САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Петербургские коллегиальные чтения — 2014

Сборник докладов научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 25—27 июня 2014 г.)

Санкт-Петербург
2014

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения — 2014» (Санкт-Петербург, 25—27 июня 2014 г.). — СПб.: ООО «ПиФ. com», 2014. — 164 с.

Под редакцией Ю. И. Буча.

Сборник содержит доклады, представленные на 16-й научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения — 2014», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской национальной библиотекой. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

© РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Г. И. ТЫЦКАЯ. Основные понятия и термины, применяемые в области интеллектуальной собственности 5

Е. П. БЕДАРЕВА. Новеллы части четвертой ГК РФ, относящиеся к патентному праву и товарным знакам 9

О. Л. АЛЕКСЕЕВА. Новые нормы патентования: прогноз правоприменения 15

Л. Ф. ТРАВУШКИНА, В. А. КУЗНЕЦОВ, Г. В. КУЗНЕЦОВА. Патентная защита лекарственных средств на разных стадиях жизненного цикла 24

Л. М. ГЕРАСИМОВИЧ. Продление срока действия патентов путем выдачи свидетельств дополнительной охраны в странах ЕС 28

Г. П. МУС, В. К. МУС. Актуальное основание для отказа в регистрации полезной модели как объекта патентных прав..... 33

В. Б. ВЛАСОВА, Е. А. ДАНИЛИНА. Уголовно-правовая защита патентных прав: достаточна или избыточна? 39

Т. В. ПЕТРОВА. Главный вопрос в патентоведческой экспертизе 44

В. А. ХОРОШКЕЕВ. Оспаривание решений Роспатента в суде..... 50

М. И. ЛИФСОН. Проблемы истца при рассмотрении споров о нарушении патента в арбитражном суде..... 56

И. М. ТРЕНОЖКИНА. Патентный поверенный как участник административного процесса 62

Л. Н. АЛЬТШУЛЕР. Взаимоотношения авторов служебных объектов патентных прав с работодателями..... 68

Н. В. РОМАНОВА. История патентования одного изобретения ... 70

С. В. ФЁДОРОВ. Подготовка фотографий и фотореалистичных изображений для использования в патентных заявках..... 75

Н. А. ПАДУН. Автоматизированная электронная система управления интеллектуальной собственностью 81

Е. Ю. ИВАНОВА. Секрет производства в свете изменений, вносимых в Гражданский кодекс и Закон о коммерческой тайне 86

А. Н. ПОПОВ. Секреты производства, ноу-хау и коммерческая тайна в Уголовном кодексе РФ 92

А. А. ВЕТРОВА. Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности вузов 97

О. В. КАШТАНОВА. Актуальные вопросы, возникающие при создании РИД в рамках выполнения госконтракта 101
А. А. МАТВЕЕВ, Т. И. МАТВЕЕВА, И. Ф. ЛЕОНОВ. Инновационная деятельность в СПбГУ: опыт взаимодействия науки и бизнеса и перспективы международного сотрудничества 103
Д. А. БОРОВСКИЙ. Товарные знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали..... 109
И. В. КУЧУМОВА. Актуальные вопросы классификации товаров и услуг 116
В. А. МОРДВИНОВ. Как разрешить проблемы выявления сходства до степени смешения?..... 123
В. В. ДМИТРИЕВ. Споры о нарушении прав на товарный знак: отдельные правовые позиции Высшего Арбитражного Суда и Суда по интеллектуальным правам..... 129
Д. Ю. МАРКАНОВ. Недобросовестная конкуренция в области исключительных прав 135
А. Н. СЕИТОВА. Рассмотрение споров по товарным знакам в Апелляционном совете Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК 141
В. В. АРХИПОВ. Проблемы защиты интеллектуальных прав в отношении компьютерных игр: зарубежный опыт 147
В. В. МОРДВИНОВА. Правовая охрана архитектурных решений 153
Н. Е. ШАКУНОВА. Дизайн проекты как объекты правовой охраны 159

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Г. И. ТЫЦКАЯ,
профессор кафедры промышленной собственности РГАИС, канд. юрид. наук, Москва

Понятия промышленной и интеллектуальной собственности возникли в период формирования конкурентных отношений в экономике европейских стран. В этот период только правовая охрана — предоставление монопольного права на новое техническое решение, а затем и на другие результаты интеллектуальной деятельности обеспечивала обладателю охраняемого объекта экономических преимуществ перед другими участниками гражданского оборота.

Новый вид правового регулирования общественных отношений, основанный на монопольном — исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), получил условное название промышленной, а позднее интеллектуальной собственности по образцу и подобию права собственности на материальные объекты.

Однако в отличие от объекта права собственности, который, как объект материальный, ограничен в пространстве своей физической формой, объект нового вида права — объект нематериальный — потребовал иных способов обособления в пространстве, чтобы достичь узнаваемости в гражданском обороте. Для технических решений этим способом стала формализация существенных признаков объекта[1].

Для других РИД, не связанных с содержательной сущностью объекта, — произведений литературы, науки, искусства, обособлением стала форма выражения мысли.

Различие объектов охраны: в праве собственности — материальных, определило и разное содержание предоставления прав. При одинаковой монопольной сущности они по разному возникают, реализуются, действуют во времени, требуют неодинаковых способов защиты.

Поэтому во избежание прямого уподобления интеллектуальной собственности праву собственности в российском законодательстве был вве-

---

[1] См. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права. — М.: Статус, 2005. С. 114.

ден и иной, равнозначный термин для обозначения прав на РИД — интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ).

Тем не менее, различие терминов, используемых в законодательстве и практике его применения, требует четкого представления об их значении.

Интеллектуальная собственность означает исключительные права, предоставляемые на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации, а также права личные неимущественные в отношении тех объектов, применительно к которым они возникают.

При этом исключительное право означает право имущественное, позволяющее правообладателю экономически использовать охраняемый объект.

Именно так, как права, понимается интеллектуальная собственность по ст. 2 Конвенции об учреждении ВОИС 1967 г., в которой Российская Федерация принимает участие.

Интеллектуальная собственность (ИС) равно может быть выражена как право ИС или интеллектуальное право.

Виды ИС означает виды прав ИС или виды интеллектуальных прав, т. е. это виды исключительных прав, предоставляемых на определенную категорию объектов.

Правовая охрана означает предоставление права ИС или интеллектуального права на тот или иной РИД или средство индивидуализации.

Отсюда охраняемый объект означает объект, на который такие права были предоставлены.

Следует однако отличать термины «охраняемый объект» и «охраноспособный объект». Последний означает объект, на который по закону может быть предоставлена правовая охрана.

Равным образом нужно различать термины «охрана» и «защита». Правовая охрана того или иного объекта, как было отмечено, означает предоставление на него исключительного права. Термин «защита» относится к предоставленному праву (а не объекту), когда это право нарушается при неправомерном использовании охраняемого объекта. Таким образом, можно говорить об охране объекта и защите права на него.

Отдельные категории объектов обусловили возникновение в отношении них определенных видов права ИС или интеллектуальных прав, сообщив этим видам прав и ряд особенностей, связанных со свойствами объектов, проявляющихся, в частности, в основаниях возникновения и условиях действия. Так, группа объектов, объединенных общим свойством обособления по форме выражения мысли, — произведения литературы, науки, искусства, — получают охрану авторским правом.

Группа объектов, объединенных общим свойством обособления по формальным признакам, — изобретения, полезные модели, промышленные образцы, — получают охрану патентным правом.

Группа объектов, представляющих собой результат исполнительской или продюсерской деятельности:

— исполнение;
— фонограммные записи;
— радио и телепередачи;
— изготовление базы данных;
— первая публикация произведения,

получают охрану смежным правом.

Следующая группа объектов по своим признакам не примыкает ни к одной из ранее приведенных и потому не пользуется правовой охраной в рамках названных видов интеллектуальных прав. Охрана их достигается sui generis (особым образом) — путем применения к каждому из них специального вида интеллектуального права. К числу таких объектов относятся:

— селекционные достижения;
— топологии интегральных микросхем;
— секреты производства (ноу-хау).

Есть еще одна группа объектов, которая пользуется правовой охраной, но не представляет собой результаты интеллектуальной деятельности, а только лишь уравнена с ними. К ним относятся:

— фирменные наименования;
— коммерческие обозначения;
— товарные знаки и знаки обслуживания;
— наименования места происхождения товаров.

На такие объекты предоставляются отдельные виды исключительных прав, которые отличаются разными условиями возникновения, содержанием права и действием:

— право на фирменное наименование;
— право на коммерческое обозначение;
— право на товарный знак и знак обслуживания;
— право на наименование места происхождения товара.

Промышленная собственность

Часть интеллектуальных прав, которые охватываются понятием «интеллектуальная собственность», составили ее раздел, именуемый «промышленной собственностью», который исторически возник ранее общего понятия.

Права, относящиеся к этому разделу, ранжированы по характеру объектов, общей чертой которых служит тесная связь со сферой производства:

— технические решения;

— художественно-прикладные решения;

— средства индивидуализации предприятий и производимой ими продукции.

Таким образом, интеллектуальными правами, которые охватываются термином «промышленная собственность», являются:

— патентные права;

— права на средства индивидуализации;

— права на отдельные нетрадиционные объекты, в частности:

  — топологии интегральных микросхем;

  — секреты производства (ноу-хау).

