



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

*Петербургские
коллегиальные чтения – 2022*

**Сборник докладов
научно-практической конференции**

(Санкт-Петербург, 29 июня – 1 июля 2022 г.)



**Санкт-Петербург
2022**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ**

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

*Петербургские
коллегиальные чтения — 2022*

**Сборник докладов
научно-практической конференции**

(Санкт-Петербург, 29 июня — 1 июля 2022 г.)

Санкт-Петербург
2022

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегияльные чтения – 2022», Санкт-Петербург, 29 июня – 1 июля 2022 г. / под ред. Ю. И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2022. 145 с.

ISBN 978-5-7629-3041-3

Сборник содержит доклады, представленные на XXIII научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения® – 2022», 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>Использованные сокращения</i>	<i>5</i>
<i>О. Л. АЛЕКСЕЕВА. О направлениях развития правовой охраны промышленной собственности в России в 2021–2023 годах</i>	<i>6</i>
<i>Н. Д. ДЕНИСЕНКО. Практические вопросы патентования IT-решений в РФ.....</i>	<i>14</i>
<i>Н. В. БЕРЕСНЕВА, Е. О. СМИРНОВА. Последствия несоблюдения требования ясности патентной формулы</i>	<i>19</i>
<i>М. А. БЕСЕДИНА. Проблема «новизны» композиций, количественные признаки которых выражены в виде интервалов значений.....</i>	<i>26</i>
<i>Е. Л. ШЕХТМАН. Устройство как объект правовой охраны патентом на полезную модель. Оправданы ли практические ограничения?.....</i>	<i>33</i>
<i>В. М. СТАНКОВСКИЙ. Преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель.....</i>	<i>39</i>
<i>И. Ю. ИШИНОВ, Л. Ф. ТРАВУШКИНА. Интеллектуальная собственность и параллельный импорт лекарств</i>	<i>44</i>
<i>М. Е. УРУСОВА. Исчерпание исключительного права на изобретения, относящиеся к живым объектам.....</i>	<i>50</i>
<i>Д. А. БОРОВСКИЙ. Экспертиза использования промышленного образца: дискуссионные вопросы.....</i>	<i>54</i>
<i>В. В. МОРДВИНОВА. Влияние изображений на объем правовой охраны промышленных образцов</i>	<i>64</i>
<i>В. А. ХОРОШКЕЕВ. Бой с тенью в патентных спорах.....</i>	<i>70</i>
<i>Е. В. ПЕТРОВСКАЯ. Доказательства, используемые в патентных спорах: тенденции новейшего времени.....</i>	<i>74</i>
<i>О. В. РЕВИНСКИЙ. О соблюдении, и не только прав.....</i>	<i>80</i>
<i>Н. Л. ВАСИЛЬЕВА. Как изобрести велосипед?.....</i>	<i>84</i>
<i>В. В. ИВАЩЕНКО. ТРИЗ в работе патентного аналитика.....</i>	<i>87</i>
<i>Е. В. САВИКОВСКАЯ. Оценка объектов интеллектуальной собственности в судебных спорах.....</i>	<i>95</i>

<i>М. Э. СТАДНИК. Комплексный подход к управлению портфелем интеллектуальной собственности компании.....</i>	<i>102</i>
<i>И. Н. ЛУЧКОВА. Перевод, транслитерация: есть ли сходство с самим обозначением.....</i>	<i>108</i>
<i>М. Ф. ЮШКОВА, И. О. БАБИНЦЕВА. Проблемы регистрации товарных знаков, совпадающих с названием произведения, именем персонажа или псевдонимом.....</i>	<i>116</i>
<i>Я. А. ГОРБУНОВА. Словесные обозначения на обложках журналов как средство индивидуализации.....</i>	<i>121</i>
<i>В. И. БЕЛОВА. Подведомственность споров о нарушении прав на товарные знаки с участием в качестве ответчика физического лица – администратора доменного имени.....</i>	<i>127</i>
<i>Е. Е. ПРИЩЕПОВА, Е. Л. ШЕХТМАН. Возможно ли примириться в процессе обжалования решения Роспатента?</i>	<i>133</i>
<i>Е. А. ДАНИЛИНА. Общественный интерес к институту патентных поверенных.....</i>	<i>137</i>
<i>В. А. GERMAN, М. В. КИСЕЛЕВА. Биржа патентных поверенных как инструмент поиска клиентов.....</i>	<i>141</i>

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК РФ	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВС РФ	Верховный Суд Российской Федерации
ГК РФ	Гражданский кодекс Российской Федерации
ГУ	географические указания
ЕАПВ	Евразийское патентное ведомство
ЕПВ	Европейское патентное ведомство
МБ ВОИС	Международное бюро ВОИС
НМПТ	наименования места происхождения товаров
ОИС	объекты интеллектуальной собственности
Парижская конвенция	Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
ППС	Палата по патентным спорам
СИП	Суд по интеллектуальным правам РФ
ТРИЗ	Теория решения изобретательских задач
ФАС	Федеральная антимонопольная служба России
РСТ	Patent Cooperation Treaty (Договор о патентной кооперации)

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ В 2021–2023 ГОДАХ



О. Л. АЛЕКСЕЕВА
начальник Центра мониторинга качества ФИПС,
Москва

Направления развития законодательства в области промышленной собственности на протяжении многих лет в основном определялись инициативами Роспатента, нацеленными на сближение с законодательством развитых стран, восполнение пробелов законодательного регулирования и на более рациональную регламентацию прав и обязанностей участников регулируемых отношений. При этом, безусловно, прорабатывались и принимались во внимание поступающие в Роспатент обращения изобретателей и специалистов в области интеллектуальной собственности, содержащие предложения по изменению законодательства.

В последние годы наметилась еще одна тенденция в определении направлений развития законодательства. Уполномоченные органы государственной власти и компетентные общественные организации стали уделять большее внимание мнению бизнес-сообщества. Результатом такого внимания стал План мероприятий («Дорожная карта») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 2027-р в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2021 г. № 2360-р¹ (далее — План ТДК).

План ТДК включает тридцать мероприятий по внесению изменений, связанных с интеллектуальной собственностью, в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), Налоговый кодекс РФ и другие нормативные правовые акты. Роспатент в качестве соисполнителя наряду с Минэкономразвития России, Минобрнауки России и другими федеральными органами исполнительной власти принимает участие в выполнении двадцати семи мероприятий. Содержание мероприятий состоит в разработке актов, вносящих изменения в действующее законодательство, касающиеся

¹ URL: <https://docs.cntd.ru/document/565475210> (дата обращения: 10.12.2021).

предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, управления правами на такие объекты, расширения прав авторов, взимания пошлин и других вопросов. Работа по Плану ТДК начата в 2021 г. и в полном объеме должна быть завершена в 2023 г.

Внесение изменений в нормы, касающиеся предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности, предусмотрено пятью пунктами Плана ТДК. Вносимые изменения прокомментированы ниже.

Пунктом 4 Плана ТДК предусмотрена разработка акта, допускающего регистрацию товарного знака на имя гражданина, в том числе зарегистрированного как самозанятого. В настоящее время регистрация знака может быть произведена только на имя индивидуального предпринимателя (статьи 1477, 1478 ГК РФ). Несоблюдение указанного требования является основанием для оспаривания произведенной регистрации товарного знака. Цель вносимых изменений состоит в расширении круга физических лиц, на имя которых может быть зарегистрирован товарный знак. После принятия законопроекта заявку на регистрацию товарного знака на свое имя сможет подать не только индивидуальный предприниматель, но и любой иной гражданин, в том числе самозанятый.

Роспатент не является разработчиком этого законопроекта.

В процессе согласования законопроекта дискутировался вопрос обоснованности расширения круга субъектов исключительного права на товарный знак. Оппоненты законопроекта отмечали, что регистрация товарных знаков на имя лица, не производящего товары, не предоставляющего услуги и не выполняющего работы, требующие индивидуализации, противоречит назначению товарного знака.

Законопроект о внесении соответствующих изменений в ГК РФ находится на рассмотрении в Государственной думе.

Пункт 6 Плана ТДК касается разработки акта, направленного на ограничение регистрации товарных знаков, содержащих наименования географических объектов. Задача, на решение которой нацелен законопроект, состоит в установлении баланса прав обладателей товарных знаков, наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и географических указаний (ГУ), представляющих собой или включающих названия географических объектов.

Роль ГУ и НМПТ признается весьма значимой для экономического развития регионов. ГУ и НМПТ как объекты интеллектуальной собственности регистрируются для товаров, представляющих собой предмет национальной гордости отдельных регионов или страны в целом. Регистрация ГУ и НМПТ способствует повышению известности региона,

вложению инвестиций в его развитие, сохранению сельских поселений, увеличению рабочих мест, развитию туризма, продвижению продукции региона на мировой рынок.

Роль товарных знаков, включающих наименования географических объектов или их производные (далее – ТЗ «с географией»), для развития экономики региона не столь очевидна.

С одной стороны, такие знаки привлекательны для потребителей, хорошо запоминаются, вызывают положительные образы и ассоциации и поэтому обладают высоким коммерческим потенциалом. Идея иметь в активе своего бизнеса ТЗ «с географией» является весьма привлекательной для хозяйствующих субъектов. Заявки на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков нередко поступают в Роспатент. ТЗ «с географией» регистрируются, если географическое название является не доминирующим элементом заявленного обозначения и указывает на место производства товара, т. е. не является ложным (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

С другой стороны, владелец ТЗ «с географией», получая все преимущества от его использования, не связан обязательствами по производству продукции в регионе, название которого используется для маркировки продукции, не несет ответственности за соответствие качества этой продукции особым свойствам, обусловленным природными условиями и людскими ресурсами региона.

Как следствие, по мнению многих представителей бизнес-сообщества, баланс интересов хозяйствующих субъектов, одни из которых используют для маркировки товаров ГУ или НМПТ, а другие ТЗ «с географией», действующим законодательством не обеспечен.

Вопросы, касающиеся баланса прав обладателей исключительно го права на средства индивидуализации, содержащие наименования географических объектов или производные от таких наименований, неоднократно поднимались представителями бизнеса на мероприятиях государственного уровня. Отмечается, что суть проблемы тесно взаимосвязана с действующим в Российской Федерации правовым регулированием, устанавливающим условия предоставления правовой охраны таким средствам индивидуализации.

Законопроект о внесении соответствующих изменений в ГК РФ внесен на рассмотрение в Государственную думу Председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко и председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гумеровой. Законопроект должен быть принят в ближайшее время.

Суть основных изменений состоит в прямом запрете регистрации в качестве товарного знака обозначения, ложно указывающего на место производства товара и способного тем самым ввести в заблуждение потребителя. Эти изменения внесены в пункт 3 статьи 1483 ГК РФ. Согласно действующему законодательству оценка ложности обозначения и его способности ввести потребителя в заблуждение должна осуществляться только в отношении товара или его изготовителя.

Будет ли обеспечен искомый баланс принятым законом, покажет практика. Отдельные специалисты отмечают нерешенность в законопроекте проблемы сосуществования ТЗ «с географией», НМПТ и ГУ, включающих одно и то же географическое название, особенно в случаях, если ГУ или НМПТ зарегистрированы после регистрации ТЗ «с географией».

Кроме того, сохраняется проблема оценки охраноспособности так называемых фантазийных обозначений, включающих названия географических объектов, например, «Тамбовский дар» для картофеля «Якутская радуга» для ювелирных украшений. Вопрос, следует ли рассматривать такие обозначения как обозначения, указывающие на место производства товара, часто является предметом дискуссии.

Пункт 15 Плана ТДК вменяет в обязанность разработку акта, предусматривающего публикацию всех международных заявок, переведенных на национальную фазу в Россию, и предоставление третьим лицам права подачи оппозиционных замечаний в отношении охраноспособности изобретений, раскрытых в таких международных заявках.

Проблема, которую должен решить разрабатываемый законодательный акт, состоит в отсутствии в ГК РФ норм, регламентирующих сроки и порядок публикации международных заявок, поданных не на русском языке и переведенных на национальную фазу в Российскую Федерацию (статьи 1385, 1396 ГК РФ). Кроме того, действующая редакция ГК РФ не предусматривает временную правовую охрану изобретений, раскрытых в международных заявках, и возможность подачи третьими лицами оппозиционных замечаний в отношении международных заявок, переведенных на национальную фазу (статьи 1386, 1392 ГК РФ). Отсутствие указанного регулирования существенно ущемляет права субъектов российского бизнеса, заинтересованных в мониторинге патентуемых в Российской Федерации иностранных изобретений и подаче оппозиционных замечаний.

Соответствующие изменения в статьи 1385, 1386, 1392 и 1396 ГК РФ Роспатентом разработаны. Законопроект подготовлен и проходит стадии согласования, предшествующие внесению законопроекта в Государственную думу.

Пункт 16 Плана ТДК предусматривает разработку акта, вводящего в российское законодательство о промышленных образцах процедуру предрегистрационной оппозиции.

Российское законодательство о промышленных образцах, в отличие от законодательства об изобретениях, товарных знаках, НПМТ и ГУ, не предоставляет третьим лицам возможности подать оппозиционные замечания в отношении заявленного промышленного образца. Заявки на промышленные образцы публикуются только при наличии соответствующего ходатайства заявителя (статья 1385 ГК РФ), соответственно, и временная правовая охрана (статья 1392 ГК РФ) наступает только в отношении опубликованных по ходатайству заявителя промышленных образцов.

Роспатентом подготовлен законопроект, направленный на введение в российскую систему регистрации промышленных образцов процедуры предрегистрационной публичной оппозиции.

Аналогичная процедура предусмотрена в отношении евразийских промышленных образцов Протоколом об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994².

В целях введения предрегистрационной оппозиции промышленных образцов предложено внести в статьи 1385, 1391 ГК РФ изменения, предусматривающие:

- публикацию всех поданных в Роспатент заявок на промышленный образец после завершения формальной экспертизы с положительным результатом;
- установление срока, исчисляемого с даты публикации заявки, в течение которого третье лицо может подать мотивированное оппозиционное обращение в Роспатент;
- установление правовых оснований для подачи оппозиционного обращения (в случае несоответствия заявленного промышленного образца хотя бы одному из требований или условий патентоспособности);
- порядок учета мотивов обращения третьего лица при принятии решения по заявке;
- определение обязательных сущностных проверок заявки, осуществляемых Роспатентом независимо от поступления оппозиционного обращения.

² Подписан Российской Федерацией в 2019 году и ратифицирован Федеральным законом от 23 ноября 2020 г. № 377-ФЗ «О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года».

В части обязательной проверки предложено предусмотреть проверку соблюдения условий, установленных абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1352 ГК РФ (по подпункту 2 – в отношении объектов, указанных в пунктах 6, 7 статьи 1483 ГК РФ) и абзацем вторым пункта 1 статьи 1352 ГК РФ. По мнению разработчиков, такая проверка в большей степени, чем другие необходима для предупреждения столкновений прав на дизайн и средства индивидуализации, доминирующих в гражданском обороте. В этой связи объем информационного поиска ограничен только поиском по базам данных заявленных на государственную регистрацию либо охраняемых в Российской Федерации промышленных образов, товарных знаков, знаков обслуживания, ГУ и НМПТ, т. е. по тем объектам права, наличие которых существенно влияет на обеспечение надежности патента на промышленный образец.

Законопроект направлен на согласование, предшествующее его внесению на рассмотрение в Государственную думу, которое запланировано на 2023 г.

Пункт 27 Плана ТДК предусматривает внесение изменений в подзаконные акты, которые направлены на сближение российских правил объединения изобретений в группу (требование единства изобретения) с правилами, установленными международными соглашениями, в том числе Договором о патентной кооперации (РСТ) и Европейской патентной конвенцией.

Требование единства изобретения устанавливается национальными и региональными законодательствами всех патентных систем мира в целях более полного раскрытия изобретателем своего изобретательского замысла обществу. Объединение большего числа изобретений в группу стимулируется государством политикой взимания пошлин. В каждой стране эти правила имеют свои особенности.

В последние десятилетия в мире наметилась тенденция сближения национальных и региональных правил с правилами РСТ. Так, требование единства изобретения, установленное Европейской патентной конвенцией, Евразийской патентной конвенцией, законодательством Японии, Южной Кореи и других стран, гармонизировано с нормами РСТ.

Российские правила единства изобретения, определяющие возможность включения в одну заявку группы изобретений, отличаются от правил РСТ. Проведенные в ФИПС исследования показали, что российские правила, сформировавшиеся еще в 70-х годах ушедшего столетия, нуждаются в обновлении, т. к. они не учитывают все возможные и востребованные практикой комбинации объектов изобретений, а также содержат правовые неопределенности.

Эти недостатки регулирования не вызывают активной критики заявителей, вероятнее всего, в связи с тем, что российские заявители не часто подают заявки на группу изобретений (примерно по 14 % заявок, при этом группы состоят из 2–3 изобретений). Существенно больший интерес к патентованию групп изобретений демонстрируют иностранные заявители, примерно 79 % заявок которых относятся к группе, включающей от 2 до 6 изобретений.

В соответствии с действующим законодательством Роспатент рассматривает заявки на изобретения, поданные по национальной процедуре, и международные заявки, переведенные на национальную фазу в Роспатент. Согласно положениям РСТ национальные ведомства не могут предъявлять к международной заявке, переведенной на национальную фазу, какие-либо иные требования кроме тех, которые установлены РСТ и Инструкцией к РСТ. В связи с этим складывается ситуация, в которой Роспатент применяет к национальным и международным заявкам различные нормы и процедуры проверки соблюдения требования единства изобретения. На практике преимущества такого регулирования получают иностранные заявители, которые применяют правила РСТ, т. к. если после проведения информационного поиска «разваливается» единство изобретения, проверяемое по правилам РСТ, но «сохраняется» единство изобретения, проверяемое по российским правилам, действующее российское законодательство не требует подачи выделенной заявки.

Еще одна проблема, связанная с отличием российских правил объединения изобретений в группу от правил РСТ, возникает у заявителей, патентующих свои разработки сначала в России по национальной процедуре, а затем — за рубежом по процедуре РСТ с испрашиванием приоритета по российской заявке.

Несовпадение правил приводит к проблемам при прохождении процедур зарубежного патентования: нередко возникает необходимость подачи выделенных заявок, что приводит к дополнительным расходам и увеличению сроков патентования. Фактически российское регулирование служит барьером при патентовании российскими заявителями своих перспективных разработок за рубежом с испрашиванием приоритета на основании одной, поданной в России национальной заявки. Данное обстоятельство послужило одной из причин постановки бизнес-сообществом вопроса об изменении российского законодательства в части требования единства изобретения.

Роспатентом подготовлены предложения по внесению изменений в подзаконные акты, направленные на применение в российской практике

патентования правил, установленных РСТ. Подготовленный проект акта будет опубликован в установленном порядке.

Следует отметить, что в настоящее время в План ТДК вносятся дополнительные мероприятия, направленные на внесение изменений в нормативные правовые акты. В частности, будет проработан вопрос о дополнении подзаконных актов, относящихся к промышленным образцам, нормами, прямо устанавливающими возможность регистрации в качестве промышленных образцов графических интерфейсов пользователей и составляющих таких интерфейсов.

Мнение бизнес-сообщества принимается во внимание не только при определении направлений совершенствования законодательства, но и при решении методологических вопросов, где одним из наиболее является вопрос о патентовании технических решений, относящихся к IT-технологиям. Созданная в Роспатенте по инициативе Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных Рабочая группа прорабатывает возможные пути совершенствования методологии патентования таких решений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ИТ-РЕШЕНИЙ В РФ



*Н. Д. ДЕНИСЕНКО,
руководитель направления по работе с ИС
ООО «Газпромнефть НТЦ», российский и
евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Существующая нормативно-правовая база РФ по патентованию ИТ-решений допускает некоторую неоднозначность и вариативность в подходах к оценке их патентоспособности.

Так, в п. 5 ст. 1350 ГК РФ перечислены решения, не являющиеся изобретениями как таковые, в частности правила и методы интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ. При этом в Руководстве по экспертизе заявок на изобретения содержатся условия для определения схожести заявленного решения на указанные объекты. В Руководстве приводятся условия по выявлению непатентоспособных ИТ-решений, например, в случае если заявленное решение представляет собой *«совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата — получение информации»*. Однако под эту норму можно подвести неограниченно широкий круг ИТ-решений, т. к. все они представляют собой определенный алгоритм вычислительных операций, результатом выполнения которых является получение информации.

Наличие подобных неоднозначных норм в Руководстве или двойственное их понимание существенно затрудняет определение принципиальной патентоспособности ИТ-решений.

При этом в Руководстве содержатся нормы, которые ясно указывают, какое решение не имеет технического характера, например, если при осуществлении способа выполняются вычислительные операции, т. е. *«банальные расчеты, для которых требуется только карандаш и бумага»*. В этом случае ЭВМ не является необходимым инструментарием для выполнения вычислений, т. к. наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата, а вид применяемого инструментария не влияет на достигаемый выполнением указанных вычислений результат.

Однозначно к программам для ЭВМ или математическим методам по п. 5 ст. 1350 ГК РФ можно отнести программный код или уравнения

зависимостей и математические формулы, которые могут быть выполнены как с помощью компьютера, так и непосредственно человеком. Но в случае применения ЭВМ для осуществления определенных логических операций с информацией или данными технического характера, которые невозможно осуществить с помощью «карандаша и бумаги», можно говорить о вероятном наличии технического характера в заявленном решении.

Для того чтобы наверняка обеспечить наличие технического характера заявленного решения, некоторые заявители включают в формулу дополнительные признаки по осуществлению действий над материальными объектами, например такие: *«по результатам моделирования осуществляют бурение и добычу углеводородов»*, — полагая, что такой подход спасет от получения уведомления об отсутствии патентоспособности по п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

При принятии решения о добавлении в формулу изобретения признаков, касающихся осуществления действий над материальными объектами, заявители руководствуются нормами п. 1 ст. 1350 ГК РФ, в соответствии с которыми характеристикой технического решения, относящегося к способу, являются действия над материальным объектом с помощью материальных средств.

Но в реальности такие признаки не относятся к IT-решению, и их включение значительно сужает объем получаемой правовой охраны.

Важным «признаком» технического IT-решения, позволяющим отличить его от объектов, перечисленных в п. 5 ст. 1350 ГК РФ, является не наличие в формуле изобретения определенных действий над материальными объектами, что для IT-решения является скорее нетипичным, а наличие логического порядка вычислительных действий над данными, отражающими или характеризующими реальные материальные объекты, т. е. алгоритма, направленного на решение прикладной технической задачи, которая отражает технические процессы реального материального мира. Но это чаще всего можно оценить только с помощью глубокого информационного поиска, изучения уровня техники, проведения качественного анализа заявленного способа, описанного как алгоритм, и его признаков, представленных в независимом пункте формулы. В результате такой оценки и выявления технических признаков, например по обработке данных, которые не относятся к выполнению действий над материальными объектами, IT-решение должно считаться техническим. Это наиболее частый случай для IT-решений, когда при его реализации не происходит никаких действий над материальными объ-

ектами, т. к. патентоспособное ИТ-решение только косвенно относится к материальным объектам и к объектам реального мира. А наличие в формуле реальных материальных объектов и действий, осуществляемых непосредственно над ними, не должно являться определяющим для признания такого решения техническим. Кроме того, если в заявленном решении происходит изменение единственного материального инструментария — компьютера, то это указывает на то, что такое решение относится не к ИТ-сфере, а к области электроники или электротехники.

Кроме вышесказанного, в существующей нормативно-правовой базе для определения технического или нетехнического характера результата имеется п. 36 Требований¹, в соответствии с которыми техническими считаются результаты, которые:

- представляют собой явление, свойство,
- технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение,
- и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

На практике часто узко понимается «объективно проявляющийся технический эффект», под ним подразумевается только изменение свойств материального объекта, например, эффект, заключающийся в увеличении объемов добычи углеводородов, который может быть достигнут в результате использования технических параметров для разработки коллектора, полученных при моделировании нефтеносного коллектора и условий по его разработке. Это снова возвращает заявителя к такому же решению — включить в формулу ИТ-решения признаки по непосредственному осуществлению действий над материальным объектом, т. е. признаки, например, по разработке геологического пласта (бурение, закачка проппанта и т. п.), которые не относятся к ИТ-решению. Это уводит заявителя от его основной цели — получить правовую охрану исключительно на ИТ-решение, а не на искусственно созданный гибридный ИТ-решения и иного не компьютерно-реализуемого способа.

Необходимо расширенно толковать существующую норму, касающуюся объективно проявляющегося технического эффекта. В частности, не менее объективно техническим и реально установленным может эффект,

¹ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

закрывающийся в точности распознавания текста или перевода текста на другой язык, в точности создания компьютерной модели реальных объектов, в точности прогнозирования физических и механических процессов с использованием созданных компьютерных моделей, в повышении скорости обработки больших объемов информации или технических параметров, которая достигнута не за счет увеличения продуктивности ЭВМ, а с помощью изменения логики и характера вычислительных операций.

Иногда заявители с целью придания техничности заявляемому решению описывают признаки в виде функциональных блоков.

Не эффективным является представление признаков ИТ-решения в виде функциональных блоков и взаимосвязей между ними с целью отнесения таких признаков к существенным, т. к. в материальном виде такие блоки отсутствуют, следовательно, установить факт использования будет затруднительно, а обойти патент на такое решение достаточно легко.

Для того чтобы преодолеть проблему, связанную с признанием решения нетехническим, и одновременно обеспечить широкую правовую охрану, признаки могут быть описаны функционально.

При функциональном описании признаков ИТ-решения рекомендуется использовать устоявшиеся термины, которые характеризуют функциональные особенности отдельных этапов осуществления заявленного способа. При этом в независимом пункте формулы нет необходимости уточнять, с помощью каких технических средств эти этапы могут быть выполнены — данные сведения могут быть подробно описаны в примерах реализации ИТ-решения или перечислены в зависимых пунктах формулы. Причем техническая реализация некоторых признаков, например «получение входных параметров объекта для моделирования», часто является несущественной для достижения заявленного технического результата. На качество моделирования не влияет источник или способ получения параметров для моделирования, т. е. не является значимым, получены ли параметры непосредственно из источника измерения — в реальном времени, или они были предварительно сохранены в базе данных и считаются историческими данными. Технический эффект достигается за счет особенностей предобработки, обработки и применения этих данных.

В случае функционального описания признаков ИТ-решения возникают определенные сложности по обеспечению полноты раскрытия ИТ-решения, и часто не ясна необходимая степень детализации в заявке описания патентуемого решения.

При функциональном описании признаков ИТ-решения требуется отразить характеристические особенности каждого существенного при-

знака. При этом в примерах реализации желательно с большей детализацией описать наиболее значимые элементы способа. Например, при создании компьютерных моделей или структуры сетей обучения необходимо с достаточной детализацией описать тип слоев, их модификацию, если это влияет на точность моделирования — заявленный технический результат. Однако, если эти особенности обучения компьютерных моделей уже известны в данной области техники, то для их понимания специалистом достаточно привести ссылки на открытые источники информации. Т. е. рекомендуется при раскрытии осуществления изобретения кроме приведения аналитических функций, отражающих примеры реализации заявленного решения, использовать источники информации, ставшие общедоступными до даты подачи заявки, в которых более подробно могут быть раскрыты функциональные зависимости и вышеуказанные сведения.

Таким образом, учет вышеописанных рекомендаций при подготовке патентных заявок на ИТ-решения снизит вероятность получения уведомлений экспертизы об отсутствии патентоспособности по п. 5 ст. 1350 ГК РФ и обеспечит необходимый объем правовой охраны. В результате больше ИТ-компаний смогут обеспечить надежной правовой охраной большее количество созданных ими ИТ-решения, для разработки которых в последнее время требуется все больше материальных затрат.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЯСНОСТИ ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ

Н. В. БЕРЕСНЕВА

*Ведущий специалист по патентованию
ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро ИС*



Е. О. СМОРНОВА

*гл. эксперт по патентной работе АО «Силовые
машины», патентный поверенный РФ*



Санкт-Петербург

При составлении патентных заявок необходимо следовать нормам, предписанным различными нормативными правовыми актами (НПА), а также стараться просчитывать ситуации, которые могут сложиться в течение «жизни» патента. Главная из них — установление факта использования изобретения/полезной модели (ИЗ/ПМ), что потребует, например, при предъявлении претензий о нарушении патента как третьим лицам, так и со стороны третьих лиц; при продаже/покупке лицензии или отчуждении патента; при выплате вознаграждения авторам. Однако если признаки патентной формулы охарактеризованы неясно, установление использования ИЗ/ПМ становится затруднительным.

Кроме того, обращение к данной теме было вызвано тем, что на практике при выполнении патентных исследований также возникают сложности при проведении сопоставительного анализа признаков, приведенных в независимом пункте патентной формулы найденных заявок и патентов на ИЗ/ПМ, с признаками, характеризующими исследуемое техническое решение или объект техники (продукт):

- при оценке патентоспособности вновь созданных технических решений;
- при экспертизе на патентную чистоту.

Проблемы возникают тогда, когда патентная формула содержит признаки, понимание которых вызывает вопросы, в частности — признаки неидентифицируемы и/или имеют неоднозначное толкование.

Требование ясности формулы ИЗ/ПМ содержится во многих НПА, принятых в РФ: в статьях 1375 и 1376 ГК РФ, в которых указано, что

формула ИЗ/ПМ должна ясно выражать сущность ИЗ/ПМ и быть полностью основанной на описании, в п. 55 Правил-ИЗ¹ и п. 45 Правил-ПМ², а также в Требованиях-ИЗ³ и Требованиях-ПМ⁴.

В Требованиях указано, что формула ИЗ/ПМ должна ясно выражать сущность ИЗ/ПМ как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение ИЗ/ПМ, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении ИЗ/ПМ технического результата.

Кроме того, признаки должны быть выражены в формуле ИЗ/ПМ таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Раскрытие признака в формуле ИЗ/ПМ не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт. Отсылка разрешена только к описанию ИЗ/ПМ или чертежам, содержащимся в заявке, и только лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая положения, что формула ИЗ/ПМ должна ясно выражать сущность ИЗ/ПМ.

Помимо указанных НПА, требование ясности патентной формулы более подробно раскрыто в Руководстве-ИЗ⁵ и Руководстве-ПМ⁶.

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

² 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.

³ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

⁴ Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701.

⁵ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. — Утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236.

