после использования тара или упаковка с содержимым, которое заваривается, настаивается или растворяется на месте
13	B65D85/808	..для погружения в жидкость, например пакетики с чаем
14	D04H3/14	Нетканые материалы, изготовленные полностью или в основном из пряжи или подобного нитевидного материала достаточной длины ..отличающиеся способами уплотнения ..путем сваривания термопластичной пряжи или монопнитей

Далее были сделаны запросы по каждой из этих рубрик МПК, отобраны близкие документы и рассчитано их процентное соотношение к общему числу патентных документов под данной рубрикой МПК, т. е. — «продуктивность». Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Продуктивность рубрик МПК

№ п/п	Рубрика МПК	Число найденных документов	Число отобранных документов	«Продуктивность», %
1	A23F3/00	218	4	1,8
2	A23F5/00	346	2	0,6
3	A47G19/16	24	1	4,0
4	A47J31/00	165	1	0,6
5	B01D9/00	108	1	0,9
6	B65B1/00	82	2	1,2
7	B65B29/00	12	2	16,0
8	B65B29/02	43	9	21,0

9	B65D81/00	98	1	1,0
10	B65D81/34	110	3	2,8
11	B65D85/00	264	3	1,0
12	B65D85/804	306	2	0,7
13	B65D85/808	32	18	59,0
14	D04H3/14	22	1	4,0

В соответствии с «продуктивностью» были определены центральная (основная) рубрика МПК для данной темы, а также рубрики МПК первого, второго и даже третьего кольца.

Рубрика B65D85/808 — основная или центральная, рубрика «ядра». Ею проклассифицировано 18 релевантных документов или 59 % от общего их числа.

Рубриками B65B29/02 и B65B29/00 проклассифицировано 21 % и 16 % соответственно релевантных документов, в сумме — 11. Их можно отнести к рубрикам первого кольца.

Рубриками D04H3/14, A47G19/16, B65D81/34, A23F3/00, B65B1/00, B65D81/00, B65D85/00 проклассифицировано соответственно 4,5 %, 4 %, 2,8 %, 1,8 %, 1,2 %, 1,0 %, 1,0 % релевантных документов, в сумме — 15. Их можно отнести к рубрикам второго кольца.

Оставшиеся рубрики — B01D9/00, B65D85/804, A47J31/00, A23F5/00 — можно отнести к рубрикам третьего кольца, ими проклассифицировано соответственно 0,9%, 0,7%, 0,6%, 0,6% релевантных документов, в сумме — 6.

Выводы

Проведенный в базах данных Роспатента поиск патентных документов позволил выявить четкое разделение рубрик МПК по «продуктивности» — количественному содержанию релевантных документов.

По количеству релевантных документов рубрики МПК можно разделить следующим образом:

- рубрики «ядра» — 18 документов;
- рубрики первого кольца — 11 документов;
- рубрики второго кольца — 15 документов;
- рубрики третьего кольца — 6 документов.

Как можно видеть, рубрики «ядра», первого и второго кольца содержат примерно одинаковое количество документов — от 11 до 18.

Количественное соотношение между рубриками «ядра», первого, второго и третьего кольца: 1 / 2 / 7 / 4.

Поиск в патентной базе ЕПВ

Поиск в патентной базе данных ЕПВ проводился по следующему алгоритму: найденные в базах данных Роспатента рубрики МПК задавались одновременно с ключевыми словами «tea bag», размещаемыми в поле «Реферат или название». Результаты поиска представлены в табл. 3.

Таблица 3

Распределение патентных документов по рубрикам МПК

№ п/п	Рубрика МПК	Число найденных документов
1	A23F3/00	103
2	A23F5/00	7
3	A47G19/16	257
4	A47J31/00	80
5	B01D9/00	1
6	B65B1/00	6
7	B65B29/00	21
8	B65B29/02	254
9	B65D81/00	331
10	B65D81/34	93
11	B65D85/00	44
12	B65D85/804	63
13	B65D85/808	461
14	D04H3/14	4

В соответствии с числом найденных документов определены:

- центральная (основная) рубрика МПК: B65D85/808 — 461 документ;
- рубрики первого кольца: B65D81/00, A47G19/16 и B65B29/00 — 331, 257 и 254 документа соответственно;
- рубрики второго кольца: A23F3/00, B65D81/34, A47J31/00, B65D85/804, B65D85/00 и B65B29/00 — 103, 93, 80, 63, 44 и 21 документ соответственно;
- рубрики третьего кольца: A23F5/00, B65B1/00, D04H3/14 и B01D9/00 — 7, 6, 4 и 1 документ соответственно.

Выводы

Поиск, проведенный в базе данных ЕПВ, также позволил выявить четкое разделение рубрик МПК по «продуктивности», количественному содержанию релевантных патентов. По числу найденные рубрики МПК можно разделить следующим образом:

- рубрик «ядра» — 1;
- рубрик первого кольца — 3;
- рубрик второго кольца — 6;
- рубрик третьего кольца — 4.

В данном случае под рубриками «ядра», первого и второго кольца, в отличие от базы Роспатента, содержится заметно разное количество патентных документов. Возможно, это связано с тем, что в базе данных ЕПВ не проводился такой тщательный отбор документов, как при проведении поиска в базе данных Роспатента, что могло привести к большему количеству патентного «шума».

Количественное соотношение документов между рубриками МПК: 1 / 3 / 6 / 4.

Общий вывод

1. Закономерности рассеяния информации, определенные Брэдфордом, в целом справедливы и для патентной информации, что подтверждается результатами данного исследования.

2. Проведенный патентный поиск позволил выявить четкое разделение рубрик МПК по «продуктивности», т. е. количественному содержанию релевантных документов. При этом выделена центральная или основная по «продуктивности» рубрика МПК, определены рубрики первого, второго и третьего кольца, которые по «продуктивности» на порядок, на два и на три порядка соответственно отличаются и от центральной рубрики, и между собой в сторону уменьшения количества релевантных документов.

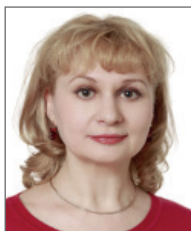
3. При переходе из одной патентной базы данных в другую (в частности, из базы данных Роспатента в базу данных ЕПВ), сопровождавшемся как изменением языка запросов, так и резким увеличением количества патентов, содержащихся в базе данных ЕПВ, количественные параметры поиска, конечно, меняются. Но при этом распределение рубрик МПК по «продуктивности» практически сохраняется.

4. При проведении патентного поиска принципиально важно учитывать существование разных по «продуктивности» рубрик МПК, которыми могут быть проклассифицированы патентные документы, отвечающие тематическому запросу.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ



Е. О. СМЕРНОВА,
*гл. специалист Управления патентных
исследований и интеллектуальной собственности
ПАО «Силовые машины», патентный поверенный
РФ, Санкт-Петербург*



О. В. ВЕКШИНА,
*гл. специалист Управления патентных
исследований и интеллектуальной собственности
ПАО «Силовые машины»,
Санкт-Петербург*

В настоящее время значимости патентных исследований и процессам их выполнения посвящено большое количество публикаций, что не мешает нам поделиться опытом организации и проведения патентных исследований, который показывает, какую коммерческую значимость они имеют для крупного промышленного предприятия.

Для промышленного предприятия управление правами на интеллектуальную собственность является одним из ключевых процессов, который можно определить как комплекс мероприятий по планированию, финансированию и осуществлению работ по созданию, сохранению и внедрению в производство результатов интеллектуальной деятельности (далее — РИД), созданных конструкторскими и технологическими подразделениями, включающий также учет данных правового, экономического и бухгалтерского характера об этих результатах.

На предприятии в результате выполнения опытно-конструкторских работ создается комплект рабоче-конструкторской и технологической документации на изделие (далее комплект РКТД), который включает совокупность РИД: как результатов, которые были созданы ранее и вошли в уровень техники, так и новых результатов, среди которых могут быть результаты, охраняемые в соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

В этом контексте для классификации РИД в созданном комплекте РКТД становится крайне важным проведение патентных исследований

в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». Патентные исследования позволяют на основе сравнительного анализа сведений, выявленных в уровне техники, и РИД, созданных в процессе разработки изделия и зафиксированных в комплекте РКТД, разделить созданные результаты на:

- новые РИД, удовлетворяющие условиям охраноспособности;
- предшествующие РИД, которые входят в уровень техники и могут свободно использоваться;
- РИД, на которые действуют исключительные права, принадлежащие как предприятию, так другим лицам.

Таким образом, патентные исследования помогают предприятию оптимально выбрать необходимую и достаточную форму правовой охраны для созданных РИД (например, патентование в РФ и/или за рубежом или регистрация прав в соответствии с ГК РФ).

Выявление РИД, права на которые принадлежат другим лицам, позволяет предприятию оценить целесообразность использования таких РИД в соответствии с созданным комплектом РКТД. Если использование таких РИД необходимо, то предприятие должно предпринять меры, чтобы такое использование не нарушало права других лиц.

Профессиональное выполнение комплекса работ по проведению патентных исследований позволяет предприятию избежать правовых столкновений с конкурентами и, соответственно, избежать необоснованных финансовых затрат.

Патентные исследования также позволяют оценить конкурентоспособность объектов техники (изделий), выпускаемых промышленным предприятием, определить тенденции развития конкретного объекта техники, оценить условия конкуренции на конкретных рынках, изучить патентную активность фирм-конкурентов, выявить направления их научных исследований, что способствует закреплению и усилению позиции предприятия на рынке.