НОВЕЛЛЫ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГК РФ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПАТЕНТНОМУ ПРАВУ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Е. П. БЕДАРЕВА,
юрист ООО «Дентонс Юроп»
российский и евразийский патентный поверенный,
Санкт Петербург

Ниже представлен обзор основных новелл части четвертой ГК РФ, вводимых Федеральным законом 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»[1]. Одни из них были сделаны с учетом сложившейся правоприменительной практики, другие — в рамках общей унификации российского права с международным законодательством в области интеллектуальной собственности. Большая часть изменений вступит в силу 1 октября 2014 года.

ГЛАВА 72

1. Сроки действия патентов

1.1. Промышленный образец

В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 1363 срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющий это право патент сокращен и составляет 5 лет. Этот срок по ходатайству патентообладателя может несколько раз продлеваться на пять лет, но в целом не более чем на 25 лет с даты подачи заявки на выдачу патента.

Возможность продления срока действия патента на промышленный образец каждые пять лет соответствует нормам законодательства ЕС и национальных законов многих европейских стран.

1.2. Полезная модель

Вносимые изменения ГК РФ исключают возможность продления срока действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента. Согласно новой редакции п. 1 ст. 1363 срок действия полезной модели составляет десять лет.

С учетом других изменений, предусмотренных новой редакцией ГК РФ в отношении полезной модели (например, проведение экспертизы по

[1] Опубликован 14 марта 2014 года в Российской газете.

существу), уменьшение срока действия патента на полезную модель снизит привлекательность данного объекта патентных прав, уменьшит число подаваемых заявок на получение патента на полезную модель.

2. Зависимые изобретения, полезные модели, промышленные образцы

В новой редакции ГК РФ содержит отдельную ст. 1358[1] о зависимых изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, т. е. таких, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца.

Зависимым, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение. Зависимыми также являются изобретение (или полезная модель), относящееся к продукту или способу, формула которого отличается от формулы другого ранее запатентованного изобретения (или полезной модели) только назначением продукта или способа. Промышленный образец считается зависимым, если при его использовании каждый существенный признак промышленного образца или совокупность признаков производят на информированного пользователя такое же общее впечатление, что и основной промышленный образец.

Согласно п. 3 ст. 1358[1] изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другие изобретение, полезную модель или промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

3. Эквивалентные признаки

Новая редакция п. 3 ст. 1358 существенно меняет подход в определении даты, относительно которой устанавливается известность эквивалентного признака, — до даты приоритета изобретения. В действующей редакции п. 3 ст. 1358 такой датой является дата совершения потенциального правонарушения.

Понятие эквивалентности признаков (доктрина эквивалентов) используется, как правило, в судах при установлении факта использования изобретения. Под технически эквивалентными средствами понимаются такие средства, которые на определенный момент времени известны специалисту в конкретных областях как выполняющие одну и ту же с заменяемым признаком функцию и с одинаковым результатом.

В патентных законах различных стран указанный момент времени может определяться, как: время до даты подачи заявки, время до даты совершения потенциального правонарушения, время до публикации сведений о поданной заявке и др.

Так, в Евразийской патентной конвенции датой, на которую устанавливается известность эквивалентного признака, является дата приоритета изобретения, что приводит к тому, что на территории РФ могут действовать патенты, толкование объема охраны которых с учетом доктрины эквивалентов различно. Вводимые в п. 3. ст. 1358 изменения позволяют устранить это противоречие.

4. Право преждепользования

В соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 1361 право преждепользования распространяется не только на тождественное решение, как это было определено действующей редакцией, но и в отношении решения, которое отличается от запатентованного изобретения только эквивалентными признаками.

Новая редакция п. 1 ст. 1361 не только расширяет возможности возникновения права преждепользования у лиц, которые параллельно создали результаты интеллектуальной деятельности, но и позволяет в случае спора однообразно трактовать понятие использования объектов патентного права с учетом эквивалентности признаков.

5. Право послепользования

Ст. 1400 дополнена новым пунктом 4, в соответствии с которым право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками, либо были сделаны необходимые к этому приготовления.

Тем самым устанавливается, что право послепользования непосредственно связано с конкретным имущественным комплексом предприятия, на котором оно возникло.

6. Ответственность за нарушение патента

ГК РФ дополняется новой ст. 1406^1. Положения данной статьи предоставляют патентообладателю, наряду с применением других способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252, 1253), право требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, которая может быть определена:

— в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. Конкретный размер компенсации определяется судом исходя из характера нарушения;

— в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Указанная стоимость определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, или в двукратном размере стоимости товаров, в которых использовано соответствующее изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Данная новелла позволяет при определенных условиях не заниматься сложными подсчетами и сбором документов для подтверждения размера убытков или упущенной выгоды, а предъявлять нарушителю патента требование о выплате компенсации в соответствии с п. 3 ст. 1252 вместо возмещения убытков. Ранее эта мера гражданской ответственности применялась только для объектов авторского права и смежных прав.

7. Изобретения. Определение

В новой редакции п. 1 ст. 1350 появился новый объект изобретения — «применение продукта или способа по определенному назначению». Это означает, что патент будет выдаваться на изобретение, сущность которого состоит в применении продукта или способа по новому для них назначению, которое раньше не предусматривалось.

Данная норма, которая была в Патентном законе РФ, согласуется с Европейской патентной конвенцией и PCT и поэтому направлена на дальнейшую гармонизацию российского законодательства с международными нормами. Для заявителей эта норма позволяет расширить круг объектов, на которые можно получить патент.

8. Полезные модели. Экспертиза по существу

Согласно новой редакции ст. 1390 в отношении полезных моделей предусматривается экспертиза по существу, которая будет включать информационный поиск для определения уровня техники, проверку соответствия полезной модели условиям патентоспособности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки.

Прежняя редакция п. 2 ст. 1390 устанавливала упрощенную процедуру предоставления правовой охраны полезным моделям (без оценки патентоспособности), хотя и предусматривала возможность по ходатайству заявителя или третьих лиц проведения информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели.

С одной стороны, отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели, как показывает практика, провоцирует недобросовестных лиц к получению патентов на полезные модели и последующему предъявлению претензий к добросовестным производителям продукции, в которой использованы известные (не новые) решения. С другой стороны, проведение экспертизы по существу увеличит сроки получения патента на полезную модель, что снизит привлекательность ее как объекта патентования. В законодательствах некоторых европейских стран предусмотрено обязательное проведение информационного поиска в отношении полезной модели в случае судебного спора, или же возможность проведения такого поиска по ходатайству заявителя или третьих лиц.

9. Промышленные образцы

9.1. Понятие и существенные признаки

Новая редакция п. 1 ст. 1352 устанавливает, что в качестве промышленного образца охраняется «*решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства*».

Введено определение понятия оригинальности промышленного образца. В соответствии с новой редакцией п. 3 ст. 1352 промышленный образец является оригинальным, «*если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, не известно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя изделия такое же общее впечатление, которое производит промышленный образец*».

9.2. Перечень существенных признаков

Революционным шагом является изменение требований к государственной регистрации промышленных образцов, в частности, исключение обязательного представления перечня существенных признаков промышленного образца при подаче заявки.

9.3. Отчуждение исключительного права

Ст. 1365 дополнена новым пунктом 2, согласно которому отчуждение исключительного права на промышленный образец не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Подобная норма действует в отношении товарного знака. В некоторых случаях этикетки, упаковки, могут быть защищены не только как промышленные образцы, но и как товарные знаки. По замыслу законодателя для единообразной правоприменительной практики, в вышеописанной ситуации, когда промышленный образец выступает своеобразным средством индивидуализации и непосредственно связан с конкретным производителем продукции, отчуждение прав на патент не должно вводить потребителя в заблуждение.

ГЛАВА 76, ПАРАГРАФ 2

Товарные знаки

1. Ст. 1489 дополнена новым пунктом 1^1, согласно которому лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать перечень товаров, в отношении которых предоставляется это право.

По общему правилу, которое определено п. 6. ст. 1235, обязательным в лицензионном договоре является указание способов использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. При передаче права на использование товарного знака крайне важным является указание товара, на котором может быть использовано средство индивидуализации, что позволит правообладателю не только достичь единообразной практики применения товарного знака, но и регулировать лицензионные потоки среди лицензиатов.

2. Новая редакция п. 1 ст. 1493 позволяет любому лицу после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака представить в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям соответствующих статей ГК РФ.

Фактически статья закрепляет уже сложившуюся в РФ практику так называемой оппозиции, когда владельцы зарегистрированных товарных знаков могут влиять на процесс регистрации новых товарных знаков. В настоящее время процесс оппозиции характерен для законодательства многих стран, и данная новелла унифицирует правила регистрации товарных знаков в РФ и других странах.

НОВЫЕ НОРМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ: ПРОГНОЗ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

О. Л. АЛЕКСЕЕВА,
заместитель директора ФИПС по качеству,
канд. юрид. наук,
Москва

Долгожданные изменения, наконец-то, внесены в часть четвертую Гражданского кодекса РФ. Основные положения Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ (далее Кодекс-2014) должны вступить в силу с 1 октября 2014 г.

Обновленное законодательство ставит много вопросов. Главный — как сложится правоприменение Кодекса-2014?

Изобретение как объект патентного права

Понятие изобретения дополнено техническими решениями, состоящими в применении продукта или способа по определенному назначению (пункт 1 статьи 1350 Кодекса-2014).

Данное изменение носит уточняющий характер, и, вообще говоря, такой подход соответствует многолетней российской практике предоставления правовой охраны изобретениям и европейской практике.

Отсутствие в законодательстве положения, касающегося отнесения к изобретениям технического решения, состоящего в применении продукта или способа по определенному назначению, не рассматривалось как запрет на предоставление правовой охраны изобретениям, выраженным такой формулой, однако порождало многочисленные вопросы и недопонимание со стороны изобретателей в отношении возможности получения патента на изобретения такого рода.