⁶ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата. — Утв. приказом Роспатента от 26.12.2018 № 233.

Указанные Руководства являются методическими документами, в них отражены сложившиеся подходы к рассмотрению заявок на выдачу патента на ИЗ/ПМ, а также подходы, формирование которых начато с 2014 г. в связи с изменениями, внесенными в ГК РФ. Руководства носят рекомендательный характер. При этом отмечено, что они адресованы работникам Роспатента, к компетенции которых относятся вопросы предоставления государственных услуг (т. е. экспертам), а также могут быть использованы специалистами в области интеллектуальной собственности, в том числе патентоведомы, патентными поверенными и другими представителями заявителей. Руководства содержат подробные разъяснения в отношении требования ясности формулы, сформированные на базе обобщения практического опыта, а также в отношении всего спектра административных процедур и действий в рамках предоставления государственных услуг (в т. ч. при проведении формальной экспертизы, информационного поиска, экспертизы по существу и т. д.). И хотя положения Руководства носят рекомендательный характер, рассмотрим наиболее значимые подходы к пониманию ясности ИЗ/ПМ.

Наиболее часто встречающиеся и интересные, с нашей точки зрения, аспекты изложения признаков патентной формулы в виде, который препятствует ясному пониманию сущности технического решения, рассмотрены в разделе «Проверка формулы изобретения с точки зрения ясности выражения его сущности изобретения» Руководства-ИЗ (пп. 2.7.4 – 2.7.40). Поскольку в отношении полезных моделей Руководства-ПМ устанавливает аналогичные требования, далее речь пойдет только об изобретениях.

Рассмотрим в соответствии с положениями Руководства-ИЗ те аспекты характеристики признаков, которые не обеспечивают ясное понимание сущности изобретения и которые встречаются как в поданных заявках, так и в уже выданных патентах.

1. Выражение признаков с использованием неопределенных понятий (например, формулировка «датчик специальной конструкции» не имеет определенного смыслового содержания), или с использованием понятий, допускающих двусмысленное понимание, или с использованием относительных понятий, таких как «тонкий», «широкий», «сильный» и т. п. (п. 2.7.24). Примеры таких признаков:

- кольцо содержит четыре широких коротких и восемь узких длинных лепестков;
- детали сгруппированы с образованием крупной смысловой фигуры с узнаваемой формой;

— детали выполнены в виде мелких смысловых фигур с узнаваемой формой;

— свая Z/S-образного профиля (причем в описании признак раскрыт так: «свая Z/S-образного (зет-образного {Z-образного} и/или эс-образного {S-образного}) профиля»).

2. Выражение признаков с использованием не вполне определенных характеристик (например, в характеристике использованы термины «вблизи», «около», «примерно») или признаков, обнаружение которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя, т. е. признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту (п. 2.7.25).
Примеры таких признаков:

— внутренний и наружный контейнеры взаимно соединены около или вблизи горловины контейнера;

— со средним диаметром... вблизи верхних концов около 0,30 мкм;

— область/точка изгиба А расположена на или вблизи нагнетающей или засасывающей поверхности;

— контейнер с морской водой.

В Руководстве-ИЗ указано, что подобные формулировки признаков (неопределенные понятия, внешние признаки) не являются основанием для требования корректировки формулы, при этом эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае принятия решения о выдаче патента заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта использования.

3. Характеристика признаков, выражающих родовое понятие, с использованием предлога «в», например, «крышка цилиндров в четырехтактном двигателе» (п. 2.7.28). Примеры таких признаков:

— система позиционирования в составах железнодорожного транспорта;

— устройство для разделения вороха корнеплодов в составе уборочного комбайна;

— устройство для очистки жидкости в составе установки для получения особо чистых веществ;

— жидкостепровод в биологическом реакторе;

— устройство регенерации в составе установки.

В Руководстве-ИЗ указано, что подобные формулировки признаков не позволяют однозначно определить, распространяется ли правовая охрана только на составную часть либо на объект в целом, и при выявлении таких случаев эксперту необходимо направить запрос заявителю с предложением уточнить свои притязания.

4. Выражение признаков с использованием «нечитаемых» символов, например χ -образный (п. 2.7.30). Примеры таких признаков:

- -образная прокладка;
- -образная форма;
- -образная форма.

В Руководстве-ИЗ указано, что при установлении наличия в формуле характеристики признака в неясной форме и невозможности охарактеризовать признак без отсылки на описание или чертежи, заявителю может быть предложено заменить обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу, например, в виде: «пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3».

5. Характеристика признаков с использованием понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным или к области теоретических предположений, например «магнитный монополю», «гравитационные волны» и др. (пп. 2.7.33 – 2.7.35). Например⁷:

- регистрируют воздействие гравитационной волны на фазу оптического сигнала;
- генератор гравитационных волн;
- гравитационные значения ОПМ приобретают дополнительные значения ОПМ в виде дифракционных значений гравитационных волн;
- в качестве детектора гравитационных волн используют водный объем искусственного водоема круглой формы с дном в виде параболоида.

В Руководстве-ИЗ указано, что при выявлении признаков, охарактеризованных ненаучными понятиями, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу и описание или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний.

6. Характеристика признака в формуле отличается от его характеристики, приведенной в описании (п. 2.7.37), например:

- в формуле: «опорный элемент (20) содержит нижний участок (21), прикрепленный к внутренней неподвижной конструкции (4), верхний участок (22), поддерживающий уплотнительную прокладку (10), и камеру (25), в которую открывается выход (17) вентиляционного канала (15)»;
- в описании содержится характеристика формы выполнения опорного элемента, являющаяся существенным признаком, но не отражен-

⁷ По всем приведенным примерам в отношении этой группы характеристики признаков вынесены решения об отказе в выдаче патента.

ная в формуле: «опорный элемент 20 имеет в целом U-образную форму, но может быть другой эквивалентной формы».

В Руководстве-ИЗ указано, что если характеристика заявленного объекта в формуле отличается от его характеристики в описании, то может быть сделан вывод о том, что сущность заявленного изобретения не ясна, что препятствует проведению экспертизы по существу, включая проведение информационного поиска.

7. Выражение признаков с использованием указания в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах, вместе с их характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления изобретения (п. 2.7.29). Примеры из Руководства-ИЗ:

- средство крепления (болт 13, гвоздь 14);
- клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28).

В Руководстве-ИЗ указано, что если в скобках содержится характеристика элемента, относящаяся к частному случаю осуществления, то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

Представляется интересным отдельно рассмотреть примеры формул, содержащих признаки, сопровождающиеся ссылочными обозначениями (номераами позиций элементов, приведенными в скобках), поскольку на практике именно при использовании ссылочных обозначений наиболее часто возникают вопросы, связанные с идентификацией признаков и пониманием объема правовой охраны.

Использование ссылочных обозначений в формулах в основном встречается в патентах иностранных заявителей, полученных на основе международных заявок, так как подпункт (b) пункта 6.2 Правила 6 «Формула изобретения» Инструкции РСТ⁸ устанавливает:

«Если международная заявка содержит чертежи, предпочтительно, чтобы технические признаки, упомянутые в формуле изобретения, сопровождалась относящимися к этим признакам ссылочными обозначениями. Ссылочные обозначения, в случае их использования, предпочтительно, заключаются в скобки».

Ссылочные обозначения призваны способствовать лучшему (более быстрому) пониманию формулы. Однако на практике встречается, что ссылочные обозначения включены в формулу так, что характеристика признаков становится неопределенной, например:

⁸ Инструкция к Договору о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 1 июля 2020 г.).

- трубчатая камера (4) содержит: по меньшей мере, одну жаровую трубу (7, 26), ограничивающую пространство (6, 21, 23) горения;
- камера содержит последовательно: первую горелку (5, 20, 30); первое пространство (6, 21, 34) горения; при этом первая горелка (30) имеет ось (10), <...> причем горелка (30, 31) дополнительно содержит...;
- способ выполнения <...> посредством штифтов (11, 11'), которые вводят в предварительно изготовленные отверстия (5, 7, 9) в корпусе (1), <...> штифты (11, 11') фиксируют в соответствующих отверстиях (7, 9) корпуса (1).

Данное положение не противоречит нормам законодательства РФ, о чем говорится в п. 2.7.29 Руководства-ИЗ: *«В формуле изобретения допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах».*

В ряде случаев наличие признаков, характеристика которых выражена неясно, не препятствует признанию технического решения патентоспособным. Однако с такой формулой могут быть проблемы при установлении использования ИЗ/ПМ, в связи с чем представляется целесообразным при написании заявки обращаться к методическим документам Роспатента, которые обобщают сложившуюся практику.

Для предприятий, занятых выпуском продукции, большие риски несут столкновение с патентами, формулы которых не соответствуют требованию «ясности».

В целом для предприятий можно назвать следующие риски:

- временные и финансовые затраты из-за невозможности установления однозначного вывода о патентной чистоте продукции, т. к. в случае высоких потенциальных рисков судебных разбирательств с обладателями спорных патентов, появляется необходимость заблаговременной подачи возражения в ППС;
- сложности при предъявлении претензий в случае нарушения патента предприятия;
- необоснованные выплаты вознаграждений авторам из-за нежелания предприятия быть втянутым в судебные разбирательства;
- возможные репутационные издержки в случае заключения лицензионного договора или договора отчуждения, связанного с патентом, который впоследствии может быть аннулирован.



ПРОБЛЕМА «НОВИЗНЫ» КОМПОЗИЦИЙ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНЫ В ВИДЕ ИНТЕРВАЛОВ ЗНАЧЕНИЙ

*М. А. БЕСЕДИНА,
канд. хим. наук, патентовед,
Санкт-Петербург*

В последнее время в публикациях^{1,2} поднимается вопрос оценки соответствия условию патентоспособности «новизна» изобретений, количественные признаки которых выражены в виде интервалов значений. В частности отмечается, что подход Роспатента к экспертизе таких изобретений представляется чрезмерно жестким. Особенно это проявляется в отношении изобретений, относящихся к веществам, в частности композициям.

Согласно п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. При этом согласно п. 70 Правил³ изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Рассматриваемая проблема касается изобретений, относящихся к композициям, количественные признаки которых представлены в виде интервала значений и соотносятся с количественными признаками аналога по принципу «уже — шире». Практика такова, что такие изобретения признаются не соответствующими условию патентоспособности «новизна» на том основании, что интервал значений одного или нескольких количественных признаков входит в более широкий известный

¹ Рассомагина Н. Л. Актуальные вопросы новизны отдельных видов изобретений // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 4 (34). С. 82-89.

² Назина Е. Е. Принцип «уже — шире» — общее правило или исключение при оценке условия патентоспособности изобретения «новизна»? // Патентный поверенный. 2021. № 3. С. 24-35.

³ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. — Утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

из аналога интервал значений. При таком подходе экспертиза зачастую формально соотносит интервалы значений без учета того, получен ли новый технический результат.

При этом во многих областях техники поиск оптимальных составов композиций на основе ранее известных и успешных вариантов для использования в конкретных условиях является более эффективным и экономичным путем для получения требуемого результата. Такие разработки, несмотря на наличие предыдущих наработок и информации, являются трудоемкими и требуют значительного творческого вклада. Но зачастую в более ранних патентных публикациях уже представлены вещества с широкими диапазонами возможного содержания компонентов в композициях, которые могут быть использованы для того или иного назначения. Искусственное включение в формулу заявляемого изобретения новых признаков, характеризующих компонентный состав, не всегда возможно и целесообразно, поскольку технический результат достигается в конкретных интервалах содержания компонентов известного вещества.

В результате патентоспособность таких изобретений, — хотя и «узких», но обеспечивающих достижение новых технических результатов, — в значительной степени зависит от подхода к оценке их новизны, который не учитывает достигаемого результата. Сложившийся подход приводит к тому, что теряется смысл инвестирования в разработки, связанные с поиском оптимальных вариантов композиций внутри какой-либо группы веществ.

Исключением здесь являются изобретения, которые соотносятся с аналогом как «частное — общее», а также так называемые «селективные изобретения». Селективным изобретением, согласно определению п. 78 упомянутых Правил, является химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении. Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п. 70 Правил). Экспертиза «селективных изобретений» проводится с привязкой к свойствам такого химического соединения.

В целом «селективные изобретения» отражают общепринятый принцип, что «общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие, но при этом частное раскрытие лишает новизны общую формулу, охватывающую частное раскрытие» (п. 2.9.10 Руководства⁴). Более подробно этот принцип раскрыт в п. 12.09 Руководства РСТ⁵: «Источником из предшествующего уровня техники, который раскрывает общее понятие (род), не всегда порочит пункт формулы изобретения на частное решение (вид), входящее в состав этого общего понятия. Другими словами, если в рассматриваемом пункте формулы изобретения приведен конкретный пример, и этот конкретный пример, хотя и не назван явно, но входит в общее раскрытие, обнаруженное в источнике из предшествующего уровня техники, то новизна этого пункта не будет опровержена, если конкретный пример не был идентифицирован достаточно конкретно в источнике из предшествующего уровня техники. Если в источнике предшествующего уровня техники заявленный пример идентифицирован достаточно конкретно, то этот пример не является новым независимо от того, сколько других частных решений дополнительно описано в этом источнике».

Неясно, почему при рассмотрении в Роспатенте заявок на химические соединения селективные изобретения выделяют, а на композиции — нет. При этом между химическим соединением и химической композицией можно увидеть аналогию.

Рассмотрим на примерах.

Пример 1: индивидуальное химическое соединение. Известна группа индивидуальных химических соединений — этоксилированные спирты, которые используются в качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ), общей формулой $R_m-O-(CH_2CH_2O)_nOH$, где R_m — углеводородный радикал, содержащий от m_1 до m_2 атомов углерода, n — целое число от n_1 до n_2 .

Наличие углеводородного радикала и этокси-групп можно рассматривать как качественный состав, а длину углеводородного радикала и число этокси-групп — как количественный состав соединения, иначе — количественные признаки изобретения.

⁴ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. — Утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236.

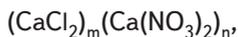
⁵ Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы, в ред. от 01.07.2021.

Однако бывают случаи, когда ПАВ должно обладать какими-то определенными свойствами. Для специалиста известно, что увеличение длины углеводородного радикала R (значений m) и снижение числа этокси-групп (значений n) будет увеличивать гидрофобность (липофильность) вещества, т. е. будет приводить к лучшей растворимости в органических растворителях и к меньшей растворимости вещества в воде. В обратной ситуации – будет увеличиваться растворимость в воде и снижаться растворимость в органических растворителях.

Исследователи зачастую работают над поиском соотношений числа этокси-групп и длины углеводородного радикала для повышения эффективности ПАВ в конкретных условиях, например для использования с растворителями конкретного состава или для работы с конкретными загрязнениями. Не любое соединение из группы будет активно в более узком интервале значений в требуемых условиях. Такие химические соединения с конкретными значениями m и n можно отнести к селективным изобретениям, и если они не раскрыты как таковые в уровне техники, то признаются удовлетворяющими условию новизны.

Как отмечено выше, в случае композиции новизна оценивается достаточно «жестко» – если более узкий диапазон входит в ранее раскрытый в уровне техники широкий диапазон, то изобретение с количественными признаками, выраженными «узким» интервалом значений, не признается новым. При этом при экспертизе таких изобретений не рассматривается, раскрыт ли данный диапазон в примерах реализации аналога, т. е. известен ли он, обладает ли композиция новыми свойствами, которые приводят к достижению нового технического результата, и известно ли достижение такого технического результата из уровня техники.

Пример 2: химическая композиция. Известно, что композиции с хлоридом и нитратом кальция используют для приготовления растворов с высокой плотностью, которые применяются в различных областях техники. Такие композиции представлены качественным составом (хлорид кальция и нитрат кальция) и количественным составом (массовое содержание конкретных солей в составе). Т. е. композицию можно гипотетически представить как соединение с общей формулой:



где m – количественное содержание хлорида кальция в диапазоне от m_1 до m_2 , n – количественное содержание нитрата кальция в диапазоне от n_1 до n_2 .

В зависимости от значений n и m будет меняться плотность раствора и другие его свойства, в частности температура замерзания. Так, например, при максимальном значении m будет низкая температура замерзания, но низкая плотность раствора. При снижении m и увеличении n — будет увеличиваться плотность раствора, но повышаться температура замерзания.

При разработке и усовершенствовании состава исследователи ставят различные задачи и требования к свойствам получаемых растворов в зависимости от условий их использования. Свойства композиции будут определяться, соответственно, массовым содержанием того или иного компонента в составе.

В уровне техники могут быть известны композиции с широкими диапазонами содержания компонентов, при которых обеспечивается высокая плотность и высокие значения температуры замерзания. Поиск оптимальных значений n и m , при которых раствор будет одновременно иметь максимально низкую температуру замерзания и максимальную плотность, является сложным творческим процессом, при этом такие значения могут входить в более широкие диапазоны, либо пересекаться с ними.

Для того чтобы увидеть аналогию между индивидуальными химическими соединениями и химическими композициями, дополнительно рассмотрим общепринятые определения.

Согласно определению: «Композиция — составление целого из частей». В качестве композиций заявляют составы растворов, сплавов, смесей и др.

Раствор — однородная (гомогенная) система, в состав которой входят молекулы (атомы, ионы) двух или более типов, причем доля частиц каждого типа может непрерывно меняться в определенных пределах.

Химическое соединение — сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов двух или более элементов (гетероядерные молекулы).

Вещества, изучаемые химией — вещества, состоящие из атомов. Вещества в химии принято разделять на индивидуальные вещества (простые и сложные), организованные в атомы, молекулы, ионы и радикалы, и их смеси. Простое вещество образовано атомами одного химического элемента и является формой его существования в свободном состоянии (элементарная сера, железо, озон, алмаз, азот, и др.). Сложные вещества образованы разными элементами и могут иметь состав постоянный (стехиометрические соединения, или дальтониды) или меняющийся в некоторых пределах (нестехиометрические соединения, или бертоллиды).

Анализ определений и примеров позволяет сделать вывод, что с технической точки зрения между композициями и химическими соеди-

нениями существует аналогия (сходство): они образованы несколькими веществами (атомами) и могут иметь состав постоянный или меняющийся; свойства композиции (смеси, раствора, сплава) будут зависеть как от качественного, так и количественного состава, что характерно и для индивидуальных органических соединений, свойства которых зависят от типа и количества функциональных заместителей/групп.

При оценке новизны изобретений, относящихся к химическим соединениям и химическим композициям, также можно выделить сходства (см. таблицу), которые позволяют сделать вывод о наличии аналогии между такими изобретениями.

Химическое соединение	Химическая композиция	Сходство
Известна группа химических соединений с общей структурной формулой и широкими количественными интервалами содержания функциональных заместителей/групп	Известна группа композиций с общим качественным составом и широкими количественными интервалами содержания компонентов	Известна группа известных веществ с общей формулой состава
Заявляется химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, с конкретным (узким) интервалом содержания функциональных заместителей/групп	Заявляется химическая композиция, подпадающая под общий качественный состав известных композиций, с конкретным (узким) интервалом содержания компонентов	Заявляется вещество, подпадающее под группу известных веществ с общей формулой состава

Т. е. оценка новизны изобретений, количественные признаки которых соотносятся с соответствующими признаками аналогов по принципу «уже — шире», может проводиться на основе тех же подходов, которые используются для селективных изобретений, как это реализуется в других ведомствах.

Так, например, в упомянутых работах Н. Л. Рассомагиной и Е. Е. Назиной указано, что ЕАПВ придерживается принципа, согласно которому, если сравниваемые количественные признаки не совпадают полностью, то изобретение с признаком, выраженным «узким» интервалом, признается новым.

Аналогичный подход можно видеть и в упомянутом руководстве РСТ (п. 12.10): «Если формула изобретения направлена на узкий диа-

пазон, а источник предшествующего уровня техники раскрывает широкий диапазон, и заявленный узкий диапазон не просто один из возможных путей осуществления того, что описано в источнике из предшествующего уровня техники (например, существует доказательство того, что эффект от соответствующего выбора (например, неожиданный результат) имеет место по всей вероятности только в заявленном узком диапазоне), то, в зависимости и от других обстоятельств, может оказаться целесообразным прийти к заключению, что узкий диапазон не раскрыт в предшествующем уровне техники с достаточной конкретностью для того, чтобы опорочить заявленную формулу (изобретение на выбор)».

Согласно п. 8 части G Руководства ЕПВ: «Изобретения в области селекции касаются селекции отдельных элементов, подмножеств или поддиапазонов, которые не были явно упомянуты, в более широком известном наборе или диапазоне». В качестве примеров изобретений, которые соответствуют условию патентоспособности «новизна», в таких случаях приведены «поддиапазоны нескольких параметров из соответствующих известных диапазонов», т. е. интервалы, выраженные более узким интервалом значений по сравнению с более широким интервалом.

Соответственно, видится необходимость расширить понятие селективного изобретения, рассматривая в качестве таковых не только индивидуальные химические соединения, но и изобретения, количественные признаки которых выражены интервалами значений, в частности химические композиции. При этом предлагается оценку новизны таких изобретений проводить не формально по принципу «шире — уже», а с учетом следующих обстоятельств:

1) приведены ли в описании аналога с «широким» интервалом значений примеры его осуществления для «узкого» интервала, известен ли «узкий» интервал как таковой;

2) совпадают ли технические результаты, достигаемые сопоставляемыми изобретениями;

3) следует ли из уровня техники, в том числе включающего известность технического результата для изобретения с «широким» интервалом значений, технический результат, указанный для заявленного изобретения с «узким» интервалом значений.

Это позволит избежать исключения из правовой охраны новых изобретений, связанных с поиском оптимальных вариантов композиций внутри какой-либо группы веществ.

УСТРОЙСТВО КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПАТЕНТОМ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. ОПРАВДАНЫ ЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Е. Л. ШЕХТМАН,

*ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та,
директор Агентства защиты интеллектуальных
прав «ИНКО», российский и евразийский
патентный поверенный,
Новосибирск*



В настоящем исследовании автор пытается разобраться, насколько обосновано существующее отношение Роспатента и СИП к узкой трактовке понятия «устройство» применительно к патентованию его в качестве полезной модели.

В 2014 г. в ГК РФ были внесены изменения в отношении порядка предоставления правовой охраны полезным моделям.

В 2015 и 2016 годах были приняты Правила по рассмотрению заявок на изобретения и полезные модели, ограничившие сферу патентования технических решений в качестве полезных моделей.

При этом ст. 1351 ГК РФ, устанавливающая, что в качестве полезной модели может охраняться техническое решение, относящееся к устройству, не изменилась.

Но практика Роспатента и судов в отношении трактовки понятия «устройства» стала меняться, причем происходить это стало постепенно в сторону сужения возможностей патентования полезных моделей.

Ю. И. Буч приводит прекрасный эпиграф к своей статье¹: «Выбор всегда за вами: либо вы гуляете под дождем, либо просто под ним мокнете». Однако, есть ли у заявителя выбор в достаточном количестве ситуаций, и является ли ограничение объекта охраны «единым устройством», основанным на законе.

Поводом для исследования послужило Постановление Президиума СИП по делу № СИП-416/2021, в котором прямо указано, что техническое решение по оспариваемому патенту № 194770 на полезную модель «Теплоэнер-

¹ Буч Ю. И. Полезная модель как альтернатива изобретению при патентовании технических решений // Инновации. 2020. № 4. С. 73–82.

гетическая установка» не относится к устройству, но относится к продукту, поскольку является инженерной системой, состоящей из нескольких устройств.

Не обсуждая вопрос, является ли теплоэнергетическая установка по указанному патенту единым устройством или комплексом устройств, зададимся вопросом: насколько обоснованно вообще исключать инженерные системы и комплексы из объектов охраны в качестве полезных моделей, соответствует ли такая позиция историческому и логическому толкованию нормы ст. 1351 ГК РФ?

Исторический аспект

Полезная модель как объект охраны патентным правом в России появилась в Патентном законе РФ 1992 года.

Согласно ст. 4. Патентного закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно ст. 5 Патентного закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В принятой 18.12.2006 части четвертой ГК РФ, с учетом изменений, принятых 12.03.2014, понятия изобретения и полезной модели определяются следующим образом:

— в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);

— в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

Таким образом, как в Патентном законе, так и в ГК РФ, устройство является видом продукта, наряду с веществом, штаммом микроорганизма, культурой клеток растений и животных. Т. е. соотношение понятий «продукта» и «устройства» как одного из видов продукта не изменилось, так же как и возможность патентования в качестве изобретения и в качестве полезной модели технического решения, относящегося к устройству.

Из системного толкования норм ГК РФ не следует вывода о том, что инженерные системы, являющиеся комплексом устройств, относятся к продукту и не относятся к устройству.

Патентный закон с 1992 г. делит продукт, как объект охраны изобретения, на устройства, вещества, штаммы и культуры клеток. Очевидно, что по логике законодателя инженерные системы относятся к устройствам, соответственно заявитель сам может выбрать вид правовой охраны технического решения — изобретение или полезную модель.

Мнение Роспатента и судов о том, что инженерные системы относятся к иному виду продукта, чем устройства, не основано на законе, поскольку до 2014 года распределение объектов охраны изобретений было ровно тем же. Поменялась только практика Роспатента.

Технический аспект

Как известно, право является регулятором общественных отношений, поэтому определение объектов окружающего мира, которые являются объектами правовой охраны, не может быть оторвано от действительности и существовать в законе само по себе.

Понятие «устройство» дано в различных словарях, а также нормативных актах.

Например, в Толковом словаре русского языка (Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. — М.: «А ТЕМП», 2004) устройство определено как «техническое сооружение, механизм, машина, прибор».

Ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет устройства как «машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегатов, аппаратуры, механизмов».

ГОСТ 2.101-2016. Межгосударственный стандарт. «Единая система конструкторской документации. Виды изделий», активно применяемый Роспатентом и СИП, устанавливает следующие виды изделий по конструктивно-функциональным характеристикам: деталь, сборочная единица, комплекс и комплект. При этом из ГОСТ не следует, что комплекс и комплект не могут быть устройствами. Напротив, системно-логическое толкование словарного определения и нормативных актов позволяет сделать вывод, что устройствами могут быть любые машины, оборудование и механизмы, как результат инженерной мысли.

По сути, Роспатент самостоятельно относит одни устройства к «устройствам», а другие к «системам или комплексам» и на этом основании выдает или не выдает, а в ряде случаев аннулирует выданный патент на полезную модель.

Регулирование подзаконными нормативными актами

Ст. 1351 ГК РФ предусмотрены требования, предъявляемые к техническому решению, которое может охраняться в качестве полезной модели, а именно — техническое решение, относящееся к устройству.

Конкретные признаки, позволяющие определить, что техническое решение относится к устройству, представлены в Требованиях-ПМ².

В соответствии с п. 35 Требования-ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Согласно п. 36 Требования-ИЗ³:

— к продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции;

— к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

— к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли;

— к комплекту относятся два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение.

Именно эти нормы дают возможность экспертам ФИПС относить инженерные системы не к устройству, а к иному виду продукта и не выдавать на них патенты на полезные модели.

Причем, несмотря на то, что данные нормы появились в нормативных документах Роспатента в 2016 г., практика ведомства стала уже сточаться в районе 2020 г., а ППС стала периодически пересматривать патенты на полезные модели по основанию «не является устройством», в частности в упомянутом деле СИП-416/2021⁴ был признан недействительным патент с датой приоритета 2019 г.

² Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701.

³ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

⁴ https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c4e5002a-7ffd-42ab-8c74-793ecc50a49d/53c0d38b-2c9b-472c-894f-303dda9f181d/SIP-416-2021_20211207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

При аннулировании патента на полезную модель по такому основанию в ППС его невозможно преобразовать в патент на изобретение. В этом случае раскрытое техническое решение становится свободным для использования, а Роспатент разводит руками, мол, заявителю нужно быть внимательнее при выборе объекта патентования.

При этом перечисление в п. 36 Требований-ИЗ явно не содержит исчерпывающего понятия «устройства» или «не устройства». Комплекс определяется как «не соединенное на предприятии изготовителе», то есть, если сборка детали или оборудования производится потребителем, это уже комплекс. Следует отметить, что в целях оптимизации логистики и объема упаковки, даже очень небольшие устройства, такие как кофе-машина или тостер, могут собираться потребителем после того, как устройство достают из коробки, и это точно не означает, что такое изделие не является устройством.

Охрана полезных моделей в других странах

Следует отметить, что в разных странах существует разный подход к охраняемому в качестве полезной модели объекту. Но нигде он не является столь строгим, ограничительным, как в России.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 7 Патентного закона Республики Казахстан в качестве полезной модели охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению либо нового продукта по определенному назначению, за исключением диагностических, терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных. При этом патент на полезную модель действует 5 лет и может быть продлен на 3 года⁵.

В Германии в качестве полезной модели охраняются любые технические решения, включая химические соединения, продукты питания и медицинские препараты, за исключением способов⁶.

В Китае в качестве полезной модели охраняются технические решения, относящиеся к форме, структуре продукта, или их комбинации, при условии, что они имеют практическое применение⁷. Весьма расплывчатое определение на практике означает, что не охраняются де-

⁵ <https://kazpatent.kz/ru/content/chto-takoe-poleznaya-model>

⁶ https://www.dpma.de/docs/english/broschueren_eng/bro_utilitymodels_en.pdf

⁷ <https://english.cnipa.gov.cn/transfer/2018-01/20180131104618544101.pdf>

коративные особенности, композиции и способы, а также объекты с нестабильной формой⁸. Срок охраны полезных моделей в Китае, где он крайне популярен, — 10 лет. Очень похожее определение объекта охраны дано в законодательстве Южной Кореи⁹.

В США и Канаде такой формы охраны как полезная модель нет, и устройства там охраняются патентом на изобретение.

Таким образом, при очевидных преимуществах, таких как быстрое получение патента и менее жесткие требования к патентоспособности, институт полезной модели имеет в настоящий момент существенный недостаток — устройство, признаваемое таковым при патентовании в качестве изобретения, может быть признано «не устройством» при патентовании в качестве полезной модели. При этом такая ситуация лишь закреплена в подзаконном акте, утвержденным Минэкономразвития РФ, который в таком виде противоречит ст. 1351 ГК РФ, т. е. законодательному акту.