Преимущество проведения патентных исследований перед другими видами информационных исследований определяется тремя известными факторами:

- информация о новых технических решениях становится доступной широкому кругу пользователей раньше (на 3 — 5 лет) появления на рынке продукции, произведенной с использованием этих технических решений, что позволяет предвидеть ситуацию на рынке с некоторым опережением, необходимым для принятия управленческих решений и их осуществления;

— порядка 70–80% информации о технических решениях, реализованных в продукции, кроме как в патентной документации, больше нигде не публикуется;

— патентная активность конкурентов, направленная на совершенствование продукции, напрямую связана с их затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

В целом, грамотно проведенные патентные исследования помогают предприятию эффективно управлять правами на интеллектуальную собственность и, следовательно, их результаты представляют коммерческую ценность для промышленного предприятия.

Однако качественное проведение патентных исследований требует существенных временных затрат и невозможно без совместного участия в этой работе технических специалистов в конкретной области и патентоведов. Кроме того, такие исследования предполагают использование профессиональных баз данных, что в итоге определяет высокую стоимость таких работ в целом.

На практике в договорах на выполнение НИОКР, по которым исполнитель обязан провести обусловленные техническим заданием научные исследования или разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, проведение патентных исследований заказчик, как правило, возлагает на исполнителя. В этой ситуации, если заказчик не включил в техническое задание к договору требования к отчету о патентных исследованиях, исполнитель сам составляет задание на проведение патентных исследований, в котором определяет объект патентных исследований и разрабатывает соответствующий регламент поиска. Такой подход зачастую приводит к негативным последствиям для предприятия — заказчика НИОКР.

Рассмотрим случаи, когда неквалифицированное выполнение патентных исследований приводило к негативным последствиям для предприятия.

Предприятием — заказчиком был заключен договор на выполнение НИОКР с научно-исследовательским институтом — исполнителем. Анализ результатов патентных исследований, представленных по договору, показал, что исполнитель неверно определил объект поиска, и следовательно — регламент поиска. Это привело к тому, что исполнитель не смог выявить РИД, способные к правовой охране, а также оценить, нарушают ли передаваемые по договору РИД исключительные права третьих лиц, что может привести к финансовым потерям как заказчика, так и исполнителя.

В другом случае в отчете о патентных исследованиях было указано, что разработанная по договору рабоче-конструкторская документация (РКД) выполнена с использованием общеизвестных технических решений и не содержит охраноспособных решений. В этой ситуации перед заказчиком встает вопрос — какие цели преследует исполнитель? Если комплект РКД разработан с использованием общеизвестных технических решений и не содержит охраноспособных решений, то как это соотносится с предметом договора на НИОКР, по которому исполнитель должен разработать образец нового изделия? А может быть исполнитель не создал нового изделия и не выполнил техническое задание, или он не заинтересован передать созданные охраноспособные РИД заказчику? В любом случае это может привести к негативным последствиям для заказчика. На практике был случай, когда исполнитель на свое имя получил патент на созданный по договору РИД, что впоследствии привело к столкновению интересов заказчика и исполнителя и последующему разбирательству в суде.

Возможен вариант, когда в процессе выполнения НИОКР были созданы РИД, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве программы для ЭВМ или в качестве секрета производства, но сведения о таких РИД не нашли отражения в отчете о патентных исследованиях, выполненном в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, что также привело к сужению прав заказчика на результаты НИОКР.

Патентные исследования также необходимы для проверки патентной чистоты предполагаемых к выпуску изделий.

Проверка патентной чистоты изделия становится особенно актуальной в связи с введением в действие ст. 1406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Согласно этой статье в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе по своему выбору требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который осуществил нарушитель.

Результаты исследований на патентную чистоту должны отражаться в патентном формуляре, оформление которого регламентируется ГОСТом 15.012-84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр». В соответствии с требованиями указанного ГОСТа патентный формуляр должен входить в комплект конструкторской документации на разработанное изделие.

В настоящее время патентный формуляр является единственным официальным документом, в котором отражены сведения обо всех созданных и используемых в изделии РИД, охраняемых патентами или заявленных к патентной охране.

Но поскольку ГОСТ Р 15.011-96 и ГОСТ 15.012-84 были приняты до вступления в действие части четвертой ГК РФ, они не предусматривают указания в отчете о патентных исследованиях и в патентном формуляре сведений о других объектах правовой охраны, созданных при выполнении НИОКР и на которые также распространяются исключительные права, — например, о программах для ЭВМ, секретах производства (ноу-хау), базах данных.

Таким образом, на данный момент отсутствуют законодательные нормы, обязывающие исполнителя доводить до заказчика сведения обо всех РИД, созданных при выполнении НИОКР, что позволило бы заказчику обеспечить получение исключительных прав на все созданные при выполнении НИОКР РИД.

Отсутствие таких норм приводит к тому, что, если заказчик не предусмотрит в техническом задании к договору на выполнение НИОКР требований о включении в отчет о патентных исследованиях и/или патентный формуляр сведений о всех РИД, являющихся объектом исключительного права, то он может и не получить информации о таких РИД, включенных в комплект РКТД, что приводит к финансовым потерям заказчика.

Для исключения таких ситуаций, возникающих между заказчиком и исполнителем, рекомендуем актуализировать указанные ГОСТы с учетом всех возможных вариантов правовой охраны РИД, а не только с учетом результатов патентования.

Как видно из приведенных примеров, патентные исследования имеют коммерческую значимость для предприятия, особенно когда оно выступает в роли заказчика при выполнении НИОКР, так как именно заказчики в этом случае несут основные материальные затраты, которые должны капитализироваться в его нематериальные активы. Поэтому, учитывая отмеченные недостатки ГОСТов, регламентирующих проведение патентных исследований, заказчикам НИОКР рекомендуется на стадии

заключения договора на их выполнение предусматривать в техническом задании требования указывать в отчетах о патентных исследованиях и патентных формулярах сведения обо всех охраняемых РИД или РИД, способных к правовой охране в соответствии с частью четвертой ГК РФ, а также анализировать результаты патентных исследований, представленные в отчетах о патентных исследованиях и патентных формулярах, при приемке работ по договору.



ПОТРЕБИТЕЛЬ В ПРАВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

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



В. Б. ВЛАСОВА,
канд. филос. наук, Москва

Значение фигуры потребителя в праве промышленной собственности состоит в том, что потребитель является своеобразным «мостиком» между правом и правоприменением — несет социальную функцию, выражает своеобразное обращение права к обществу и общества к праву.

Если применить марксово понимание распредмечивания, то процесс перехода товар-марка, который осуществляется с закреплением прав на товарный знак, есть проявление распредмечивания товара и возникновение (опредмечивание) его в новой форме. С момента возникновения исключительного права на обозначение товар и знак, его сопровождающий, будут представлять собой неразрывное целое.

Думается, что процесс опредмечивания товара в торговой марке напрямую зависит от такой гипотетической фигуры, как потребитель в праве товарных знаков. Несколько иное значение понятие потребителя приобретает в патентном праве, а именно при экспертизе промышленных образцов, когда возникающее у потребителя впечатление от изделия влияет на оценку патентоспособности. Однако в гражданском обороте это влияние практически незаметно, за исключением отдельных судебных дел, ставших достоянием общественности.

Как видно из текста тех одиннадцати статей Гражданского кодекса¹, в которых упоминается потребитель, в основном большинстве норм введение понятия потребителя несет охранительную функцию, поскольку служит для оценки возможного введения в заблуждение. Кроме того, привлечение этой фигуры является одним из основных факторов, по-

¹ Статьи 1252, 1352, 1358, 1365, 1483, 1488, 1499, 1508, 1514, 1519, 1535.

могающих вести экспертизу заявки на промышленный образец. Важна роль потребителя и в спорных случаях использования сходных дизайнерских решений или обозначений, а также для квалификации обозначения в качестве общеизвестного товарного знака.

Немаловажно отметить, что, как на этапе подготовки заявки на товарный знак, так и на этапе экспертизы в патентном ведомстве, при сравнении обнаруженных при поиске обозначений и установлении их сходства с заявляемым обозначением патентоведы и эксперты также имеют в виду потребителя: возможность спутать маркировку товаров или наоборот, способность четко различить нужный товар по оригинальной маркировке. Говоря об экспертизе, нельзя не вспомнить выдвигавшийся в доктринальной литературе тезис Э. П. Гаврилова² о том, что при отнесении обозначений к способным ввести потребителя в заблуждение следует учитывать, что *«лицо, проводящее экспертизу заявленного обозначения (эксперт), обладает особыми знаниями по законодательству о товарных знаках, особо внимательно и особо придирчиво оценивает заявленные обозначения»* и при этом *«не покупает товары, маркированные товарным знаком, а потому не может рассматриваться как потребитель и выражать мнение по этому вопросу»*. Данный тезис подчеркивает относительную произвольность в выявлении мнения потребителя. Можно добавить, что и патентовед не всегда сам является потребителем товаров, указываемых в заявке, и тоже не может судить о возможности смешения заявляемого обозначения с ранее зарегистрированным. Мы вынуждены признавать и принимать эту произвольность, в большинстве случаев проявляющуюся только в диалоге экспертизы с заявителем и только в некоторых особо спорных случаях выходящую на большую арену общественного обсуждения. Последние случаи судебных дел показывают, что для сложных ситуаций потребитель перестает быть гипотетической фигурой, и исход дела зачастую зависит от ряда специализированных экспертиз с исследованием общественного мнения.