В связи с отмеченными обстоятельствами и во избежание практики двойных стандартов изменения внесены также и в статью 1358, которая дополнена статьей 1358^1 «Зависимое изобретение, зависимая полезная-модель, зависимый промышленный образец», нормы которой, в частности, касаются вопросов установления факта использования «изобретений на применение». Эти изменения также носят уточняющий характер.

Следует отметить, что на практику выдачи патентов на изобретения с формулами «на применение» такие изменения значительно повлиять не могут потому, что выдача патентов с такими формулами не прекращалась.

При принятии решений о выдаче патентов Роспатент руководствовался нормой статьи 1387 Кодекса, согласно которой решение о выдаче принимается с формулой, предложенной заявителем. Таким образом, если заявитель формулировал свои притязания в виде формулы на применение, решение о выдаче или об отказе в выдаче патента принималось в отношении такой формулы изобретения. Однако не исключено, что отсутствие в законе прямого указания на возможность получения патента с формулой «на применение» препятствовало подаче соответствующих заявок в Роспатент, и теперь количество таких заявок возрастет.

В пункт 5 статьи 1350, определяющий перечень объектов, не являющихся изобретениями, возвращено из Патентного закона РФ в редакции 2003 года слово «в частности» перед перечислением таких объектов. Таким образом, предложено опять перечень таких объектов сделать открытым.

Сторонники действующей редакции (без слова «в частности») не довольны нововведением. Они говорят, что это очень хорошо, когда есть ясный исчерпывающий перечень объектов, не признаваемых изобретениями.

Противники действующей редакции говорят, что перечень, установленный пунктом 5 статьи 1350, некорректный. Он не является исчерпывающим. Так, например, в него включены два вида объектов авторского права: художественно-конструкторские решения (они же произведения дизайна) и программы для ЭВМ (они же литературные произведения). В то же время такие литературные произведения как произведения науки в перечень не включены. Не это ли является причиной часто встречающегося заблуждения ученых относительно того, что изобретение, описанное в каком-либо научном издании, статье, книге и т. п., является охраняемым?

Следует отметить, что европейское законодательство, к гармонизации с которым стремится Россия, содержит открытый перечень объектов, не являющихся изобретениями.

Подводя черту в споре российских специалистов по данному вопросу, законодатель принял во внимание опыт Европейского союза и открыл перечень объектов, не признаваемых изобретениями, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Практика применения норм пунктов 1 и 5 статьи 1350 Кодекса при проверке технического характера заявленного изобретения в условиях действия Кодекса-2014 года также должна измениться в целях сближения с европейской правоприменительной практикой. Планируется отказаться от проверки технического характера заявленного в качестве изобретения объекта по отличительным от прототипа признакам. Как и в европейской практике при проверке технического характера заявленного решения будет приниматься во внимание вся формула изобретения.

Требование достаточности раскрытия сущности изобретения

Требование достаточности раскрытия изобретения предусмотрено подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса — описание изобретения должно раскрывать его с полнотой, достаточной для осуществления.

Регламент ИЗ 2008 года[1] не содержит отдельного самостоятельного пункта, раскрывающего содержание этого требования. Требования к представлению изобретения в описании рассредоточены по нескольким разрозненным пунктам Регламента ИЗ и включают в себя следующие положения.

1. Должна быть раскрыта сущность изобретения, т. е. раскрыта совокупность существенных признаков, достаточная для достижения технического результата, указаны решаемая задача и технический результат.

2. Должны быть представлены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в описании (примеры реализации, объективные данные, полученные в результате эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или их теоретическое обоснование, основаннее на научных знаниях).

3. Если признак выражен общим понятием, характеризующим функцию, свойство и т. п., охватывающим частные формы реализации признака, то описание должно:

а) раскрывать средства для реализации признака, выраженного общим понятием, или методы его получения[2];

б) подтверждать правомерность использования общего понятия для характеристики признака достаточным количеством примеров, позволяющих сделать вывод о возможности достижения технического результата в частных случаях реализации признака, выраженного общим понятием.

4. Если сущность изобретения охарактеризована с использованием альтернативных признаков, то требования, указанные в пунктах 2 и 3 должны быть выполнены в отношении каждого альтернативного признака.

В совокупности эти положения и составляют содержание требования полноты раскрытия изобретения, достаточной для его осуществления.

Вместе с тем действующее законодательство страдает серьезным недостатком, существенно затрагивающим права третьих лиц. Оспарива-

---

[1] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. — Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327.

[2] Допускается также указание в описании на известность такого средства или методов его получения.

ние выданного патента возможно только в том случае, если заявителем не соблюдено требование указанного выше подпункта а) пункта 3. Невыполнение же остальных требований, если патент был выдан по заявке с «дефектным» описанием, не может служить основанием для оспаривания патента в административном или судебном порядке даже в том случае, если патентообладателю предоставлен неоправданно широкий объем прав благодаря использованию в формуле изобретения признака (признаков), выраженных общим понятием. Вряд ли такое регулирование можно признать сбалансированным. Оно явно ущемляет права третьих лиц. Работа с таким патентом (оспаривание, установление факта использования изобретения и т. д.) затруднена.

Согласно новой редакции подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Новая редакция этой нормы существенно сближена с редакцией аналогичной нормы статьи 83 Европейской патентной конвенции.

К каким изменениям правоприменительной практики это может привести?

Значение уточненного требования можно оценить адекватно, если принять во внимание взаимосвязанные с этим изменением новые нормы, предусматривающие:

— проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1—4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса-2014 и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пункт 3 статьи 1387 Кодекса-2014);

— право Роспатента принять решение об отказе в выдаче патента в случае несоответствия документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения (пункт 1 статьи 1387 Кодекса-2014);

— возможность признания патента недействительным в случае несоответствия документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения (пункт 1 статьи 1398 Кодекса-2014).

Каков прогноз правоприменения новых норм?

Как отмечалось, российское законодательство делает последовательные шаги в направлении сближения с европейским патентным правом и практикой его применения. Однако, несмотря на внешнее сходство редакций норм российского и европейского патентного права, устанавлива-

ющих требование промышленной применимости, критерии, применяемые при проверке соблюдения этого требования в России и ЕПВ, отличаются.

В частности, проверка известности средств и методов для реализации признака, выраженного общим понятием, осуществляется в соответствии с европейским правом в рамках проверки достаточности раскрытия, а не в рамках промышленной применимости, как это делается в российской практике. В связи с этим планируется российский подход к проверке промышленной применимости скорректировать. Проверку известности средств и методов для реализации признака, выраженного общим понятием, планируется осуществлять в рамках проверки достаточности раскрытия.

В европейской практике при проверке достаточности раскрытия сущности изобретения исследуется также подтвержденность формулы описанием (обоснованность применения обобщенных признаков и раскрытие в описании совокупности существенных признаков, достаточной для достижения технического результата). Эти критерии проверки достаточности раскрытия сущности изобретения также планируется предусмотреть в российских подзаконных актах.

Очевидно, что новеллы законодательства должны положительно повлиять на качество описаний к российским заявкам (и патентам, соответственно), которые в настоящее время далеко не всегда подтверждают объем испрашиваемой правовой охраны и раскрывают сущность изобретения «полно и ясно». И причина будет состоять не в том, что в случае несоответствия изобретения требованию достаточности раскрытия возможно принятие решения об отказе в выдаче патента. В соответствии с требованиями законодательства эксперт не вправе делать выводы, не подкрепляя их соответствующими обоснованиями. Вместе с тем возможности эксперта доказать, что описание не подтверждает формулу изобретения, т. е. неправомерность применения обобщенного понятия для характеристики признака, а также недостаточность примеров, подтверждающих возможность достижения технического результата и, соответственно, существенность признаков для достижения технического результата, весьма ограничены. Эксперт не располагает экспериментальной базой. Возможности получения заключений компетентных организаций весьма ограничены. Поэтому практика проверки требований, предъявляемых к описанию на стадии экспертизы по существу, вероятнее всего, изменится незначительно. В рамках проверки достаточности раскрытия в основном будет осуществляться проверка известности методов и средств для реализации признака, охарактеризованного обобщенным понятием.

В то же время возможности, которыми не располагает эксперт, как правило, имеются у заинтересованных в оспаривании патента лиц. Это обстоятельство и должно дисциплинировать заявителей.

Внесение изменений в документы заявки

Существенные изменения затронули статью 1378 Кодекса.

Первое изменение касается применяемой терминологии. В пункте 1 статьи 1378 понятие «изменение сущности изобретения» уточнено и сформулировано как «*изменение заявки по существу*».

Необходимость уточнения обусловлена тем, что в действующем законодательстве имеются два несовпадающих по содержанию раскрытия понятия «сущность изобретения». Предложено при рассмотрении вопроса о возможности изменения материалов заявки применять термин «изменение заявки по существу» вместо «изменения сущности изобретения». Это в большей степени соответствует осуществляемым действиям, связанным с проверкой дополнительных материалов.

Все остальные изменения касаются правил и порядка внесения изменений.

При этом дополнительные материалы будут признаваться изменяющими заявку по существу не только в том случае, если они содержат подлежащий включению в формулу изобретения признак, отсутствующий в документах заявки, представленных на дату подачи, но и в том случае, если они содержат иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению.

Изменяющим заявку по существу будет признаваться также технический результат, не связанный с первоначально указанным, что вызывает больше всего вопросов относительно изменений статьи 1378. Согласно новой норме «дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, если они содержат указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в документах, представленных на дату подачи».