На взгляд автора, такой правоприменительный подход не способствует популярности института полезной модели. Если мы хотим его сохранить, следует обеспечить более широкий круг применения и большую устойчивость данного правового инструмента. Тогда он будет более активно использоваться малым и средним бизнесом, для которого 10-летний срок правовой охраны является зачастую вполне достаточным, а сокращенные сроки получения патента и менее строгие условия патентоспособности — весьма привлекательны.

⁸ <https://patentable.com/protecting-ip-china-utility-model-opportunity/>

⁹ <https://english.cnipa.gov.cn/transfer/2018-01/20180131104618544101.pdf>

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

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



Среди новелл части четвертой ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ¹ можно выделить ст. 1398, которая была дополнена положением о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

Казалось бы, законодатель из лучших побуждений дал возможность сохранить правовую охрану технического решения хотя бы в качестве полезной модели, однако по прошествии почти 7 лет данная норма так и не заработала. По крайней мере, автору не удалось найти ни одной официальной публикации о таком преобразовании, хотя несколько попыток воспользоваться этой нормой ГК РФ были, но все они закончились безрезультатно.

Основные условия преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель следующие:

- преобразование возможно в период оспаривания патента на изобретение, при этом срок действия патента на изобретение не превысил установленный срок действия патента на полезную модель;
- патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью;
- полезная модель должна соответствовать требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям, т. е. относиться к устройству и соответствовать условию патентоспособности «новизна».

Прокомментируем каждое из названных положений, поскольку каждое из них, как следует из пока немногочисленной судебной практики, явилось камнем преткновения для данной процедуры.

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».

Возможность такого преобразования предусмотрена в рамках процедуры оспаривания патента на изобретение, в частности при рассмотрении соответствующего возражения против выдачи патента в ППС Роспатента. Если решение о признании патента недействительным по результатам рассмотрения возражения уже принято Роспатентом, то можно лишь оспорить законность решения в СИП, а затем и в президиуме СИП. И если решением СИП или президиума СИП решение Роспатента будет отменено, и дело будет направлено на новое рассмотрение в Роспатент, то только в этом случае вновь возникнет право патентообладателя заявлять о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Таким образом, фактически о преобразовании патента можно заявить только в период административной процедуры в рамках поданного возражения против выдачи патента на изобретение.

Так, Постановлением президиума СИП от 23.05.2016 по делу № СИП-597/2015, — одному из первых судебных дел по данному вопросу, — было указано: *«Довод заявителя о нарушении Роспатентом положений пункта 3 статьи 1398 ГК РФ и абзаца первого пункта 4.9 Правил № 56 права Свищева А. А. на преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель был рассмотрен судом первой инстанции и правомерно отклонен, так как с таким заявлением Свищев А.А. в Роспатент до вынесения оспариваемого решения не обращался. Как указывает сам заявитель, с таким заявлением он обратился только после вынесения обжалуемого решения — 18.03.2016. Вместе с тем, по смыслу пункта 3 статьи 1398 ГК РФ с заявлением о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель заявитель может обратиться в период оспаривания патента в административном порядке».*

Здесь следует отметить, что упомянутыми выше Правилами № 56², не было установлено какой-либо процедуры рассмотрения ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Только в новых Правилах³ от 30 апреля 2020 г. появляются положения (п. 36 и п. 40), в которых уточняется, что подача ходатайства о

² Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. — Утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56.

³ Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке. — Утв. приказом Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ от 30.04.2020 № 644/261.

преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель возможна только до оглашения коллегией ППС выводов по результатам рассмотрения спора.

Как следствие, осознавая, что патент на изобретение может быть признан недействительным полностью (без шансов успешного внесения изменений в формулу изобретения и выдачи нового патента с новой формулой) в связи с несоответствие изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», патентообладатель или его представитель должен иметь заготовку, как запасной вариант спасения — ходатайство о преобразовании и заявлять о нем до того, как коллегия ППС удалится в совещательную комнату. Кроме того, данное действие подразумевает оплату пошлины в размере 2500 руб. (п. 1.29 Положения о Пошлинах).

Важно понимать, что при таком преобразовании изменение формулы изобретения не предусмотрено, т. е. категорически запрещено, что следует уже из смысла самого термина «преобразование». Патент выдается по итогам государственной патентной экспертизы, при этом все процедуры рассмотрения заявки уже завершены, и никто не будет возвращаться к анализу патентной формулы в качестве формулы полезной модели в рамках рассмотрения ходатайства о преобразовании.

Отдельно отметим различия понятия устройства при патентовании его в качестве изобретения и в качестве полезной модели.

Так, согласно Требованиям⁴ в качестве полезных моделей охраняются устройства — изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы). Несоответствие запатентованного изобретения этому определению устройства приводит к отказу в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Так, коллегией ППС относительно ходатайства о преобразовании патента, заявленного при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение № 2688822, было вынесено следующее решение: *«Административный орган полагает несостоятельным довод заявителя о ненадлежащем рассмотрении ходатайства заявителя от 11.09.2020 о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Названное ходатайство заявителя было представлено в ходе заседания коллегии 11.09.2020 и разрешено коллегией в данном заседании. Так, при рассмотрении названного хода-*

⁴ Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701.

тайства коллегией было установлено, что решение по патенту Российской Федерации № 2688822 не относится к устройству, т. е. объекту, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 1 статьи 1351 ГК РФ), о чем заявитель был проинформирован».

Решение Роспатента было оспорено в СИП (дело № СИП 52/2021), который вернул дело на повторное рассмотрение в Роспатент, усмотрев нарушение процедуры рассмотрения ходатайства: *«Как усматривается из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 11.09.2020, названное ходатайство было оставлено без удовлетворения, причины отклонения ходатайства в тексте протокола не приведены. В тексте оспариваемого решения мотивы отказа в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель также отсутствуют».*

Также возникает вопрос: а как быть, если изобретение содержит несколько независимых пунктов, например, способ и устройство? Патент на изобретение должен быть признан недействительным полностью в отношении всех независимых пунктов или только в части устройства?

Существующая трактовка п. 3 ст. 1398 говорит только о признании патента недействительным полностью. Можно предположить, что если в части способа действие патента сохраняется, значит патент действует частично и должен выдаваться новый патент с новым номером.

Строго говоря, ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель может носить формальный характер и может вообще не содержать формулы полезной модели, если изобретение содержит один независимый пункт формулы (устройство), либо содержать ее в объеме независимого пункта формулы изобретения, относящегося к устройству.

В этом случае в ходатайстве о преобразовании слова «формула изобретения» заменяются на слова «формула полезной модели».

Не должно быть соблазна «улучшить» формулу полезной модели, например, изменить название с «системы» на «устройство», пытаться привести полезную модель к нужному типу устройств, исключить несущественные признаки и т. д. Такие попытки неминуемо приведут к отрицательному результату (см. дело СИП 337/2021).

В случае если коллегия ППС откажет в удовлетворении возражения и сохранит действие патента полностью или частично, ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель рассматриваться не будет. Подавая его в процессе рассмотрения возражения, патентообладатель ничем не рискует.

В заключение — о сроке действия преобразуемого патента на изобретение: он не должен превышать установленный срок действия патента на полезную модель, т. е. должен быть не старше 10 лет.

В случае удовлетворения ходатайства о преобразовании выдается новый патент с новым номером с сохранением даты приоритета заявки на изобретение.

Дополнительно на сайте СИП можно ознакомиться со следующими делами, относящимися к рассматриваемому вопросу: СИП-597/2015; СИП-52/2021; СИП-337/2021.

По состоянию на март 2022 г. в реестре изобретений не удалось обнаружить ни одной ссылки на преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ЛЕКАРСТВ

*И. Ю. ИШИНОВ,
ген. директор ООО «Эрфис»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



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

Актуальность темы обусловлена тем, что современная геополитическая и экономическая ситуация в стране привели к изменению правил защиты интеллектуальной собственности и в области фармацевтики, в том числе при регистрации и реализации лекарственных средств.

Так, Государственная дума 22 марта 2022 г. приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории России в условиях санкций. Изменения предлагается внести в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об обращении лекарственных средств» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По мнению спикера Госдумы В. Володина, эти изменения позволят упростить и ускорить поступление на отечественный рынок жизненно важных для населения России лекарственных препаратов, а также минимизировать риски последствий санкций.¹

Согласно предложенным поправкам разрешается ввозить в Россию лекарственные средства в упаковках, предназначенные для реализации в других странах. Условиями выхода на рынок таких лекарств являются регистра-

¹ Ввод иностранных лекарств на российский рынок упростят // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации от 22.03.2022. URL: <http://duma.gov.ru/news/53778/>

ция препарата в России и снабжение дополнительной этикеткой (стикером) с информацией на русском языке. Такие изменения являются практическим шагом к легализации параллельного импорта (параллельной дистрибуции, параллельного ввоза) лекарств. Существуют различные трактовки понятий параллельного импорта в зависимости от условий их применения.

Параллельный импорт препаратов осуществляется по принципу международного или национального исчерпания права.

В странах ЕС обращение на фармацевтическом рынке зарегистрированных лекарственных средств осуществляется двумя способами. Так, при параллельной дистрибуции лекарственный препарат, зарегистрированный по централизованной процедуре (во всех странах сразу) и введенный на рынок одной страны держателем регистрационного удостоверения, свободно поставляется в любую другую страну.

По правилам параллельного импорта препарат имеет регистрацию только в одной стране по национальной процедуре, а импорт из одной страны в другую осуществляет третья сторона без разрешения патентообладателя или держателя регистрационного удостоверения.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по-разному решают вопрос о правилах параллельного импорта. Например, Армения и Кыргызстан в вопросе параллельного импорта используют принцип международного исчерпания права, а Россия и Белоруссия используют принцип национального исчерпания права в контексте товарных знаков и продукции. Что касается определения понятия, то интересна трактовка в патентном законе Армении: параллельный импорт (ввоз) — это ввоз лекарственного средства не напрямую от владельца регистрационного удостоверения. Важно отметить, что в настоящее время разработано Положение о параллельном импорте стран ЕАЭС, которое проходит согласование.

В российском законодательстве понятия параллельный импорт / дистрибуция не определены, и по смыслу статей 1359 и 1487 ГК РФ в России закреплен национальный принцип исчерпания права. В соответствии с законом не признается нарушением патента или прав на товарный знак продажа продукта, изготовленного с использованием запатентованного изобретения или маркированного зарегистрированным товарным знаком, если продукт введен в оборот на территории РФ самим правообладателем. Иными словами, для ввоза в страну препарата, пусть даже введенного в оборот правообладателем за рубежом, требовалось согласие правообладателя на территории России. Препарат ввозился фармацевтической компанией (правообладателем регистрационных документов) или ее официальным дистрибьютором.

Так было до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506², которое легализовало параллельный импорт. Понятие «параллельный импорт» подразумевает ввоз и продажу зарегистрированных лекарственных средств лицом, не уполномоченным на это обладателем исключительных прав на изобретение, использованное в лекарственном средстве, и/или товарный знак, которым оно маркировано. Следовательно, если на территорию РФ был ввезен оригинальный лекарственный препарат или дженерик, то его параллельная дистрибуция возможна без согласия правообладателя.

Таким образом, параллельный импорт на рынке России — это поставка производственными фармацевтическими компаниями препаратов, сопровождаемых набором документации по их регистрации, свойствам и качеству.

Параллельная дистрибуция — это поставка лекарственных препаратов на рынок компаниями, имеющими разрешение на осуществлении коммерческой фармацевтической деятельности, например, при наличии лицензии на оптовую торговлю фармацевтическими продуктами. В этом случае дистрибьютор приобретает лекарственное средство у фармацевтической компании или производителя в стране, где продукт зарегистрирован, но импортирует его по правилам страны назначения. В некоторых случаях заменяются этикетки на упаковке лекарства, а иногда организовывается производство по его переупаковке.

Если препарат не зарегистрирован в стране назначения, то компания-дистрибьютор проводит параллельную регистрацию, после чего получает разрешение на его импорт.

Понятия «параллельный импорт» и «параллельная дистрибуция» близки по существу, но для объектов фармации могут отличаться относительно оценки качества лекарственного препарата, поскольку при параллельной дистрибуции есть опасность поставки на рынок некачественного лекарственного препарата, в т. ч. контрафакта.

Общим условием параллельного импорта и дистрибуции лекарственных средств является требование «близости» поставляемого препарата с тем, который был зарегистрирован ранее в стране назначения.

² Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы».

Эталоном для сравнения является референтный препарат. Контроль качества препарата возложен на страну назначения и прежде всего по критерию «терапевтическая эффективность».

Таким образом, во всех случаях при параллельном импорте требуется четкий контроль ввозимых в Россию фармацевтических препаратов органами Минздрава РФ, Роспотребнадзора, Межведомственной комиссии³, а также ФАС.

При всех имеющихся положительных факторах (доступность лекарственного препарата, его цена, экономия бюджета) все же существует риск появления контрафактной продукции на рынке страны назначения.

Следует отметить, что согласно высказываниям специалистов Министерства здравоохранения РФ следующим шагом в сфере параллельного импорта может быть ввоз в страну незарегистрированных препаратов, и уже Постановлением⁴ Правительства РФ от 05.04.2022 № 593 решен вопрос о порядке их ввоза. В этом документе определен порядок продажи лекарств в иностранной упаковке, а также определены ускоренная процедура регистрации препаратов и ускоренный порядок регистрации отечественных инновационных лекарственных средств.

Однако ускоренная регистрация и ввоз дженериков проводится без учета действующих патентов на оригинальные препараты. Отсюда возникает очевидный для специалистов вопрос: как такие положения соотносятся с наличием действующих патентов в стране на соответствующие лекарственные средства?

На первый взгляд, Правительство нашло решение — включило лекарства в группу товаров, в отношении которых не будут применяться положения ГК РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Как следствие такого решения — приостанавливается защита интеллектуальных прав на лекарственные средства без каких-либо лицензий и без выплаты компенсаций. Если лекарственное средство уже является объектом принудительной лицензии, то компенсации также не будет, если патентообладатель из недружественной

³ Межведомственная комиссия при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения по выдаче согласований на обращение лекарственного препарата.

⁴ Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 593 «Об особенностях обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера»

страны. То есть, с правовой точки зрения дженерики из третьих стран могут ввозиться как производителями, так и дистрибьюторами без учета действующего патента на оригинальный препарат. Единственным требованием на сегодняшний день, предъявляемым к этой группе препаратов, является их регистрация, которая проходит по ускоренной схеме.

Вопрос обеспечения населения России лекарственными средствами обсуждался в январе 2022 года в Москве на конференции «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке»⁵. Участники подчеркнули, что защита интеллектуальной собственности является одним из значимых факторов развития фармацевтики и создания высокоэффективных лекарственных препаратов. Также поднимался вопрос о создании единого документа по управлению интеллектуальной собственностью.

Однако введение санкций явилось причиной принятия защитных мер с целью обеспечения граждан России жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

Так, создаются условия для обхода санкций и создания возможных обходных путей для формирования прежнего ассортимента фармацевтической продукции, но не для создания и производства отечественных препаратов. Причиной этому являются возможные риски для отечественных фармацевтических компаний, которые вкладываются в разработку аналогов препаратов: во-первых, санкции могут быть сняты и потребность в аналогах пропадет; во-вторых, законодательство позволяет закупать и ввозить в Россию оригинальные препараты по схеме параллельного импорта.

По этой причине мы наблюдаем паузу в деятельности крупных фармацевтических компаний на российском рынке, связанной с проведением испытаний новых препаратов, регистрацией оригинальных молекул, созданием новых производств и т. п.

Выводы

Участие отечественных компаний в проведении совместных исследований с зарубежными фармацевтическими компаниями, в том числе клинических испытаний, создании и запуске новых производств и линий в условиях санкций приостановлено.

⁵ Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке: как обеспечить россиян инновационными препаратами // Конференция «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке». — Москва, 27.01.2022. URL: <https://bc.rbc.ru/event/61e7cd869a7947f9c3fa5b3d>.

Введение института параллельного импорта удовлетворит потребность в текущих препаратах, но может привести к серому импорту и производству контрафактной продукции.

Единственно верным путем развития фармацевтики и практической медицины в России является разработка высокоэффективных препаратов с последующей защитой интеллектуальной собственности.

ИСЧЕРПАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЖИВЫМ ОБЪЕКТАМ



*М. Е. УРУСОВА,
специалист Центра интеллектуальной
собственности и передачи технологий
АНО ВО «Университет Сириус»,
Сочи — Санкт-Петербург*

Корова — государственная!
А все что она дает — молоко,
или телят,— это уже наше!
(Кот Матроскин).

Бурное развитие биотехнологий привело к появлению таких результатов интеллектуальной деятельности, которые сложно уложить в прокрустово ложе традиционного патентного законодательства. Использование живых организмов для решения технических, медицинских и других проблем потребовало введения для них правовой охраны, а, следовательно, изменений норм права, изначально создававшихся для «неживых» технических решений. В попытке распространить патентное право на живые продукты природы было упущено основное свойство живого организма — размножаться, производя себе подобных или свои копии.

Российское законодательство допускает правовую охрану живых объектов в качестве селекционных достижений и изобретений. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных (п. 1 ст. 1412 ГК РФ), а в качестве изобретения (п. 1 ст. 1350 ГК РФ) охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, <...> штамму микроорганизмов, культуре клеток растений или животных). Подробнее характеристика объектов изобретения раскрывается в Требованиях к документам заявки на выдачу патента на изобретение¹ (далее — Требования) и Руководстве по государственной регистрации изобретения и

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

выдаче патента на изобретение, его дубликата² (далее – Руководство). Согласно п. 36 Требований и п. 2.5.7 Руководства к продуктам, кроме прочего, отнесены штаммы микроорганизмов, генетические и белковые конструкции. И далее эти понятия раскрываются: *«штаммами микроорганизмов являются в том числе штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов»* (п. 36 Требований и п. 2.5.12 Руководства), а *«генетическими конструкциями являются в том числе <...> стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные»* (п. 36 Требований и п. 2.5.14 Руководства).

Анализируя эти правовые нормы, можно прийти к заключению, что микроорганизмы, культуры одноклеточных и многоклеточных организмов, культуры клеток растений и животных, а также трансгенные растения и животные могут охраняться патентом на изобретение при соблюдении всех установленных для изобретений условий патентоспособности: новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

Интересно в связи с этим отметить, что объекты, относящиеся к биологически однородным группам животных или растений, например, особям одного и того же вида, охраняются с помощью различных правовых режимов в зависимости от того, получены они методами классической селекции или с помощью генетических модификаций. Например, порода мышей будет охраняться в качестве селекционного достижения, а линия трансгенных мышей – в качестве изобретения.

Объекты исключительных прав, относящиеся к селекционным достижениям, природным или выведенным с помощью методов классической селекции штаммам микроорганизмов, культурам клеток растений и животных, существуют только в неразрывной связи со своими материальными носителями. Если материальный носитель исчезает, то теряется возможность осуществить изобретение, подтвержденная депонированием штаммов или культур, соответственно, изобретение перестает удовлетворять условию патентоспособности промышленная применимость³. Исключительное право на изобретение при этом прекращается де-факто, поскольку отсутствует объект этого права, а исключительное

² Руководство по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. – Утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236.

³ Гаврилов Э. П. Вещные права в четвертой части ГК РФ после 30 сентября 2014 года // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 7. С. 2–9.

право на селекционное достижение прекращается де-юре в соответствии с п. 2 ст. 1442 ГК РФ.

Объекты исключительных прав, относящиеся к живым генетическим конструкциям, характеризуются признаками трансформируемого организма и трансформирующего элемента, необходимыми и достаточными для получения и идентификации генетической конструкции, реализации назначения и достижения технического результата изобретения, при этом материальным носителем является сам трансгенный живой организм. Таким образом, используя пример с мышами, можно сказать, что исключительное право на породу мышей неразрывно связано с существованием мышей этой породы, а исключительное право на генетическую конструкцию, воплощенную в линии трансгенных мышей, не прекратятся с утратой мышей этой линии, поскольку описание изобретения позволяет его осуществить, получив другую линию таких же трансгенных мышей.

Принцип исчерпания исключительного права на изобретение означает, что если продукт, в котором воплощено изобретение, правомерно введен в гражданский оборот, то исключительное право, относящееся к последующему использованию изобретения, в частности путем продажи этого продукта, прекращается (подп. 6 ст. 1359 ГК РФ). Фактически, принцип исчерпания исключительного права на изобретение предполагает, что продукт не способен к саморепликации, что не учитывает свойств живых объектов. В то же время, принцип исчерпания прав на селекционные достижения содержит изъятие (абз. 2 подп. 6 ст. 1422 ГК РФ), связанное с последующим размножением селекционного достижения и составляющим основное содержание исключительного права на селекционное достижение.

Вернемся к нашим мышам. Получается, что патентообладатель, продавший мышей новой породы, охраняемой в качестве селекционного достижения, запрещает этих мышей размножать, а другой патентообладатель, продавший трансгенных мышей, охраняемых в качестве изобретения, не может запретить их размножать, он может запретить их производить методами генетической инженерии в соответствии с изобретением.

Возникает вопрос: будет ли считаться нарушением исключительного права естественное размножение правомерно приобретенного живого организма, охраняемого патентом на изобретение? Можно ли считать размножение одним из способов изготовления, т. е. использования изобретения в смысле ст. 1358 ГК РФ? Ответа в российском законодательстве автор не нашел. Безусловно, размножение уже существующего живого объекта существенно отличается от описанного в патенте на

изобретение способа получения (изготовления) нового продукта, поскольку в первом случае это реализация биологического свойства живого организма, а во втором — творческий процесс классической селекции или генной инженерии.

И если разработчикам, создавшим мышей методами классической селекции или выделившим их в природе, повезло получить патент на селекционное достижение, то разработчики, создавшие такими же методами новые штаммы микроорганизмов и одноклеточных, выделившие уникальные линии клеток растений или животных, так же, как и создатели трансгенных организмов, могут претендовать на охрану этих объектов с помощью патента на изобретение, которая не предусматривает ограничения размножения организмов, законно введенных в оборот.

Исчерпание исключительного права на изобретение устанавливает разумный баланс интересов патентообладателя и общества, однако отсутствие в законодательстве ясного указания на недопустимость размножения законно введенных в оборот живых объектов может нарушать этот баланс не в пользу патентообладателя.

Представляется целесообразным внести изменения в законодательство в отношении живых объектов, являющихся материальным воплощением изобретения, с учетом характерных признаков живого: включив в понятие использования изобретения, относящегося к биотехнологическим продуктам, производство живого объекта путем размножения, либо внести в подп. 6 ст. 1359 ГК РФ изъятие, связанное с последующим размножением живых объектов биотехнологии, по аналогии с соответствующей нормой, касающейся селекционных достижений.



ЭКСПЕРТИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

*Д. А. БОРОВСКИЙ,
нач. юрид. отдела ООО «ПатентВолгаСервис»,
российский и евразийский патентный поверенный,
Саратов*

Прошло уже 8 лет после внесения Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ в ГК РФ серьезных изменений, касающихся промышленных образцов. За это время судами рассмотрено немало дел о нарушении исключительных прав на эти объекты, проведено немало судебных и внесудебных экспертиз, написаны работы по методике экспертизы использования промышленного образца¹.

Как известно, методика установления использования промышленного образца в изделии основана на норме четвертого абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ, содержащей два самостоятельных критерия: *«Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца [критерий I] или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение [критерий II]»*.

Однако в заключениях экспертов, позициях сторон, решениях судов мы постоянно сталкиваемся с очевидно ошибочными или, по крайней мере, спорными суждениями и выводами. Наиболее интересные из них выносятся на обсуждение в этом докладе.

1. Допустимо ли для установления использования промышленного образца в спорном изделии определять патентоспособность спорного изделия относительно промышленного образца?

В споре о нарушении исключительного права на промышленный образец судебный эксперт вместо методики установления использования

¹ Китайский В. Е. Судебная экспертиза объектов промышленной собственности. Монография. Глава 7. Экспертиза при установлении факта использования промышленного образца. — М., 2017. — С. 90-123; Боровский Д.А. Экспертиза использования промышленного образца. Части I, II, III // Патентный поверенный. 2020, № 4. С. 15-21, № 5. С. 14-22, № 6. С. 16-22.

промышленного образца в изделии, основанной на указанной норме ст. 1358 ГК РФ, решает применить методику оценки соответствия промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», основанную на положениях п. 2 и 3 ст. 1352 ГК РФ. При этом предлагает оценить патентоспособность изделия ответчика, взяв промышленный образец истца в качестве ближайшего аналога. Наличие новизны и оригинальности изделия ответчика по сравнению с промышленным образцом истца эксперт полагает достаточным для вывода об отсутствии использования промышленного образца в изделии. Норму четвертого абзаца п. 3 ст. 1358 ГК РФ эксперт в своем заключении даже не упоминает.

Такой неожиданный выбор методики эксперт объясняет тем, что в настоящее время нет утвержденной методики установления использования запатентованного промышленного образца в изделии. Тогда как официально утвержденная методика оценки патентоспособности имеется — она раскрыта в Правилах², регламентирующих государственную экспертизу заявок на регистрацию промышленных образцов. Эксперт опирается на Правила не только в части определения существенных признаков промышленного образца (пп. 71–72), что оправдано для применения нормы п. 3 ст. 1358 ГК РФ об использовании промышленного образца, но и для оценки соответствия условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» (пп. 74–75).

Эксперт считает, что такой подход подтвержден судебной практикой, ссылаясь на постановление СИП от 29.03.2021 по делу № А40-186797/2018.

Также эксперт ссылается на статью³, в которой авторы предлагают определять эквивалентность признака, заменяющего в спорном продукте или способе признак изобретения, основываясь на базовых положениях методики оценки соответствия технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», закрепленному в соответствующем административном регламенте, по которому Роспатент проводит экспертизу заявок на изобретения. Эксперт ссылается на эту публикацию «в целях демонстрации возможности использования условия патентоспособности «оригинальность» промышленных образ-

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695.

³ Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентности признака // Патентный поверенный. 2016. № 3. С. 20-33.

цов при исследовании общего зрительного впечатления» по аналогии с предложенным в статье подходом.

Правомерна ли такая подмена методики? Считаю — нет.

Во-первых, суд не задает эксперту вопросов о новизне и оригинальности спорного изделия. Вопросы суда предельно конкретны и основаны на п. 3 ст. 1358 ГК РФ:

Содержит ли изделие все существенные признаки промышленного образца?

Содержит ли изделие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение?

Применение методики оценки новизны и оригинальности (по пп. 2—3 ст. 1352 ГК РФ) требует установить другую совокупность обстоятельств, ответить на другие вопросы.

(1) Известна ли из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, совокупность его существенных признаков?

(2) Обусловлены ли существенные признаки промышленного образца творческим характером особенностей изделия?

Если даже, как предлагает эксперт, заменить в первом вопросе «промышленный образец» на «изделие ответчика», а из всех «сведений, ставших общедоступными в мире», оставить только промышленный образец истца, то остается непонятным, что применительно к изделию ответчика считать «датой приоритета». Дата приоритета бывает у патентуемого решения, но не у изделия.

Второй вопрос носит самый общий характер; поэтому на практике для ответа на него требуется проверить, подпадает ли промышленный образец под ряд условий, перечисленных в п. 75 Правил. Из этих условий только одно приведено в п. 3 ст. 1352 ГК РФ: *«в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия»*. В пп. 1 п. 75 Правил поясняется, что при проверке на соответствие этому условию во внимание принимается *«совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца»*. Фактически эксперт оценивает не оригинальность изделия ответчика, а только

его соответствие одному из частных случаев оригинальности. Однако и тут неясно, что считать «датой приоритета».

Обращает внимание и то обстоятельство, что оригинальность по п. 3 ст. 1352 ГК РФ определяется применительно к существенным признакам, а критерий II использования промышленного образца по п. 3 ст. 1358 ГК РФ предполагает исследование просто «совокупности признаков» без указания на их существенность.

Поэтому применение методики проверки соответствия изделия условиям патентоспособности по пп. 2–3 ст. 1352 ГК РФ вместо методики определения использования промышленного образца по п. 3 ст. 1358 приводит к подмене исследуемого предмета.

Во-вторых, необходимо учитывать, что даже установление новизны и оригинальности изделия ответчика говорит лишь о возможности запатентовать его в качестве промышленного образца. Но отнюдь не приводит к выводу, что в изделии ответчика не используются промышленные образцы иных лиц. Патентоспособный промышленный образец может оказаться зависимым и тогда его использование без согласия владельца патента, от которого он зависим, запрещено (ст. 1358.1 ГК РФ).

В-третьих, действующее законодательство не содержит требования применять при проведении судебных экспертиз лишь те методики, которые утверждены нормативным правовым актом. Вместе с тем имеются опубликованные методики судебной экспертизы использования промышленного образца, которые опробованы и успешно применяются экспертным сообществом.

В-четвертых, постановление СИП, на которое ссылается эксперт, не является источником права, поскольку российское право не является прецедентным. Оно также не содержит анализа и обобщения правоприменительной практики — это решение по конкретному делу. Очевидно, эксперта привлек в постановлении такой силлогизм: *«Из системного анализа приведенных положений ст. 1352 ГК РФ, а также нормы абзаца четвертого п. 3 ст. 1358 ГК РФ следует, что признание новизны и оригинальности заявленного на государственную регистрацию решения внешнего вида изделия по отношению к известному в мире до даты приоритета промышленному образцу, имеющему сходное с заявленным решением назначение, исключает вывод о том, что совокупность всех существенных признаков такого промышленного образца использована в предложенном решении. <...> По смыслу приведенной нормы закона (п. 3 ст. 1358 ГК РФ) отсутствие хотя бы одного существенного признака промышленного образца истца в противопоставленном изделии*

ответчика является достаточным для вывода об отсутствии факта использования соответствующего патентоохраняемого объекта».

Специалистам по промышленным образцам очевидно, где тут ошибка: отсутствия хотя бы одного существенного признака явно недостаточно, поскольку суд упустил критерий II приведенной нормы закона.

В-пятых, надо учитывать, что журнальная публикация, на которую ссылается эксперт, относится не к промышленным образцам, а к изобретениям. В ней не сказано о возможности применения условия патентоспособности «оригинальность» промышленных образцов при исследовании общего зрительного впечатления по аналогии с применением условия патентоспособности «изобретательский уровень» при определении фактов использования изобретения с учетом эквивалентной замены признаков. Использование промышленного образца в изделии согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ устанавливается (в отличие от изобретения) без учета эквивалентной замены признаков, в силу чего такая аналогия неуместна. Да и применительно к изобретениям предложение авторов статьи (несомненно, очень интересное) остается пока дискуссионным, поскольку ни в одном нормативном акте не закреплено.