Добавим, что такое ключевое понятие права товарных знаков, как различительная способность, также ментально зависимо от фигуры потребителя, — при оценке охраноспособности обозначения как такового мы, как правило, основываемся на гипотетическом отношении потребителя к этой проблеме. Следовательно, фигура потребителя может и должна рассматриваться в социальном контексте.

² Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Комментарий к закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». — М.: Экзамен. 2004. — С. 45.

Поскольку правовая сущность понятия, как правило, зависима от языка, необходимо оценить буквальное значение слова *«потребитель»*, которое расшифровывается в словарях следующим образом.

В словаре В. И. Даля³ слово *«потреба»* определяется как нужда, надобность, необходимость, а слово *«потребитель»* — как *«потребляющий что-либо в разных значениях»*. Для современного понимания понятия потребления очень важна оговорка В. И. Даля о том, что *«потребители в народном хозяйстве противопоставляются производителям, хотя каждый, относительно, есть и то и другое»*. Если говорить о современной экспертизе товарных знаков, то до сих пор потребитель противопоставлен производителю, более того, в нашей отрасли потребитель в каком-то смысле стоит над производителем, — гипотетическая фигура потребителя призвана решать зачастую сложные вопросы регистрации товарного знака.

В словаре С. И. Ожегова⁴ генезис этого слова выводится из слова *«потреба»*, определяемого как надобность, потребность. При этом потреблять — означает *«использовать для удовлетворения потребностей, расходовать на свои нужды»*. Потребитель определяется как *«лицо или организация, потребляющие продукты чьего-нибудь производства»*, в качестве примера приведено устойчивое словосочетание *«товары для массового потребителя»* с разъяснением *«для массового покупателя»*, а для слова *«потребление»* в качестве примера приведено словосочетание *«товары широкого потребления»*. Эти примеры также отсылают нас к праву товарных знаков, ведь именно товары широкого потребления имеются в виду при определении объема притязаний заявки, что еще раз подчеркивает изначально коммерческий, социальный характер многих правовых норм, определяющих понятие товарного знака.

Экспертиза заявки на выдачу патента на промышленный образец, на регистрацию товарного знака или наименование места происхождения товара является, в философском смысле, гносеологическим процессом.

В. С. Швырев⁵ предупреждал, что *«обеспечивая проникновение человеческой мысли в слои реальности, недоступные неспециализированному обывденному сознанию, рациональное сознание создает особый мир идеальных конструкций, «теоретический мир», как его*

³ В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.3. — 935 с.

⁴ Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М. Русский язык. 1984. — 494 с.

⁵ Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры. Традиция и современность. URL: https://kartaslov.ru/книги/Швырев_В_С_Рациональность_как_ценность_культуры_Традиция_и_современность/2

называют в философско-методологической литературе», и развил эту мысль до вывода о том, что «в результате вполне возможным становится «отчуждение» этого «теоретического мира» от мира, в котором существуют живые индивиды с их личностным сознанием, замыкание теоретического мира на самого себя и превращения его в некую самодовлеющую «суперструктуру».

Патентоведы в своей ежедневной практике сталкиваются с такой законченной идеальной суперструктурой в виде целого ряда правовых норм и подзаконных актов, регламентирующих получение патентных прав. И там, где наша почва доказывания сходства до степени смешения или оригинальности становится зыбкой, т. е. в случае товарных знаков или промышленных образцов, закон прибегает к фигуре потребителя, не позволяющего ни заявителю, ни эксперту Патентного ведомства оторваться от реальной жизни и догматизировать правовые нормы как некое «застывшее» знание. И. Т. Касавин⁶ подтверждает этот вывод, выразив точку зрения, что предметные и методологические измерения знания не дают достаточных оснований для его типологии. Наоборот, по мнению автора, *«они сами требуют отсылки к тем системам социальных связей и отношений, в которые знание исторически включено, к тому виду деятельности, с которым соотносится данный тип знания».*

Таким образом, вполне в соответствии с воззрениями С. С. Алексеева⁷, право стремиться соответствовать жизненной практике, при этом в силу своей производной от практики сущности всегда несколько отстает от жизни, но в некоторых случаях введение социального компонента в систему правовых норм помогает и праву, и практике. Такая социальная составляющая проявляется в нашей отрасли в том, что в особых случаях нормативные документы прямо требуют наличия результатов опроса потребителей, как единственно научно подтвержденного мнения, бытующего в обществе.

⁶ Касавин И. Т. Понятие знания в социальной гносеологии // Познание в социальном контексте / Отв. ред. В. А. Лекторский, И. Т. Касавин. М.: ИФ РАН, 1994. — С. 6–36. URL: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000911/st000.shtml>

⁷ Алексеев С. С. Право: Азбука — теория — философия: Опыт комплексного исследования — М.: Статут. 1999. URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie20682.html>



ОБЪЕМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА КАК НЕИСЧИСЛИМАЯ МИРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕМЕННАЯ

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

Изменения в национальном законодательстве по промышленным образцам, отменившие словесную формулировку существенных признаков защищенных патентами предметов промышленного дизайна, очень упростили заявителям и их представителям работу по оформлению заявок, но сделали еще более неопределенным тот объем прав, который патентом на промышленный образец предоставляется. И хотя нынешнее определение объема правовой охраны: *«совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец»*, очевидно, приближает российскую систему охраны промышленных образцов к зарубежным аналогам¹, говорить о том, что российское законодательство по охране промышленных образцов гармонизировано, например, с Европейским, явно преждевременно. Тем не менее, существенное сближение произошло, и наиболее остро встал вопрос о том, что будет происходить в случаях предполагаемого нарушения прав на промышленный образец или оспаривания выдачи патента на промышленный образец: как будет определяться, что именно защищено патентом, нарушен ли патент. Еще большую значимость, чем во времена «патентов с перечнем», приобрела роль судебного эксперта, который берется провести патентно-правовые исследования и вынести заключение о том, содержатся ли в том или ином изделии все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец. Причем иногда такой эксперт не имеет в своем распоряжении никаких иных материалов для исследования, кроме изображений из патента. В этой связи представляется крайне актуальным изучение зарубежной судебной практики по делам, связанным с нарушением прав на промышленные образцы или

¹ Алексеева О. Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / РГИИС. М., 2005.

оспариванием промышленных образцов, с целью экстраполяции уже отработанных подходов на российскую текущую ситуацию.

Американская практика рассмотрения споров о нарушении патента на промышленный образец отмечена несколькими последовательно сменявшими один другой подходами. В 1871 году в деле *Gorham and Co против White*² о нарушении патента США D1,440 на дизайн рукоятки столового прибора был впервые сформулирован принцип «рядового наблюдателя» (*ordinary observer*). Для этого спор пришлось довести до Верховного Суда: суд первой инстанции при определении существенного сходства между промышленным образцом и предположительно нарушающим его изделием руководствовался тем, что такое сходство должно определяться экспертом в конкретной области, который видит изделие и производит последовательное сравнение его отдельных элементов. Верховный Суд постановил, что для признания нарушения патента на промышленный образец достаточно, чтобы рядовой пользователь, потратив на сравнение двух объектов столько времени, сколько его требуется потребителям в обычной ситуации выбора товара, мог спутать одно с другим. Потому что покупателями являются именно рядовые пользователи, а не эксперты. Применив этот подход, Верховный Суд признал нарушение патента на рукоятки вилок и ложек в изделии *White*.

В последующих решениях американских судов появился также мотив новизны промышленного образца по отношению к предшествующим дизайнерским решениям, но закреплен как необходимый при сравнительном анализе критерий он был более чем через столетие: в 1984 году в деле *Litton против Whirlpool* (спор о предполагаемом нарушении дизайна микроволновой печи, защищенного патентом США D226,990)³ суд указал, что патентообладатель должен не только доказать существенное сходство между запатентованным и предположительно нарушающим изделиями на взгляд рядового наблюдателя, но и указать те отличия, которые определяют степень или уровень новизны (*point of novelty*) промышленного образца по сравнению с более ранними дизайнерскими решениями.

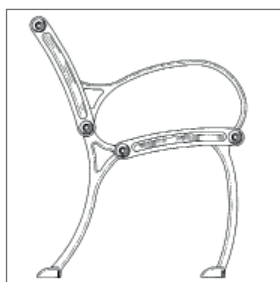
Со временем два применяемых критерия стали смешиваться и употребляться судами как единый: использовалось сравнение объектов «рядовым наблюдателем», на восприятие которого влияет знание о предшествующих дизайнерских объектах.

² <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/81/511/>

³ <https://openjurist.org/728/f2d/1423/litton-systems-inc-v-whirlpool-corporation>

В 2008 году при рассмотрении спора между компаниями Egyptian Goddess и Swisa⁴ по поводу дизайна маникюрного бруска (патент США D467,389) были, в том числе, проанализированы различные подходы и критерии, накопившиеся в судебной практике к этому времени, в результате чего критерий «point of novelty» был отменен. От окружных судов перестали требовать словесной формулировки объема правовой охраны (verbal claim construction), и единственным критерием для оценки сходства остался все тот же «взгляд рядового наблюдателя» с оговоркой, что суды могут использовать информацию о предшествующих дизайнерских решениях для того, чтобы понять предположительную реакцию рядового наблюдателя.