Возможности изменения технического результата в большой степени будут зависеть от толкования понятия «технический результат, связанный с техническим результатом, содержащимся в документах, представленных на дату подачи». Предполагается, что в качестве такового будет рассматриваться результат, взаимосвязанный с первоначально указанным результатом причинно-следственной связью и(или) обеспечиваемый той совокупностью существенных признаков, которая обеспечивала первоначально указанный технический результат.

При этом если описание изобретения будет содержать сведения о нескольких технических результатах, такой подход будет применяться в отношении каждого из указанных результатов. Очевидно, что можно рекомендо-

вать заявителю показывать в документах заявки все возможные технические результаты, достижение которых обеспечивается изобретением. Именно такую рекомендацию содержат европейские нормативные правовые акты.

Какую практику применения норм обновленной статьи 1378 Кодекса можно прогнозировать?

Очевидно, что ограничение возможности внесения изменений в документы заявки должно сократить сроки ее рассмотрения. Вместе с тем, реализация новой процедуры, предполагающей направление заявителю отчета об информационном поиске и получение от него скорректированной формулы, неизбежно приведет к некоторому увеличению общего срока рассмотрения заявки. Негативно повлиять на сроки рассмотрения заявки может и поступление замечаний третьих лиц в отношении патентоспособности изобретения. Таким образом, общие сроки рассмотрения заявок вряд ли сократятся в связи с внесением изменений в статью 1378 Кодекса.

Нельзя не отметить еще одно грядущее изменение отношений заявителей (патентообладателей) с Роспатентом, связанное с внесением изменений в формулу изобретения в рамках процедуры оспаривания патента на изобретение в Палате по патентным спорам. Оно состоит в том, что подзаконным актом будет закреплена сложившаяся практика рассмотрения возражений против выдачи патента в Палате по патентным спорам в той ее части, которая касается внесения изменений в документы заявки. Допустимыми будут признаваться только такие изменения формулы изобретения, которые будут связаны с внесением в независимый пункт формулы изобретения признаков из зависимых пунктов формулы. Таким образом, заявителю можно порекомендовать по возможности составлять многозвенную формулу изобретения. Особенно важно применять такую структуру формулы при включении в нее признаков, выраженных обобщенными понятиями. Все частные случаи реализации признака, представленные в описании, целесообразно отражать в зависимых пунктах формулы.

Полезные модели

Отказ от существующей упрощенной процедуры предоставления правовой охраны полезным моделям и введение, по существу, проверочной экспертизы беспокоит многих в связи с прогнозируемым увеличением сроков рассмотрения заявок на полезные модели.

Кодекс-2014 дополняет существующую процедуру экспертизы заявки на полезную модель процедурами проверки новизны, промышленной применимости, достаточности раскрытия сущности полезной модели в материалах заявки, т. е. вводится полноценная проверочная экспертиза.

При этом в целях сохранения коротких сроков выдачи патентов на полезные модели в статью 1376 введены условия, которые призваны минимизировать трудоемкость рассмотрения заявки:

— заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели, в отличие от заявки на изобретение, которая может включать группу изобретений;

— формула полезной модели должна излагаться ясно и относиться к одному техническому решению.

Следует отметить, что все сказанное выше в отношении изобретений в связи с проверкой достаточности раскрытия, внесения изменений в документы заявки в полной мере можно распространить и на полезные модели. Отличие правоприменительной практики будет состоять в том, что во внимание будут приниматься не все указанные технические результаты, если их будет указано много в описании, и отраженные в формуле изобретения технические решения, а только первый указанный в описании технический результат и обеспечивающее его достижение техническое решение.

Преобразование заявок

Кодекс-2014 существенно расширяет права заявителей, связанные с преобразованием заявок, предусматривая возможность преобразования заявок на изобретения, полезные модели в заявки на промышленные образцы, и наоборот (статья 1379). Условием преобразования является возможность сохранения даты подачи преобразуемой заявки и даты приоритета. В связи с этим возникают вопросы: в каких случаях соблюдается условие сохранения даты подачи и приоритета преобразованной заявки, в каких случаях целесообразно преобразование.

По заявкам на изобретения и полезные модели для установления даты подачи необходимо, чтобы поступили заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а по заявкам на промышленные образцы — заявление о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, определяющих эстетические особенности внешнего вида изделия.

На практике преобразование будет целесообразным в том случае, если документы преобразуемой заявки соответствуют требованиям, предусмотренным для заявки на объект, появляющийся в результате преобразования. Заявка на изобретение или полезную модель может быть преобразована в заявку на промышленный образец, например, в том случае, если заявленное изобретение (полезная модель) относится к устройству,

но при этом оно признано не соответствующим условию патентоспособности изобретения (полезной модели), установленному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса-2014 (признано художественно-конструкторским решением). Необходимо также, чтобы в составе документов заявки на дату подачи были представлены чертежи. В этом случае документы, необходимые для установления даты подачи и приоритета по заявке на изобретение, полезную модель (заявление и чертежи) в случае преобразования такой заявки в заявку на промышленный образец, будут признаны достаточными для сохранения той же даты подачи и даты приоритета по заявке на промышленный образец. Преобразование будет целесообразным в том случае, если на чертежах будут отражены все существенные признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида устройства (изделия), на правовую охрану которых будет претендовать заявитель.

Состав документов заявки на промышленный образец достаточен для сохранения даты подачи и приоритета при преобразовании заявки на изобретение или полезную модель в том случае, если на дату подачи заявки на промышленный образец было представлено описание промышленного образца, которое в случае преобразования заявки будет рассматриваться как описание изобретения (полезную модель) с предъявлением к нему соответствующих требований. Преобразование будет целесообразным в том случае, если описание будет содержать сведения, раскрывающие сущность изобретения.

ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

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

В. А. КУЗНЕЦОВ,
патентный поверенный РФ,
канд. хим. наук, чл.-корр. РАЕН,
Санкт-Петербург

Г. В. КУЗНЕЦОВА,
канд. хим. наук,
Санкт-Петербург

Защита лекарственных средств является одним из наиболее сложных направлений в патентном деле. В значительной степени это обусловлено необходимостью оценки ситуации и сопоставления объема правовой охраны со стадией жизненного цикла лекарственного средства в условиях длительных сроков его создания и регистрации (связанных, в частности, с многостадийными клиническими испытаниями), наличием дженериков, достаточно острой конкуренцией на рынке, а также необходимостью учета требований, предъявляемых как патентным законодательством, так и нормативными документами Минздрава России. Причем последние периодически изменяются без достаточного внимания к особенностям патентования. Например, последние нововведения касаются словесного

товарного знака — наименования лекарственного препарата, отражаемого в регистрационном досье при подаче, рассмотрении и внесении изменений после регистрации в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее — Федеральный закон).

Согласно административному регламенту Росздравнадзора в редакции 2012 года в заявку в процессе ее рассмотрения разрешается вносить, в частности, изменение торгового наименования. Последнее существенно влияет на сроки рассмотрения досье, а главное — на стоимость этой работы, которая увеличивается практически вдвое. Это связано с уплатой госпошлины (ст. 333.32.1 Налогового кодекса РФ) и «удачным» применением этой статьи в регистрационном департаменте Минздрава России.

В этом же ключе с июля 2013 года действуют внесенные одновременно в Федеральный закон и Налоговый кодекс изменения, относящиеся к дополнительной госпошлине. С учетом этих изменений в случае регистрации нового торгового наименования (словесного товарного знака) для дженерика возможно предъявление Минздравом требования о проведении дополнительных экспертиз качества лекарственного средства, разрешенного для медицинского применения в РФ более 20 лет (!), и оплате при этом заявителем дополнительной госпошлины.

Анализ патентной защиты разработок, выполненных научными организациями НИР по созданию и регистрации новых лекарственных средств, позволил выявить ряд особенностей, характерных для правовой охраны таких результатов интеллектуальной деятельности. Это, прежде всего, определение вида объекта, влияющего на объем и характер правовой охраны, стадия НИОКР, на которой должны подаваться в Роспатент заявки на объекты промышленной собственности, а также сроки подачи документов (регистрационное досье) для регистрации лекарственного средства в Минздраве России.

В области фармации объекты по объему правовой охраны можно распределить на такие группы как: вещество; вещество и способ его получения; способ производства; готовая лекарственная форма; способ лечения или диагностики с использованием лекарственного средства; применение лекарственного средства во вновь выявленных областях медицины.

Как правило, при выполнении НИР на стадии создания активной молекулы, т. е. вещества с проявленными свойствами, разработчики на основе анализа литературы и имеющихся предварительных разработок создают вещество или группу веществ, обладающих определенной биологической активностью. При этом наибольший объем правовой охраны обеспечива-

ется в форме комплекса, в состав которого входит группа соединений, несколько различающихся по структуре, но имеющих общую схему получения. Патентная заявка подается на активную молекулу с установленной фармакологической активностью уже при получении результатов доклинического исследования. Для химических соединений приводится максимально широкий спектр биологической активности и дается минимальная информация о способе их получения. В качестве примеров такого подхода к патентованию можно привести патенты № 2309735 на «Фармацевтическое средство» или № 2121852 на «Композицию, оптимизирующую жизнедеятельность клеток и клеточных систем организма в неблагоприятных условиях».