Таким образом, замена «прямой» методики установления использования промышленного образца истца в изделии ответчика на «перевернутую» методику оценки патентоспособности изделия ответчика относительно промышленного образца истца не имеет правовых и логических оснований. Применение методики, не основанной на законе, делает заключение эксперта недопустимым доказательством (ст. 68 АПК РФ).

2. Допустимо ли делать вывод об отсутствии использования в изделии промышленного образца, если эксперт исследовал только существенные признаки?

Безусловно, нет. Почему — сказано в п. 1 доклада, при разборе ошибочных утверждений постановления СИП.

Отвечая на второй вопрос суда — о наличии в изделии ответчика совокупности признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, эксперт пришел к выводу об отсутствии такой совокупности. Однако при обосновании этого вывода в исследовательской части заключения эксперт выявлял в изделии ответчика «отличия в исполнении существенных признаков по сравнению с патентом» и «существенные дополнительные признаки по сравнению с патентом».

Обратим внимание, что и в вопросе, и в выводе говорится о совокупности признаков без указания на то, что признаки существенные.

Это соответствует формулировке критерия II использования промышленного образца (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Существенные признаки исследуются только в случае применения первого критерия использования. А вопрос относится ко второму, где речь идет о признаках, не определяемых как существенные. Очевидно, что множество «существенные признаки» уже множества «признаки», поскольку не каждый признак промышленного образца является существенным. Исследовав только существенные признаки, эксперт необоснованно делает выводы относительно признаков вообще. Поэтому вывод эксперта по второму вопросу суда не основан на суждениях из исследовательской части заключения, противоречит им.

3. Должен ли эксперт исследовать существенные признаки промышленного образца в том виде, как они приведены в описании в заявке на его регистрацию?

Ответчик по делу о нарушении исключительного права на промышленный образец, выражая в своей позиции несогласие с заключением эксперта, указывает: эксперт не вправе по своему усмотрению формулировать совокупность существенных признаков промышленного образца и тем самым определять объем прав за заявителя (патентообладателя). Только заявитель вправе определять желаемый объем правовой охраны промышленного образца. При исследовании эксперт должен оценить трактовку существенных признаков, данную заявителем в описании, содержащемся в материалах заявки, с учетом изображений внешнего вида изделия, содержащихся в патенте. Для этого он должен подать в суд ходатайство о предоставлении дополнительных материалов (ч. 3 ст. 55 АПК РФ), чтобы суд запросил в Роспатенте материалы заявки и передал их эксперту. Если эксперт самостоятельно определит совокупность существенных признаков по изображениям в патенте, то определенный им объем правовой охраны промышленного образца может отличаться от желаемого заявителем.

Прав ли ответчик? Убежден, что нет.

В п. 3 ст. 1354 ГК РФ сказано: *«Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец»*. Как можно видеть, ни о каком описании или перечне существенных признаков из материалов заявки здесь нет ни слова. Изменения, внесенные в ГК РФ Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ,

исключили словесный перечень существенных признаков из сведений, определяющих объем патентной охраны.

Согласно п. 34(1) Требований⁴ и п. 99 Руководства⁵ «описание промышленного образца предназначено для раскрытия в словесной форме признаков внешнего вида изделия, заявляемого в качестве промышленного образца, представленного на изображениях. Описание не имеет правоустанавливающего значения, оно помогает эксперту при необходимости вести диалог с заявителем в тех терминах, которые заявитель использует для характеристики внешнего вида изделия».

Согласно п. 34(8) Требований и п. 101 Руководства «приведенный в описании перечень существенных признаков промышленного образца не имеет правоустанавливающего, т. е. обязательного для эксперта значения. Составленный заявителем перечень имеет практическое значение для целей проверки патентоспособности промышленного образца, помогает эксперту правильно строить диалог с заявителем. <...> Выявление существенных признаков промышленного образца в процессе экспертизы является обязанностью и прерогативой эксперта».

Коль скоро выявление существенных признаков является обязанностью и прерогативой эксперта Роспатента, то и судебный эксперт не только вправе, но и обязан самостоятельно выявлять существенные признаки промышленного образца. Он ни в коей степени не связан мнением заявителя по этому поводу. По своему статусу эксперт должен обладать специальными знаниями (ч. 1 ст. 55 АПК), которыми заявитель может и не обладать. Идя на поводу у заявителя, эксперт может повторить его ошибки, а сам подобный подход ставит под сомнение объективность экспертизы.

4. Можно ли однозначно интерпретировать вывод, что «изделие не содержит все существенные признаки промышленного образца»?

Отвечая на первый вопрос суда, — «Содержит ли изделие все существенные признаки промышленного образца?», — эксперты часто формулируют отрицательный вывод следующим образом: «Изделие не содержит все существенные признаки промышленного образца».

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

⁵ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата. — Утв. приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 11.

Такой вывод может быть истолкован двояко: «изделие не содержит ни одного существенного признака» и «изделие содержит не все существенные признаки». Такие неоднозначно трактуемые выводы эксперта недопустимы и, в принципе, не должны приниматься судами. Но на практике суды обычно прощают такую неопределенность, уясняя подлинный смысл вывода по поставленному вопросу из промежуточных выводов по каждому существенному признаку, обычно приводимых в исследовательской части заключения.

5. С какой целью, и на какую дату исследуют «аналоговый ряд»?

Проводя судебную экспертизу использования промышленного образца в изделии, эксперт ссылаясь на включенные им в «аналоговый ряд» решения, сведения о которых стали общедоступными в мире после даты приоритета промышленного образца и даже после появления изделия ответчика и обращения истца в суд.

Допустимо ли это? Полагаю, нет. Давайте разберемся.

П. 3 ст. 1358 ГК РФ, определяющий использование промышленного образца в изделии, не содержит упоминания аналогового ряда. Аналоговый ряд упоминается в нормативных актах, регулирующих государственную экспертизу заявки на промышленный образец, осуществляемую ФГБУ ФИПС Роспатента. Там он учитывается при определении существенных признаков заявленного промышленного образца и общего визуального впечатления от промышленного образца при проверке его новизны и оригинальности.

В частности, в Рекомендациях⁶ сказано: «*Выявление существенных признаков промышленных образцов проще проводить при сравнительном анализе промышленных образцов, относящихся к изделиям сходного внешнего вида того же или однородного назначения (аналогового ряда)*».

При этом к аналогам относят решения внешнего вида изделий, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (пп. 2, 3 ст. 1352, п. 1 ст. 1391 ГК РФ, пп. 51, 54 Правил).

При экспертизе использования промышленного образца в изделии положения этих нормативных актов применяются по аналогии для определения объема правовой охраны запатентованного промышленного образца через определение совокупности его существенных признаков и производимого им общего зрительного впечатления на информирован-

⁶ Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы. — Утв. приказом Роспатента от 31.03.2009 № 48.

ного потребителя. Определяя объем правовой охраны предположительно используемого промышленного образца, следует брать аналоговый ряд точно так же, как и при проверке его новизны и оригинальности — по состоянию на дату приоритета промышленного образца.

Если даже объяснять исследование экспертом аналогового ряда с учетом выбранной им сомнительной методики оценки новизны и оригинальности изделия ответчика по отношению к промышленному образцу истца, взятому в качестве ближайшего аналога (см. п. 1 доклада), то непонятно, ставшие известными до какой даты решения внешнего вида изделий можно включать в «аналоговый ряд»? Что является «датой приоритета» для спорного изделия? Очевидно, что такая дата не может быть позже даты подачи иска, поскольку изделие ответчика должно быть известно, по крайней мере, на дату подачи иска.

Выводы, сделанные в результате экспертизы с учетом включения в «аналоговый ряд» сведений, ставших доступными после даты приоритета промышленного образца, а тем более после разработки изделия ответчика или обращения истца в суд, нельзя считать обоснованными и достоверными.

6. К чему может привести исследование экспертом не всех материалов дела, а только отобранных для него судом? Может ли эксперт дать заключение без осмотра изделия, только по эскизам или чертежам?

Ответчик по делу о нарушении исключительного права на промышленный образец отказался предоставить эксперту для осмотра натуральный образец своего изделия, утверждая, что все произведенные изделия им распроданы и в его распоряжении ни одного нет. Вместо этого он представил в суд фотографии и графические эскизы неких, якобы своих, изделий.

Истец возражал против приобщения к делу этих материалов, поскольку представленные изображения заметно отличались от многочисленных фото- и видеоизображений изделий ответчика, полученных истцом из открытых источников в интернете и представленных в приложениях к исковому заявлению. Более того, фотографии и эскизы ответчика отражали два разных по внешнему виду изделия. Фотографии относились к изделию, известному за несколько лет до даты приоритета промышленного образца истца и регистрации юрлица ответчика. Эскизы же представляли собой изображения из заявки ответчика на промышленный образец, поданной им в Роспатент примерно через год после начала судебного спора. Таким образом, эти материалы не относились к предмету спора: один был для этого слишком ранним и не связанным с ответчиком, другой — слишком поздним и существовавшим лишь в проекте.

Тем не менее, суд проигнорировал возражения истца, и не только приобщил эти доказательства к делу, но и направил эксперту на исследование только их в отдельно сформированном томе «Материалы для экспертизы». В итоге эксперт исследовал не все материалы дела, а лишь те, что передал ему суд по ходатайству ответчика. В соответствии с ч. 3 ст. 55 АПК РФ *«эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов»*. Однако эксперт не воспользовался ни одним из этих прав для получения сведений из материалов дела, либо дополнительных сведений, без которых невозможно сделать определенный и достоверный вывод об использовании промышленного образца в изделии ответчика, а не только в представленных им эскизах.

Что касается проведения экспертизы без осмотра натурального образца — оно нежелательно, хотя в исключительных случаях к нему приходится прибегать. Но в таких ситуациях изделие должно быть отражено в таких доказательствах, которые можно достоверно датировать, и которые убедительно показывают, что в них представлено именно то изделие, по которому подан иск.

В рассматриваемом случае, исследуя эскизы вместо изделия, эксперт не удостоверился в том, что эти эскизы действительно отражают изделие, относительно которого ему были заданы вопросы.

Конечно, проведение экспертизы без учета всех материалов дела и только по доказательствам, которые не характеризуют изделие, относительно которого заявлен иск, нарушает принципы объективности, всесторонности и полноты исследований (статьи 4, 8, 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности») и требование относимости доказательств (статьи 67, 71 АПК РФ).



ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОБЪЕМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

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

Охрана дизайнерских решений внешнего вида изделия, его эстетических особенностей, в частности формы, конфигурации, орнамента, сочетания цветов, линий, контуров, текстур материала, осуществляется путем патентования этих решений в качестве промышленных образцов. Незащищенный дизайн изделия может стать объектом копирования недобросовестными конкурентами.

Подаявая заявку на выдачу патента на промышленный образец, патентный поверенный учитывает конкретные притязания заявителя и стремится обеспечить оптимальный объем охраны, в том числе на случай спора.

На Коллегиальных чтениях – 2021¹ состоялся разговор об объеме прав, предоставляемых патентом на промышленный образец, однако за прошедшее время нам пришлось столкнуться с рядом проблем, которые хотелось бы обсудить с коллегами.

Чтобы говорить о влиянии изображений на объем правовой охраны, необходимо проанализировать судебные решения, касающиеся использования запатентованных промышленных образцов в спорном изделии.

При сравнении предположительно контрафактного изделия с запатентованным промышленным образцом необходимо выявить объем правовой охраны, который предоставлен промышленному образцу, при этом не следует заикливаться на нюансных признаках, не влияющих на формообразование.

Выявление объема правовой охраны промышленного образца имеет основное значение для принятия правильного решения в деле о нарушении патента на промышленный образец.

¹ Мордвинова В. В. Оценка общего впечатления в спорах о нарушении прав на промышленные образцы. // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2021», Санкт-Петербург, 23–25 июня 2021 г. / под ред. Ю. И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021. С. 68.

Чтобы избежать досадных ошибок, нужно включать в заявку на промышленный образец такие графические материалы, которые однозначно и наглядно отражают внешний вид изделия или его деталей, на который заявитель желает получить правовую охрану.

Однако не всегда это получается, поэтому рассмотрим наиболее часто встречающиеся ошибки заявителя, которые могут привести к нежелательным последствиям в случае судебного рассмотрения спора.

В основном подзаконном акте «Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец» в пп. 2 п. 32 указано, что *«изображения внешнего вида изделия должны содержать визуальную воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны»*.

Какую же именно визуальную воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца необходимо учитывать при подаче заявки? Что при этом следует учитывать, чтобы обеспечить оптимальный объем правовой охраны?

Количество изображений. Крылатая фраза «лучше меньше, да лучше» в данном случае не работает — все зависит от конкретного случая: обычно необходимо представить до семи изображений промышленного образца, но иногда достаточно и одного (рис. 1, 2).



Рис. 1

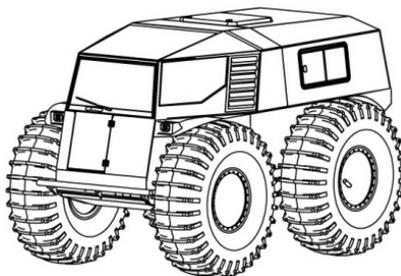


Рис. 2

Фоновое решение. Наличие фона подчас является большой проблемой, если только фоновое решение не требуется для демонстрации назначения промышленного образца (рис. 3, 4).



Рис. 3



Рис. 4

Цветовое решение. Подумайте, так ли оно важно в вашем случае, и является ли колористическое решение существенным признаком для заявленного решения (рис. 5, 6).



Рис. 5



Рис. 6

Название. Оно должно отражать назначение изделия, чтобы в дальнейшем не создавать проблем для судебной экспертизы при ответе на вопрос, имеют ли сравниваемые изделия сходное назначение, например, ответить на вопрос какое именно изделие охраняется патентами — набор секций или угловой диван (рис. 7, 8).



Рис. 7



Рис. 8

АксонOMETрические проекции. Изображение промышленного образца в аксонометрии позволяет наиболее полно увидеть и оценить испрашиваемый заявителем объем правовой охраны, а также минимизировать количество изображений в заявке (рис. 9, 10).

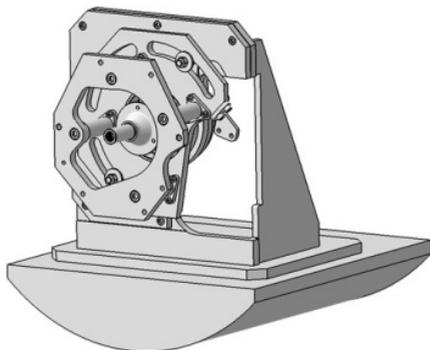


Рис. 9



Рис. 10

Степень детализации. Заявитель должен сам решить этот вопрос, но сосредоточиться следует на самых выигрышных и оригинальных деталях изделия, при этом заявитель должен быть на 100% уверен в новизне и оригинальности заявленного дизайнерского решения (рис. 11, 12).

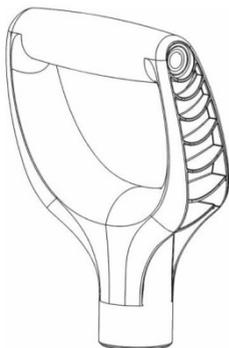


Рис. 11

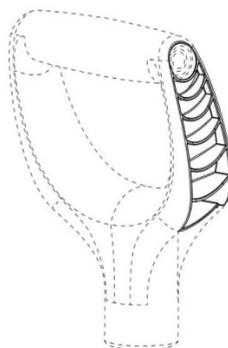


Рис. 12

Фотография или графическое изображение. Считается, что наличие в патенте фотографических изображений вместо контурных или 3D изображений — это своеобразный патентный моветон (рис. 13, 14).



Рис. 13

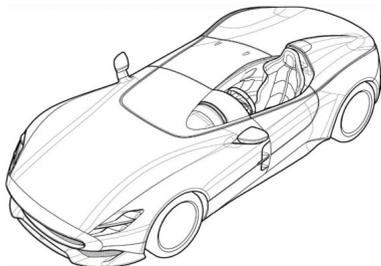


Рис. 14

Пунктирные и сплошные линии. Используйте в графических материалах к заявке пунктирные линии, они отделят признаки промышленного образца, в отношении которых заявитель не претендует на правовую охрану, причем в случае, если заявляется небольшая деталь оригинальной формы, то использовать пунктир не имеет смысла, но если испрашивается охрана дизайна крупного объекта, то выделение новой и оригинальной части целесообразно, поскольку это позволит расширить объем правовой охраны (рис. 15, 16).

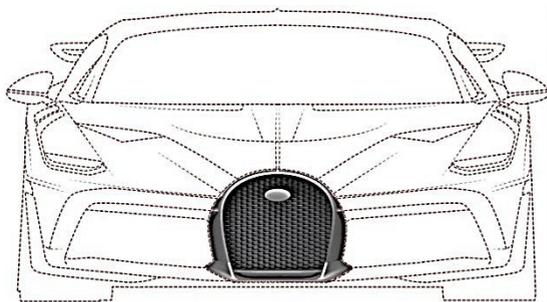


Рис. 15



Рис. 16

Вариантные решения. Как правило, такие решения, включенные в одну заявку, отличаются друг от друга каким-то незначительным элементом, который не влияет на общее впечатление, поэтому его можно было бы исключить или даже выделить пунктиром, чтобы таким образом расширить объем прав. Если же изображения отличаются друг от друга по сути, а не только колористическим решением, то заявлять такие решения лучше отдельными заявками (рис. 17, 18, 19).



Рис. 17



Рис. 18



Рис. 19

Резюмируя сказанное, делаем следующие выводы:

- творчески подходить к подготовке графических материалов;
- попытаться отказаться от фотографий — лучше использовать контурную графику;
- цветовое решение заявлять только в исключительных случаях;
- графические материалы должны быть очень высокого качества;
- число вариантов в рамках одной заявки следует минимизировать.



БОЙ С ТЕНЬЮ В ПАТЕНТНЫХ СПОРАХ

*В. А. ХОРОШКЕЕВ,
ген. директор Ассоциации судебной экспертизы
интеллектуальной собственности,
патентный поверенный РФ,
Москва*

Кто сшил костюм? ... Я только хочу
в глаза ему посмотреть.

А. Райкин «Узкая специализация».

Относительно недавние изменения в законодательстве, касающиеся возможности оспаривания выданных патентов, заметно разнообразили эти самые возможности. В частности, податель возражения теперь вправе представлять дополнительные доводы, не приводившиеся в первоначальном возражении. А к основаниям для подачи возражения добавилось неполное раскрытие сущности изобретения. Под изменениями здесь понимаются ст. 1398 ГК РФ в редакции от 12.03.2014¹ и новые Правила рассмотрения и разрешения Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке² (далее — Правила). Однако из Гражданского кодекса исчезло упоминание о Палате по патентным спорам (ППС), хотя споры она рассматривать продолжает.

Сами процедуры рассмотрения споров в административном и судебном порядке имеют некоторые черты внешнего сходства. И в том и в другом случае спор рассматривает коллегия. Процедурно спор представляет собой состязательный процесс между сторонами спора.

В суде доводы истца конкурируют с доводами ответчика, иногда с привлечением независимого эксперта. По результатам рассмотрения суд выносит решение. Резолютивная часть решения оглашается сразу на заседании суда. Развернутое решение с мотивировочной частью направляется сторонам в пятидневный срок (ст. 177 АПК РФ).

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

² Правила рассмотрения и разрешения Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке. — Утв. приказом Минобрнауки РФ и Минэкономразвития РФ от 30.04.2020 № 644/261.

В административном порядке, то есть в ППС Роспатента, также в деле участвует аналог истца — податель возражения и аналог ответчика... Вот на этом месте сходство с судебным процессом заканчивается.

Если предметом спора является оспаривание правомерности ранее вынесенного решения, например, о выдаче патента на изобретение, то из общих представлений ответчиком должно быть лицо, которое это решение принимало. Предполагается, что это эксперт ФИПС. А так ли это?

Условие самостоятельности эксперта ФИПС в печатных работах ранее почти не обсуждалось. Чье же именно решение стоит за документом, именуемым «решение о выдаче патента на изобретение»? Конечно, всю основную работу по рассмотрению заявки делает эксперт. Но ни один эксперт ФИПС, каким бы профессиональным опытом он ни обладал, не принимает самостоятельно решения о выдаче патента по заявке. И сам вид решения, и содержание формулы изобретения в обязательном порядке согласовывается и утверждается руководством экспертных отделов. При наличии около шестисот штатных экспертов правом принимать решение по заявкам (правом подписи) реально обладает всего несколько десятков человек. Причем лицо, за которым остается последнее слово в принятии решения, — куратор эксперта, совсем не обязательно опытной и грамотной своего подчиненного, по крайней мере, в той узкой области техники, которая закреплена за конкретным экспертом.

Для сравнения, в США фамилия эксперта указывается на титульном листе описания к патенту. В российских патентах такая информация не приводится.

Итак, фамилия и должность предполагаемого ответчика подателю возражения заведомо неизвестна. По сложившейся практике административных дел такого рода ответчиком назначается патентообладатель (чей патент оспаривается), как правило, в патентных тонкостях не разбирающийся. Тот факт, что на обеих сторонах спора в качестве представителей могут выступать патентные поверенные, роли участников не меняет.

Присутствие на заседании коллегии эксперта ФИПС, предположительно выносившего оспариваемое решение, хотя допускается, но не является обязательным. Эксперту, если он присутствует, предоставляют возможность высказать свое мнение, но только после того как стороны завершили состязательный процесс между собой.

Дальнейшая административная процедура с судебной процедурой уже ничего общего не имеет, а в новые Правила она перенесена без изменений из предыдущих правил и учета сложившейся практики.

Коллегия ППС готовит письменное заключение, но полномочий выносить решение лишена. Решение принимает руководитель Роспатента в срок до 2 месяцев со дня заседания коллегии. А в случае несогласия с решением и обращения по этому поводу в суд — следует ли ответчиком считать руководителя Роспатента? Кстати, при оспаривании решения в суде от имени Роспатента (ответчика) выступает не эксперт, предположительно выдавший патент, и не кто-то из состава коллегии ППС, а сотрудник отдела судебного представительства, который с предшествующим этапом спора просто не знаком.

Вернемся к практике рассмотрения споров в Роспатенте, опирающейся на очень сомнительные правовые основания.

На протяжении нескольких десятилетий еще советского периода, а затем российского, рассмотрение было одноступенчатым и завешалось письменно оформленным решением коллегии. Утверждал решение руководитель патентного ведомства, но его подпись (вернее факсимиле) на решении была результатом формальной процедуры — она автоматически ставится на каждом выдаваемом патенте, свидетельстве и других десятках тысяч документов ежегодно.

В практике Роспатента был короткий период двухэтапного рассмотрения возражений. На первом этапе возражение рассматривалось в Апелляционной палате, на втором — в Высшей патентной палате Роспатента. На обоих этапах рассмотрение возражений было открытым. Второй этап был необязательным и проводился только в случае несогласия кого-либо из участников спора с решением Апелляционной палаты. В дальнейшем двухэтапное рассмотрение было отменено как малоэффективное.

Рассмотрение возражения в существующем виде делает процесс опять двухэтапным. Первый этап открытый, второй — закрытый. Решающим является только второй, причем обязательный для всех возражений этап, осуществляемый, согласно правилам, лично руководителем Роспатента (возможно с привлечением некоторого числа анонимных помощников). На первой ступени возражение рассматривает в открытом заседании коллегия ППС из трех или более экспертов, которые излагают в резолютивной части протокола общее мнение. При этом и подателю возражения, и противоположной стороне предоставляется право присутствовать при рассмотрении, отстаивать свои доводы, давать пояснения на вопросы членов коллегии, то есть участвовать в состязательном процессе.

Второй этап рассмотрения сомнителен и с логической, и с правовой точки зрения. Количество возражений, рассматриваемых Роспатентом, обеспечивает постоянную нагрузку (занятость) как минимум для пяти-

шести коллегий с разной специализацией. Провести профессиональную перепроверку всех выводов разных коллегий руководитель Роспатента не может просто физически из-за нехватки времени (даже вместе с анонимными помощниками/советниками). Кроме того, руководитель Роспатента просто не обладает знаниями и личным опытом работы эксперта патентно-технической экспертизы. То есть, отсутствуют логические, технические и правовые объяснения для наделения руководителя Роспатента соответствующими правами и обязанностями. А вот коррупционность процедуры совершенно очевидна.

Если руководитель Роспатента будет только выборочно перепроверять выводы коллегии ППС по некоторым делам и направлять дела на повторное рассмотрение (что фактически означает побуждение к принятию коллегией другого, скорее, противоположного вывода), то это нарушает конституционные права заявителей. Согласно ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом, а согласно ст. 24 — органы государственной власти и их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права. Для соблюдения хотя бы только требований ст. 24 Конституции РФ сторонам рассмотрения возражения в уведомлении о направлении дела на повторное рассмотрение должно быть приведено подробное правовое основание этой процедуры, а также должно быть предоставлено право обжалования такого ненормативного акта (уведомления). Причем обжаловаться будут именно действия должностного лица — руководителя Роспатента.

Утверждение руководителем Роспатента результатов рассмотрения спора в ППС — это обязательное протокольное действие (если оно необходимо), которое не может трактоваться как право и обязанность руководителя лично и в закрытом режиме перепроверять и заставлять изменять коллегиальное решение экспертов ППС.

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие предложения.

1. Вернуть право вынесения решения коллегии ППС или ввести в Правила требование обосновывать в решении Роспатента причины пересмотра возражения.

2. Сократить срок подготовки развернутого решения коллегии ППС с 2 месяцев до 5 рабочих дней.

3. В электронной базе данных о решениях коллегии ППС указывать персональный состав коллегии, принимавшей решение.

4. На титульных листах описаний к патентам указывать фамилию эксперта, принимавшего решение о выдаче патента.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПАТЕНТНЫХ СПОРАХ: ТЕНДЕНЦИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ



*Е. В. ПЕТРОВСКАЯ,
индивидуальный предприниматель, российский
и евразийский патентный поверенный,
Москва*

Исследованиями различных видов доказательств, которые могут использоваться в спорах по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, я занялась несколько лет назад и начала с веб-архива, который на тот момент для меня стал открытием. Опрос среди ближайших коллег и изучение практики тогда показали, что возможность увидеть, как тот или иной сайт выглядел в прошлом, и подтвердить это юридически, патентные специалисты используют крайне редко или не используют вообще. Углубившись в эту тему, и в том числе готовясь к выступлению с докладом на Коллегиальных чтениях в 2017 г. по поводу сервиса WayBack Machine и открываемых им перспектив для доказывания¹, я обнаружила, что в ряде западных стран правоприменительная практика по поводу веб-архива и доверие к нему как к достоверному источнику информации уже сложились, а в России находятся в стадии становления: есть примеры, когда на веб-архив ссылаются сами эксперты Роспатента, есть случаи, когда веб-архив признается допустимым для подтверждения даты публикации информации в открытом доступе источником, но есть и обратные примеры, когда датой появления информации в открытом доступе признается только дата осмотра архивной версии сайта нотариусом. Продолжая следить за этой темой, я с радостью констатировала, что за довольно короткий период времени правоприменительная практика устоялась и в России, и на настоящий момент и суды, и Роспатент доверяют простым распечаткам с сайта <https://web.archive.org>, содержащим информацию о дате сохранения той или иной интернет-страницы.

¹ Петровская Е. В. Машина времени: использование архивной информации из сети интернет в работе патентного поверенного // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практич. конф. «Петербургские коллегиальные чтения — 2017» (Санкт-Петербург, 28–30 июня 2017 г.) — СПб.: «ООО ПиФ.com», 2017. — С. 60.

Следующим объектом моего исследования стал видеохостинг YouTube. Он представляет огромный интерес как источник информации и инструмент для доказывания в спорах, в которых в качестве объекта интеллектуальной собственности фигурируют объемные объекты – товарные знаки, объекты дизайна, патентуемые конструктивные решения. На статичных фотографиях далеко не всегда можно увидеть все признаки таких объемных объектов и сделать вывод об их общем внешнем виде или о наличии тех или иных признаков. Найти в допустимых источниках информации фотографии объемных объектов в достаточном количестве ракурсов также зачастую не удается. Возможность использовать видеообзоры и видеоролики с демонстрацией тех или иных объектов существенно расширяет инструментарий для доказывания в патентных спорах и спорах по объемным товарным знакам. В 2019 году по результатам моих изысканий была опубликована статья в журнале «Патентный поверенный»². На тот момент уже сложилась правоприменительная практика в США и странах Европы, в России же она была в стадии становления. И опять прошло сравнительно немного времени, и дата публикации ролика на канале YouTube стала приниматься и Роспатентом, и российскими судами как достаточное доказательство появления информации в открытом доступе на эту дату.

В последнее время с развитием социальных сетей и вовлечением в них все большего числа пользователей очень часто в спорах стали фигурировать не только ссылки на сайты, на которых размещалась та или иная информация, но и ссылки на страницы в социальных сетях. И в этот раз я планировала исследовать в том числе становление практики доверия к датам публикаций на таких страницах. Но новая реальность, в которой мы все оказались в конце февраля 2022 г., а также последовавшие за этим некоторые законодательные ограничения³, вынудили слегка сместить акценты и исследовать вопрос о том, насколько эти источники информации могут использоваться как инструмент для доказывания в патентных спорах на территории России в настоящее время.

Речь идет о популярных в России социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, МойМир, Twitter, с использованием которых на территории России ведется предпринимательская де-

² Петровская Е. В. YouTube – еще одна машина времени для патентных споров? // Патентный поверенный. 2019. № 6. С. 29.

³ Приняты ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ // Новости Роскомнадзора, 4 марта 2022 г. URL: <https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74156.htm>.

тельность. Социальные сети Instagram и Facebook в настоящий момент признаны в России экстремистскими, и доступ к ним с территории России заблокирован, при этом информация, зачастую ключевая для патентных споров, в них сохраняется, а доступ для российских пользователей, возможен при некоторых технических ухищрениях, таких как использование различных анонимайзеров, VPN сервисов, браузера Tor и т. п. Соответственно, принципиально важно понимать, можем ли мы продолжать оперировать этой информацией в своей профессиональной деятельности, и если да, то что для этого нужно.