Интересным и показательным с аналитической точки зрения стало рассмотренное в 2011 году дело Victor Stanley v. Creative Pipe⁵ о предполагаемом нарушении дизайна боковых элементов уличных скамеек по патенту США D523,263 (фиг. 1). Из двух предполагаемых нарушителей один (фиг. 2) был признан нарушающим патент на промышленный образец, а другой (фиг. 3) — нет. Помимо использования особенностей запатентованного промышленного образца судом были приняты во внимание и те отличия от запатентованного варианта, которые были присущи анализируемым изделиям, и вывод об общем впечатлении от каждого из них оказался различным.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

Европейская практика по рассмотрению споров о нарушении промышленного образца демонстрирует иные критерии оценки сходства сравниваемых объектов. Правообладателю принадлежит исключительное право использования своего дизайна, а также любого другого дизай-

⁴ <http://via.library.depaul.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=jatip>

⁵ <http://www.designpatentschool.com/assets/Case%20Alert%20-%20Victor%20Stanley.pdf>

на, который не будет производить на информированных пользователей отличного (иного) общего впечатления с учетом степени дизайнерской свободы⁶. Соответственно, объем правовой охраны очень велик, и из когда-то малоэффективного инструмента для защиты прав на дизайн промышленный образец становится очень востребованным на территории Европы, в том числе благодаря сложившейся судебной практике. Показательным примером широкой правовой охраны Промышленного образца Сообщества (Registered Community Design, RCD) может служить рассмотренный в 2006 году спор между компаниями Procter & Gamble и Rekitt Benckiser⁷ по поводу дизайна колпачка для аэрозоля.

В 2002 году на P&G создали новый дизайн для крышки аэрозольного баллончика, который зарегистрировали в качестве промышленного образца Европейского Сообщества (Registered Community Design). Основная новизна была связана с механизмом распыления: ранее на верхней поверхности аэрозольных баллончиков была кнопка, которую надо было надавить, и спрей распылялся вертикально. В новом баллончике от P&G на крышке имелся рычаг, с помощью которого можно было распылять содержимое баллончика горизонтально. В 2004 году компания Rekitt Benckiser вывела на рынок аэрозольные баллончики, которые P&G сочли нарушающими их промышленный образец.

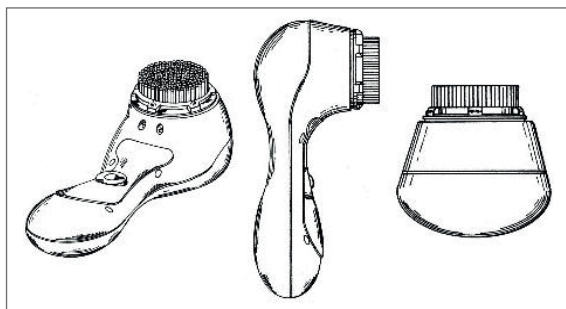
В решении по данному спору отмечается, что правовая охрана определяется изображениями, содержащимися в заявке на промышленный образец. Поскольку эти изображения представляют собой монохромный рисунок, правовая охрана касается формы и контуров изделия. При этом назначение промышленного образца, хотя в заявке и было указано, для определения объема правовой охраны несущественно. Поэтому при сравнении общих впечатлений от объектов сравнивались именно те элементы, которые присутствовали на изображениях промышленного образца, то есть форма и контуры изделия. Графические и цветовые элементы на баллончике Rekitt Benckiser при сравнении не учитывались. При сравнении общего впечатления от двух баллончиков общее впечатление оказалось очень сходным, даже несмотря на отдельные незначительные отличия, в результате чего промышленный образец был признан нарушенным.

Еще один, совсем свежий, пример иллюстрирует широту правовой охраны, предоставляемой промышленным образцом ЕС. В начале 2018 года было принято решение по спору между L'Oreal и RN Ventures по

⁶ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, Article 10.

⁷ http://euipo.europa.eu/pdf/design/cdcourts/Air_wirck.pdf

поводу дизайна косметической массажной насадки⁸ (см. фиг. 4, 5). При определении объема правовой охраны учитывался так называемый «модельный ряд» (design corpus) — сведения об изделиях аналогичного назначения, ставшие известными до даты приоритета промышленного образца. Установление модельного ряда крайне важно для понимания объема правовой охраны промышленного образца — чем сильнее отличие от известных изделий, тем шире правовая охрана. В результате, несмотря на выявленные отличия, общие впечатления были признаны сходными и исключительное право на промышленный образец нарушенным.



Фиг. 4



Фиг. 5

Концепция степени дизайнерской свободы и тесно связанное с ней понятие «насыщенности рынка» нашли яркое выражение в деле об оспаривании европейского промышленного образца «Радиатор» как не обладающего индивидуальным характером и не производящего на информированных потребителей иное общее впечатление, чем ранее известные дизайнерские решения. Ведомство по Гармонизации и его Апелляционная инстанция вынесли решение об аннулировании регистрации, но при последующем рассмотрении в суде решения об аннулировании были отменены и регистрация промышленного образца сохранила свое действие⁹. В тексте судебного решения было отмечено, что информированными пользователями являются люди, покупающие и устанавливающие радиаторы бытового отопления у себя дома, а не дизайнеры таких изделий. При этом перед покупкой, как правило, потребители проводят некоторое исследование имеющихся на рынке предложений, сравнивая цену, материал, дизайн и т. д. Как следствие,

⁸ <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2018/03/23/successful-decision-loreal-barefaced-infringement-rnv/>

⁹ <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149103&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=550674>

информированные пользователи представляют себе модельный ряд изделий, но вряд ли способны отличить элементы, несущие чисто техническую функцию. Для того, чтобы определить, есть ли у промышленного образца индивидуальный характер, требуется учитывать степень дизайнерской свободы, на которую влияют и стандарты в определенных областях, и ограничения по материалу или себестоимости, и ограничения, которые накладывает сама форма того или иного изделия, и т. д., и т. п. Как следствие, два дизайнерских решения одного и того же объекта могут производить на рядовых пользователей одинаковое зрительное впечатление, даже несмотря на попытки их авторов создать что-то оригинальное. Однако информированные потребители видят незначительные отличия, что позволяет отличить одно изделие от другого. Соответственно, для определения степени дизайнерской свободы требуется выяснить уровень насыщенности рынка, после чего применяется стандартный критерий: чем выше насыщенность рынка в определенной области, тем ниже степень дизайнерской свободы, поэтому промышленный образец будет считаться оригинальным даже при незначительных отличиях от существующего модельного ряда. Именно такая трактовка критерия насыщенности рынка была применена в решении апелляционной инстанции Ведомства по Гармонизации. Тем не менее в судебном решении было дано пояснение, что этот критерий не абсолютен, так как насыщенность рынка может быть вызвана широкой популярностью и востребованностью того или иного товара, и в этом случае свобода дизайнеров не ограничена, коль скоро они вольны в выборе новых форм или материалов или их компоновки и т. п. Но также следует учитывать, что если насыщенность рынка вызвана модными тенденциями и высоким спросом на товар, для информированных пользователей это повод учитывать те детали и нюансы, на которые при меньшей насыщенности рынка, возможно, внимание бы не обращалось.

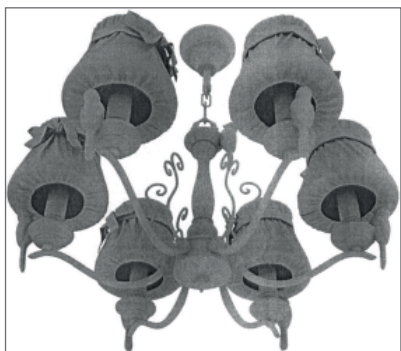
Российским специалистам понятия *«степень свободы дизайнера»*, *«насыщенность рынка»* и *«информированный потребитель»* знакомы из Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы (далее — Рекомендации)¹⁰. И хотя Рекомендации предназначены для экспертов Роспатента, в новой правовой реальности изложенные в Рекомендациях подходы представляются наиболее логичными и напрашивающимися при определении «общего впечатления» от промышленного образца и сравниваемого с ним объекта, поскольку первый этап проверки на соответствие условию патентоспособности «оригинальность» состо-

¹⁰ Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы. — Утв. приказом Роспатента от 31.03.2009 № 48.

ит именно в исключении *«предоставления правовой охраны промышленному образцу, относящемуся к изделию, внешний вид которого производит такое же общее зрительное впечатление, которое производит известное изделие»*. Более того, те принципы и концепции, которые сформулированы в упомянутых выше судебных решениях по европейским промышленным образцам, уже содержатся в Рекомендациях. Это и необходимость *«учитывать ограничения возможностей дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца»*, и *«насыщенность аналогового ряда (многообразие форм)»*, и *«функциональные особенности изделия»*. Поэтому, с учетом Рекомендаций, анализ на совпадение общего впечатления от промышленного образца и сравниваемого с ним изделия представляется требующим приблизительно следующей последовательности действий:

- определение назначения изделия;
- выявление аналогового ряда изделий такого же назначения на дату приоритета промышленного образца;
- определение с учетом выявленного аналогового ряда тех особенностей промышленного образца, которые являются чисто функциональными и ограничивают свободу дизайнера;
- оценка степени насыщенности аналогового ряда, выполненная с учетом функциональных ограничений свободы дизайнера, и определение степени свободы дизайнера в целом;
- сравнительный анализ доминантных и (при необходимости) нюансных признаков сравниваемых объектов.