На этой стадии формируется представление о перспективности коммерческой реализации вещества, и в случае такой возможности на повестку дня встает вопрос о защите возможных методов получения вещества (в максимально широкой форме). В частности, для генно-инженерных препаратов определяется круг продуцентов и основная схема выделения. Параллельно решается вопрос о депонировании штаммов-продуцентов с целью подготовки дальнейшей защиты штамма. Так, в настоящее время подана международная заявка на «Способ нейтрализации вируса гепатита С, моноклональные антитела (варианты) и гибридомы (варианты) для их получения», а также получен российский патент № 2425687 на «Средство для лечения заболеваний, вызываемых микобактериями, штамм ткани UV-22-продуцент биологически активного комплекса для лечения заболеваний, вызываемых микобактериями, и способ его культивирования (варианты)». Одновременно изучается вопрос о выборе торгового наименования. При этом целесообразно иметь хотя бы два обозначения, пригодных для регистрации в качестве товарных знаков по кл. 5 МКТУ. В частности, для препарата интерферона были поданы заявки на товарные знаки «Интерфераль» и «Интераль», один из которых был использован при подаче регистрационного досье на лекарственный препарат, однако был отклонен для данного препарата Минздравом РФ и заменен на резервный. Отклоненный товарный знак в дальнейшем был использован для маркировки препарата интерферона, обладающего повышенной активностью.

Следующая стадия НИР включает комплекс работ по фармакологическим исследованиям, клиническим испытаниям и подготовке препарата к выпуску — созданию заводской технологии получения лекарства. При патентовании препарата в качестве названия изобретения целесообразно использовать его наименование, которое было подано на регистрацию в качестве товарного знака. Пример: патент № 2144816 на изобретение «Ранозаживляющая композиция «Леста» и товарный знак «Леста» — свидетельство № 234481.

Рассматривается также возможность патентной защиты лекарственной формы в виде изобретения или полезной модели. Таким путем была защищена порошкообразная форма препарата «Витафлор» — были поданы заявки на изобретения «Сухой пробиотически активный биопрепарат и способ получения кисломолочного продукта» (патент № 2425576), «Сухой пробиотически активный препарат «Витафлор-П» (патент № 2487543) и на полезную модель «Устройство для получения кисломолочного продукта» (патент № 126255).

На следующем этапе НИР готовится пакет документов для регистрации лекарственного средства в Минздраве России. Содержание регистрационного досье, порядок его подачи и рассмотрения строго регламентирован. Как отмечалось выше, следует обратить внимание на характеристику, наименование лекарственного средства с учетом зарегистрированного товарного знака.

На стадии клинических испытаний возможно патентование медицинских способов — способа лечения или диагностики с использованием активного вещества, способа лечения комплексом препаратов, в состав которых входит данное вещество, а также новые применения данного вещества. В частности, на стадии клинических испытаний по препарату «Кантепарин» было получено 18 патентов на изобретения, в том числе: «Препарат, обладающий гепатозащитным действием» (патент № 2186577), «Средство для повышения работоспособности (варианты)» (патент № 2141838), «Препарат для лечения офтальмологических заболеваний» (патент № 2221584) и даже «Акварельная краска и способ выполнения живописных работ» (патент № 2215762).

И, наконец, на стадии внедрения лекарственного препарата в производстве анализируется дополнительная возможность защиты элементов технологической линии и упаковки. В частности, по препаратам на основе цитокинов защищена промышленная технология их получения в липосомальной форме: получены патенты на полезную модель «Устройство для получения липосомальных препаратов» (№ 99326) и изобретение «Способ получения сухих липосомальных препаратов (варианты)» (№ 2437649).

На каждой стадии дополнительно изучается вопрос о выявлении объектов, охраняемых как ноу-хау и коммерческая тайна, их перечень периодически корректируется. Таким образом, анализ выполнения каждого этапа НИР, по всей линейке от активной молекулы (фармацевтической субстанции) до лекарственного препарата, и своевременно предпринимаемые меры по правовой охране создаваемых результатов интеллектуальной деятельности позволяет осуществить комплексную охрану прав на разрабатываемые лекарственные средства, технологию их производства и способы применения в медицинской практике.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ ПУТЕМ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОХРАНЫ В СТРАНАХ ЕС

Л. М. ГЕРАСИМОВИЧ,
патентный поверенный Литвы, европейский патентный поверенный, Агентство «Людмила Герасимович, патентный поверенный», Вильнюс, Литва

Разработка фармацевтических продуктов, как известно, связана не только с созданием большого количества веществ-кандидатов, но и затратами времени и средств как на сам процесс патентования, так и на исследования токсичности, фармакологии, клинические испытания и регистрацию лекарственных препаратов. Начало возмещения затрат по таким объектам связано с получением официального разрешения на применение лекарственного препарата (*Marketing authorization*, далее — МА), обеспечивающего допуск на рынок конкретной страны. Реальное действие исключительных прав по патенту сокращается при этом на срок порядка 7-10 лет и более. Аналогично — для продуктов, предназначенных для ветеринарии и растениеводства.

В связи с этим был предусмотрен механизм, позволяющий компенсировать сокращение фактического срока действия патента путем выдачи свидетельства дополнительной охраны (далее — СДО). Кроме того, принцип свободного обращения товаров на внутреннем рынке Европейского экономического сообщества потребовал и наличия общей европейской системы, регулирующей такой механизм компенсации.

Законодательная база

Начало такой системе положил Регламент ЕЭС № 1768/92 на медицинские препараты, вступивший в силу 2 января 1993 г., а также Регламент ЕЭС № 1610/96 на препараты для защиты растений, введенный 8 февраля 1997 г.

В настоящее время действует также Регламент 1901/2006 [1], предусматривающий новые возможности — так называемое педиатрическое продле-

[1] Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 1901/2006 от 12 декабря 2006 г. о медицинской продукции, предназначенной для использования в педиатрии, и об изменении Регламента (ЕЭС) 1768/92, Директивы 2001/20/ЕС, Директивы 2001/83/ЕС и Регламента (ЕС) 726/2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/2571105/ ; на англ.: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2006_1901/reg_2006_1901_en.pdf

ние (дополнительные 6 мес.), а современный Регламент ЕС № 469/2009 (фармацевтические продукты) принципиально новых положений не содержит, но кодифицирована формулировка некоторых статей.

Что касается Литвы, то указанная регламентация берет свое начало ранее даты вступления в ЕЭС (1 мая 2004 г. наряду с Эстонией, Латвией, Польшей, Венгрией, Чешской Республикой, Словакией, Словенией, Кипром). В 2002 г. Патентный закон Литвы был дополнен статьей, предусматривающей дополнительную охрану фармацевтических продуктов и средств защиты растений, и первые заявки на выдачу СДО в Литве были поданы в мае 2002 г.

В настоящее время действующая в Литве система дополнительной охраны полностью гармонизирована с нормами Евросоюза, а основные положения вышеуказанных Регламентов включены в национальное законодательство, в частности — статью 37 Патентного закона Литвы, и детально регламентированы Правилами выдачи свидетельств дополнительной охраны (с изменениями от 01.12.2011). Вместе с тем, выдача СДО Патентным ведомством Литвы неизбежно связана с практикой Европейского суда (CJEU), особенно в отношении интерпретации некоторых неоднозначных положений упомянутых норм.

Подобная охрана действует во многих странах мира. Например, в России это называется продлением срока действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату в соответствии со ст. 1363 Гражданского кодекса.

Основные положения

Основные положения статьи 37 Патентного закона Литвы в основном воспроизводят положения статей 1 (определение предмета охраны и т. д.) и 3 (условия получения свидетельства) вышеуказанных Регламентов, интерпретированных практикой Европейского суда.

Основной патент

Испрашивать дополнительную охрану может только владелец основного патента.

Безразлично, является ли основной патент европейским или национальным патентом, важно чтобы он был действующим на момент подачи заявки на выдачу СДО. В Литве в настоящее время соотношение СДО, выданных для национальных патентов и европейских патентов составляет примерно 1:10 и растет в пользу последних по мере увеличения удельного веса европейских патентов.

Основной патент должен относиться к продукту как таковому (новое вещество или композиция), способу его получения или применению.

Если заявитель обладает несколькими патентами, охватывающими продукт, основной патент выбирается заявителем.

Допуск на рынок

Заявка на СДО подается только при наличии действующего официального разрешения на применение лекарственного препарата (МА), обеспечивающего допуск на рынок Литвы в качестве медицинского препарата или продукта защиты растений. Соответствующее МА выдается компетентными органами и действует на основании Директив 2001/83/ЕС и 2001/82/ЕС.

Безразлично, выдано разрешение (МА) Европейской Комиссией, уполномоченным Европейским агентством (EMEA) или соответствующим национальным органом. В Литве эта функция возложена на Государственную службу по контролю лекарственных средств при Министерстве здравоохранения Литовской республики.

Владелец основного патента не обязательно должен быть обладателем разрешения (МА), но представление этого документа обязательно.

Предмет охраны

СДО выдают на продукты и с указанием конкретного продукта, включая и те случаи, когда основной патент выдан на способ получения или применение по новому назначению.

Продукт определяется как активное вещество (активный ингредиент) или комбинация активных веществ соответственно в медицинском препарате или продукте защиты растений.

Обычно имеется более одного МА с одним и тем же активным веществом, например, на различные дозы, лекарственные формы и проч. Действует принцип: одно свидетельство на продукт.

Однако различные продукты могут и должны получить охрану в виде различных свидетельств, включая и те случаи, когда каждый продукт охватывается формулой одного и того же основного патента (например, в случае формулы Маркуша и проч.).

Кроме того, судебная практика допускает, что СДО может быть выдано, когда новое производное не является результатом тривиального преобразования активного ингредиента, на который уже было выдано свидетельство, и таким образом его можно считать новым продуктом.