Имеет смысл начать с состояния дел на середину февраля 2022 г., так как важно понимать, есть ли доверие к таким источникам информации со стороны административных и судебных инстанций России в принципе. Исследование показывает, что на начало 2022 г. достаточно было сослаться на публикацию в частности в социальной сети Instagram, чтобы подтвердить раскрытие информации на дату такой публикации. Примерами дел могут служить решения ППС по заявкам на выдачу патентов на промышленные образцы №№ 2019501955 и 2019505357, принятые в 2020 и 2021 гг., соответственно. Простых распечаток публикаций из социальной сети Instagram оказалось достаточно для подтверждения даты публикации информации. Заверения страницы нотариусом в обязательном порядке не потребовалось. В текстах решений Роспатента можно встретить такую формулировку: *«Социальная сеть «<https://www.instagram.com/>» предназначена для обмена фотографиями и видео между пользователями. При этом в данной сети не предусмотрено создание аккаунтов с полностью закрытым доступом к контенту, т. е. контенту только «для себя самого». Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его загрузки в указанной сети имеется у любого пользователя этой сети».*

При этом важно отметить, что сложившаяся практика признания даты публикации в качестве подтверждения раскрытия информации для неопределенного круга лиц на дату такой публикации не отменяет в ряде случаев необходимости заверения такой информации. Это касается тех случаев, когда информация размещена на неподконтрольных заинтересованному лицу сайтах или страницах в социальных сетях. Сервис WayBack Machine может удалить архивную информацию из открытого доступа по заявлению владельца сайта, архивные копии которого зафиксированы. Конкурент может удалить свой ролик из YouTube. Ответчик в споре может поспособствовать удалению публикаций, которые

могут иметь значение при оспаривании правомерности выдачи патента, надавив на авторов таких публикаций. Государство может заблокировать доступ к важному для вас интернет-ресурсу. В этом случае, если истец заранее не позаботился о сохранении доказательств, он может оказаться в ситуации, когда у него есть только распечатки, а ссылки на интернет-ресурсы не открываются, либо нужная информация по ссылкам не отображается. В таких случаях Роспатент или суды не смогут принять во внимание информацию с распечатки, так как попытка пройти по ссылке и обнаружить информацию будет безуспешной.

Фиксация информации возможна с привлечением нотариуса и составлением протокола осмотра сайта. Это известный, широко используемый инструмент, недостатком которого, тем не менее, является довольно высокая стоимость. Если нужно заверить одновременно несколько источников, расходы на оформление и фиксацию доказательств существенно возрастают. Альтернативой нотариальному протоколу осмотра в настоящее время является сервис digitalnotarius.ru, предоставляющий сходные по своей цели услуги, но при этом фиксация информации в сети Интернет производится сертифицированными специалистами, имеющими квалификацию «судебный компьютерно-технический эксперт», а само заверение оформляется в виде заключения специалиста по исследованию цифровой информации. По моему опыту, стоимость такого заверения в несколько раз ниже стоимости аналогичного заверения у нотариуса. Помимо цены существенным преимуществом данного вида заверения для меня стало наличие в заключении вывода о том, что *«в процессе исследования следов, свидетельствующих о монтаже или ином воздействии на представленные интернет-страницы, обнаружено не было»*. На сайте digitalnotarius.ru есть примеры судебных дел, в которых принимались к рассмотрению заключения, составленные специалистами этого сервиса. Споров по патентной тематике я среди этих дел не увидела, но полагаю, эта практика тоже находится в начале своего становления, и можно ожидать ее развития в ближайшее время.

Возвращаясь к социальным сетям как источникам доказательств, необходимо отметить, что после 4 марта 2022 года мы по-прежнему можем использовать ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир как инструменты для доказывания. Мы на настоящий момент не можем использовать простые распечатки информации по ссылкам на Instagram, Twitter и Facebook, поскольку Роспатент или суды не смогут проверить эту информацию официальным путем. При этом статистически среди прочих социальных сетей Instagram и размещаемые в нем фотографии и

видеоролики являлись до недавнего времени наиболее востребованными в спорах, связанных с оспариванием действия патентов. Более того, эксперты отдела промышленных образцов Роспатента активно пользовались информацией из Instagram в своей профессиональной деятельности. Мы можем использовать заверенные ссылки на Instagram и Facebook, если успели заверить их в России до 04.03.2022. По-прежнему можно получить доступ к архивным версиям Facebook и Instagram, если применить WayBack Machine, но вероятность сохранения в архиве конкретной нужной публикации ничтожно мала: веб-архив более удобен как инструмент для архивирования сайтов, где информация обновляется значительно реже, чем в социальных сетях.

Тем не менее, несмотря на блокировки в России, нужная и важная для патентных споров информация по-прежнему сохраняется на страницах Facebook и Instagram, российские пользователи, как минимум, до 4 марта 2022 г. могли беспрепятственно с ней ознакомиться, и это может иметь решающее значение в спорах об интеллектуальной собственности — порочить новизну запатентованных технических и дизайнерских решений, свидетельствовать о преждепользовании или послепользовании, свидетельствовать о нарушении прав на товарный знак и т. п. Отсечение этих источников может породить новую волну недобросовестных регистраций и заявок на выдачу патента на уже известные решения.

Получить доступ к этой информации мы по-прежнему можем, используя различные виды анонимайзеров. Это позволяет провести нужные для патентных споров исследования и понять, существуют ли в принципе открытые (не для России на настоящий момент, но для остального мира) источники с информацией, имеющей зачастую ключевое значение для спора, найти конкретные ссылки. Поскольку простых распечаток информации из таких источников будет недостаточно для использования их в качестве допустимого доказательства, необходимо заверение. Российские нотариусы либо судебные компьютерно-технические эксперты при составлении протоколов или заключений указывают использованное оборудование и программное обеспечение, описывают настройки интернет-браузеров, через которые осуществляется просмотр той или иной страницы в сети. Поэтому даже если получится найти специалиста, который заверит интернет-страницы с использованием VPN или иных средств сетевой анонимизации, есть большой риск того, что доказательства, полученные таким образом, не будут признаны допустимыми.

Выходом из ситуации в данном случае может являться заверение информации иностранными нотариусами тех государств, в которых нет бло-

кировки нужных для патентного спора интернет-ресурсов. Такой документ мог бы свидетельствовать, что, как минимум, в период между датой публикации и днем, когда в России был заблокирован доступ к данному ресурсу, информация была в открытом доступе для неограниченного круга российских потребителей. Понятно, что об этом же свидетельствовало бы и получение этой информации в режиме реального времени с использованием VPN или браузера Tor, но в данном случае речь идет о получении информации без нарушения российского законодательства.

Россия является участницей Минской «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», ратифицированной Федеральным законом РФ от 4 августа 1994 г. № 16-ФЗ. Название Конвенции, а точнее перечисление категорий дел, к которым она применяется, не должно вводить в заблуждение: данная Конвенция применяется в том числе и к экономическим спорам. Это следует и из п. 3 ст. 1 самой Конвенции, в котором указано, что «Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Договаривающихся Сторон», и из Инструктивного Письма ВАС РФ от 16 августа 1995 г. № ОМ-230, согласно которому Минская Конвенция входит в Перечень действующих международных договоров, в исполнении которых принимают участие арбитражные суды России. Согласно ст. 13 Минской Конвенции: *«Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения»*. Странами — участницами Минской Конвенции, помимо России, являются Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Украина, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Грузия и Туркменистан. Соответственно, протокол осмотра сайта, заверенный нотариусом Беларуси или Казахстана, должен иметь для российских судебных инстанций ту же силу, что и нотариальный протокол, заверенный российским нотариусом в период свободного доступа к заблокированным в настоящее время на территории России интернет-ресурсам. Представляется, что если блокировки продлятся, услуги иностранных нотариусов, особенно из русскоязычных стран-участниц Минской Конвенции, с территории которых есть доступ к нужным интернет-ресурсам, станут весьма востребованными для российских юристов в целом и специалистов-патентоведов в частности.



О СОБЛЮДЕНИИ, И НЕ ТОЛЬКО ПРАВ

*О. В. РЕВИНСКИЙ,
профессор кафедры Патентного права и правовой
охраны средств индивидуализации РГАИС,
канд. юрид. наук, патентовед,
Москва*

Не так давно при поиске каких-то сведений встретился мне на просторах Интернета документ, где упоминались «неисключительные права». Это выражение послужило своеобразным спусковым крючком, триггером, и в результате я стал уже целенаправленно искать, где это понятие используется, а главное, откуда у него, так сказать, растут ноги. Оказалось, что этим выражением постоянно пользуются лица, причастные к бухгалтерской сфере. Более того, мне стали известны¹ некоторые сравнительно недавние документы государственных ведомств, где употребляется это выражение. Вот они.

1) Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н в редакции от 20.09.2018 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в котором есть две подстатьи:

Подстатья 128 «Доходы от предоставления *неисключительных прав* на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»; в этой подстатье сказано:

«На данную подстатью относятся доходы от предоставления *неисключительных прав* на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации»;

Подстатья 226 «Прочие работы, услуги», где говорится:

«На данную подстатью ... относятся ..., в том числе:

- услуги в области информационных технологий;
- приобретение *неисключительных (пользовательских), лицензионных прав* на программное обеспечение».

2) Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», в котором есть такой текст:

«12.1.2. На статью 120 “Доходы от собственности” аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся доходы от использова-

¹ благодаря моей бывшей выпускнице Анастасии Меньковой.

ния имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:

доходы от предоставления *неисключительных прав* на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

3) Приказ Росстата от 04.09.2018 № 540 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью некоммерческих организаций», в котором, в частности, прописано:

«По строке 66 отражаются расходы ... на оплату договоров на приобретение исключительных и *неисключительных прав* на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (изобретения, полезные модели, промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована по желанию правообладателя)».

4) Приказ Росстата от 30.11.2017 № 799 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11 “Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов”, № 11 (краткая) “Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций”», где есть такой текст:

«Приобретение *неисключительного права* на объекты интеллектуальной собственности учитываются как создание новой стоимости (ввод основных фондов)».

5) Письмо ФНС России от 25.06.2012 № ЕД-4-3/10308@ «О налогообложении расходов, возникающих в связи с приобретением *неисключительного права* пользования товарным знаком», в котором сказано:

«Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2012 № 03-03-10/60 по вопросу налогообложения расходов, возникающих в связи с приобретением *неисключительного права* пользования товарным знаком».

Что же это за *неисключительное право*, о котором нет ни слова в ГК РФ? А не пахнет ли тут какими-то уже отмененными правовыми актами, где такое понятие могло встречаться?

Поскольку в Патентном законе РФ, руководствуясь которым, я выполнял работу патентного эксперта до выхода на пенсию, ничего подобного не было, я решил проверить другие законы, действовавшие до введения в действие части четвертой ГК РФ.

Ни в законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ни в законе РФ «О селекционных достижениях», ни в законе РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», ни в законе РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» такого выражения не обнаружилось. Но вот в принятом немного позднее перечисленных актов законе РФ «Об авторском праве и смежных правах», с которым я во время работы экспертом, да и после этого практически не соприкасался, оказалась ст. 30 «Передача имущественных прав. Авторский договор». И в этой статье сказано:

«3. Авторский договор о передаче *неисключительных прав* разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

4. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное».

Так вот откуда тянется ниточка к перечисленным выше документам! Вот он, источник этого выражения, ставшего нелегитимным после введения в действие части четвертой ГК РФ, где в главе 70 «Авторское право» вообще нет понятия «авторский договор». Из приведенной выше цитаты понятно, что под неисключительным правом в том законе понималось то, о чем ныне говорится в ст. 1236 ГК РФ, раскрывающей виды лицензионных договоров.

Стоит, наверное, подчеркнуть, что по лицензионному договору никакие права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не передаются, и об этом прямо сказано в последней фразе п. 1 ст. 1233 ГК РФ:

«Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату».

Действительно, само слово «лицензия» происходит от латинского слова «licet», что значит «можно», «дозволено». Лицензировать значит разрешить, и именно это говорится во втором абзаце п. 1 ст. 1229 ГК РФ:

«Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации».

Но и при разрешении использования правообладатель все равно остается таковым, и его исключительное — монопольное! — право никуда не уходит, разве что ограничивается в вопросах использования в

случае выдачи исключительной лицензии, не содержащей указания об отсутствии такого ограничения (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). Собственно, об этом я уже писал², но тогда мне еще не попадались на глаза упоминания неисключительного права.

Так что давно назрела необходимость отказаться от использования этого странного словосочетания и исправить все упомянутые выше и иные документы, где встречается такое выражение. Тем более, что неожиданно обнаружилось еще одно письмо Федеральной налоговой службы, причем с более ранней датой выпуска, чем приведенные вначале документы:

Письмо ФНС РФ от 15.09.2011 № ЕД-4-3/15075@ «Об учете налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения расходов, связанных с приобретением авторских прав», и в этом документе есть вот такой любопытный абзац:

Кроме того, обращаем внимание, что такие понятия, как «неисключительные права» и «договор о передаче неисключительных прав», в налоговом законодательстве, а также в гражданском законодательстве не используются с 2008 г., начиная с года вступления в силу части четвертой ГК РФ, в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Получается, что Федеральная налоговая служба России в своем письме от 25.06.2012 не обращает внимания на то, на что сама же обращала внимание почти за год до этого!

Придется на это еще раз обратить внимание, и не только ФНС, но и Минфина, и Росстата, да и всех вообще. Законы — а тем более ГК РФ! — надо соблюдать всем.

² О. В. Ревинский. Исключительное право и исключительная лицензия // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 12. С. 12.



КАК ИЗОБРЕСТИ ВЕЛОСИПЕД?

*Н. Л. ВАСИЛЬЕВА,
исполнит. директор ООО «Патентный центр»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

In vino veritas, in aqua sanitas.

Плиний старший

Считается, что секрет успеха шампанских вин — это легенда, пиар и строгое соблюдение условий производства. Производство вина — это очень долгий процесс, включающий в себя такие этапы как сбор урожая, переработка, дробление, брожение, выдержка и др. Чтобы получить бутылку хорошего вина, требуются годы.

Создание изобретения — также процесс небыстрый, которому предшествуют годы обучения, исследований, опытов, построения, опровержения и подтверждения научных гипотез.

Вы спросите — что общего между этими разными процессами? Ответ простой и в то же время сложный — удовольствие.

Получать удовольствие от создания, внедрения — это очень важная составляющая процесса для изобретателя.

Подготовка материалов заявки на изобретение, когда патентовед, патентный поверенный видит интересный технический результат, — это тоже удовольствие и радость за конечный результат в виде полученного патента.

А если все сложится, и полученный технический результат еще и получит свое место в производстве — это, несомненно, удовольствие для многих.

Сейчас много говорят о необходимости стимулирования изобретательства, снова стало уделяться внимание ТРИЗу, предлагаются меры финансового стимулирования изобретательской деятельности. Несомненно, все это важно.

Однако поставим вопрос иначе — считается ли понятие «изобретатель» престижным в нашем обществе?

Мы привыкли и долгое время учились все измерять в деньгах. У нас популярно выражение «Если ты такой умный, то почему такой бедный?»

А среди молодежи был распространен миф, что для того, чтобы стать богатым, совершенно не надо учиться и получать высшее образование. Это лишь лакмусовые бумажки, показывающие, насколько на самом деле обесцениваются знания в обществе. Люди стали больше ценить время и деньги, нежели знания. Возможно, для целей обогащения это правильно, но что происходит с саморазвитием?

И здесь хочется вернуться к теме заголовка «Как изобрести велосипед», потому что один из первых вопросов, который возникает, — зачем изобретать велосипед? Существует множество готовых решений — бери и пользуйся. Это быстрее, а значит можно больше заработать, применяя типовые решения. Да, для производственных процессов это так, но для мыслительных?

Изобретая в каждом новом проекте заново велосипед, нам приходится тратить больше времени, но при этом мы переосмысливаем процесс, смотрим на проблему с разных сторон.

Приведу пример из практики. Клиент обращается к специалисту по интеллектуальной собственности с целью регистрации некоего обозначения в качестве товарного знака. Проводится стандартный набор процедур: поиск, предварительная оценка охраноспособности, подготовка документов, подача заявки и дальнейшее делопроизводство в патентном ведомстве. Получили свидетельство на товарный знак — все довольны.

Но что произойдет, если помимо обсуждения с клиентом дела, с которым он пришел, поговорить с ним о том, чем он занимается, чем увлекается. Да, это займет больше времени, да, клиентов будет меньше, потому что невозможно в этом случае поставить работу на поток. Но на практике это привело к тому, что несколько клиентов открыли в себе дар изобретателя. Придя с одним запросом, они получили гораздо большее. Один человек изобрел новый вид крышки, получив грант на производство, другой оптимизировал свою упаковочную линию, параллельно придумав новый тип брусчатки. А самое главное, эти клиенты почувствовали удовольствие от создания изобретений, и это чувство побуждает их изобретать снова и снова.

Так как же изобрести велосипед?

В данном случае, прежде всего, необходимо формировать интерес, любопытство к научному прогрессу, и чем раньше, тем лучше. Для этого оптимальным видится введение уже в школьную программу специального базового предмета, включающего в себя три основных компонента-блока:

— основы патентного поиска (с включением в него истории изобретений);

- практика изобретательского творчества;
- основы финансовой грамотности (включая основы предпринимательства, экономики).

Первый блок поможет ознакомиться с методами поиска и анализа информации, оценить новизну и изобретательский уровень своих изобретений. А история изобретений и открытий представляет собой интереснейшую часть, с реальными примерами того, как, когда, кто, и, конечно, что изобрел.

Как правило, после понимания первого блока зарождается интерес к самостоятельным экспериментам, практическим опытам, поэтому второй блок крайне необходим. Это может стимулировать развитие технического и дизайнерского мышления, и в итоге ведет к новым изобретениям и другим результатам творчества.

Несомненно, третий блок будет полезен в плане понимания того, что же можно делать с создаваемыми результатами интеллектуальной деятельности, как можно управлять ими и их коммерциализировать.

Это в будущем приведет не только к стимулированию мыслительной деятельности, но и к появлению большего числа изобретений.

ТРИЗ В РАБОТЕ ПАТЕНТНОГО АНАЛИТИКА

*В. В. ИВАЩЕНКО,
патентный аналитик Центра развития
института интеллектуальной собственности
Университета ИТМО,
Санкт-Петербург*



Работа патентного аналитика заключается в анализе патентных коллекций (массив патентных документов, аккумулированный по какому-либо критерию) и данных, заключенных в каждом отдельном патентном документе, а также формировании выводов, отвечающих цели анализа (исследования), как правило, для принятия управленческих решений, формирования стратегий в области интеллектуальной собственности в отношении той или иной технологии.

Сегодня патентный аналитик использует инструментарий в виде методологической базы, включающей инструкции, руководства, ГОСТ по проведению патентных исследований, методические пособия учебных заведений (Центра трансфера технологий Университета ИТМО, ТГУ, ТПУ, НГТУ и др.) и национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) по построению патентных ландшафтов (например, центр интеллектуальной собственности Сколково или Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий (ЦИСПТ) Университета «Сириус»), рекомендации и руководства, изданные ВОИС, а также патентными ведомствами разных стран, в первую очередь Роспатентом. Помимо методологической базы патентный аналитик использует инструменты автоматизированной обработки и анализа данных, заключенных в патентной документации. В качестве таких инструментов выступают патентно-информационные системы ведущих компаний: Lexis Nexis, Questel, Clarivate Analytics, PatSeer и другие.

Автоматизация анализа отобранных патентных документов посредством использования специального патентного программного обеспечения (ПО) позволяет ускорить процесс работы патентного аналитика, а новые метрики, такие как показатель силы патента или технологическая релевантность, которые способна агрегировать и анализировать система, позволяют расширить количество анализируемой информации, и соответственно увеличивают количество выводов для процесса принятия решений, но не позволяют произвести патентный анализ сути техниче-

ского решения, описанного в патенте. Подробнее с патентным анализом можно ознакомиться в работах А. С. Николаева¹ и О. В. Ены².

В данном докладе рассматриваются возможности применения методов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) для конкретных этапов работы патентного аналитика, в том числе для решения задач, связанных с усилением анализа патентной документации (формальных показателей) посредством анализа технического решения, описанного в патентном документе.

ТРИЗ — методология решения задач и усовершенствования систем. Цель ТРИЗ — помочь найти оптимальное решение, ускорить и оптимизировать изобретательский процесс. В данной работе ТРИЗ предлагается использовать для анализа силы патента и для детализации предметной области (описание подсистем 2-го, 3-го и даже 4-го порядка) в рамках создания патентного ландшафта.

Сила патента — это комплексный показатель, формируемый на основе ряда индикаторов, таких как срок действия патента, географический охват семейства, цитируемость патента, наличие лицензий или споров по документам семейства, объем прав, заявленных в патентной формуле и др.³ О проблеме определения силы и значимости патента пишут А. С. Николаев и И. А. Гокинаева в своей работе⁴.

ТРИЗ в работе с патентным ландшафтом

Большая часть русскоязычного патентно-консалтингового рынка пользуется методологией патентного ландшафта Проектного офиса ФИПС, которая легла в основу Методических рекомендаций⁵. Ключе-

¹ Практика проведения патентного анализа на разных стадиях жизненного цикла инновационного проекта // Наука и инновации в технических университетах: Материалы Двенадцатого Всероссийского форума студентов, аспирантов и молодых ученых (Санкт-Петербург, 24-26 октября 2018 г.) — 2018. — С. 150-152.

² Ена О. В. Корпоративная патентная аналитика. Отраслевые применения / О. В. Ена // Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях: тезисы докладов участников XXIV Международной конференции Роспатента. — Москва, 2020. — С. 78-82.

³ Перепечко Л. Н. Исследование силы патентов российских научно-исследовательских организаций / Л. Н. Перепечко, И. А. Шарина, Н. В. Гришина, А. Р. Рахманова // Микроэкономический анализ: методы и результаты. — 2020. — Т. 20. — № 2. — С. 68-83.

⁴ Николаев А. С., Гокинаева И. А. Проблемы определения силы и значимости патента как ключевого актива инновационного предприятия // Финансовая экономика. — 2019. — № 2. — С. 747-750.

⁵ Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт). — Утв. приказом Роспатента от 23.01.2017 № 8.

вым этапом в процессе создания патентного ландшафта является этап анализа коллекции патентных документов, который должен включать следующие виды аналитических представлений: тренды патентования, география патентования, анализ компаний-лидеров, описание наиболее интересных технических решений выборки и их технический анализ. В техническом анализе патентов предлагается применять ТРИЗ.

Применение ТРИЗ на этапе технического анализа позволяет шире интерпретировать данные, находить и уточнять место в уровне техники того или иного технического решения, описанного в патентном документе. В первую очередь для этого будут использованы 40 приемов устранения технических противоречий.

В целом и технический результат в структуре патентной заявки может быть описан через один из таких принципов. Например, принцип посредника, который заключается в использовании промежуточного объекта, переносящего или передающего действие, или присоединении к объекту другого легко удаляемого объекта. Этот принцип подходит в первую очередь для изобретений типа «устройства», например – ручка для доставки инсулина со съёмными иглками, которая заменяет одноразовые шприцы.

Сила патента (она же сила изобретения) может быть оценена посредством классификации решаемых в патенте задач, предложенной Г. С. Альтшуллером⁶, которая включает в себя 5 уровней, представленных в таблице.

Уровень ТР ⁷	Название уровня	Описание	Задача	Решение задачи	Число вариантов решения
1	Мельчайшие ИЗ ⁸	Не связано с устранением ТП ⁹	Задача и средства для ее решения лежат в пределах одной профессии	Решение задачи под силу каждому специалисту, т. е. очевидно из уровня техники	Изменения локальны: незначительно перестраивается объект, изменения не отражаются на иерархии систем

⁶ Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач. – М.: Альпина Паблишер, 2008. – 409 с.

⁷ Техническое решение

⁸ Изобретение

⁹ Техническое противоречие

Уровень ТР ¹⁰	Название уровня	Описание	Задача	Решение задачи	Число вариантов решения
2	Мелкие ИЗ	Задача с ТП	Легко преодолима с помощью способов, известных применительно к родственным системам	Меняется только один элемент системы (и то частично)	Число вариантов частного случая реализации изобретения измеряется десятками
3	Добротное среднее ИЗ	Задача с ТП	Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах одной науки	Полностью меняется один из элементов системы, остальные — частично.	Число вариантов частного случая реализации измеряется сотнями.
4	Крупное ИЗ	Синтезируется новая технологическая система	ТП относится к старому типу системы, устраняется за пределами одной науки	Нередко найденное работающее решение является ключом к решению задач 2-4 уровней.	Число вариантов, которые можно перебирать исчисляется тысячами или 10ми тысяч.
5	Крупнейшее ИЗ	Изобретательская ситуация — клубок сложных ТП	ИЗ создает принципиально новую систему	Постепенно она обрастает новыми менее крупными изобретениями.	Возникает новая отрасль. Число вариантов решения не ограничено.

Зачем в отчете о патентных исследованиях или в патентном ландшафте необходим такой глубокий анализ, как «Определение силы технического решения, но не силы патента»?

В первую очередь для патентного исследования это актуально с точки зрения дальнейшей проверки силы технического решения, содержащегося в патенте, т. е. отличие изобретения от ближайшего аналога (прототипа) будет заключаться в выявлении физического, технического или административного противоречия (эти понятия также заимствованы из ТРИЗ с классическими определениями) и его дальнейшем разрешении.

То, что в патентовании называется техническим результатом, в ТРИЗ является одним из видов ИКР — идеального конечного результата.

¹⁰ Техническое решение

ИКР формулируется до того, как получено решение для разрешения противоречия, через свойства, которые приобретает техническая система благодаря решению. Например, система должна работать быстрее, с минимальным потреблением энергии или не расходуя ее вообще.

Тем самым, если изобретение отличается от прототипа только использованием принципа (40 принципов устранения технических противоречий), оно зачастую будет являться слабым. А изобретение, достигающее ИКР (если решает задачу уровня 3-4), будет сильнее своих конкурентов.

Для вычисления силы патента современные инструменты используют не качественные, а количественные показатели, основанные на данных из патентного документа. Так, например, в одной из патентных баз сила каждого отдельного патента измеряется его конкурентным влиянием, которое состоит из двух аспектов: технологическая актуальность и охват рынка. Технологическая актуальность основана на цитировании. Охват рынка отражает количество территорий, на которых испрашивается патентная охрана каждым конкретным патентом.

В другом патентном ПО сила патента определяется исходя из количества цитирований, т. е. с какими патентами связан данный патент в качестве прототипа, но основании чего можно провести углубленный анализ и выявить инкрементальные (улучшающие) инновациями.

Патентное ПО проводит расчет силы патента по косвенным (формальным) показателям, таким как цитируемость, средний возраст патента, наличие заявок РСТ в портфеле заявителя и т. д. Эти показатели не относятся к непосредственному техническому решению и могут относиться к силе формы охраны интеллектуальной собственности (например, патент), а не к силе самого решения, изложенного в патенте.

Безусловно, оценка силы патента с использованием ТРИЗ значительно более трудоемкая задача, нежели с помощью поиска в патентном ПО, однако ТРИЗ в случае патентного ландшафта применяется не для анализа больших данных, а для технического анализа патентов на финальном этапе.

Оценка силы патента является важным элементом исследований по анализу патентных обвалов¹¹ и анализу патентных стратегий, когда необходимо выявить полное патентное семейство и «зоны влияния» каждого отдельного патента на той или иной территории — расстановка сил.

¹¹ Патентный обвал — процесс выхода из-под охраны патентов по причине истечения срока действия охранного документа. Патентный обвал — ожидаемое событие на любом технологическом рынке, так как после выхода изобретения из-под охраны, любые участники рынка могут свободно использовать его в своем производстве без выплаты вознаграждения. Особенно актуально для фармацевтического сектора, где рынок дженериков превосходит рынок оригинальных препаратов.

Вывод: Сила патента и сила технического решения – разные показатели, каждый из которых занимает свое отдельное место в патентном ландшафте. Сила патента – чаще оценка качества формы охраны, насколько территориально широко охраняется изобретение, как часто цитируется и долго будет охранять изобретение. Она может быть определена по формальным показателям. А ТРИЗ будет применяться для определения силы именно технического решения и его места не в географии, но в уровне техники.

Работа с противоречиями, в частности использование 40 приемов устранения противоречий Альтшуллера, – не единственное, что патентный аналитик может заимствовать в ТРИЗ. Другие принципы ТРИЗ используются при выполнении других этапов работы патентного аналитика с патентным ландшафтом, а именно принцип системности при построении предметной области технологии или изобретения.

Зачастую при построении предметной области мы уже используем принцип системности, т. е. выделяем систему, отдельно рассматриваем ее элементы как подсистемы со своими элементами, также выходим в подсистемы, насколько это возможно. ТРИЗ позволяет расширить этот подход, выделяя бисистемы (сдвигание исходной моносистемы) и полисистемы (объединение более двух систем). Переход «моно-би-поли» – неизбежный этап развития всех технических систем, который существует в рамках закона перехода системы в надсистему (см. рисунок).



Закон перехода системы в надсистему¹²

¹² Петров В. М. Основы теории решения изобретательских задач [Электронный ресурс] / В. М. Петров. – 2002. URL: <http://triz.natm.ru/articles/petrov/3.4.2.htm> (дата обращения: 05.05.2022).

Формирование патентных коллекций внутри патентного ландшафта по каждому такому направлению позволяет строить карты перспективных изобретений, отражающие следующие аспекты:

- как должна быть изменена надсистема;
- какое может быть ее новое применение;
- каким может быть использование полученного ответа при решении других задач.

ТРИЗ в работе с предметной областью при создании патентного ландшафта

ТРИЗ позволяет подойти к анализу патентов методологически, выделяя «полезные» и «вредные» свойства систем, что позволяет проклассифицировать технические решения по свойствам, сразу выделив области работы функциональных специалистов для создания новых решений, которые займут свое место в уровне техники.

На базе такой углубленной предметной области можно отслеживать лакуны в технологических областях и формировать техническое задание сначала для маркетингового отдела, чтобы проверить рентабельность такого рынка, а затем и разработчикам, чтобы успеть интегрироваться в эту технологическую нишу.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: ТРИЗ можно применять не только для решения изобретательских задач, но и в работе патентного аналитика при выполнении таких задач, как построение патентного ландшафта, проведение патентного исследования, и при анализе патентных обвалов для дальнейшего использования технических решений в собственном производстве. В первую очередь ТРИЗ может быть использован в анализе силы патента, расстановке сил разных патентов внутри патентного портфеля, а также для детализации предметной области, ее дополнении комментариями о самых сильных патентах в технологической нише.