Такой подход был применен при проведении досудебной экспертизы о предполагаемом нарушении патента на промышленный образец «Люстра» № 101542. Несмотря на выявленные отличия и насыщенность



Фиг. 6



Фиг. 7

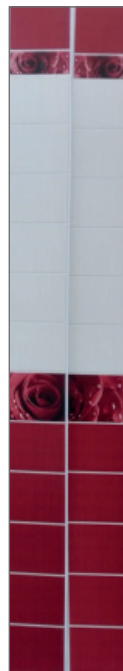
аналогового ряда, высокая степень дизайнерской свободы в выборе формы, материала, компоновки деталей, цветового решения и т. п. позволили сделать вывод о том, что общие впечатления от промышленного образца (фиг. 6) и сравнимого изделия (фиг. 7) совпадают.

Аналогичный подход предопределил вывод о совпадении общих впечатлений от декоративной настенной панели, защищенной патентом на промышленный образец № 98404 (фиг. 8), и продукции (фиг. 9) предполагаемого нарушителя при проведении судебной экспертизы. Незначительное ограничение дизайнерской свободы, выражающееся только в необходимости делать одну из сторон декоративной панели плоской для возможности крепления ее к стене, и полная свобода в выборе рисунка, композиции, материала, фактуры, рельефа и т. д. и т. п., наличие большого количества сходных признаков, как доминантных, так и нюансных, стали основанием для вывода о совпадении общих впечатлений.

Таким образом, объем правовой охраны, предоставляемой российским патентом на промышленный образец, является весьма неопределенной величиной до тех пор, пока патентообладатель не окажется в состоянии спора либо о нарушении патента, либо о его аннулировании. И здесь многое будет зависеть от участвующих в деле экспертов и применяемых ими подходов и критериев. Впрочем, неопределенность объема правовой охраны в «мирный период времени» характерна и для зарубежных промышленных образцов.



Фиг. 8



Фиг. 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ



*В. В. МОРДВИНОВА,
ЗАО «Джи энд Ка», отдел ИС,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



Первоначально внимание автора привлекло использование пунктирных линий при регистрации так называемых позиционных товарных знаков. В заявках на такие товарные знаки их изображение показывается на конкретном объекте (продукте), для которого испрашивается регистрация знака. При этом сам объект изображается пунктирными линиями, например, товарные знаки: № 451989 (см. рис.), № 486852 и № 430200. Этот пример заставил задуматься о роли пунктирных линий в определении объема правовой охраны также визуально воспринимаемых промышленных образцов.

Последнее время все чаще стали появляться патенты на промышленные образцы, в изображении которых тоже используются пунктирные линии. Доля таких патентов составляет уже порядка 10%, причем лидерами такого представления патентуемого промышленного образца являются заявители из US, IT, KR, SE, FI. Преимущественно патенты выдавались на такие объекты, как «Графический интерфейс». Так, компания САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД. (KR) регулярно патентовала промышленные образцы, в изображении которых пунктир использовался для визуальной привязки графических изображений (меню, кнопки, значки, списки и т. п.) к мобильным устройствам (патенты № 91034 – № 91045). Элементы пользовательского интерфейса, выполненные в виде различных графических изображений, выстроенные на дисплее

мобильного устройства в определенном порядке, получали правовую охрану в качестве промышленного образца. Как пример можно привести патенты № 91039 (см. рис.), № 92181 и № 92396.

После внесения в 2014 году изменений в ГК РФ¹, в частности, отменивших перечень существенных признаков для промышленного образца, потребовалась некая замена этому перечню, чтобы визуально выделить и обозначить ту часть дизайнерского решения, на охрану которой претендует заявитель. Понятно, что ее можно было бы выделить цветом или контуром, а остальную часть, на охрану которой заявитель не претендует, — обозначить пунктиром, тем более что п. 32 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец² такая возможность предусмотрена.

В апреле 2018 года на семинаре «Вступление Российской Федерации в Гаагскую систему международной регистрации промышленных образцов», организованном совместно ВОИС и ФИПС, в выступлении московского коллеги Васильца А. К. прозвучало подтверждение этой мысли: *«В отсутствие возможности охарактеризовать особенности заявляемого решения словесным выражением существенных признаков заявителем применен подход выделения особенностей заявленного промышленного образца графически»*.

Использование пунктирных линий в ряде случаев позволяет расширить правовую охрану, обеспечиваемую патентом на промышленный образец. При сравнении запатентованного промобразца с конкретным изделием, имеющим сходное назначение, для доказательства использования промышленного образца в изделии необходимо, чтобы изделие содержало все существенные признаки промышленного образца и производило бы на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец (п. 2 ст. 1358 ГК РФ). В случае применения для изображения промышленного образца пунктирных линий, по мнению А. К. Васильца, *«для определения нарушения патента необходимо сравнить сплошные линии. Пунктирные линии не учитываются. Это означает, что чем меньше сплошных линий или чем больше пунктирных линий, тем сильнее патент»*. Некоторое подобие формулы изобретений! Вот она, сила пунктирных линий!

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

² Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 695.

Есть все основания полагать, что этот графический прием поможет и судьям, и судебным экспертам, ведь при рассмотрении споров о нарушении патента визуальная информация об охраняемых признаках промышленного образца более наглядна, а значит и более понятна.

Кроме того, при экспертизе заявки на промышленный образец эксперт ФИПС уже не сможет сказать, что отличительные признаки «являются незначительными при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия, или, что они недостаточно выразительны и не выделяются на общем фоне и относятся к нюансным».

Ни один дизайнер не хочет, чтобы его работа выглядела как клише, поэтому старается выделиться на фоне конкурентов, но ведь дизайнерские идеи не рождаются в вакууме — их обычно заимствуют и развивают. Известно множество примеров такого заимствования. Понятно, что исключительные права на эти узнаваемые дизайнерские идеи хотелось бы сохранить как можно дольше.

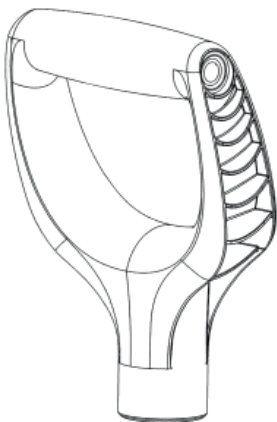
В качестве примера для сравнения объема правовой охраны, предоставляемой патентом, приведем 3 российских патента (№ 108045, № 108044, № 107018) одного патентообладателя (Фискарс Финланд Ой Аб, FI) на промышленный образец «Ручка для садового инструмента», один из которых — «пунктирный».

Какой из этих патентов окажется сильнее и почему?

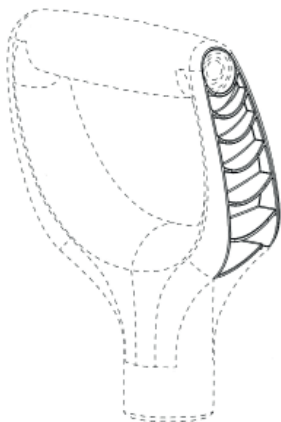
Можно предположить, что при выборе в качестве объекта патентования внешнего вида лопаты в целом, пластическую проработку боковой части ручки экспертиза ФИПС сочла бы незначительным признаком (см. рис.).



Патент № 108045



Патент № 108044



Патент № 107018

С другой стороны, при выборе в качестве объекта патентования внешнего вида самой D-образной ручки (патенты №108044 и №108045), экспертиза сравнивала бы только внешний вид ручек D-образной формы.



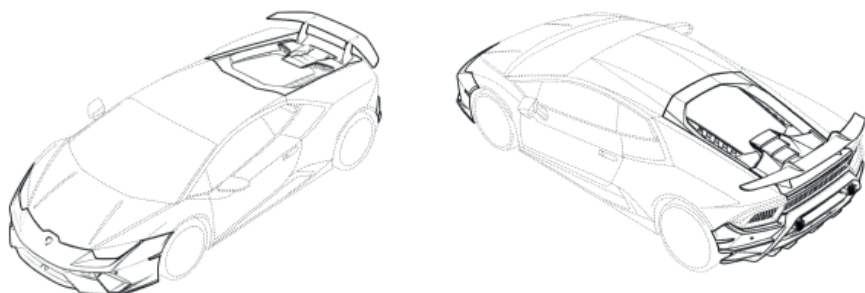
Наконец, при выборе в качестве объекта патентования внешнего вида боковой части ручки (патент № 107018) заявитель максимально сузил объект притязаний, но тем самым обеспечил охрану исключительных прав в большем объеме, поскольку этот объем определяется совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Еще недавно графический прием с использованием пунктира в изображении промышленного образца был непонятен российскому заявителю, но теперь его используют чаще.

Задача патентных поверенных — показать заявителю стратегическое преимущество этого графического приема, который можно использовать в графическом представлении разных дизайнерских решений, — от печатной продукции до промышленных изделий. Поскольку заявитель теперь сам выбирает степень детализации, то при подаче заявки на промышленный образец следует сосредоточиться на самых выигрышных и оригинальных деталях изделия и подсказать заявителю, как лучше оформить графические материалы.