Пока что Патентное ведомство Литвы не выдало СДО на соли или сложные эфиры, но первые заявки на получение СДО на такие продукты поданы в 2014 г. Ведомство придерживается также решения Европейского суда в деле C-322/10 (Medeva vs UK IPO), не выдавая СДО в отношении

активных ингредиентов, не указанных в формуле основного патента (даже если таковые упомянуты в описании изобретения).

Процедура и пошлины:

Срок подачи заявки на выдачу СДО составляет:

— 6 месяцев с даты выдачи МА, или

— 6 месяцев с даты выдачи основного патента (в зависимости от того, какой срок истекает позднее).

Заявитель должен указать в заявке первое МА, разрешающее допуск продукта на рынок Литвы (ЕС). Ведомство не проверяет, является ли представленное разрешение действительно первым МА, но принимает его во внимание при определении срока действия СДО.

За подачу заявки предусмотрена пошлина примерно 116 евро; годовые пошлины одинаковы и составляют около 350 евро.

Допустима подача документов не на государственном языке с представлением перевода. Рекомендуем также представить Патентному ведомству Литвы дополнительную индентифицирующую продукт информацию из независимого источника.

Если заявка на получение СДО удовлетворяет установленным формальным требованиям, то ведомство вначале всего публикует заявку, а затем принимает решение о выдаче СДО или отказе (например, если обнаруженные недостатки не были исправлены в указанный срок).

В решении о выдаче СДО ведомство указывает дату окончания действия дополнительной охраны. В случае несогласия заявителя с решением ведомства или указанным сроком действия дополнительной охраны предусмотрена возможность подачи мотивированной апелляции в Апелляционный отдел Патентного ведомства Литвы.

Срок действия

Срок действия дополнительной охраны не превышает 5 лет (при отсутствии педиатрического продления) и рассчитывается как период, равный прошедшему с даты подачи заявки на основной патент до даты выдачи разрешения (МА), минус 5 лет.

Ранее считалось, что срок действия СДО должен быть одинаков на всей территории Единого экономического пространства, дабы не создавать преград продвижению товаров на рынке ЕС. На практике это не совсем так: сроки действия СДО — прерогатива национальных ведомств; оказалось, что они могут различаться на день или больше.

В Литве СДО начинает действовать на следующий день после истечения срока действия основного патента.

Судебная практика

Практика Европейского суда в отношении СДО довольно обширна.

Ключевые положения судебной практики в отношении СДО могут быть темой отдельного доклада. Наиболее актуальные из них касаются:

— продукта, охраняемого действующим основным патентом, включая соли и сложные эфиры, например дело C-392/97 (Farmitalia vs Bundespatentgericht) и последующие дела;

— комбинации активных ингредиентов, например дело C-322/10 (Medeva vs UK IPO);

— принципа «одно свидетельство на продукт» для каждого владельца основного патента, например дело C-181/95 (Biogen vs SKB);

— первого разрешения — допуска продукта на рынок (MA), например дела C-127/00 (Hassle vs Ratiopharm), C-31/03 (Pharmacia vs Deutsches Patentamt) и др., включая дело C-66/09 (Kirin Amgen vs State Patent Office of Lithuania);

— отрицательного срока действия СДО, могущего стать полезным в случае педиатрического продления (плюс 6 мес.), например дело C-125/10 (Merck vs Deutsches Patentamt).

В заключение необходимо отметить, что проекты нормативных актов по единому европейскому патенту (Unitary patent) пока что предусматривают национальную процедуру выдачи СДО.

АКТУАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ КАК ОБЪЕКТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

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

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

В соответствии с п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса РФ (далее — Кодекс) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Под устройством может пониматься не только единичное устройство (машина, аппарат, прибор, деталь машины и т. п.), но также набор конструктивных средств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе — выполняют общее назначение. Такой подход следует из ГОСТ 2.701-84, в котором устройство определено как совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, плата, шкаф, механизм, разделительная панель и т. п.).

Под конструкцией понимается состав и взаимное расположение частей каких-либо машин, механизмов, аппаратов, установок, приспособлений. Конструкция характеризуется функциональной связью образующих ее частей и их пространственным расположением. Характерными признаками конструкции являются признаки, приведенные в п. 9.7.4.3(2) Регламента[1]:

[1] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель. — Утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 326.

— наличие конструктивного элемента;

— наличие связи между элементами;

— взаимное расположение элементов;

— форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

— форма выполнения связи между элементами;

— параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

— материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;

— среда, выполняющая функцию элемента.

Особенности проверки того, относится ли заявленная модель к устройству, изложены также в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель (утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 196). В частности:

«*В ходе проверки того, относится ли заявленное решение к устройству, следует проанализировать содержание родового понятия формулы полезной модели.*

Следует убедиться в том, что родовое понятие отражает название устройства. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т. п., не могут быть отнесены к устройству, т. к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным Кодексом условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям».

В последнее время по заявкам на полезные модели экспертизой направляются запросы, в которых указывается на то, что заявленный объект относится не к одному устройству, а к объединению совокупности устройств для совместного использования. Экспертиза ссылается на то, что объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией (п. 9.4 Регламента).

Запросы указанного содержания поступают в отношении заявок не только на системы, но и в отношении установок, характеризующихся наличием отдельных устройств, которые по мнению заявителя находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, что не совпадает с мнением экспертизы.

Однако существует большое число патентов на полезные модели, объектом которых являются системы различного назначения, например:

— № 104904 «Система диагностики и удаленного мониторинга»;

— № 101207 «Телеметрическая система для газогеохимических исследований»;

— № 103021 «Система электронной оплаты товаров и услуг»;

— № 103023 «Система оплаты и контроля электронных билетов»;

— № 105433 «Система визуализации и измерения параметров физических процессов в жидкой среде».

В качестве полезных моделей запатентованы также различные технологические линии, объединяющие устройства, в результате объединения которых получают объекты различного назначения, например:

— № 96766 «Технологическая схема приготовления гранулированного продукта»;

— № 84848 «Технологическая линия производства стали».

Вышеперечисленные полезные модели отвечают понятию устройства, которое также можно определить в соответствии с общепринятыми справочными источниками: *прибор*, *механизм*, *конструкция*, жарг. *девайс* — от англ. *device* — искусственный объект, имеющий сложную внутреннюю структуру, созданный для выполнения определенных функций, обычно в области техники. То же касается и системы (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение), которая определяется как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.

Указанные решения зарегистрированы в качестве полезных моделей ввиду установления факта реализации общего для всех элементов совместного назначения, приводящего к получению технического резуль-

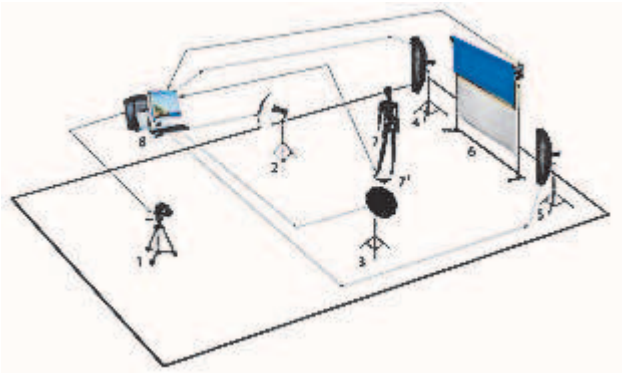
тата за счет, например, более простого и надежного информационного взаимодействия (патент на ПМ № 103021).

Приведем пример заявки на полезную модель, по которой было получено уведомление с предварительным отказом в выдаче патента.

Заявлена полезная модель «Система получения объемного графического изображения объекта» с формулой:

«Система получения объемного графического изображения объекта, включающая блок управления, блок формирования освещенности, блок формирования изображения, включающего, по крайней мере, одну фотокамеру, блок изменения ракурса съемки объекта, отличающаяся тем, что блок изменения ракурса съемки включает подвижную площадку для изменения пространственного положения объекта съемки, в качестве которого используют объект, размещенный на манекене, последний установлен на упомянутую площадку, выполненную с возможностью поворота относительно блока формирования изображения и связанную с блоком управления посредством проводной или беспроводной связи, блок формирования освещенности включает ряд фотовспышек, которые связаны с блоком управления, при этом система дополнительно включает стенд со сменными цветовыми фонами, обеспечивающий съемку объекта с чередованием цветовых фонов, упомянутый стенд связан с блоком управления посредством проводной или беспроводной связи для обеспечения команды от блока управления по смене цветового фона на стенде».

Экспертиза ссылается на наличие самостоятельных устройств, которые не находятся в конструктивном единстве. По мнению экспертизы, каждое из перечисленных устройств конструктивно не связано с другими, например, площадка с манекеном не связана с фотовспышками и/



или фотокамерой. Не имеется функциональной взаимосвязи между элементами, например, фотокамера, функция которой снимать, не связана с площадкой, функция которой служить основанием, т. е. удерживать объект съемки. Совместное использование устройств не приводит к созданию нового устройства с новой функцией.

По мнению экспертизы, на основании вышеизложенного имеются основания для вынесения отказа в выдаче патента на полезную модель (п. 4 ст. 1390 Кодекса).

Ответ на запрос экспертизы был направлен с указанием на то, что в заявке на полезную модель представлена «Система получения объемного графического изображения объекта», которая содержит средства достижения назначения системы. Все элементы системы, безусловно, являются устройствами, а именно — фотовспышки, фотокамеры, подвижная площадка для изменения пространственного положения объекта съемки, стенд со сменными цветовыми фонами.

Площадка с манекеном выполнена с возможностью поворота относительно фотокамеры посредством двигателя, который связан с фотокамерой через блок управления.

Фотокамера связана с блоком управления посредством проводной или беспроводной связи.