ТРИЗ — фундаментальная теория по решению изобретательских задач через формулирование и разрешение противоречий. Теория была сформирована после анализа тысяч патентов (авторских свидетельств), и более проработанного инструмента на сегодняшний день нет. ТРИЗ постоянно совершенствуется в области АРИЗ — алгоритма решения изобретательских задач, который определяет порядок использования всех составляющих принципов и практик ТРИЗ. Начиная с 80-х годов появлялись новые версии алгоритма, разработанные учениками Генриха Саловича Альтшуллера и другими исследователями ТРИЗ по всему миру.

Однако изменения в АРИЗ не затрагивают базы, на которой строится вся методология.

Для патентной аналитики ТРИЗ — это, в первую очередь, инструмент повышения качества и глубины исследования, который уводит от простого анализа формальных метрик и данных, формирующих общую картину рынка, до работы с сутью технических решений, местом конкретного изобретения в системе знаний о конкретной технологии.

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ

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



В данном докладе мы постарались обобщить нашу практику оценки объектов интеллектуальной собственности (в дальнейшем – ОИС), связанной с судебными спорами.

Выяснилась интересная закономерность: определенные судебные ситуации довольно жестко диктуют использование того или иного подхода к оценке ОИС.

Объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, секреты производства) являются многоаспектными объектами.

В частности, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства характеризуются тремя важнейшими аспектами – техническим, правовым и экономическим (для промышленных образцов технический аспект «трансформируется» в дизайн). Для товарных знаков также можно выделить правовой и экономический аспекты, при этом технический аспект для товарных знаков «трансформируется» в их различительную способность.

В судебных спорах отчетливо проявляются все три указанных аспекта ОИС. При этом на первый план выходит экономический аспект, который обычно несколько «затушеван». По этой причине в суде часто востребованы оценщики интеллектуальной собственности, которые определяют рыночную стоимость того или иного ОИС.

1. Использование доходного подхода

Такой подход используется для расчета упущенной выгоды.

Судебные споры в отношении ОИС, как правило, состоят из двух основных этапов: вначале суд исследует факт противоправного использования ОИС, а затем начинается этап расчета экономических претензий. Экономические претензии необходимо перевести в конкретные цифры, произвести расчет убытков. Так как на практике чаще всего реальный ущерб патентообладателю не наносится, то рассчитывают упущенную

выгоду — неполученные доходы, которые патентообладатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ст. 15 ГК РФ). Из этой формулировки прямо следует, что для расчета упущенной выгоды необходимо использовать именно доходный подход, и никакой иной.

Очевидно, что обычным условием гражданского оборота было бы заключение сторонами лицензионного договора. Расчет упущенной выгоды патентообладателя можно выполнить как расчет цены возможной лицензии.

Общепринятая формула для расчета цены лицензии довольно проста. Параметров для расчета два: годовые суммы продаж нарушителя исключительного права на ОИС (потенциального лицензиата) и возможная ставка роялти в % (размер процентных отчислений от сумм продаж). Цена лицензии X в этом случае определяется как:

$$X = R \times S, \tag{1}$$

где R — ставка роялти, в %;

S — сумма продаж продукции, выпущенной и реализованной нарушителем прав.

Однако, при всей простоте формулы (1) использовать ее довольно сложно по той причине, что получить данные по суммам продаж нарушителя весьма затруднительно, часто невозможно. Не исключено, что именно по этой причине судьи часто ответственность назначают в форме компенсации, размер которой установлен законом.

Таким образом, расчет упущенной выгоды в подобных спорах требует применения доходного подхода к оценке.

ПРИМЕР 1.

В конце 2012 года в арбитражном суде исследовался вопрос нарушения патента РФ на изобретение, относящееся к области сорбционных материалов и которое может быть применено для очистки вод, загрязненных тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами, бактериальными клетками и др. веществами.

Было установлено, что организация — нарушитель патента в конце 2010 г. заключила три договора поставки продукции — «Модифицирующей комплексобразующей добавки (МКД)». В спецификациях к двум из трех договоров было указано, что поставляемая продукция производится в соответствии с ТУ ХХХ-2009 «Модифицирующая комплексобразующая добавка (МКД)». При этом в ТУ была ссылка на то, что МКД выпускается на основании того самого нарушенного патента.

Учитывая эти обстоятельства, суд сделал вывод о том, что продукция, поставляемая организацией по указанным двум договорам, произ-

ведена с нарушением прав патентообладателя, и с целью определения компенсации за нарушение запросил у оценщиков расчет упущенной выгоды. Такой расчет, выполненный в соответствии с формулой (1), был представлен суду.

Сумма продаж – S продукции, произведенной по двум договорам, составила 100 млн. руб. Оценщик, опираясь на открытые источники информации, обосновал ставку роялти R для материалов, предназначенных для очистки воды, в размере 5 % (R=0,05).

Используя формулу (1), получаем значение упущенной выгоды по состоянию на конец 2010 г.:

$$X = R \times S = 0,05 \times 100 = 2,5 \text{ (млн. руб.)}$$

Для расчета упущенной выгоды по состоянию на конец 2012 г. необходимо использовать повышающий инфляционный коэффициент, значение которого составило 1,131.

В результате получим размер упущенной выгоды по состоянию на конец 2012 г.:

$$X = 1,131 \times 2,5 \text{ (млн. руб.)} = 2,83 \text{ (млн. руб.)}$$

С таким расчетом суд согласился.

2. Использование затратного подхода

Такой подход обычно применяется в процедурах банкротства, что исключает применение доходного подхода. Если физическое или юридическое лицо объявляется банкротом, это означает, что коммерческая деятельность прекращается и, соответственно, доходов у этих лиц от использования ОИС больше не будет.

Для расчета рыночной стоимости ОИС в такой ситуации у оценщика остаются два подхода к оценке – затратный и сравнительный. Отметим, что в отношении сравнительного подхода в 2015 г. были опубликованы результаты наших исследований¹, показывающие, что использование сравнительного подхода для оценки ОИС практически невозможно. Остается только затратный подход.

Действительно, для оценки ОИС в рамках процедуры банкротства часто применяется именно затратный подход. При этом огромное значение имеет наличие или отсутствие данных о предыдущих затратах на создание того или иного объекта оценки. А кроме того, существенным

¹ Е. В. Савиковская. Проблемы использования сравнительного подхода для определения рыночной стоимости изобретений и ноу-хау // Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения – 2015» (Санкт-Петербург, 24–26 июня 2015 г.) – СПб.: «ООО ПиФ. com», 2015. – С. 92.

фактором является профессиональная подготовка и опыт оценщика в части использования затратного подхода к оценке ОИС, в том числе способов расчета износа объекта оценки

ПРИМЕР 2.

Один из заводов Санкт-Петербурга являлся производителем одноковшовых погрузочных машин двух видов: фронтальных и полуповоротных. На заводе началась подготовка к банкротству предприятия.

Коллектив ведущих технических и экономических специалистов завода, понимая, что процедура банкротства завода неизбежна, решили выкупить массив конструкторской документации и обратились к нам, чтобы оценить рыночную стоимость этой документации. В данном случае объектом оценки являлись секреты производства (ноу-хау), зафиксированные на материальном носителе.

Для оценки были представлены: конструкторская документация (чертежи и текстовые документы), технологическая документация, документация на технические условия.

Количество листов, приведенных к формату А4, составило порядка 20 тыс. Ключевым параметром для определения затрат на создание такого объекта оценки, в соответствии с алгоритмом затратного подхода, является трудоемкость, исчисляемая, как правило, в чел/мес.

Для расчета трудоемкости создания такого массива документации были использованы Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации². Для расчетов дополнительно были получены следующие данные: соотношение чертежей деталей к сборочным чертежам; среднее количество размеров на чертежах; указание типа производства — крупносерийный или мелкосерийный и др. В результате расчетная трудоемкость работ по созданию такой документации составила примерно 110 чел/мес.

Далее расчет стоимости создания конструкторской документации проводился на основании восстановления калькуляции себестоимости научно-технической продукции с использованием Типовых методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции³.

² Типовые нормативы времени на разработку конструкторской документации. Шифр 13.01.01. — Утв. ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минтруда России 07 марта 2014 г. № 003.

³ Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции. — Утв. Министерством науки и технической политики РФ 15.07.1994 № ОП-22-2-46.

Для расчетов также нужен был целый ряд дополнительных данных, а именно: коэффициент морального износа объекта оценки на дату оценки, уровень накладных расходов, средняя зарплата конструктора, коэффициент внутренней прибыли и некоторые другие.

В результате всех проведенных расчетов рыночная стоимость конструкторской документации составила примерно 2,5 млн. руб. По этой стоимости этот объект оценки и был выкуплен коллективом специалистов завода с целью организации нового производства одноковшовых погрузочных машин.

3. Оценка ОИС для обоснования лицензионных платежей

Достаточно часто в суде необходимо оценить размер платежей по лицензионным договорам на использование ОИС. В этих спорах заведены с одной стороны патентообладатели, заключившие лицензионные договоры, с другой стороны налоговая инспекция, которая просит обосновать размер таких лицензионных платежей.

В этих спорах можно выделить две разновидности платежей:

1) платеж выражен в абсолютной форме, т. е. прямо указана сумма в рублях. При этом налоговая инспекция просит обосновать размер платежа;

2) платеж в соответствии с формулой (1), выраженный в относительной форме, т. е. через роялти. При этом налоговая инспекция просит обосновать ставки роялти.

Представляется, что самым сложным является обоснование лицензионных платежей в абсолютной форме, в рублях. Нередко такие платежи и обосновать невозможно.

Теперь, по прошествии длительного промежутка времени с момента возникновения таких споров, патентообладатели понимают, что более безопасной формой лицензионных платежей являются роялти. И в этих случаях задача оценщика — обосновать ту или иную ставку роялти для конкретного лицензионного договора.

ПРИМЕР 3.

Данный пример касается обоснования лицензионных платежей в абсолютной форме. Один из крупных операторов мобильной связи в РФ заключил ряд лицензионных договоров со своими партнерами по всей стране на использование ключевого для потребителя товарного знака. Платежи по указанным лицензионным договорам составляли минимальную сумму — 5 тыс. руб. в год. Такой небольшой платеж привлек внимание со стороны налоговой инспекции, в результате оператор обратился к нам с просьбой обосновать эти платежи.

Для выполнения такой работы мы сопоставили дату регистрации товарного знака, даты регистрации лицензионных договоров и сравнили эти даты с обычным циклом экономической жизни товарного знака.

Исследуемый товарный знак был приобретен по договору отчуждения в июле 2001 года за 50 тыс. руб. Уже через 4 месяца, в декабре 2001 года были заключены и зарегистрированы в Роспатенте несколько лицензионных договоров. В рамках заключенных договоров лицензиар и лицензиаты выбрали паушальную форму платежа за использование товарного знака, размер которого составил 5 тыс. рублей в год. К этому времени экономический срок жизни товарного знака во владении у нового правообладателя составлял, как указано, всего 4 месяца. Такой срок соответствует первоначальной стадии развития товарного знака — стадии появления. Изучению экономической жизни товарных знаков посвящена глава 5 книги самого авторитетного в мире оценщика товарных знаков Гордона В. Смита «Оценка товарных знаков»⁴. По его мнению, экономическая жизнь товарного знака практически полностью соответствует экономической жизни товара или услуги.

Типичный жизненный цикл продукта (или услуги) включает (см. рисунок)⁵ четыре стадии: появление на рынке; рост; зрелость; угасание.

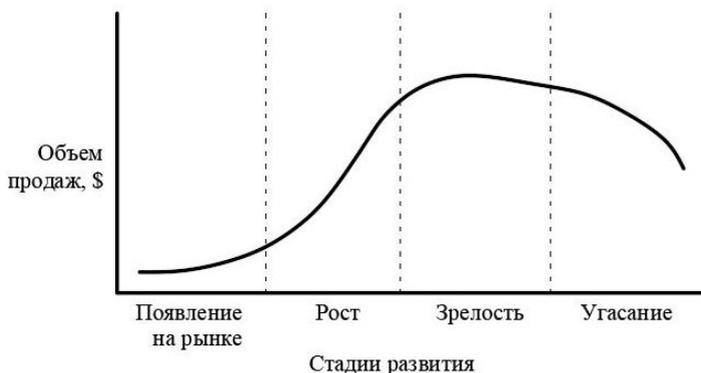


Иллюстрация жизненного цикла продукта по Г. Смит

Гордон Смит сделал однозначный вывод о том, что на начальной стадии развития продукта или услуги рыночная стоимость товарного знака всегда является очень низкой. «Новый бренд... имеет крайне

⁴ Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2010. — 384 с.

⁵ Там же, с. 151.

низкую справедливую рыночную стоимость, поскольку обслуживает бизнес, который едва ли способен обеспечить доход, оправдывающий инвестиции с учетом затрат за вычетом физического и функционального износа»⁶. Этот же автор указывает на высокую рискованность использования нематериальных активов, в частности товарных знаков: «При переходе от денежных активов к материальным активам и далее — к нематериальным, включая товарные знаки, риск использования активов постепенно нарастает»⁷.

Денежные активы считаются наименее рискованными активами в портфеле предприятия вследствие их универсальности и высокой ликвидности. Материальные активы считаются активами средней рискованности.

Особенно велик риск, связанный с владением нематериальными активами, поскольку они обладают низкой ликвидностью и с трудом могут найти применение за пределами предприятия, на котором они созданы.

Очевидно, что лицензиар, находясь на начальной, самой рискованной стадии бизнеса, заключая лицензионные договоры, стремился, по крайней мере, покрыть расходы, связанные с приобретением товарного знака.

С точки зрения лицензиатов в период заключения лицензионных договоров риск использования нового товарного знака был максимально высоким. Данное обстоятельство исключало для лицензиатов возможность заключения лицензионных соглашений с более высокими финансовыми параметрами, так как будущий бизнес мог оказаться и не прибыльным, например, из-за неправильной рекламы или неправильного ценообразования.

На основании проведенного правового и экономического исследования был сделан вывод о том, что, учитывая свойственную товарным знакам на ранней стадии экономической жизни (стадии появления) крайне низкую рыночную стоимость, а также присущий ОИС высокий риск использования, платежи по лицензионным договорам, заключенным в 2001—2002 гг., соответствуют рыночным ценам. Налоговая инспекция согласилась с выводами оценщика.

Вывод. Выполнение оценки ОИС в судебных спорах требует адекватного выбора подхода к оценке, знакомства со специальной литературой по оценке ОИС, детального знания конкретных методов оценки ОИС, профессионального знания особенностей создания и использования каждого из объектов оценки.

⁶ Гордон В. Смит. Оценка товарных знаков / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. — М.: ИД «Квинто-Консалтинг», 2010. С. 158.

⁷ Там же, с. 173.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ



*М. Э. СТАДНИК,
Гоулинг ВЛГ Интернешнл Инк.,
патентный поверенный РФ,
Москва*

При оценке стоимости компании часто возникает ситуация, когда ее рыночная стоимость может в несколько раз превосходить стоимость ее балансовых активов. Это фактическая оценка рынком реальной стоимости интеллектуальных активов, поскольку рыночную стоимость компании определяет именно ее интеллектуальный потенциал, формирующий портфель объектов интеллектуальной собственности (ИС).

Процесс формирования этого портфеля включает несколько этапов, начиная с момента получения первичной информации о продукте, в отношении которого планируется производство, и до коммерческого использования объектов ИС, в отношении которых получена правовая охрана. В связи с необходимостью значительных инвестиций в новые товары и технологии непосредственно у компании разработчика или у инвестора, который финансирует компанию-разработчика, должна быть гарантия, что этот новый товар или технология защищены от возможного несанкционированного копирования третьими лицами, которое может послужить препятствием для их коммерческого использования самой компанией. Такой гарантией может являться только обеспечение комплексной правовой охраны портфеля интеллектуальной собственности, включающего объекты ИС.

Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности подразумевает не только применение института исключительных прав. Выбор средств защиты нового продукта зависит от вида и назначения разрабатываемого товара или технологии, подлежащих охране, и от текущих условий их внедрения на рынке.

Стратегия и последовательность действий по обеспечению правовой охраны объектов ИС должна соответствовать выбранной стратегии продаж и продвижения продукта (собственное производство или предоставление лицензии на использование третьим лицам, область применения товара на рынке, круг потребителей и рынки, комплексное производство товара или производство его отдельных компонентов и т. д.).

Интеллектуальная собственность — не только юридическое понятие, но также и средство для того, чтобы получить коммерческий эффект, так как интеллектуальная собственность представляет собой особую форму товара.

Среди объектов ИС, в зависимости от режима их правовой охраны, выделяют несколько групп: объекты патентного права, объекты авторского права и смежных прав, средства индивидуализации, секреты производства и селекционные достижения. Эти объекты обладают различными свойствами: режимом правовой охраны, целью использования, этапностью жизненного цикла. Каждый из них является важной составляющей формирования конкурентных преимуществ компании.

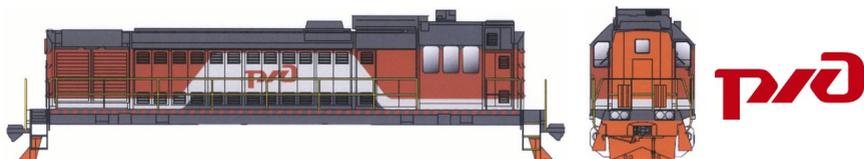
Патенты обеспечивают защиту инвестиций компании в исследование и разработки. Товарные знаки и знаки обслуживания являются ключевым элементом защиты имиджа компании и бренда. Портфель зарегистрированных товарных знаков является составной частью формирования репутации компании, создания ее уникального образа и повышения ценности производимых продуктов и предоставляемых услуг.

Имея патент или товарный знак, компания может предоставлять лицензии на их использование третьим лицам или запрещать использование.

К результатам интеллектуальной деятельности, охраняемым авторским правом, относятся произведения науки, литературы, искусства, программы ЭВМ, базы данных.

Сложное изделие в части разных его составляющих может охраняться патентами на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а также охраняться в режиме конфиденциальности как ноу-хау (секрет производства). Такая комплексная защита в обязательном порядке может быть рекомендована для сложных конструктивных изделий с большим количеством компонентов и деталей — электроника, мобильные телефоны, станки, строительная техника и т. п.

Так, охрана транспортного средства ОАО «Российские железные дороги» обеспечивается одновременно наличием патента № 2422311 на изобретение «Маневровый тепловоз», а также патентом № 82823 на промышленный образец «Декоративное оформление боковой и торцевой стороны локомотива» и товарным знаком по свидетельству № 341333 (см. рисунок).



Промышленный образец № 82823 (вид сбоку и с торца) и товарный знак № 341333

Для успешной деятельности компании необходимо обеспечить правовую охрану всех созданных объектов ИС, которые могут быть представлены как техническими, так и организационными и экономическими решениями. Это позволит минимизировать риски нарушения прав третьих лиц на объекты ИС, а также пресекать несанкционированное использование третьими лицами охраняемых объектов ИС компании. Такой подход является рациональным не только для крупных, но и для небольших компаний. Он дает возможность производителям товаров эффективно применять зарегистрированные объекты ИС для борьбы с конкурентами на рынке.



Например, на основании прав на международный товарный знак № 798984 АО «СОРЕМАРТЕК С.А.» (бренд «Raffaello») обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО «Ландрин» и ООО «Чакуба» о запрете ЗАО «Ландрин» использовать товарный знак № 798984 путем введения в гражданский оборот товаров в упаковке, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 798984, запрете использовать товарный знак № 798984 при производстве и введении в оборот вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом «Landrin» (Ландрин), на которых использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 798984; взыскании с ЗАО «Ландрин» компенсации в размере 5.000.000 руб. за нарушение прав на товарный знак № 798984; запрете ООО «Чакуба» использовать товарный знак № 798984 путем продажи товаров в упаковке, на которой размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком № 798984. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2008 по делу № А40-54452/07-27-496 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2007 требования истца были удовлетворены. Таким образом, действующая регистрация товарного знака № 798984 обеспечила возможность запрета конкуренту выпуска продукции со сходным внешним видом вне зависимости от состава ингредиентов и технологии производства.

В некоторых случаях, решающее значение имеют права на технологию производства, как, например, в случае с фармацевтическим препаратом ПРЕМАРИН. Уникальная технология производителя по получению порошка из жидкости, необходимая для производства данного препарата, охраняемая в режиме секрета производства, послужила препятствием для производства дженерика после перехода патента в общественное достояние. Также название препарата зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 54438.

С целью контроля коммерческого использования объектов ИС и управления их портфелем, необходима система, содержащая сведения обо всех объектах ИС компании, включая патенты и товарные знаки, которая позволит осуществлять мониторинг объектов ИС и оценку эффективности их использования.

Защита прав на незарегистрированные объекты ИС влечет за собой более высокие расходы, чем защита прав на зарегистрированные объекты. К таким расходам могут быть отнесены расходы на сбор и анализ доказательств возникновения у компании прав на незарегистрированный объект, которые минимальны при наличии его регистрации.

Стратегия по созданию объектов ИС должна включать детальное изучение рынка на наличие продуктов-аналогов, определение направления развития техники и технологии в актуальной области. Также необходимо проверить, не закреплены ли ранее права на разрабатываемый объект или его компоненты за другими участниками рынка.

Именно результаты изучения рынка являются основой для определения конкретных путей совершенствования и развития стратегии развития компании на перспективу, включая научно-технические разработки, технологическую и конструкторскую деятельность, внедрение технических, организационных и других нововведений, формирование политики и объема инвестиций, формирование бренда. В качестве примеров успешной реализации комплексного подхода к управлению портфелем ИС компании можно привести Патентную стратегию ОАО «РЖД» до 2030 г., утвержденную Распоряжением ОАО «РЖД» от 20.01.2010 № 74р и Патентную стратегию ПАО «Газпром» до 2025 г.

На практике каждая компания может осуществлять несколько конкретных видов деятельности, которые можно объединить в отдельные направления. Она может также выпускать несколько видов/линеек продукции, требующих индивидуального подхода к обеспечению правовой охраны объектов ИС в их составе.

Объекты ИС в качестве нематериальных активов увеличивают рыночную стоимость компании. Участвуя в формировании конечной стоимости продукта, они не имеют фиксированной стоимости, не устаревают физически и могут использоваться одновременно в разных направлениях деятельности. Некоторые нематериальные активы, к примеру, технологии, ноу-хау, так же как и материальные, могут быть приобретены путем их купли-продажи, сданы в аренду, вложены в уставный капитал, переданы безвозмездно, однако к их числу нельзя отнести имидж или организационную культуру компании. Объекты ИС могут быть внесены

в уставной капитал, рассматриваться в качестве залога для получения кредита, выступать в качестве товара в договоре купли-продажи.

Правовая охрана товарного знака в рамках портфеля объектов ИС также имеет большое значение.

Экономическим смыслом использования товарного знака является то, что потребитель подсознательно реагирует на него в процессе выбора товара или услуги среди множества предлагаемых на рынке, ожидая получить определенное качество или сервис, и в результате приобретает товары или услуги конкретного производителя. В зависимости от того, насколько правильно выбран товарный знак, во многом будет зависеть успех продукта на рынке.

Товарный знак представляет собой «лицо» компании, подразумевая под этим понятием, прежде всего, репутацию компании и гарантированное качество ее товаров и услуг. Правильно выбранный товарный знак будет отчетливо выделять услугу, продукт из массы подобных, при этом привлекая внимание большого количества потребителей, и способен делать товар или услуги моментально узнаваемыми.

Кроме того, если товар, маркированный определенным товарным знаком, пользуется спросом, то у других производителей появляется желание маркировать таким же или сходным обозначением свои товары, предполагая, что потребитель их купит, ориентируясь на товарный знак. Без регистрации обозначение, которым маркируются товары и услуги, является крайне уязвимым. При параллельном использовании третьим лицом обозначения, сходного с обозначением компании, возникают риски, связанные с размыванием бренда.

Создание товарного знака — также важная составляющая при формировании портфеля объектов ИС. Выбираемое обозначение должно отражать соответствующий образ компании, а также в определенных случаях, если речь идет о товарном знаке, используемом для идентификации бренда, сохраняться без изменения вне зависимости от многообразия выпускаемой продукции на протяжении длительного времени. Между названием фирмы, сутью ее деятельности и товарным знаком должна существовать смысловая связь.

Необходим системный подход к процессу принятия решения о регистрации новых обозначений в качестве товарных знаков с учетом характера, способов, сроков, целей использования обозначений и потенциальных рынков.

В рамках стратегии зонтичного бренда (расширения бренда при увеличении числа товарных групп под одним узнаваемым товарным знаком) необходимо обратить внимание на особенности регистрации то-

варных знаков, идентифицирующих товарные группы, в зависимости от товарного ассортимента, способа использования и круга потребителей. Также для каждой группы товарных знаков характерно использование того или иного вида обозначений.

При этом необходимо также оценивать точки роста нового бренда, связанные с расширением перечня товаров и/или услуг, в отношении которых будет использоваться обозначение. Если существует вероятность того, что использование обозначения будет охватывать широкий спектр товаров и/или услуг, рекомендуется на начальном этапе определить возможные области использования товарного знака с целью формирования перечня товаров и услуг для обеспечения релевантной правовой охраны товарного знака.

Цветовая гамма товарного знака также является важным маркетинговым инструментом, так как цвет легко запоминается потребителями, способен вызывать прочные ассоциации, что особенно важно для индивидуализации товаров. Цвет является одной из основных характеристик товара, в связи с чем товарные знаки для групп товаров целесообразно регистрировать в определенном цветовом сочетании. Использование цвета в товарных знаках способствует повышению узнаваемости бренда.

Факт государственной регистрации товарного знака становится крайне важным при проведении рекламной кампании. Отсутствие регистрации товарного знака, или, по крайней мере, решения ФИПС о принятии заявки на регистрацию товарного знака к рассмотрению, свидетельствующего о намерении заявителя зарегистрировать товарный знак, может стать основанием для отказа в оказании рекламных услуг в любой организации, предоставляющей такие услуги.

Даже при краткосрочном использовании незарегистрированного обозначения в качестве товарного знака сохраняется риск последующего предъявления претензий третьих лиц в связи с нарушением интеллектуальных прав. В этой связи рекомендовано проведение предварительного поиска по товарным знакам и заявкам третьих лиц.

В качестве владельца зарегистрированного товарного знака компания получает дополнительные возможности для защиты своей репутации и продвижения на рынке, в том числе она может запрещать третьим лицам использование в сети Интернет сходного с товарным знаком доменного имени.

Вышеуказанный системный подход к обеспечению правовой охраны объектов ИС компании позволяет рассматривать портфель объектов ИС как комплекс взаимосвязанных элементов, представляющих собой ценные активы, имеющие коммерческую стоимость и формирующие репутацию компании.



ПЕРЕВОД, ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ: ЕСТЬ ЛИ СХОДСТВО С САМИМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ

*И. Н. ЛУЧКОВА,
инженер-патентовед ООО «ПатентВолгаСервис»,
патентный поверенный РФ,
Саратов*

В данной статье автор анализирует практику регистрации в России и других странах товарных знаков, представляющих собой перевод и транслитерацию зарегистрированных знаков. Особенно уделено внимание сходству до степени смешения по п. 6 ст. 1483, различительной способности по п. 1 ст. 1483 и, соответственно, введению в заблуждение по п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

Попробуем ответить, что из представленного ниже можно зарегистрировать в качестве товарного знака для однородных товаров — «кофе»?

кофе coffee ყაჟა 咖啡 кава

Первое слово «кофе» не обладает различной способностью; второе — перевод первого на английский; третье — на грузинский; четвертое — на китайский; пятое является транслитерацией слова «kava» — «кофе» на хорватском языке.

Фонетическое, лексическое и графическое сходство — три критерия, по которым определяется сходство до степени смешения. Из практики регистрации товарного знака в России следует, что чем сильнее различие фонетического значения, тем проще получить регистрацию такого знака, особенно если заявлено обозначение на языке, отличном от английского.

В статье 6 bis Парижской конвенции говорится:

Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица, отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользу-

ющегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

На практике (см. таблицу) мы видим возможность регистрации обозначений ЯБЛОКО, ЯБЛОЧКО, APPLE на разных заявителей в отношении однородных товаров 9, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Номер регистрации	Товарный знак	Дата приоритета
94833	APPLE	13.07.1990
155397	ЯБЛОКО	27.12.1995
155398	APPLE	27.12.1995
253952	APPLE	13.05.2002
386685	Яблочко	05.06.2007
MP 956402	APPLE	01.11.2007
557834	APPLE	18.02.2014
566637	ЯБЛОКО	15.11.2013
581922	APPLE	02.04.2015
603808	APPLE	02.04.2015
634495	ЯБЛОКО	08.10.2015
MP 1377651	APPLE	29.09.2017
702110	 яблоко	05.10.2017

Среди приведенных знаков обозначение APPLE (94833, MP 956402, 557834, 566637, 581922 и 603808) и ЯБЛОКО (634495, 566637) зарегистрированы на ЭПЛ Инк (Apple, Inc.). Остальные знаки на обозначение ЯБЛОКО, ЯБЛОЧКО зарегистрированы на третьих лиц.

Товарные знаки № 253952 **APPLE** и № 702110 **ЯБЛОКО** зарегистрированы для услуг дизайна 42-го класса МКТУ.

Товарные знаки № 94833 **APPLE** и № 386685 **Яблочко** — для услуг образования, обучения 41-го класса и телекоммуникационных услуг 38 и 35 классов МКТУ соответственно, а также для печатной продукции, периодических изданий 16 класса МКТУ.

Международные регистрации МР 1377651 **APPLE**, МР 956402 **APPLE** и МР 386685 **Яблочко** — для компьютерных программ и носителей информации.

Товарные знаки 155398 **APPLE**, 155397 **ЯБЛОКО** и 557834 **APPLE** зарегистрированы для услуг реализации товаров (услуг магазинов) 35 класса МКТУ.