Если посмотреть свои старые заявки и задать вопрос, можно ли было заявить эти объекты по-другому, используя пунктир, то ответ понятен — можно, причем это и рабочие столы, и бутылки, и мебель, и упаковка, и фасады зданий, и графический интерфейс. В каждом из таких объектов можно выделить некую дизайнерскую доминанту, ради которой и патентуется дизайнерское решение. В случае если заявляется небольшая деталь оригинальной формы, то использовать пунктир, видимо, нет особого смысла, а если это какой-то крупный объект, например, автомобиль, то выделение новой и оригинальной части целесообразно, тем более, что при этом не важно, как будут выполнены остальные части. Например, как это представлено в патенте № 105593.

Как можно видеть, использование описанного графического приема может быть вполне эффективно для расширения объема правовой охраны патента на промышленный образец, и можно ожидать, что правоприменительная практика в ближайшее время подтвердит этот вывод.



Понятно, что многое зависит и от опыта патентного поверенного — ведь можно подать заявку лишь ради получения патента, а можно подготовить заявку так, чтобы патент не просто защищал новую дизайнерскую разработку, а чтобы эта охрана была максимально широкой.

Рассмотренный графический прием заставляет вновь вернуться к вопросу о качестве графических материалов, представляемых на регистрацию промышленный образцов, — сегодня, когда отменена словесная характеристика промышленного образца в виде перечня его существенных признаков, это становится архиважным.

ИМИТАЦИЯ ИЛИ КОПИРОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В ПРАКТИКЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

А. А. ВОЙЦЕХОВИЧ,

*Юридическая компания «Гребнева и партнеры»,
партнер, патентный поверенный РФ,
канд. юрид. наук, Новосибирск*



В настоящее время одним из наиболее распространенных способов продвижения товара или компании является использование уникального дизайна или фирменного стиля для достижения узнаваемости продукта среди потребителей и получения высокой деловой репутации на соответствующем рынке. До 2016 года, когда производители сталкивались с копированием дизайна своих товаров конкурентами, единственным способом защиты для них была комплексная правовая охрана, достигаемая путем регистрации товарного знака (размещаемого на упаковке или в форме упаковки), патентования промышленного образца (дизайн упаковки, этикетки), а также фиксирования прав на различные объекты авторского права, используемые при оформлении товара и его упаковки.

Возможность самостоятельной защиты прав, связанных с внешним видом товара или его упаковки, а особенно фирменным стилем, появилась с вступлением в силу так называемого «четвертого антимонопольного пакета»¹, дополнившего Закон «О защите конкуренции»² главой 2.1, которая закрепила новые составы недобросовестной конкуренции.

Одним из таких составов недобросовестной конкуренцией являются действия, которые можно признать копированием или имитацией внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и/или его товар (ч. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции»).

Согласно разъяснениям ФАС РФ, изложенным в Письме от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимоно-

¹ Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

польного пакета», под копированием внешнего вида изделия понимается воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в гражданский оборот. Под имитацией внешнего вида товара понимается своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

Не может признаваться неправомерным копирование (имитация) внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их функциональным применением.

При подаче заявления о признании актом недобросовестной конкуренции действий по копированию или имитации дизайна товара, упаковки или фирменного стиля правообладатель обязан доказать:

1) наличие конкурентных отношений;

2) что цель использования нарушителем имитирующего дизайна или фирменного стиля заключалась во введение потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров (услуг), в результате чего нарушителем могли быть получены преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности;

3) наличие прав на дизайн товара, упаковку или фирменный стиль, и что данные права возникли раньше, чем у нарушителя, а также то, что дизайн или фирменный стиль является узнаваемым у потребителей и при этом не обусловлен функциональными особенностями товара.

В США выработаны два теста функциональности.

Первый тест называют «традиционным»: элемент является функциональным, если он имеет существенное значение для использования товара, или если он влияет на стоимость или качество изделия.

Второй тест — «тест конкурентной необходимости»: элемент является функциональным, если его использование производителем ставит других производителей в неблагоприятное положение, не связанное с их репутацией. Данный тест был применен в рамках дела *Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib., LLC* (2004).

Представляется недопустимым отказ в защите нарушенных прав производителя на том основании, что ни один из элементов дизайна, упаковки или фирменного стиля не зарегистрирован в качестве товарного знака либо промышленного образца.

Как указано в решении Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции от 26.07.2016 по делу № 1-14-140/00-08-15 (дело «МТС — тариф «Свободный»): *«Имитация внешнего вида товара конкурента (фирменного стиля в целом), если при этом используются некоторые*

элементы, присутствующие в товарном знаке конкурента, должны быть квалифицированы по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции».

В настоящий момент имеется положительная практика о признании актом недобросовестной конкуренции введение в оборот товара, производящего или имитирующего фирменный стиль, в котором исполнен продукт в целом.

Показательным в данном случае является решение Амурского УФАС России от 23.12.2016 по делу № А-14.6/27-2016 (Холодный чай «Айси Ягода»), в котором указано: «...факт заказа заявителем для собственных нужд дизайна этикеток серии «Айси» у <...> а также использование данного дизайна в своей деятельности по производству и продаже безалкогольных напитков в период 2009 – 2013 годов при отсутствии возражений <...> подтвержден имеющимися в деле доказательствами. В последующем заявителем права на указанный дизайн этикеток приобретены у <...> 18.01.2016, ранее ввода в гражданский оборот продукции ответчика со спорными этикетками».

В данном решении антимонопольный орган подтвердил, что защита фирменного стиля упрощает процесс доказывания, поскольку не требует от производителя представления документов, доказывающих переход и наличие у него исключительного права на дизайн всех элементов фирменного стиля.

При этом в процессе рассмотрения в УФАС дела № 06-01-01-14-17 и впоследствии в судах мы столкнулись с двумя вопросами: первый — это отсутствие понимания, что копирование и имитация это разные понятия, и, как следствие, это разный процесс доказывания, суд же их абсолютно отождествляет. Второй вопрос, который так и остался не разрешенным, — возможно ли признание нарушением закона действия по имитации в целом внешнего вида упаковки при условии, что нарушитель использовал в качестве одного из элементов упаковки зарегистрированный ранее свой товарный знак.

Автор полагает, что в подобных ситуациях защита своего права в рамках п. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции» возможна. Ведь при оформлении внешнего вида товара используются многочисленные элементы, такие как форма и размер, цветовая гамма, графические элементы и их расположение, а наличие незначительного по размеру индивидуализирующего элемента, такого как товарный знак, скорее всего, не повлияет на фактическую идентификацию потребителями товара. Но в любом случае при оценке того, имели ли место копирование или имитация внешнего вида товара, даже при использовании нарушителем

своего товарного знака, необходимо будет руководствоваться мнением рядового потребителя, которое может быть получено при помощи социологических опросов.

Во всех делах, связанных с копированием или имитацией, важнейшим доказательством является социологический опрос, результаты которого могут быть представлены сторонами. Анализ результатов таких опросов в 13 делах, рассмотренных в 2016–2018 годах, позволяет утверждать, что стороны зачастую неправильно формулируют вопросы, в результате чего опрос как доказательство становится не эффективным. Зачастую вопросы формулируют социологи, которые не всегда осознают, какую именно информацию необходимо получить в результате опроса, поэтому юристы должны принимать непосредственное участие в формулировках вопросов.

Например, в социологическом опросе в деле, связанном с копированием или имитацией, можно использовать следующие вопросы:

- товары, упакованные в исследуемые упаковки, произведены одной или связанными компаниями;

- если бы Вы приобрели товар одного из тестируемых производителей (можно точно определить какой товар), и он бы Вам не понравился, то Ваше мнение о другом товаре (можно точно определить какой товар) изменилось бы в худшую сторону;

- упаковки тестируемых товаров ассоциируются между собой, несмотря на отдельные отличия;

- какой элемент дизайна упаковки (фирменного стиля) акцентирует на себя внимание;

- кто является производителем товара в исследуемом дизайне.

На сегодняшний день также существуют дела такой категории, где при принятии решения УФАС учитывал представленные результаты искусствоведческой экспертизы с целью выявления переработки дизайна конкурентом производителя. В частности, с учетом заключений такой экспертизы комиссия Курского УФАС России установила акт недобросовестной конкуренции, выразившийся в незаконном использовании результата интеллектуальной деятельности (дизайна), а также копировании фирменного стиля товара производителя (решение от 06.02.2017 по делу № 03-05/47-2016).

ВЫВОДЫ

1. Очевидно, что к способу защиты своих прав, предусмотренному п. 2 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции», субъекты будут прибегать чаще, что подтверждается ростом дел.

2. Новая статья Закона «О защите конкуренции» направлена, прежде всего, на защиту прав в случае отсутствия зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности.

3. При установлении факта имитации или копирования внешнего вида товара, упаковки или фирменного стиля правоприменительные органы могут руководствоваться критериями сходства до степени смешения, но это не единственный факт, который необходимо доказать.

4. Наличие собственного зарегистрированного товарного знака не исключает признание копирования или имитации внешнего вида товара субъекта-конкурента. В любом случае лишь практика антимонопольных и судебных органов окончательно разрешит все вопросы, которые возникают и могут возникнуть при применении новой статьи.

ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – БАЗОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ



*В. П. ПЛАСИЧУК,
зав. фондом нормативно-технической
и патентной документации Российской
национальной библиотеки, Санкт-Петербург*

Тематика Коллегиальных чтений, как и докладов ее участников, определяется актуальностью проблем нынешнего времени, созвучных Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее – Стратегии), утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642¹. Стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.

Распоряжением правительства РФ от 24 июня 2017 года № 1325-р утвержден план реализации Стратегии на 2017 – 2019 годы (далее – План), разработанный Минобрнауки РФ, который включает комплекс мер нормативно-правового и организационного характера².

Прошло более трех лет как вступил в силу Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ. Таким образом, для реализации государственной научно-технической и промышленной политики России разработаны комплексные и целевые федеральные научно-технические программы, задачи и планы их выполнения.

На передний план сегодня выходят вопросы интеграции высокотехнологичного производства, науки, образования и культуры, их консолидированных усилий в целях достижения темпов устойчивого роста региональных экономик и национальной экономики. Акцент делается на управленческие технологии с ориентацией на инновационное и институциональное развитие. Инженерия знаний и принципы качественного управления поднимаются на уровень менеджмента^{3,4}. Речь идет о новых

¹ <http://www.consultant.ru/law/homolocs/48053.htm>

² <http://komersant.ru/doc/3343846>

³ Миссия менеджмента: эффективная стратегия – XXI век : сборник статей по материалам IV Всер. науч.-практич. конф., 29-30 апреля 2015 года / [отв ред.: д. п. н., к. э. н., проф. Н. М. Швецов]. - Йошкар-Ола: Стринг, 2015. – 256 с.

⁴ Елина Е. Стандарт – инструмент руководителя для выстраивания системы управления // Стандарты и качество. 2017. № 9 (963). С. 44-47.

требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015. «Системы менеджмента качества. Требования»⁵.

Главный вопрос — это грамотный, современный подход к организации, постановке самого дела, и конечно же в кадрах, заявил президент России В. В. Путин в Санкт-Петербурге 26 апреля 2018 г. на съезде Российского союза ректоров. России нужна сильная вузовская наука. Активная научная деятельность не может быть сосредоточена лишь в отдельных центрах или регионах, строиться изолированными «островками»⁶.

Такая установка главы государства нашла поддержку среди ученых, людей высшего профессионализма, широких познаний и интересов. В последние годы вузовская наука значительно активизировалась. Актуальные проблемы модернизации российской экономики, механизмов повышения устойчивого развития территориально-экономических систем теоретические, методологические и прикладные аспекты их решения и, что не менее важно, современные подходы к оценке устойчивого развития территориальных социально-экономических систем и подсистем, стали предметом научных изысканий последнего времени^{7,8,9,10}.

На IV Петербургском международном экономическом конгрессе (апрель 2018 г.), собравшем около семисот ученых-экономистов антилиберального толка, практиков и политиков, руководителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики из Франции, Австрии, Италии, Греции, Китая, Великобритании, Эстонии, Беларуси, в докладе директора Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте Сергея Бодрунова была представлена авторская концепция нового индустриального общества (версия 2.0) — ноономики, как эконо-

⁵ ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015. Системы менеджмента качества. Требования. — М.: Стандартинформ, 2015. — 23 с.

⁶ Российская газета. — 27 апреля 2018 г. — № 96 (7554).

⁷ Институциональные императивы развития экономики России : материалы междунар. науч.-практич. конф. (г. Ростов-на-Дону, 1-2 февраля 2016 г.). — Ростов-на-Дону: Изд. центр ДГТУ, 2016. — 252 с.

⁸ Механизмы повышения устойчивого развития территориальных социально-экономических в России : монография /И. В. Волчкова, М. Н. Данилова, А. М. Елисеев и др. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. — 136 с.

⁹ Стратегия устойчивого развития регионов России: Сб. материалов XXXI Всер. науч.-практ. конф. /Под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2016. — 152 с.

¹⁰ Алексашина Т. В., Алексеев А. Н. Интеллектуальный капитал и промышленный потенциал: векторы инновационного развития : монография / Т. В. Алексашина, А. Н. Алексеев; Моск. ун-т им. С. Ю. Витте. — М.: изд-во «МУ им. С. Ю. Витте», 2016. — 136 с.

мики высших технологий материального и нематериального производства, которая должна составить основу общества будущего. По словам автора, классическая экономика — это об отношении людей в процессе материального производства. В нашу эпоху все большая роль отводится знаниям и интеллектуальным активам. Растущая роль знаний — не в том, что интеллектуальное производство вытесняет материальное, отметил С. Бодрунов, — само материальное производство становится значительно более знаниеёмким. В результате наступает момент, когда во многих продуктах интеллектуальная часть начинает существенно превышать часть материальную. Вот так и родилась в нашем городе трех революций ноономика.

«Традиционные категории и законы экономики (стоимость, собственность, деньги) в этом надвигающемся на нас уже сегодня будущем постепенно потеряют свой привычный смысл, если не исчезнут вообще... Человечество стоит на распутье: либо движение к ноономике, либо глобальная катастрофа», говорится в монографии С. Бодрунова¹¹.

Академик РАН, д. э. н., профессор С. Ю. Глазьев в своем выступлении на конгрессе заметил, что мы переживаем сложный момент. Одновременно меняется и технологический уклад и производственные отношения. Такое бывает раз в сто лет. По мнению А. Миронова¹², *«Вряд ли «ноономика» нашего современника повторит успех автора «Капитала», хотя последний тоже обещал подобную глобальную перестройку всей планеты»*.

В. Г. Лисицин¹³ отмечает, что в новейшей истории России *«активная часть общественности уже не просто ждет, а требует эффективной реализации инновационной модели экономического развития и роста, предполагающей устранение или хотя бы уменьшение «сырьевой» экспортно-ориентированной зависимости страны, а также значительное увеличение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности РФ на мировом рынке»*.

Народ хочет трудиться, решать сверхзадачи, опираясь на собственные силы. Люди хотят перемен, хотят видеть новый курс, связанный с поворотом в экономической политике, и связывают этот курс с развитием инновационного производства. Надо сказать, что это важнейший поворот

¹¹ Бодрунов С. Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка : [монография] / С. Д. Бодрунов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб: ИНИР, 2016. — 327 с.

¹² Миронов А. Изобретатели ноономики // Российская газета. — 16 апреля 2018 г. — С. 5.

¹³ Лисицин В. Г. Перспективы формирования инновационной экономики в России / Институциональные императивы развития экономики России: материалы Межд. науч.-практ. конф. (Ростов-на-Дону, 1-2 февр. 2016 г.). — Ростов-на-Дону: Издат. Центр ДГТУ, 2016. — С. 5-13.

в общественном сознании, свидетельствующий о том, что в новой России сформировался новый тип граждан, которые гордятся своей страной, народом и его традициями, символикой и языком, носителем которого являются.

Как известно, активная, наиболее образованная и хорошо мотивированная часть общества, то есть те, для кого наука, культура и образование — ценности высшего порядка, а творческий и интеллектуальный процесс, духовная насыщенность — жизненная потребность, — это один из важнейших факторов, от которых зависят не только развитие конкретного хозяйствующего субъекта, компаний, но и российской экономики в целом. При этом они не только осознают, что в инновационной экономике нужно идти на шаг впереди, поскольку побеждают только те, кто умеет качественно делать то, что другие не делают, — но и готовы заниматься созданием экспортно-ориентированной продукции, соответствующей лучшим мировым стандартам.

Вне всякого сомнения, с такой мотивацией, имеющимся на сегодня потенциалом и государственной поддержкой Россия станет одним из лидеров начавшейся технологической революции, нового технологического уклада. Близится время перемен, когда высококвалифицированные специалисты станут самыми востребованными, у них появятся возможности, чтобы полнее использовать свои таланты и обеспечивать себя.

На данном этапе прогрессивные структурные преобразования в области производства невозможны без вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности (ИС) и других результатов научно-технических достижений. Основной задачей института ИС является содействие росту национальной экономики. Получив правовое оформление в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), институт ИС не только стимулирует инновационную деятельность, но и служит прочной правовой основой инновационного строительства. Так, ст. 1355 ГК РФ на государство возложены обязанности по стимулированию создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Как нельзя своевременно опубликована Государственная стратегия ИС Российской Федерации¹⁴. По словам разработчика Стратегии ИС РФ, д. э. н., профессора, академика РАЕН Бориса Борисовича Леонтьева, *«проблема качества национальной инновационной системы, способной стабильно наращивать доходы государства в бюджете, в существенной мере зависит от наличия качественной стратегии по интеллектуальной собственности на государственном уровне»*.

¹⁴ Леонтьев Б. Б. Государственная стратегия интеллектуальной собственности Российской Федерации // Правовая информатика. 2015. № 2. С. 23-40.

Появлению этого важного документа предшествовала «Концепция государственной стратегии интеллектуальной собственности», инициатором разработки которой выступила Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, следуя примеру многих развитых государств, рекомендациям ВОИС, реальным потребностям российских предпринимателей и настроениям российских специалистов в инновационной сфере.