Фотовспышки, связаны посредством электронного блока с блоком управления и с подвижной площадкой с манекеном.

Стенд со сменными цветовыми фонами связан с блоком управления, который формирует сигнал по смене цветового фона в процессе съемки объекта. Также стенд снабжен двигателем, который осуществляет подъем или опускание необходимого в процессе съемки фона. Блок управления выдает необходимые команды на смену фонов в процессе съемки, изменение освещенности на фотовспышки и на средство изменения ракурса съемки.

Таким образом, новой функцией системы является получение качественное объемного изображения объекта на экране дисплея, в результате чего достигается технический результат, а именно повышается удобство пользователя при подборе одежды.

Однако экспертиза не согласилась с мнением Заявителя.

На основании упомянутых «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы» патентная формула была скорректирована таким образом, чтобы полезная модель могла быть признана относящейся к одному устройству из заявленной совокупности:

«Освещаемая подвижная площадка для получения объемного графического изображения объекта с цветовым фоном посредством фотокаме-

ры, характеризующаяся наличием установленного на подвижную площадку манекена в качестве объекта съемки, и снабженная двигателем, характеризующаяся также тем, что освещаемая площадка выполнена с возможностью вращения относительно фотокамеры посредством двигателя, упомянутая площадка связана с блоком управления посредством проводной или беспроводной связи, обеспечивающего формирование управляющего импульса от блока управления для начала вращения и установки на заданный угол подвижной площадки относительно фотоамеры, при этом упомянутая подвижная площадка с манекеном через блок управления связана с фотовспышками для формирования освещенности и возможностью поворота относительно стенда со сменой цветового фона в процессе съемки».

В итоге полезная модель представлена в виде одного устройства, при этом все его элементы находятся в функциональной взаимосвязи, что привело к получению патента.

Таким образом, как правило, отказ в регистрации полезной модели экспертиза обосновывает положениями п. 1 ст. 1351 Кодекса «*Не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам*». Доказательством обратного может служить обоснование того, что все элементы устройства находятся в функциональной взаимосвязи, реализуют общее функциональное назначение, которое приводит к получению технического результата.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПАТЕНТНЫХ ПРАВ: ДОСТАТОЧНА ИЛИ ИЗБЫТОЧНА?

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

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

Обсуждая сегодня правовые возможности защиты интеллектуальных прав, важно рассмотреть общественные отношения, возникающие в сфере исполнения мер уголовно-правового характера, связанных с нарушениями в области патентных прав, выявить правовую природу указанных мер, а также проблемы и перспективы исполнения принудительных мер в столь высокоинтеллектуальной области жизни общества. Рассмотрение следует проводить как с философско-правовых позиций, так и с позиций позитивного права.

С философской точки зрения интересна суть уголовно-правовых категорий, таких как «преступление», «умысел», «вина», «наказание». В российском уголовном праве виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности, т. е., согласно ч. 1 ст. 24 УК РФ, существует две формы вины.

Как писал известный русский ученый-правовед и теоретик уголовного права А. П. Чебышев-Дмитриев, «*наказание, поражая преступника за совершенное им действие, в то же время должно быть полезно для государства. Полная бесцельность наказания оскорбляет наше чувство и несовместна с мудрыми, благими законами природы. Конечная цель человека — благо, и все существующее мы должны рассматривать*

как средство к достижению этой цели»[1]. В развитии этого мнения находится проблема достаточности или избыточности уголовно-правовых мер по отношению к нарушению интеллектуальных прав. Представляется, что в большинстве случаев нарушение патентных прав происходит не умышленно, а скорее по незнанию патентно-лицензионной ситуации.

Философские категории в уголовном праве рассмотрены П. П. Гейко[2], в частности автор рассмотрел предвидение как составную часть умысла. Принято считать, что характер предвидения разграничивает прямой, косвенный умысел и неосторожность в уголовном праве. Лицо, действующее с прямым умыслом, предвидит неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. Субъект, который действует с косвенным умыслом, предвидит возможность наступления преступного результата, сознательно допускает их наступление или относится к ним безразлично. Именно предвидение неизбежности или реальной возможности наступления законодательно наказуемых последствий означает наличие умысла. По мнению П. П. Гейко, «*введение в форму умысла философских категорий "возможности" и "неизбежности" предвидения преступных последствий весьма спорно, поскольку провести четкую грань между этими категориями, за редким исключением, невозможно*».

Проблема умысла напрямую связана с целесообразностью уголовно-правовой защиты патентных прав по той причине, что во многих случаях нарушение этих прав происходит без умысла и поэтому не является столь общественно-вредными.

По отношению к рассматриваемой отрасли интеллектуальных прав отечественное уголовное законодательство в основных положениях статей 146, 147, 180 и 183 коррелирует с гражданско-правовым законодательством, выраженным в части четвертой ГК РФ. К нормам, защищающим конституционные права граждан, выраженным в главе 19 УК РФ, относятся правовые положения ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» и ст. 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав». К преступлениям в сфере экономической деятельности УК РФ отнесены незаконное использование товарного знака (ст. 180) и незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 183). Все вышеуказанные правовые нормы взаимосвязаны, прежде всего, по доктринальному

---

[1] Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права в России. — Ярославль, 1909. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravoznavec.com.ua/books/letter/193/%D4/15596

2 П. П. Гейко. Категории философии в уголовном праве. 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.geyko.su/stati/104-kategorii-filosofii-v-ugolovnom-prave

определению предмета преступления — объектов авторских и смежных прав, объектов патентных прав, товарных знаков (знаков обслуживания).

В ст. 147 УК РФ изложены санкции за нарушение изобретательских и патентных прав. Объектом преступления являются общественные отношения, связанные с созданием и использованием патентуемых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Уголовно наказуемыми деяниями являются: незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца; разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них; присвоение авторства или принуждение к соавторству.

В силу того факта, что материально-правовые нормы, посвященные объектам интеллектуальных прав, содержатся в гражданском законодательстве, важно провести сравнение гражданско-правового и уголовно-правового подходов к определению объекта правонарушения. Так, согласно ст. 147 УК РФ, объектом преступления в рассматриваемом случае являются общественные отношения, связанные с созданием и использованием патентуемых в соответствии с ГК РФ объектов, а примененная формулировка уголовно наказуемых деяний (незаконное использование, разглашение без согласия автора или заявителя сущности до официальной публикации сведений и присвоение авторства или принуждение к соавторству) приводит к тому, что из трех упомянутых правонарушений (использование, разглашение и присвоение) в качестве потерпевших напрямую указаны только автор и заявитель. Это отмечено А. В. Бриллиантовым и Н. Р. Косевичем[3] следующим образом: «*потерпевшим от преступления является автор или заявитель сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них*». Однако именно патентообладатель страдает как от незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, так и от присвоения авторства или принуждения к соавторству.

Интересно, что даже название ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав» больше направлено на защиту прав автора (в советском законодательстве называвшегося изобретателем). В настоящее время термин «изобретатель» является не употребляемым, и в части четвертой ГК РФ он не применяется, что, по-видимому, связано с произошедшим в 1991 году в нашей стране переходом от изобретательского права к патентному праву.

---

[3] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный); под ред. А. В. Бриллиантова. — М.: Проспект, 2010. Консультант+. С. 406.

Рассмотрим положения ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». Согласно ч. 1 ст. 147 УК РФ, незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч. 2 ст. 147 УК РФ, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Как отмечено А. В. Бриллиантовым и Н. Р. Косевичем[4] , «*объективная сторона преступления выражается:*

1) в выполнении альтернативных деяний в виде: а) незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца; б) разглашения без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них; в) присвоения авторства; г) принуждения к соавторству;

2) в наступлении общественно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба;

3) в наличии причинной связи между деянием и последствиями».

Как считает А. В. Залесов[5], «*с учетом правовой природы исключительных прав на объекты промышленной собственности внимательного изучения заслуживают возможность и пределы уголовной ответственности (включая характер уголовного наказания) за нарушение прав на объекты промышленной собственности*». Автор задается вопросом: Какие составляющие природы исключительного права на объекты промышленной собственности и особенности толкования

---

[4] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (Постатейный); под ред. А. В. Бриллиантова. — М.: Проспект, 2010. Консультант+. С. 402.

[5] Залесов А. В. Уголовная ответственность за нарушение прав на объекты промышленной собственности // Патенты и лицензии. 2009. № 5. С. 2-6.

факта использования влияют на возможность и пределы уголовного преследования за его нарушение? Представляется, что исходя из толкования понятия «использования» основным субъектом, которому причинен ущерб согласно ч. 1 ст. 147 УК РФ, является патентообладатель. По справедливому мнению автора, «в*сегда есть объективные (полностью и принципиально неустранимые) сомнения в правомерности выдачи патента*», причем как патента на изобретение, так и патента на полезную модель. А. В. Залесов отмечает, что «*по ряду впоследствии признанных недействительными патентов имелось вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу об их «нарушении*». В качестве примера автор упоминает о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда г. Москвы, подтвержденном решением Девятого арбитражного апелляционного суда в отношении «нарушителя» — ФГУП «Ижевский механический завод» в отношении патента на изобретение «Оружие самообороны», по которому вступило в силу решение Палаты по патентным спорам о признании его недействительным. Как считает А. В. Залесов, «*в случае возбуждения уголовного дела вместо гражданского в качестве приговоренного к заключению преступника мог бы оказаться директор старейшего российского предприятия, причем «преступление» состояло в нарушении недействительного патента*».