Кроме того, 22.08.2016 ППС рассмотрела возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака **Яблоко** по заявке № 2014716445. Экспертизой было признано его сходство до степени смешения для однородных услуг 35 класса МКТУ (услуги по реализации товаров) с товарным знаком **ЯБЛОКО** по свидетельству № 162735 (ТОО «Рекламное издательство «Яблоко») и с товарным знаком «ЯБЛОКО» по свидетельству № 155397 (ООО «Эплл Парфюм»).

Рассмотрим примеры оспаривания некоторых обозначений для идентичных и однородных товаров.

1. GOLDSTAR и ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА.

GoldStar

Рис. 1



Рис. 2

Подано возражение против предоставления правовой охраны обозначению **GoldStar** (св. № 428769, рис. 1) по основаниям п. 6. ст. 1483 ГК РФ. Противопоставляемое обозначение (св. № 293922, рис. 2) — комбинированный знак, включающий словесный элемент «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА».

Ниже приводится выдержка из заключения по результатам рассмотрения возражения.

«Оспариваемый и противопоставленный товарный знаки отличаются по фонетическому признаку сходства... Сравнимые обозначения следует признать сходными семантически <...> Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки отличаются по визуальному признаку сходства обозначений. <...> Кроме того, в товарном знаке [293922] присутствует изображение пятико-

нечной звезды и ленты с надписью, которое занимает большую часть знака по сравнению со словесным элементом, что приводит к разному визуальному восприятию знаков потребителями. Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными фонетически и производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, следовательно, сопоставляемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что предопределяет вывод об отсутствии их сходства между собой».

2. FISH HOUSE и РЫБНЫЙ ДОМ.

Подано возражение против предоставления правовой охраны обозначению FISH HOUSE (св. № 387271, рис. 3) по основаниям п. 3. ст. 1483 ГК РФ. Противопоставляемое обозначение (св. № 317650, рис. 4) – комбинированный знак, включающий словесный элемент «Рыбный дом».

Ниже приводится выдержка из заключения по результатам рассмотрения возражения.

«Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо сведения о широкой известности самого лица, подавшего возражение, ...Напротив, представленные правообладателем документы содержат сведения о присутствии на рынке соответствующих товаров 29 класса МКТУ, <...> Кроме того, необходимо отметить и то, что оспариваемый словесный товарный знак «FISH HOUSE» и упомянутый в возражении комбинированный товарный знак по свидетельству № 317650 со словесным элементом «Рыбный дом» никак не ассоциируются друг с другом в целом, так как они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, <...> совпадение смысловых значений у соответствующих словосочетаний «FISH HOUSE» (в переводе с английского языка означает «Рыбный дом») и «Рыбный дом» имеет второстепенное значение и не оказывает решающего влияния на восприятие данных товарных знаков в целом. ... Довод возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров представляется лишь умозрительным и бездоказательным».

FISH HOUSE

Рис. 3



Рис. 4

3. ЧЕРНАЯ КАРТА и CARTE NOIRE.

Подано возражение против предоставления правовой охраны обозначению «ЧЕРНАЯ КАРТА» (св. № 202904), которому противопоставлялся товарный знак CARTE NOIRE (международная регистрация 481346). Результаты социологического исследования, представленные владельцем знака «ЧЕРНАЯ КАРТА», подтверждали отсутствие смешения между обозначениями «ЧЕРНАЯ КАРТА» и CARTE NOIRE для товаров разных производителей кофе. В итоге ППС отказала в удовлетворении возражении против предоставления правовой охраны обозначению «ЧЕРНАЯ КАРТА», первая и кассационная инстанции также не удовлетворили иски (дело А403206205-83-290).

Практика регистрации и оспаривания товарных знаков показывает возможность правовой охраны как самого обозначения, так и его перевода. Эксперты в указанных делах упоминают о наличии семантического сходства, но при этом говорят, что оно не играет решающей роли для определения наличия сходства до степени смешения, а также возможного смешения товаров на рынке.

Таким образом, практика предыдущих лет показывает, что возможна регистрация обозначения и перевода слов, причем совпадение смысловых значений не перевешивает чашу весов. При этом знаки, включающие неохранию часть, регистрируются для урезанного перечня по п. 3 ст. 1483 ГК РФ, а знаки на транслитерацию имеют более широкий перечень товаров и услуг.



Рис. 5

(рис. 5; все слова исключены из охраны, кроме hands) при использовании обозначения «маникюр и педикюр в четыре руки».

Долгое время Роспатент отказывал в регистрации обозначению «ЗОЛОТАЯ РОЗА», противопоставляя его обозначению GOLDEN ROSE, но в результате убедительных доводов патентных поверенных принималось решение о несходстве и как следствие — о регистрации товарного знака. Как следует из практики, чем сильнее фонетическое различие, тем проще отстоять регистрацию такого знака. Особенно, если заявлено обозначение на языке, отличном от английского.

При этом практика демонстрирует возможность защиты прав на товарные знаки с учетом смыслового сходства. Например, было доказано нарушение исключительного права на товарный знак № 525452

Если бы мы рассматривали сходство перевода слов в Китае, то ответ на вопрос о регистрации был бы отрицательным. В пп. 3 п. (3) части III Стандарта экспертизы товарных знаков (принято 31 декабря 2005 г.) четко прописано о невозможности регистрации в Китае товарного знака, являющегося переводом ранее зарегистрированного знака: «Если основные значения слов на разных языках товарного знака совпадают или в основном совпадают, а соответствующая общественность неправильно понимает источник товаров или услуг, это аналогичный товарный знак».

Согласно инструкции для экспертов китайского ведомства обозначение должно быть переведено на государственный язык, и если будет выявлено сходное с переводом обозначение, экспертиза должна отказать в регистрации. Так, было отказано в регистрации обозначению «Эстетика вкуса» (рис. 6), которому был противопоставлен знак в иероглифах (рис. 7), значение которого было идентично.

Аналогичные ограничения по регистрации были встречены и в Узбекистане. Согласно Правилам составления и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания¹ смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности совпадения, значения обозначений в разных языках.

В законодательстве Республики Молдовы нет прямого указание на отказ в регистрации обозначений, являющихся переводом, но при этом экспертизой было отказано в регистрации упомянутого обозначения «ЧЕРНАЯ КАРТА» в отношении товара «кофе» в связи с зарегистрированным товарным знаком CARTE NOIRE.

В российском законодательстве, включая соответствующие правила и регламенты, подобная формулировка отсутствует, что дает шансы на регистрацию знаков.

По мнению Е. А. Данилиной², словесные обозначения можно считать сходными до степени смешения, если сходны буквосочетания сравнива-



Рис. 6



Рис. 7

¹ В редакции приказа генерального директора агентства по свободной собственности Республики Узбекистан № 20 от 06.11.2017, зарегистрированного министерством юстиции Республики Узбекистан № 1988-3 от 16.11.2017.

² Данилина Е. А. Выявление сходства до степени смешения обозначений в кириллице и латинице // Патенты и лицензии. 2008. № 10. С. 19-21.

емых обозначений. Например, обозначение «olive» в латинице сходно с обозначением «оливка» в кириллице. Как указывает автор, из заключения филолога явно следует, что имеет место социолингвистическая ассоциативная связь между рассматриваемыми словесными обозначениями. Но для определения сходства также необходимо учитывать не только значение слова, но и контекст, в котором употреблены оба словесных обозначения. Поскольку они подчинены семантике применения одного и того же понятия вещного мира — растения оливы или его плода оливки, то контекст совпадает. При этом различие языковой графики выполнения обоих знаков не влияет на их психологическое восприятие русскоязычным потребителем, так как в обоих случаях первое, на что обращает внимание потребитель, — это само слово, а не его графика.

При этом в отношении обозначений «target» в латинице и «цель» в кириллице сделан вывод о несходстве, поскольку слово «target» не присутствует в повседневном обиходе русскоговорящего потребителя, и перевод английского слова «target» (цель) неизвестен среднему русскоговорящему потребителю. В филологическом заключении по вопросу сходства или различия данных обозначений сделаны следующие выводы: смысл слова «target» не однозначен в русском и английском языках (цель для стрельбы и цель как объект стремления), причем одинаково не однозначен (цель-мишень и цель изобретения), — следовательно, смысловая нагрузка двух слов совпадает. Слово «target» (таргет) не употребляется в русском языке в отличие, например, от большинства слов компьютерной тематики.

Слова: апгрейд, биллинг, брифинг, дилер, дистрибьютор, имидж, стартап, фешенебельный — в русском языке есть заимствование иностранных слов. Но есть некоторая особенность сегодняшних дней — не все русскоговорящие умеют применять данные слова в контексте. Это также может указывать на несходство слов в кириллице и их перевода на русский язык.

В настоящее время становится сложнее отстоять регистрацию обозначения, являющегося переводом зарегистрированного знака. В век цифровых технологий не составляет труда перевести формулу китайского патента на русский язык, не прибегая к помощи квалифицированного переводчика. При этом качество перевода будет выше, чем при переводе с китайского на английский, а затем с английского на русский при помощи технических переводчиков китайского и английского языков. Сейчас экспертиза все чаще отказывает в регистрации обозначения, являющегося переводом зарегистрированного знака, полагая, что

сходное семантическое значение имеет более существенный вес для определения сходства до степени смешения.

Если словесное обозначение не может быть зарегистрировано по абсолютным основаниям, часто прибегают к регистрации его транслитерации на латиницу. Например, обозначению ЦИТ, как общепринятой аббревиатуре «центра инновационных технологий», не может быть предоставлена правовая охрана, но оно может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого. С другой стороны, возможна регистрация обозначения «СІТ» на имя другого лица, и в этом случае правообладатель комбинированного товарного знака с дискламацией слова ЦИТ не сможет использовать свой знак с указанием ЦИТ в латинице.

Когда в 2015 г. регистрировали комбинированный товарный знак **МНОГО★МЕБЕЛИ** (группа фабрик) (св. № 580549), словам «Много мебели» не была предоставлена правовая охрана, поскольку они описывают количество и наименование товара. Но поскольку в 2010 году на имя третьего лица был зарегистрирован знак **MNOGOMEBEL.RU** (св. № 426465), то в 2017 г. отказывают в регистрации знака **МНОГО★МЕБЕЛИ** (св. № 657191). Заявителем были представлены доказательства, подтверждающие различительную способность, эксперт, принимает их и снимает основание отказа по п. 1 ст. 1483 ГК РФ, но при этом отказывает в регистрации по п. 6 ст. 1483 ГК РФ — сходство до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет.

При этом необходимо учитывать, что знаки **МНОГО★МЕБЕЛИ** и **МНОГО★МЕБЕЛИ** (группа фабрик) не могут быть зарегистрированы в отношении товаров/услуг, не связанных с товаром «мебель», по основаниям пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ как способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Таким образом, в кириллице слова «МНОГО МЕБЕЛИ» — это описательное обозначение, а в латинице «MNOGOMEBEL» (в слитном виде) — это уже фантазийное слово. При этом, в отличие от знака в кириллице, знаку в латинице может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров/услуг, не относящихся к мебели. Регистрации, казалось бы, неохраняемого обозначения в латинице сопутствует более широкая правовая охрана в смысле более широкого перечня товаров и услуг.



ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, СОВПАДАЮЩИХ С НАЗВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИМЕНЕМ ПЕРСОНАЖА ИЛИ ПСЕВДОНИМОМ

*М. Ф. ЮШКОВА,
младший юрист ООО «Интелайт»*



*И. О. БАБИНЦЕВА,
партнер ООО «Интелайт»,
патентный поверенный РФ,*

Новосибирск

Закон запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Также установлен запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных названию произведения, имени персонажа или псевдонима (подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

На стадии экспертизы заявки на товарный знак эксперт по собственной инициативе не проверяет соответствие заявленного обозначения требованиям подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. Такая проверка возможна лишь по инициативе правообладателя или известного лица при наличии их обращения в порядке, установленном п. 1 ст. 1493 ГК РФ.

Но на практике мы всё чаще сталкиваемся с тем, что эксперт ссылается на сходство или тождество обозначения названию произведения, имени персонажа или псевдониму и отказывает в регистрации товарного знака на основании введения потребителей в заблуждение.

Такой подход нельзя признать законным в связи со следующим.

1. Во-первых, незаконным является подмена основания, по которому эксперт отказывает в регистрации товарного знака.

1.1. На это обратил внимание СИП в Постановлении по делу № СИП-577/2020. Роспатент не должен подменять основание, которое он не

может проверить на стадии экспертизы (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ), основанием, которое он проверяет на стадии экспертизы (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Такая практика недопустима.

1.2. Аналогичная позиция изложена в решении СИП от 13 декабря 2021 г. по делу № СИП-607/2021, в котором Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака «КотоМишки», и обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак. Роспатент отказывал кондитерской фабрике в регистрации товарного знака «КотоМишки» из-за его сходства с названием известного мультсериала «МИ-МИ-МИШКИ».

СИП указал, что доводы об использовании в товарном знаке объекта авторского права не рассматриваются без возражения правообладателя. В рассматриваемом деле заинтересованное лицо свое возражение не подавало, в административной процедуре не участвовало.

Вопреки мнению Роспатента, согласно п. 1 ст. 1499 ГК РФ, в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения оно не подлежит проверке на соответствие требованиям подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, а проверяется только на соответствие требованиям ст. 1477 и п. 1–7, подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 ГК РФ.

Для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ законом предусмотрен иной правовой механизм и иная процедура, которые соответствуют существу охраняемого данной нормой интереса, — оспаривание уже зарегистрированного товарного знака заинтересованным лицом путем подачи им соответствующего возражения (подп. 1 п. 2 ст. 1512, п. 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ).

Так, предусмотренное подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ основание отказа в регистрации является так называемым относительным основанием, защищает сугубо частный интерес правообладателя объекта авторского права, не может применяться без установления факта наличия у определенного лица исключительного права на то или иное произведение, а потому вопрос о его применении не должен решаться в отсутствие на это воли такого правообладателя.

Более того, установление факта наличия исключительного права на объект авторского права и других фактических обстоятельств должно происходить в условиях состязательной процедуры рассмотрения спора с предоставлением его сторонам возможности представлять доказательства, заявлять доводы и возражения. Государственный орган не может подменить собой сторону этого спора.

2. Во-вторых, эксперт Роспатента часто не учитывает отсутствие творческого характера у названия произведения, имени персонажа или псевдонима.

Не все названия или псевдонимы являются результатом творчества. Иногда артист может взять в качестве псевдонима распространенное слово. Так же, как и автор может взять в качестве названия произведения или имени персонажа распространенное слово.

Как же быть с названиями произведений, именами персонажей или псевдонимами, которые не представляют собой результат творчества и являются известной и распространенной единицей русского языка, появившейся и широко использовавшейся до создания названия произведения, персонажа или псевдонима. Представляется, что товарным знакам, содержащим в себе такие слова, должна быть предоставлена правовая охрана. Данная позиция находит подтверждение в правоприменительной практике.

2.1. Заключение Палаты по патентным спорам (ППС) от 30.01.2020 по заявке № 2018757249 оставлена в силе правовая охрана товарного знака, тождественного названию авторского курса «СОСТОЯНИЕ».

В возражении содержался довод о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку, а именно названию произведения — авторскому курсу «СОСТОЯНИЕ».

Коллегия отметила, что слово «СОСТОЯНИЕ» является распространенной лексической единицей русского языка, которая имеет множество значений: «1. Пребывание в каком-нибудь положении (книжн.). 2. Положение, в котором кто-нибудь или что-нибудь находится. 3. Настроение, расположение духа. 4. Звание, социальное положение (устар.). 5. Имущество, собственность частного лица».

Слово «СОСТОЯНИЕ» не может быть признано самостоятельным объектом авторских прав, поскольку не носит творческого характера и не является оригинальным. Охрана и защита названия произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляется лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, подтверждающих, что слово «СОСТОЯНИЕ» само по себе воспринимается как название произведения, права на которое принадлежат лицу, подавшему возражение.

2.2. Решением СИП от 22.05.2019 по делу № СИП-858/2018 отказано в удовлетворении возражения владелицы псевдонима «Ханна» против предоставления правовой охраны товарному знаку «Ханна» № 649489.

Суд указал, что способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Способность введения потребителя в заблуждение таким обозначением может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя. Для вывода о введении потребителя в заблуждение требуется не только наличие доказательств введения товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот, но и возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его производителем.

Таким образом, усматривается, что оспариваемый словесный товарный знак «Ханна» представляет собой женское имя, не обладает какими-либо дополнительными особенностями, благодаря которым в сознании потребителя может возникнуть образ, связанный с конкретным лицом, в данном случае — с певицей, выступающей под псевдонимом «Ханна».

Если заявленное обозначение создано творческим трудом автора, получило известность в связи с распространением произведения или деятельностью артиста, то оно не может быть зарегистрировано на имя постороннего лица.

2.3. Заключением ППС от 29.04.2020 по заявке № 2018756018/33 в регистрации товарного знака «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» было отказано.

Коллегия ППС отметила, что словосочетание «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ», являющееся переводом исходного «THE LORD OF THE RINGS», носит творческий характер и является оригинальным, в связи с чем является результатом творчества автора.

Кроме того, заявителем не представлено материалов, из которых следовало бы, что обозначение «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» является для среднего российского потребителя общеупотребимым словосочетанием, не обладающим творческим характером и ставшим известным не в связи с названием литературного произведения.

2.4. Заключение ППС от 04.07.2011 от 03.09.2011 по заявке № 2010713687 «Об оставлении в силе решения Роспатента» подтвердило невозможность регистрации товарного знака «АВАТАР».

Как видно из решения по данному делу, слово «аватар» стало широко известным только в связи с выходом всемирно известного одноименного фильма, что было доказано в рамках судебного разбирательства. В связи с чем в регистрации товарного знака «АВАТАР» было отказано.

Заключение.

Из проанализированной правоприменительной практики следует, что при решении вопроса правовой охраны обозначений, совпадающих с названием произведения, именем персонажа или псевдонимом необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- является ли слово общеупотребимым для среднего российского потребителя;
- стало ли слово известным в связи с названием литературного произведения, псевдонимом, именем персонажа или оно известно само по себе;
- является ли это слово результатом творчества автора;
- требуются ли доказательства восприятия потребителем данного слова именно в качестве названия произведения, имени персонажа, псевдонима;
- является ли известным произведение, имя персонажа, псевдоним, а также лицо, в отношении которого утверждается, что именно с ним будет у потребителей ассоциироваться товарный знак, при этом известность должна быть широкой — на всей территории РФ, а не в узких кругах.

Если обозначение совпадает с названием литературного произведения, псевдонимом или именем персонажа, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при одновременном соблюдении следующих условий:

- обозначение не является фантазийным словом, придуманным автором, а, напротив, представляет собой общеупотребимое слово;
- общеупотребимое слово не стало широко известным в связи с названием литературного произведения, именем персонажа или псевдонимом;
- нет доказательств восприятия данного слова в качестве товарного знака конкретного производителя товаров.

СЛОВЕСНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ОБЛОЖКАХ ЖУРНАЛОВ КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

*Я. А. ГОРБУНОВА,
ст. юрист ООО «Юридическая фирма Городисский
и Партнеры», патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



В условиях неуклонного снижения интереса к печатной прессе¹ и общей тенденции «старения» ее аудитории² конкуренция за нового читателя на данном рынке может быть довольно интенсивной. В борьбе, как известно, все средства хороши, в том числе и интеллектуальная собственность.

Несмотря на то, что Закон о СМИ³ содержит норму об отказе в регистрации средства массовой информации с тем же наименованием и формой распространения, что и ранее зарегистрированное (что позволяет говорить о некоторой исключительности наименований СМИ), сами по себе наименования СМИ, как следует из положений п. 33 Постановления Пленума ВС РФ⁴, не являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации и не имеют каких-либо специальных способов защиты. Права на них подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты гражданских прав.

На практике это приводит к тому, что издательские дома при запуске нового печатного СМИ не ограничиваются только его регистрацией в Роскомнадзоре, но и испрашивают регистрацию его наименования в качестве товарного знака в Роспатенте для индивидуализации соответ-

¹ Выступление первого заместителя руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Ю. Г. Казаковой на XXI Городском отраслевом форуме печати, 24.11.2021. URL: <https://www.mos.ru/dsmir/documents/pressforum/view/261364220/>.

² Продажи газет и журналов в России с 2014 года сократились на 45% // ТАСС. — 13.01.2020. URL: <https://tass.ru/obschestvo/7507609>.

³ Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

⁴ Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ствующих товаров 16 класса МКТУ (печатных изданий, газет, периодики и т. п.), что дает им больший инструментарий по защите своих прав от посягательств конкурентов.

Обложка журнала или первая полоса газеты — это «лицо» периодического издания, которое выполняет множество функций.

Прежде всего, это его идентификация в глазах потребителей, которая достигается использованием не только одного постоянного названия, но и определенных оформительских приемов, взаимного расположения элементов, цветовой гаммы и т. п.

Не менее важная функция — анонс материалов выпуска, которые, с одной стороны, информируют читателя в целом о тематике издания, а с другой — поясняют содержание конкретного выпуска, пробуждая интерес читателя.

Помимо этого, обложка также содержит полезную информацию о порядковом номере издания, месяце и годе издания, девиз и другие элементы, например указания на особые обстоятельства выпуска, которые помогают не столько привлечь потребителя, сколько сориентировать его в вопросе актуальности конкретного номера и периодичности выхода издания.

Каждый добросовестный издатель старается, чтобы обложка его издания была узнаваемой и выделялась на фоне изданий конкурентов, привлекая тем самым новых читателей и увеличивая продажи, что позволяет также говорить о ее маркетинговой функции.

Теперь, понимая всю важность первой полосы для издателей, рассмотрим ряд конфликтных ситуаций по использованию на обложках печатных изданий словесных обозначений, сходных с товарными знаками конкурентов, и постараемся определить, где проходит граница между нарушением права на товарный знак и добросовестным использованием слов в их общеупотребимом значении.

Законодательство о СМИ исключает только возможность сосуществования двух тождественных наименований СМИ, распространяемых в одной форме, например, в форме периодического печатного издания (газета, журнал, альманах, сборник, бюллетень и т. п.). Как следует из положений п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 № 16⁵: *«Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» исходит из того, что под тем же названием средства массовой*

⁵ См. п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2010 № 16 (в ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

информации понимается название, буквально совпадающее с тем, которое было зарегистрировано ранее. Отказ в регистрации на том основании, что название средства массовой информации, проходящего регистрацию, является сходным до степени смешения с названием средства массовой информации, зарегистрированного ранее, не может быть признан законным».

При использовании же сходных до степени смешения названий и введении в заблуждение потребителей (читателей) защита прав на ранее зарегистрированное СМИ осуществляется способами, предусмотренными статьями 10 и 12 ГК РФ, в частности путем предъявления требований о признании действий по регистрации и выпуску СМИ под таким названием злоупотреблением правом, их пресечении и возмещении убытков.

Если же учредитель СМИ заранее озаботился регистрацией товарного знака, то, основываясь на запрете, предусмотренном п. 3 ст. 1484 ГК РФ, у него также появляется возможность воспользоваться специальными способами защиты права на товарный знак, предусмотренными ст. 1252 и ст. 1515 ГК РФ⁶. Вместо доказывания размера причиненных убытков он может потребовать компенсацию за нарушение права на товарный знак, а также изъятия и уничтожения тиража спорного номера/номеров.

Здесь нужно помнить, что если товарный знак имеет более позднюю дату приоритета, чем дата регистрации СМИ со сходным с ним названием, то в защите права на товарный знак может быть отказано. Так, Президиум ВАС РФ Постановлением от 30.09.2008 № 7288/08 по делу № А40-8298/07⁷ установил следующее: *«Суд, признавая незаконным использование обществом спорного обозначения в названии журнала <...> не учел, что право этого общества на название журнала, включающего слово «агробизнес», возникло 20.06.2002 в силу регистрации журнала и использовалось до даты приоритета товарного знака (10.12.2002) <...> владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего журнала до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака)».*

⁶ См., например, дело А12-22163/2020.

⁷ Постановление Президиума ВАС РФ от 30.09.2008 № 7288/08 по делу N А40-8298/07; см. также: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2010 № 09АП-25804/2009-ГК по делу № А40-89064/09-26-717; Постановление СИП от 12.11.2015 № С01-854/2015 по делу № А21-8518/2014.

Более того, учредитель такого СМИ может оспорить регистрацию товарного знака⁸.

Учредитель СМИ также может быть признан заинтересованным лицом⁹ в споре о досрочном прекращении правовой охраны сходного с названием СМИ товарного знака в связи с его неиспользованием в порядке ст. 1486 ГК РФ. Поэтому, даже если товарный знак имеет более ранний приоритет, его правообладателю перед обращением к издателю с требованием о прекращении использования товарного знака следует удостовериться, что товарный знак надлежащим образом используется самим правообладателем или иным лицом под контролем правообладателя, в том числе по его лицензии.

Если ситуация использования товарного знака в названии СМИ не вызывает сложности при ее квалификации как нарушения исключительного права, то использование сходных с товарными знаками словесных обозначений в темах номера не так однозначно.

Согласно п. 157 упомянутого Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи. Судебная практика и ранее разделяла данный подход¹⁰.

Таким образом, суды на основании п. 1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ анализируют контекст использования спорного словесного обозначения и определяют, используется ли оно для целей индивидуализации товаров, или имеет место употребление слов, пусть и зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, в их общеупотребительном смысле и в сочетании с другими словами, например, в теме номера, в

⁸ См.: Постановление Президиума СИП от 07.02.2020 № С01-1034/2019 по делу № СИП-754/2018 и Решение Роспатента от 16.04.2020 по государственной регистрации товарного знака № 422874; Решение СИП от 11.12.2017 по делу № СИП-445/2017 и Решение Роспатента от 11.04.2017 по государственной регистрации товарного знака № 531462.

⁹ См. Постановление СИП от 31.01.2014 № С01-444/2013 по делу № А40-40104/2013.

¹⁰ См. Постановление Президиума ВАС РФ от 30.09.2008 № 7288/08 по делу № А40-8298/07.

заголовке статьи, в тексте, в описании и т. д. Таким образом, суд может принять во внимание, что использование данного обозначения, наряду с другими элементами (именами известных людей и их фотографиями), лишь раскрывает содержание номера, и в защите прав на товарный знак будет отказано. В качестве примера можно привести Постановление СИП от 21.02.2022 по делу № А56-42255/2020, которым суд согласился с выводами нижестоящих судов о том, что словосочетание «любовные секреты звезд» использовано ответчиком в общеупотребимом смысле в качестве темы номера.

В случае сомнений суд может также обратиться к выходным данным издания. Содержание выходных данных каждого выпуска периодического печатного издания регламентировано ст. 27 Закона о СМИ. Поэтому упоминание спорного обозначения не только на обложке, но и в выходных данных может являться основанием для вывода о нарушении права на товарный знак. Так, в Постановлении СИП от 24.11.2021 по делу № А40-253983/2020 указано: *«Установление судами первой и апелляционной инстанции факта использования ответчиком обозначения «Тайны СССР», тождественного принадлежащему истцу товарному знаку, на обложке журнала и в его выходных данных в отсутствие согласия правообладателя послужило основанием для вывода о нарушении ответчиком исключительного права истца на данный товарный знак».*

Но что делать правообладателю, если сходное с его товарным знаком спорное обозначение повторяется на обложке из номера в номер? С одной стороны, такое использование начинает восприниматься потребителем как часть оформления, то есть приобретает идентифицирующую функцию, с другой — такое использование может определяться тематикой журнала. Например, в деле А56-48742/2011 истец являлся учредителем газеты «Тайны XX века», а также владельцем комбинированного товарного знака «ТАЙНЫ ВЕКА». В выпускаемых ответчиком изданиях журнала «Калейдоскоп НЛО» в названиях основных статей выпусков, указанных на обложке, также использовалось слово «Тайны» (например, «Тайны суперменов», «Тайны необычных существ» и т. п.) в идентичном графическом исполнении с элементом «ТАЙНЫ!» товарного знака истца за счет использования одного и того же шрифта. Тем не менее, суды посчитали, что использование ответчиком слова «ТАЙНЫ!» в наименовании основной статьи выпускаемого им печатного издания, с учетом различных наименований данных печатных изданий, манеры исполнения обложек журналов, содержания данных печатных изданий, не создает угрозы смешения и не способно ввести в заблуждение потребителей.

Представляется, что в подобных спорах между конкурентами можно прибегать к помощи законодательства о защите конкуренции, которое запрещает недобросовестную конкуренцию путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации (ст. 14.6 Закона о защите конкуренции¹¹).

Данный путь подходит и для тех учредителей СМИ, которые по какой-либо причине своевременно не озаботились регистрацией товарного знака. Как отмечает А. Г. Матвеев¹², название СМИ можно отнести либо к наименованию товара, если под ним понимать конкретный номер газеты и журнала, либо к иным элементам, если название СМИ рассматривать в смысле Закона о СМИ.

В соответствии с разъяснениями ФАС России к ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, содержащимся в п. 9.6. Письма от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета», индивидуализировать продукцию могут как обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и общий внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства. Перечень индивидуализирующих элементов является открытым.

Подводя итоги, можно отметить следующее. Регистрация товарного знака является достаточно эффективным дополнительным средством защиты наименования СМИ, которое может дать правообладателю больше возможностей в плане судебной защиты, при условии своевременной подачи заявки на регистрацию знака с целью наиболее ранней фиксации даты приоритета, а также надлежащего последующего использования знака. При этом сложившаяся судебная практика по защите прав на товарные знаки при их использовании на обложках печатной продукции имеет определенную специфику, связанную со сложностью разграничения нарушения права на товарный знак и добросовестного использования слов в их общеупотребимом значении. В некоторых ситуациях, особенно в отсутствие регистрации товарного знака, для защиты прав можно также воспользоваться законодательством о защите конкуренции.

¹¹ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

¹² Матвеев А. Г. Защита права на наименование средства массовой информации // ИС. Промышленная собственность. 2021. № 9. С. 10.

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ СПОРОВ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ С УЧАСТИЕМ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – АДМИНИСТРАТОРА ДОМЕННОГО ИМЕНИ

*В. И. БЕЛОВА,
партнер ООО «ИНКО», патентный поверенный РФ,
Новосибирск*



Нарушения исключительных прав на товарные знаки в сети Интернет в современной реальности происходят довольно часто. Один из видов такого нарушения – создание сайта с доменным именем, тождественным или сходным до степени смешения с чужим товарным знаком, без разрешения правообладателя. Лицом, ответственным за такое нарушение, как правило, выступает администратор сайта. Администратор сайта – это юридическое или физическое лицо, которое заключило договор с регистратором и на имя которого регистрируется домен (сайт).