Авторы первой опубликованной в нашей стране концепции долгосрочной государственной стратегии в области ИС¹⁵ особо подчеркивают, что если *«системно не заниматься стратегией ИС в науке, бизнесе, образовании и экономике, не выделяя приоритеты и не поощряя истинных лидеров, — значит не понимать фундаментальных тенденций времени и всей истории цивилизации».*

Важным шагом в разработке мероприятий, направленных на решение задач инновационного развития экономики страны, стал проект «Основных положений долгосрочной государственной стратегии в области ИС», разработанный Минобрнауки России. Обсуждая этот документ, эксперты Б. Б. Леонтьев и В. И. Алексеев были единодушны во мнении, что представленная Минобрнауки долгосрочная государственная стратегия в области ИС, к сожалению, не в полной мере решает указанные проблемы и отвечает вызовам и задачам инновационного развития экономики страны: как на современном этапе, так и в обозримой стратегической перспективе *«в сфере научно-технической деятельности (НТД) процесс обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД), особенно на уровне стратегии, не может рассматриваться как обособленный процесс управления, оторванный от стадии генезиса ИС».*

При этом стадией генезиса (создания, возникновения) ИС в реальном секторе экономики является процесс системного воспроизводства объектов, которым должна быть представлена правовая охрана. В сфере НТД такими объектами, в основном, являются технические решения и программные продукты, создаваемые преимущественно при проведении научных исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок¹⁶.

Почти двадцать лет прошло с тех пор, когда в порядке реализации поручения совместного заседания Совета Безопасности РФ и прези-

¹⁵ Захаров А., Леонтьев Б. Концепция государственной стратегии интеллектуальной собственности // ИС. Промышленная собственность. 2012. № 3. С. 14-21.

¹⁶ Леонтьев Б. Б., Алексеев В. И. Инновационная экономика: механизмы решения приоритетных проблем качества инноваций. Обсуждаем проект Основных положений долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности // Инновации. 2013. № 9 (179). С. 50-58.

диума Госсовета РФ от 24 февраля 2004 г. № 1, утвержденного Президентом РФ В. В. Путиным 1 марта 2004 г., в инициативном порядке Отделением исследования циклов и прогнозирования Российской академии естественных наук и Институтом экономических стратегий Отделения общественных наук РАН с участием кафедры теории и практики государственного регулирования рыночной экономики Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Правительством РФ с участием РАН был разработан прогноз инновационного развития России (далее — Прогноз) на длительный период — первую половину XXI века¹⁷. Фундаментальной основой инновационного прогнозирования стала теория предвидения Н. Д. Кондратьева и теория инноваций Йозефа Шумпетера, получившие дальнейшее развитие в трудах современных отечественных и зарубежных ученых. Прогноз является исходной базой для выбора стратегических приоритетов, разработки и обоснования целевых научно-технических и инновационных программ.

Сценарий этого уникального научно-обоснованного документа ориентирован на реализацию стратегического курса при активном участии государства на распространение современного пятого и приоритетное освоение шестого технологического укладов как основы перехода к инновационному типу развития экономики России, что позволит обеспечить повышение конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках, инновационное обновление основных фондов и продукции, высокие темпы экономического роста и социального развития.

Одним из главных направлений развития и стимулирования инновационной деятельности является создание инновационной инфраструктуры. Прогрессивные структурные преобразования, формирование полноценной национальной инновационной системы (НИС) во многом связаны с характером институциональных преобразований научно-технологической сферы и реструктуризацией промышленного производства^{18,19,20}.

¹⁷ Яковец Ю. В., Кузык Б. Н., Кушлин В. И. Прогноз инновационного развития России на период до 2050 года с учетом мировых тенденций // Инновации. 2005. № 1-2.

¹⁸ Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры // Инновации. 2005. № 2 (79). С. 6-15;

¹⁹ Савин А. Н. Некоторые проблемы формирования национальной инновационной системы // Информационные ресурсы России. 2003. № 6. С. 15; Савин А. Н. Некоторые проблемы формирования национальной инновационной системы // Информационные ресурсы России. 2004. № 1. С. 15.

²⁰ Габитов А. Ф. Институты национальной инновационной системы // Инновации. 2005. № 1 (78). С. 54-57.

Как справедливо утверждает А. Ф. Габитов, *«формирование эффективной инновационной системы в отечественной экономике невозможно без формирования ее научной подсистемы, включающей государственный, предпринимательский секторы, а также сектор высшего образования»*. В его определении национальная научная система — это *«совокупность организаций, выполняющих в стране исследования и разработки, и взаимосвязей между ними в процессе производства и распространения (передачи) научных знаний»*.

Наука, которой сегодня уделяется большое внимание на государственном уровне, развивается быстро, и чтобы не отставать, надо оперативно использовать новые знания, новую информацию. Мировой опыт уже не одно столетие показывает, что получение новых знаний, передача идей, открытий и изобретений из фундаментальной науки в инновационное производство является необходимым условием экономических преобразований, направленных на создание конкурентоспособной экономики знаний и инновационных технологий. По справедливому утверждению Г. Шлойда, *«любая научно-техническая новация: изобретение, полезная модель и промышленный образец — является всего лишь исходным полуфабрикатом для создания инновационной технологии, освоения производства новых продуктов, изделий и услуг»*²¹.

Инновационная модель экономического развития страны — это комплексная система, одной из составляющих которой является патентная информация. По словам ведущих экспертов, сегодня конкурентную гонку выигрывают те страны, которые активно применяют новейшие информационные технологии. Современная экономика обрушивает на компании хаотический и динамично меняющийся поток информации. Однако данные, вырванные из контекста, утрачивают смысл. Поэтому компании, занятые разработкой новых технологий, часто прибегают к построению стратегических патентных ландшафтов, обеспечивающих широту взгляда при оценке отдельных патентов, современного уровня техники и конкурентной борьбы в конкретных технологических отраслях^{22,23}.

Субъекты хозяйственной деятельности компаний с государственным участием в РФ (ФГУП, публичные и закрытые акционерные общества

²¹ Шлойдо Г. А. Определяющая роль публикаций в продвижении результатов интеллектуальной деятельности // ИС. Промышленная собственность. 2017. № 6. С. 14-24.

²² Построение патентных ландшафтов // Патентное дело. 2015. № 1. С. 36-37.

²³ Мазур Н., Чеботарев С. и др. Патентные ландшафты при патентно-информационных исследованиях в сфере современных оборонных технологий // ИС. Промышленная собственность. 2017. № 7. С. 15-24.

(АО) и т. д., к которым, наряду с некоторыми привилегиями в получении дополнительной поддержки, предъявляют и особые требования со стороны правительства РФ, министерств и ведомств, часто выполняют функции экспериментальных площадок для внедрения новых технических, технологических, информационных и других инициатив²⁴. По словам ведущего инженера Центра инновационного развития — филиала ОАО «РЖД» А. В. Оплачко, одним из таких инициатив является введение в бизнес-процессы научно-технического и инновационного развития относительно нового для РФ вида патентной аналитики — патентных ландшафтов.

Под патентными ландшафтами понимаются информационно-аналитические исследования патентной документации, показывающие в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом временной динамики и территориального признака: страна, регион или в мировом масштабе²⁵.

Стимулирование научно-технического прогресса позволило накопить в фондах библиотек России значительный объем патентно-информационных ресурсов, зафиксированных в форме описаний изобретений к авторским свидетельствам и патентам, так и не превратившихся в инновации. Авторы называют разные причины, приведшие к такой ситуации.

По мнению д. т. н., профессора, академика Международной академии информатизации А. И. Мохова, основная причина заключается в том, что *«новшества социальной сферы, обеспечивающие внедрение технических новшеств, по темпам возникновения и реализации существенно отставали от технических. Изобретение технических объектов как вида деятельности в России повсеместно культивировали и поощряли, в то время как социальные инновации, за редким исключением, не получали достаточной поддержки»*. Автор считает, что борьба с «валом» информационных ресурсов возможна путем «переизобретения» описываемых или исходных новшеств при проведении «интеллектуализации» этих ресурсов²⁶.

Библиотеки и научные исследования всегда были неразрывны. Обсуждая пути реализации Стратегии инновационного развития экономики

²⁴ Сутормин А., Зуб А. Информационная свита // Изобретатель и рационализатор. 2006. № 9. С. 14-16.

²⁵ Оплачко А. Внедрение патентных ландшафтов в бизнес-процессы компаний холдингового типа с государственным участием // ИС. Промышленная собственность. 2018. № 2. С. 23-34.

²⁶ Мохов А. И. Интеллектуализация информационных ресурсов России // Информационные ресурсы России. 2013. № 3. С. 15-17.

страны, обозначая приоритеты и имеющийся в России потенциал для достижения мирового инновационного лидерства, эксперты часто забывают о возможностях библиотек и их роли в современном мире.

Фонд нормативно технической и патентной документации РНБ является единственным держателем патентно-информационных ресурсов Санкт-Петербурга, Ленобласти и всего Северо-Западного региона. По запросам пользователей высококвалифицированные специалисты проводят все виды патентного поиска, кроме исследований на патентную чистоту.

При этом используют все доступные БД патентных документов РФ на сайте ФИПС и коммерческую БД французской компании Questel Orbit, которая содержит данные 95 патентных ведомств всех регионов мира.

С развитием Интернета технологии патентно-информационного поиска претерпели коренное изменение. Библиотечная педагогика сегодня — это информационная поддержка исследовательской, изобретательской и инновационной деятельности и сотрудничество с пользователем.

Материалы публикуются в авторской редакции

Компьютерная верстка Е. С. Николаевой

Подписано в печать 15.06.18. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «TextBook».
Печ. л. 9,25. Тираж 250. Заказ 76.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5