Когда возникает спор между правообладателем товарного знака и юридическим лицом в качестве администратора доменного имени, то подведомственность спора арбитражному суду вопросов не вызывает. Но возможна ситуация, в которой с одной стороны выступает юридическое лицо со своим средством индивидуализации на рынке, а с другой – физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, которое владеет доменным именем. Какой суд в этом случае будет разрешать конфликт между ними? Неочевидность ситуации послужила поводом для анализа законодательства и судебной практики.

Такой анализ показывает, что мнение законодателя по данному вопросу периодически менялось. Условно можно выделить три временных периода, когда судебный подход к подведомственности указанной выше тематики споров претерпевал изменения.

Первый период был до опубликования Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (2014), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 г. (далее – Обзор-2014).

Так, в 2004 г. Арбитражным судом г. Москвы, Девятым апелляционным арбитражным судом и Федеральным арбитражным судом Москов-

ского округа по спору о домене «etro.ru» (дело № А40-52842/04-110-496) была обозначена позиция, что категория дел с администратором сайта — физическим лицом подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Ответчик по этому делу, гражданин М., не имевший статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрировал на свое имя домен «etro.ru», с помощью которого предлагал к продаже товары и услуги, однородные товарам и услугам истца — компании, обладавшей правами на товарный знак «ETRO».

До начала судебного заседания ответчик обратился с ходатайством о прекращении производства по делу, мотивировав свое ходатайство подведомственностью данного спора суду общей юрисдикции по причине отсутствия у ответчика регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако арбитражный суд своим определением от 21 декабря 2004 г. отказал в удовлетворении указанного ходатайства, обосновав отказ тем, что спор возник в связи с фактически осуществляемой ответчиком предпринимательской деятельностью, а также тем, что, поскольку истец является иностранным лицом, на спор распространяется действие главы 33 АПК РФ «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц», а также п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. Ответчик обжаловал решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в суде кассационной инстанции.

Федеральный арбитражный суд Московского округа посчитал, что ссылка ответчика в кассационной жалобе на то, что он является физическим лицом, а потому спор с его участием не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, не может служить основанием для отмены судебных актов. Суд отметил, что ответчик зарегистрировал доменное имя не в личных целях, а в целях рекламы и предложения к продаже товаров учрежденной им компании. Кроме того, с его стороны имеет место фактическое осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а потому в силу п. 4 ст. 23 ГК РФ ответчик не вправе ссылаться на то, что он не является предпринимателем. Таким образом, спор носит экономический характер.

Тем самым кассационная инстанция посчитала, что споры с участием физических лиц — администраторов спорных доменных имен, не имеющих статус индивидуального предпринимателя, но фактически осуществляющих экономическую деятельность, подлежат рассмотрению арбитражными судами, а не судами общей юрисдикции.

Далее судебная практика складывалась в том же ключе. В качестве примеров можно указать дела: по иску ОАО «КамАЗ» к ООО «Спецтехника» о защите прав на товарные знаки¹, по иску о нарушении прав на товарные знаки «TEFAL»², по доменному имени Tiguap.ru³. Фактически, так продолжалось вплоть до утверждения Президиумом ВС РФ Обзора-2014.

Подход судов, включая начавшего свою работу в 2013 г. СИП, к подведомственности споров после опубликования Обзора-2014 изменился и начался второй период.

В п. 4 Обзора-2014 к вопросу подведомственности споров, где стороной выступал администратор — физическое лицо, был изложен следующий подход:

«Из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, ст. 33 и 225.1 АПК РФ).

Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общей принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности».

СИП поддержал этот подход, и в качестве примера можно привести дело № А40-155357/2012.

Турецкая компания ЧИЛЕК Мобилья Санайи Ве Пазарлама Тиджарет Аноним Ширкети обратилась с исковым заявлением о пресечении нарушений исключительного права истца на товарный знак «CILEK» путем запрета использовать (администрировать) доменные имена cilek.ru, cilek.msk.ru, chilek.ru и cilek.su ответчикам ООО «Магнола Трейд» и гражданину И. И. Хрисанфову.

¹ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2015 г. № 13АП-12416/2015 по делу № А56-18369/2014.

² Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2015 г. по делу № А40-129943/2014.

³ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 ноября 2013 г. по делу № А56-43590/2013.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, при этом он исходил из наличия сходства доменных имен со словесной частью зарегистрированного товарного знака. Выводы суда первой инстанции поддержал суд апелляционной инстанции.

СИП Постановлением от 19 февраля 2018 г. отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Он исходил из того, что суды не проверили доводы ответчиков об отсутствии у И. И. Хрисанфова статуса индивидуального предпринимателя и, как следствие, не оценили возможность рассмотрения данного дела в арбитражном суде с учетом правил подведомственности. При этом суд отметил, что гражданские дела не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

По сути, СИП начал сводить такие категории споров исключительно к формальному анализу субъектного состава. Аналогичный правовой подход был отражен в определении ВС РФ от 22.03.2017 № 305-ЭС17-1759 по делу № А40-219844/2015.

Но указное судебное дело № А40-155357/2012 имело и дальнейшую историю. Верховный суд РФ Определением от 4 сентября 2018 г. № 305-ЭС15-4698 отменил Постановление СИП, решения суда первой инстанции и апелляции оставлены в силе. При этом ВС РФ исходил из следующего:

«Согласно п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности с участием иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в случае, если спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации информационно-телекоммуникационных сетей Интернет на территории Российской Федерации.

В пункте 14 Постановления от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» Пленум ВС РФ разъяснил, что к указанным в п. 9 ч. 1 ст. 247 АПК РФ спорам следует относить в том числе споры, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, осуществляющих предприни-

мательскую и иную экономическую деятельность, товаров, работ, услуг и предприятий, использованные при регистрации доменных имен в российской доменной зоне, а если регистрация осуществлена на территории Российской Федерации (регистратором выступает российское лицо), то и в иных доменных зонах».

Судебная практика ВС РФ послужила началом формирования актуального в настоящее время подхода к подведомственности споров с участием физических лиц, если им принадлежит спорное с позиции нарушения интеллектуальных прав доменное имя. Однако еще существовало сомнение, насколько такой подход применим в отношениях сторон, где нет иностранного участника. Предельную ясность в данном вопросе внесло Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Наконец, современный подход к рассматриваемому вопросу сформировался с учетом разъяснений, изложенных в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, в котором было указано, что независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

В качестве примера такого подхода можно привести Постановление СИП от 18 октября 2021 г. по делу № А41-85820/2019.

ООО «Лунда» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Леонтьеву И. В. о запрете использования обозначений «ЛУНДА», «LUNDA» в доменных именах ЛУНДА.РФ, LUNDA.SU путем предложения о продаже, продажи, рекламы оборудования для отопления, водоснабжения и канализации, а также обязанности безвозмездной передачи прав администрирования доменных имен ЛУНДА.РФ, LUNDA.SU обществу «Лунда» и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «LUNDA» по свидетельству РФ № 488839 в размере 200 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.02.2021 по делу № А41-85820/2019 в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ отказано. Исковые требования удовлетворены частично, за исключением взыскания компенсации. Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился в СИП с кассационной жалобой.

Доводы кассационной жалобы о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ производство по делу подлежало прекраще-

нию, спор подлежал рассмотрению в суде общей юрисдикции, судебной коллегией СИП были признаны ошибочными.

СИП указал, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 4 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, суд, рассматривающий споры о защите интеллектуальных прав, в том числе дела о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на наименования мест происхождения товаров, о нарушении права преждепользования и права послепользования, споры о распоряжении исключительным правом, определяется исходя из субъектного состава участников спора и характера спорных правоотношений, если иное не установлено законом.

Независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров).

Вышеприведенные разъяснения высшей судебной инстанции, изложенные в абзаце третьем пункта 4 Постановления, корреспондируют разъяснениям, изложенным в пункте 159 того же Постановления, согласно которым требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору доменного имени.

По смыслу приведенной правовой позиции соответствующие требования к администратору доменного имени могут быть предъявлены вне зависимости от наличия у него соответствующего статуса.

Таким образом, поскольку данный спор о защите права на товарный знак связан с защитой права на товарный знак и фирменное наименование, что обуславливает экономический характер спора, он подлежит рассмотрению арбитражным судом, что, по мнению автора доклада, верно.

В сегодняшних реалиях все больше внимания уделяется физическим лицам в статусе «самозанятого». Создание физическим лицом сайта или другого способа адресации в сети Интернет может само по себе носить мотивы извлечения прибыли, и если доменное имя используется как инструмент коммерческого (экономического) оборота товаров или услуг, то экономический характер данного спора должен учитываться в первую очередь, несмотря на статус физического лица.

Наконец, с практической точки зрения не менее эффективным может быть предъявление иска к фактическому пользователю сайта, то есть к той компании, которая указана на сайте и извлекает материальную выгоду из данного домена. Зачастую иск подается сразу к двум ответчикам, и в соответствии с настоящей практикой это можно сделать в арбитражный суд.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ РОСПАТЕНТА?

*Е. Е. ПРИЦЕПОВА,
ведущий юрист Агентства защиты
интеллектуальных прав «ИНКО»*



*Е. Л. ШЕХТМАН,
ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та,
директор Агентства защиты интеллектуальных
прав «ИНКО», российский и евразийский
патентный поверенный,*



Новосибирск

Конфликты в сфере интеллектуальных прав носят разнообразный характер. Лучший способ разрешения конфликта — мировое соглашение. Авторы статьи столкнулись с вопросом — можно ли сторонам конфликта примириться, если эти стороны — лицо, подавшее возражение против правовой охраны товарного знака (далее — заявитель), и правообладатель оспариваемого товарного знака (далее — правообладатель). Причем о примирении стороны завели переговоры уже после вынесения решения Палаты по патентным спорам (ППС), которое не устроило ни одну из сторон, но правообладателя — в большей степени.

Оспариваемый товарный знак не раскрывается, поскольку спор в настоящее время еще в суде, но надеемся, что к моменту публикации тезисов спор будет разрешен, и авторы смогут сослаться на дополнительный практический кейс с номером товарного знака и судебного дела.

Итак, что делать, если коллегия ППС приняла решение по результатам рассмотрения возражения, руководитель Роспатента его подписал, правообладатель не согласился с решением и обратился в целях его отмены в СИП, а на этапе рассмотрения спора в суде заявитель и правообладатель пришли к соглашению об урегулировании спора мирным путем?

По смыслу ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта между сторонами спора — истцом и ответчиком. Но, процесс рассмотрения дел об оспаривании решений федерального ор-

гана исполнительной власти, в данном случае — Роспатента, возникает из административных правоотношений, в связи с чем сторонами спора в таком случае являются заявитель (в нашем случае правообладатель) и заинтересованные лица (в нашем случае заявитель).

Пункт 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее — Постановление № 50) расширяет варианты способов примирения сторон. Однако такое расширение предусмотрено только в отношении дел об оспаривании решений Роспатента об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что она предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пп. 2, 4, 6, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

В рассматриваемом споре имеет место отсутствие согласия, предусмотренного подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой права правообладателю необходимо получить согласие от заявителя (в нашем случае от лица, подавшего возражение) на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В соответствии с п. 33 Постановления № 50, с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом, результатом примирения могут быть иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Если упомянутое согласие получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между правообладателем и заявителем, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Тем не менее, такое согласие (соглашение) есть результат примирения сторон, в связи с чем к нему применимы положения ст. 138 АПК РФ. Таким образом, заключение соглашения на этапе обжалования в СИП возможно, и его можно назвать соглашением об урегулировании спора.

Такой подход был воспринят правоприменительной практикой и уже неоднократно применялся СИП.

В нашем конкретном случае по заявлению заявителя правовая охрана товарного знака была прекращена для части товаров на основании пп. 1 п. 3 и п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В связи с этим, далее будет рассмотрена практика именно в отношении указанных оснований.

1. Решение СИП от 24.12.2021 по делу № СИП-483/2021.

Индивидуальный предприниматель А. М. Якушева (далее — правообладатель) обратилась в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 719989.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель О. Г. Воронин (далее — заявитель).

Правообладатель и заявитель представили суду соглашение, в котором заявитель дал правообладателю свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении части товаров.

Суд посчитал, что соглашение содержит достаточные сведения, позволяющие установить действительную волю заявителя в отношении сохранения правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака правообладателя, и не нарушает права и законные интересы третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Судебная коллегия СИП пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта и обязала Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом заключенного соглашения.

Также суд указал, что исходя из абзаца пятого пункта 33 Постановления № 50, заключение на стадии рассмотрения спора судом названного соглашения, одним из условий которого, по существу, является согласие заявителя в судебном заседании с восстановлением Роспатентом правовой защиты товарного знака правообладателя, квалифицируется судом самостоятельным и достаточным основанием для признания решения недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Несмотря на то, что в Постановлении № 50 перечислены пп. 2, 4, 6, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, также существует практика заключения соглашения об урегулировании спора в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (введение в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя).

2. Решение СИП от 10.10.2017 по делу № СИП-284/2017.

Индивидуальный предприниматель Я. С. Кольцов (далее — правообладатель) обратился в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку № 524415.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Конте Спа» (далее — заявитель).

Суд посчитал, что правовая позиция Пленума № 50 подлежит применению в данном деле, поскольку участники представили соглашение об урегулировании спора, из условий которого следует, что заявитель согласен с восстановлением Роспатентом правовой охраны товарного знака, а правообладатель обязуется в течение месяца с момента утверждения соглашения подать в Роспатент заявление о сужении перечня товаров.

Таким образом, если стороны пришли к соглашению на этапе обжалования решения Роспатента в СИП, необходимо заключить соглашение об урегулировании спора, в котором заявитель даст свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны товарному знаку правообладателя для части товаров.

Далее судом будет принято решение, которым он отменит решение Роспатента и обяжет его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В связи с этим в соглашении важно предусмотреть обязанность заявителя отозвать возражение, а также обязанность правообладателя подать в Роспатент заявление о сокращении перечня товаров, согласованного с заявителем.

Выводы

Таким образом, заключение соглашения между заявителем и правообладателем возможно на этапе оспаривания решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что она предоставлена с нарушением требований, предусмотренных пп. 2, 4, 6, подп. 1 п. 3, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. При этом ключевым моментом является правильное составление соглашения об урегулировании спора, которое фактически должно приводить к урегулированию спора и не нарушать права и законные интересы третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что применение такой практики при оспаривании в судах решения Роспатента в отношении иных объектов интеллектуальных прав не представляется возможным, поскольку в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов правовая охрана не может быть поставлена в зависимость от согласия определенного лица. Поэтому рассматриваемая ситуация является актуальной именно для конфликтов в сфере товарных знаков.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС К ИНСТИТУТУ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

*Е. А. ДАНИЛИНА,
канд. юрид. наук, патентный поверенный РФ,
ООО «Графо-Логос»,
Москва*



Темой доклада является обсуждение общественного значения фигуры патентного поверенного. Учитывая, что институт патентных поверенных в России относительно новый по сравнению, например, с институтом адвокатов, осведомленность общества о нашей деятельности и ее значимости довольно низкая.

Принцип обязательности привлечения патентного поверенного в случаях, когда заявителем является иностранное лицо, также не оказывает влияния на известность патентных поверенных в обществе. Или, наоборот, в обществе статус патентного поверенного воспринимается как просто одного из сертифицированных специалистов, без понимания нюансов. Проще говоря, «патентный поверенный» звучит более солидно, чем «патентовед». Специальные полномочия патентного поверенного, связанные с представительством иностранцев, как правило, ускользают от внимания общества.

Да, наши специалисты много писали, выступали, говорили о значении фигуры патентного поверенного¹, на эту тему были опубликованы многочисленные доклады и статьи, особенно в период, когда готовились изменения в закон о патентных поверенных.

¹ 1) Патентные поверенные Российской Федерации в 2001 г.: вопросы взаимодействия с патентным ведомством. [Аналит. обзор] / Роспатент, ФИПС; Сост.: Алексеева О. Л. и др. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. — 45 с. 2) Данилина Е. А. Патентный поверенный и патентовед: особенности профессии. — М.: ПАТЕНТ, 2006. — 133 с. 3) Муранов А. И. Российские патентные поверенные и вступление России в ВТО. — Система КонсультантПлюс. 2008. 4) Дмитрюк В. А., Добрынин О. В., Орлова В. В., Черданцева В. П. Правовое регулирование деятельности патентных поверенных в Российской Федерации. — М.: ИНИЦ «Патент», 2010. — 181 с. 5) Кудakov А. Д. Патентные поверенные Российской Федерации. Справочник-2019. — М.: Издательская система Ridero, 2019 6) Кудakov А. Д., Диденко Е. А. Патентные поверенные стран Евразийского экономического союза. Справочник-2020. — М.: Издательская система Ridero, 2020.

Конечно, прежде всего официальная информация содержится на сайте Роспатента².

Интересные сведения о патентных поверенных опубликованы на интернет-страничке системы «Гарант»³.

Развернутая информация в виде тематических роликов о различных сторонах нашей деятельности размещена в блоге коллеги А. В. Залесова⁴. Достаточно упомянуть темы, которые они затрагивают: — Зачем нужна Федеральная палата патентных поверенных; — Тайна патентного поверенного; — Конфликт интересов патентного поверенного; — Специализация патентного поверенного; — Что такое фирма патентных поверенных?; — Что дает статус патентного поверенного?; — Успешная сдача экзамена на статус патентного поверенного.

Обширные доктринальные работы, в особенности активно появляющиеся во времена дискуссий по нашему закону, опубликованы в профессиональных журналах, и конечно, в главном для нас журнале «Патентный поверенный»⁵. Особенно интересными были дискуссии по кодексу этики патентного поверенного.

Работа патентного поверенного изучается также в вузах. Так в РГАИС несколько лет преподавался курс «Адвокат и патентный поверенный»⁶.

Как можно видеть, в профессиональном сообществе различные проблемы нашей деятельности всесторонне освещаются, есть информация о патентных поверенных на сайте Роспатента, на многих специализированных юридических сайтах выложены соответствующие тематические статьи.

Однако информации по персоналиям гораздо меньше. Конечно, по большинству из нас есть информация на фирменных Интернет-страничках, но это информация «изнутри», когда организация выкладывает данные о своем сотруднике.

² Патентные поверенные // Роспатент. URL: https://rospatent.gov.ru/ru/activities/pat_pov.

³ И. Резникова. Кому и зачем обращаться к патентным поверенным. URL: <https://www.garant.ru/gardium/guide/patentnye-poverennye-prava-i-obyazannosti/>.

⁴ <https://azalesov.ru/analytics/blog>.

⁵ http://www.patentinfo.ru/SITE_PP/index.html.

⁶ Данилина Е. А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Адвокат и патентный поверенный». — М.: РГИИС, 2006.

Информация «извне», из независимых источников оказывается крайне скудной. Из всего того, что перечислено выше, можно отметить упомянутый справочник А. Д. Кудаква, в котором размещены статьи о некоторых российских патентных поверенных с подробной персональной информацией.

И конечно, главным источником информации «извне» является журнал «Патентный поверенный», на протяжении более чем пятнадцати лет размещающий в каждом номере на обложке фотографии наших коллег. Как правило, такая фотография сопровождается статьей в этом журнале, автором которой является тот самый поверенный, фото которого украшает обложку. Это хорошая практика, да и просто приятно познакомиться с коллегами поближе. И все-таки этого недостаточно, чтобы признать такую статью независимым источником, — специалист пишет научно-практическую статью, и эта статья не о нем, а это его мнение по одной из насущных проблем патентной работы.

Еще бывает информация о судебных делах или о громких патентных спорах, но обычно такая информация публикуется в региональных изданиях, не всегда доступна для широкого потребителя наших услуг и в целом такие публикации достаточно редки.

Почему важно, чтобы о патентных поверенных писали и говорили персонально? Потому что любое энциклопедическое издание или справочник при публикации каждой тематической статьи требует ссылки на независимые источники информации. А у нас пока нет обобщенного издания, где публиковались бы биографические сведения о патентных поверенных. Такие биографические сведения могут быть очень полезны, и прежде всего, для потенциальных заявителей: если можно увидеть, какой вуз окончил поверенный, какое дополнительное образование получил, то даже по тематике своего новшества легче выбрать более подходящего специалиста.

Попытки опубликовать статьи о патентных поверенных в Википедии предпринимались, но каждый раз они исключались из энциклопедии сообществом Википедии как раз по причине отсутствия ссылки на независимые источники — не на книги и статьи поверенного, а на книги и статьи о нем. В то время как персональные странички адвокатов в Википедии существуют. Обратим внимание на то, какие, например, ссылки на независимую информацию есть об адвокате Г. П. Падве: — Международный объединенный биографический центр⁷; — Всероссийский независи-

⁷ <http://www.biograph.ru/>.

мый рейтинг «Лучшие адвокаты»; — Легенда российской адвокатуры // Адвокатская газета. 2021. Февраль, № 4 (333)⁸. Возможно, этот пример не характерен, поскольку Г. П. Падва очень известный адвокат, это хороший пример того, какие издания есть в адвокатском сообществе.

Думаю, что развернутая персональная информация о патентных поверенных будет полезной как для наших авторов, изобретателей и заявителей, так и для общества в целом — в смысле продвижения знаний о патентной работе, об актуальности инновационной деятельности. Поэтому представляется важным начать публикацию кратких биографических данных о патентных поверенных в каком-либо независимом издании. И, возможно, такое издание предстоит создать.

⁸ <https://fparf.ru/editions/fpa/advgazeta/04-333-za-fevral-2021-g/>

БИРЖА ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА КЛИЕНТОВ

В. А. ГЕРМАН,

*Президент международной группы компаний
INTELS Group, патентный поверенный РФ*



М. В. КИСЕЛЕВА,

помощник патентного поверенного, INTELS Group



Москва

Изменения в мировой и внутренней экономике, вызванные западными санкциями, уже заметно отразились на загрузке патентных поверенных. Актуален вопрос о дальнейших перспективах профессии. Можно предположить, что перестройка российской экономики на импортозамещение существенно повлияет на инновационные процессы. Разработка и выпуск новой продукции, призванной заместить импортную, будут сопровождаться созданием патентоспособных объектов промышленной собственности. Совершенно очевидно, что их создателям — изобретателям и дизайнерам потребуется помощь в приобретении правовой охраны. Выходящие на рынок импортозамещающие товары и создаваемые для их производства предприятия потребуют оригинальной маркировки новыми товарными знаками. Логично предположить, что после наблюдаемого падения спроса на услуги патентных поверенных закономерен взлет патентования и регистрации товарных знаков. Однако объективно следует заметить, что это произойдет не сразу и потребует довольно длительного времени.

Встает вопрос о выживании цеха патентных поверенных в переходный период. Это касается и крупных патентных фирм, и средних, но особенно мелких фирм и индивидуальных предпринимателей (ИП), не имеющих «подушки безопасности». А таких в настоящее время большинство. На сегодняшний день в России зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч патентных поверенных. Можно много рассуждать на тему их переизбытка

или недостатка. Но любопытно будет знать, что в США на 330 млн жителей насчитывается примерно 50 тыс. патентных поверенных, т. е. один патентный поверенный на 6,6 тыс. жителей, в Германии на 84 млн жителей — 3,8 тыс. патентных поверенных (не считая патентных ассессоров), т. е. один на 22 тыс., а в России при 144 млн — 2,5 тыс., т. е. один на 57,6 тыс. человек. С точки зрения конкуренции формально, казалось бы, ситуация благоприятнее, чем в США в 8,7 раза, а по сравнению с Германией — в 2,6 раза.

Однако, не все так просто. Ситуация усложняется неравномерным территориальным распределением патентных поверенных. Три четверти поверенных находится в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в четверти субъектов Российской Федерации патентные поверенные отсутствуют. Несмотря на то, что Роспатент проводит по три квалификационных экзамена в год, этот перекоп, очевидно, будет устранен не скоро. В том числе по этой причине среди основной части патентных поверенных обостряется конкуренция, особенно болезненно ощущаемая сегодня.

Ожидаемые изменения в законодательстве, добавляющие в число субъектов права на товарный знак физических лиц, должны способствовать снижению конкурентного накала. Роспатент прогнозирует увеличение числа заявок за счет физлиц на 10–20 тыс., но не уточняет, за какой период. Осмелимся предположить, что эти цифры скорее относятся не к годовой, а к месячной подаче.

Обоснуем наше предположение. Во-первых, в силу действующего законодательства о предпринимательстве, регистрация товарного знака на имя физлица, прежде всего, будет востребована плательщиками специального налога на профессиональный доход, так называемыми «самозанятыми». С небольшими допущениями, функционально эту категорию можно приравнять к индивидуальным предпринимателям. Можно предположить, что какая-то часть из них будет заинтересована в маркировке своих товаров и услуг товарным знаком.

Во-вторых, используя статистику, любезно предоставленную сервисом roiskznakov.ru, экстраполируем количество самозанятых на количество ИП, имеющих товарные знаки, и определим дополнительное количество заявок. По данным ФНС в начале 2022 г. количество самозанятых превысило 4 млн человек и ежедневно увеличивается на 7 тыс. Логично заложить паритет интереса к товарным знакам у ИП и самозанятых. По данным на весну 2022 г. примерно 1 % от общего числа ИП (3,59 млн) имели около 190 тыс. знаков, т. е. 5,3 знака на человека. Таким образом, логично ожидать, что, как минимум, 1 % самозанятых, а это более 40 тыс. человек, захотят иметь, в среднем 5 знаков или всего 200 тыс. заявок, что вполне похоже на 10–20 тыс. заявок в месяц.

Попробуем оценить этот сегмент рынка в денежном выражении. По данным того же источника 67 % заявителей при подаче заявки на регистрацию товарного знака пользуются услугами патентного поверенного. Это составит 26,8 тыс. самозанятых. При среднем тарифе гонорара патентного поверенного за подачу заявки по одному классу МКТУ 15–25 тыс. руб. можно оценить объем рынка в 400–670 млн руб. Напомним, что расчет велся исходя из минимальных предпосылок, без учета количества классов и без учета предварительной проверки, которая практикуется в большинстве случаев при подаче заявки и стоит в среднем 10–12 тыс. руб. А это еще примерно 200–300 млн руб.

Парадокс заключается в том, что рынок, обладая большим потенциалом, разрабатывается неэффективно из-за отсутствия соответствующей координации.

Решить эту задачу предназначен новый сервис «Биржа патентных поверенных». Целью этого сервиса является, прежде всего, оказание помощи потенциальным клиентам в выборе практикующих патентных поверенных путем предоставления развернутой информации о них и организации диалога с целью достижения договоренности об оказании услуг.

Первоначально предполагается территориальный охват стран Евразийского экономического союза, а в дальнейшем и подключение других зарубежных стран.

Биржа содержит базу патентных поверенных, из которой пользователь в свободном режиме, задав данные о требуемых параметрах, например: юрисдикции, уточненной специализации, области техники, образовании, опыте работы, уровне тарифов и другой информации, — подбирает для себя специалиста, оптимального с точки зрения квалификации, стоимости услуг и территориального расположения, либо размещает предложение в открытом режиме на доске объявлений. Приняв предложение заказчика, исполнитель вступает в переписку с целью уточнения и согласования условий договора, после чего приступает к выполнению заказа. После завершения работы заказчик вправе дать оценку патентному поверенному, которая в дальнейшем будет учтена при определении его рейтинга.

Для включения в базу Биржи патентный поверенный вводит свой регистрационный номер из Реестра патентных поверенных соответствующей юрисдикции и заполняет в своем рабочем кабинете информацию о себе. Обязательными являются сведения об уточненной специализации, касающейся, в частности, областей техники и вида оказываемых услуг, полученном образовании с указанием ВУЗа, применяемых тарифов, а также паспортных данных и банковских реквизитов, необходимых для заключения договора. Факультативно можно добавить сведения, которые могут заинте-

ресовать потенциального заказчика и послужить основанием для выбора: о количестве поданных заявок, полученных охранных документов, выигранных административных и судебных дел, о наличии страхования профессиональной ответственности, членстве в профессиональных организациях и т. д. После регистрации патентный поверенный получает пароль для входа в свой рабочий кабинет. На первых порах до расширения сервиса регистрация патентного поверенного и нахождение в базе будут бесплатным. После приобретения популярности для компенсации административных издержек за участие в работе Биржи планируется оплата ежемесячного абонемента с возможностью приостанавливать платеж на определенный срок. В этот период данный поверенный не будет участвовать в выборе клиента.

В базу могут быть включены как индивидуальные патентные поверенные, так и поверенные, работающие в патентных фирмах. Для этого представитель фирмы вводит номера своих поверенных и заполняет информацию о фирме: наименование, координаты для связи, фамилию руководителя, почтовые и банковские реквизиты. При выборе поверенного договор будет заключаться с патентной фирмой.

Потенциальный клиент бесплатно заходит на сайт и, установив необходимые фильтры в соответствии с критериями, присутствующими в профиле патентных поверенных, производит обезличенную выборку. Затем регистрируется для формирования досье заказа. В досье заказчик формулирует задание и предварительные условия (стоимость, сроки) и рассылает по выбранным кандидатам. Кандидаты оценивают возможность выполнения задания и при положительном решении вступают в переписку с заказчиком с целью уточнения и согласования условий договора. Достигнув договоренности, стороны закрывают переписку и утверждают условия договора. Затем, после оплаты пользователем комиссионного сбора Биржи, стороны получают оформленный договор для подписания, где раскрываются имена сторон, после чего исполнитель приступает к работе.

Заказчик может не выбирать конкретного патентного поверенного, а сделать открытое предложение, разместив задание на доске объявлений. Договор будет заключен с одним из откликнувшихся патентных поверенных.

После выполнения работы заказчик может оставить свое мнение об исполнителе, с учетом которого составляется рейтинг патентных поверенных.

По мнению авторов доклада, сервис «Биржа патентных поверенных», с одной стороны, даст возможность потенциальным правообладателям более объективно осуществлять выбор патентного поверенного, с другой — сможет сыграть весомую роль в равномерном распределении и стабильном обеспечении патентных поверенных работой.

Материалы публикуются в авторской редакции

Компьютерная верстка Е. С. Николаевой

Подписано в печать 09.06.22. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «TextBook».
Печ. л. 9,25. Тираж 270. Заказ 85.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197022, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5 Ф