А. В. Залесовым, в частности, обсуждается вопрос об избыточности применения уголовно-правовых норм в случае нарушения прав на такой объект как полезная модель. Автором сделан вывод о том, что «*уголовно-правовая защита не должна предоставляться патентным правам в отношении полезной модели*», поскольку патент на полезную модель выдается без экспертизы и может быть оспорен в то самое время, когда лицо, нарушившее данные патентные права, уже осуждено. Действительно, в отношении полезных моделей меры уголовно-правовой защиты можно признать избыточными, не соответствующими интересам общества, прежде всего, по причине довольно высокой вероятности отсутствия общественно опасных последствий.

Затронутые вопросы уголовно-правовой защиты патентных прав требуют дальнейшего изучения и обсуждения, тем более, что эти вопросы относительно редко являются предметом профессиональных дискуссий.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС В ПАТЕНТОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

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

Как известно, споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом (ст. 1406 ГК). К таким спорам, в частности, относятся споры об авторстве, об установлении патентообладателя, о нарушении исключительных патентных прав, о договорах на объекты патентных прав, о праве преждепользования, послепользования, о компенсациях и авторских вознаграждениях.

При рассмотрении патентных споров в суде практически всегда возникает вопрос об установлении факта использования конкретного изобретения, полезной модели, промышленного образца в конкретной продукции, изделии, конкретном способе, или, как говорят практики, «об использовании патента». Вопрос этот специфический, требующий специальных знаний и определенного опыта, и для его решения суды, в соответствии с законодательными процессуальными нормами (в гражданском судопроизводстве — ст. 79 ГПК, в арбитражном процессе — ст. 82 АПК, в уголовном — п. 2 ст. 195 УПК), назначают патентоведческую экспертизу.

Наиболее полное определение, раскрывающее существо судебной экспертизы, содержит Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», где под судебной экспертизой понимается: «*процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства, или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу*».

Ни один из законов не дает определения понятия «специальные знания». Традиционно в юридической литературе под этим термином понимают систему теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем

специальной подготовки или профессионального опыта и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе судопроизводства [1, 2].

До середины 90-х годов прошлого века считалось, что общеизвестные знания, а также юридические знания, не являются «специальными» [4]. Считалось также, что «специальными» являются знания, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта, т. е. «*знания не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов*» [4, 5].

Соотношение специальных и общеизвестных знаний зависит от уровня развития общества и интегрированности научных знаний в повседневную жизнь людей. Со временем часть специальных знаний становится доступной все более широкому кругу лиц. Всеобщая информатизация способствует этому процессу. В итоге сфера общеизвестных знаний обогащается. Одновременно идет и обратный процесс, когда за счет более глубокого научного познания явлений, процессов, предметов вроде бы очевидные обыденные представления о них заменяются новыми научными обоснованиями, которые приобретают характер специальных знаний [2].

До недавнего времени существовало практически единодушное мнение, что юридические знания не являются специальными. Однако нигде в законодательстве на это прямо не указывается. Подобные трактовки обычно даются в комментариях к соответствующим статьям «*на основании известной много веков презумпции, действовавшей и в советском процессуальном праве: Jura novit curia (суду известно право: судьи знают право)*» [1, 2, 3].

Еще в постановлении Пленума Верховного суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» было указано, что «*суды не должны допускать постановку перед экспертом правовых вопросов как не входящих в его компетенцию (например, имело ли место хищение либо недостача и т. п.)*».

Такой подход в настоящее время представляется устаревшим, так как процессы дифференциации научного знания не обошли стороной и юридические науки. Право — это не застывший свод правил, оно изменяется по мере развития общества. Со времени вынесения указанного постановления Пленума ВС СССР прошло уже более 40 лет, и выносилось оно совершенно в других условиях и в другой, по сути, стране. В настоящее время судьи, как правило, владеют знаниями только из определенных отраслей права и не в состоянии в необходимой мере ориентироваться во всех тонкостях современного обширного законодательства, которое

к тому же постоянно изменяется. В то же время, знание тонкостей законодательства, которыми владеют более узкие специалисты, во многих случаях крайне необходимо для полного, объективного и всестороннего установления фактов и обстоятельств в судебном процессе.

Впервые юридические знания были отнесены к специальным в практике рассмотрения дел в Конституционном Суде. В ст. 63 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФЗК «О Конституционном Суде Российской Федерации» указано, что в заседание Конституционного Суда РФ может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела. При этом анализ практики рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что, как правило, в качестве экспертов вызываются высококвалифицированные юристы и на их разрешение ставятся вопросы чисто правового характера, касающиеся трактовки и использования отдельных норм материального и процессуального права [2].

Чем сложнее судебное дело, тем чаще нужны специальные юридические знания, чтобы успешно разрешить его, так как для ответов на возникающие вопросы недостаточно найти нужный нормативный акт и изучить его, но во многих случаях надо провести исследование, основанное на специальных знаниях. В то же время следует отметить, что судебная экспертиза назначается независимо от того, обладают или нет судьи специальными знаниями, поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе, кроме заключения эксперта.

Возвращаясь к патентоведческой экспертизе можно сказать, что ее предметом является знание о фактах и обстоятельствах, устанавливаемых на основе исследования, которое подтверждает или опровергает использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца в конкретной продукции, изделии, способе.

Проводить такую экспертизу суды, как правило, поручают патентным поверенным, владеющим специальными знаниями в области интеллектуальных прав, определенных частью четвертой ГК РФ. То есть специальные знания патентных поверенных имеют, в первую очередь, юридический характер и подкреплены техническими знаниями по базовому образованию и определенным профессиональным опытом.

В судебном акте о назначении экспертизы (определении, постановлении) обязательно указываются поставленные перед экспертом вопросы. Основной вопрос при назначении патентоведческой экспертизы на практике бывает сформулирован следующим образом:

1) Содержит ли объект техники (название), представленный для экспертизы, все признаки патента (номер)?

2) Обладает ли объект техники (название), представленный для экспертизы, патентной чистотой в отношении патента (номер)?

3) Использованы ли в объекте техники (название), представленном для экспертизы, все существенные признаки независимого пункта формулы патента (номер)?

4) Использован ли патент (номер) в объекте техники (название), представленном для экспертизы?

Для того, чтобы разобраться, какой вопрос должен быть поставлен перед экспертом, рассмотрим содержание понятия «*исключительное право на результат интеллектуальной деятельности*».

В самом общем случае об этом говорит ст. 1229 ГК «Исключительное право», в которой кроме определения прав правообладателя на использование и распоряжение исключительным правом содержится указание на право разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности, а также на то, что его использование без разрешения правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК, УК, КоАП.

Конкретно же содержание исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец указано в ст. 1358 ГК, в пунктах 1 и 2 которой перечислены действия, совершаемые с продуктом, в котором использовано изобретение или полезная модель, либо изделием, в котором использован промышленный образец, либо осуществление способа, в котором используется изобретение.

При этом, с учетом того, что все результаты интеллектуальной деятельности носят нематериальный (идеальный) характер, но могут воплощаться, т. е. использоваться в объектах материального мира, п. 3 ст. 1358 ГК содержит условия, при соблюдении которых изобретение, полезная модель или промышленный образец признаются использованными в продукте, способе либо изделии, а именно:

«*Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак эквивалентный ему... Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца*».

Из этого следует, что для того, чтобы суд смог правильно разрешить дело, связанное с патентными правами, например определить правомерность использования, распоряжения или наличие нарушений, и ответить на другие связанные с ними вопросы, в соответствии со ст. 1229 и пунктами 1, 2 ст. 1358 ГК, сначала требуется установить факт использования (или неиспользования) изобретения, полезной модели или промышленного образца в продукте, способе либо изделии по правилам, изложенным в п. 3 ст. 1358. И поскольку для решения этого вопроса требуются специальные знания правового и технического характера, суд назначает соответствующую патентоведческую экспертизу.

То есть п. 3 ст. 1358 является крайне важным для проведения патентоведческой экспертизы, так как он, во-первых, содержит в сжатой форме методику ее проведения (другие методические материалы в настоящее время отсутствуют), а во-вторых, практически содержит тот «главный» вопрос, на который должен ответить эксперт, а именно:

Использовано ли изобретение (полезная модель) по патенту (номер) в продукте (название), представленном для экспертизы (или в способе...)? Или — Использован ли промышленный образец по патенту (номер) в изделии (название), представленном для экспертизы?

Отвечая на такой вопрос, назначенный в качестве эксперта патентный поверенный с соответствующей специализацией не выходит за рамки своих полномочий, так как его подготовка предполагает владение специальными знаниями в области патентного права. При этом эксперт не вторгается в компетенцию суда, т. к. при установлении факта использования запатентованного решения в продукте, способе, изделии не рассматривается вопрос о правомерности такого использования, т. е. не решается вопрос о нарушении патентных прав.

В случае если в результате проведения соответствующего исследования эксперт в своем заключении приходит к выводу, что согласно п. 3 ст. 1358 конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец использован в конкретном продукте, способе либо изделии, судебное разбирательство двигается дальше, и суд, опираясь на вывод эксперта, выясняет правомерность совершаемых действий с этим продуктом, способом либо изделием, а также другие вопросы, связанные с исключительным правом, в соответствии со ст. 1229 и пунктами 1, 2 ст. 1358 ГК.

Другие представленные выше варианты вопросов для эксперта являются либо юридически неграмотными (вопрос 1 и 2), либо, как наиболее часто встречающийся (вопрос 3), — неполными, промежуточными, не отвечающими в полной мере задаче патентоведческой экспертизы.

Это связано с тем, что, отвечая на 3-й вопрос, эксперт делает некий промежуточный вывод, после чего останавливается и не делает окончательного общего вывода об использовании запатентованного решения в продукте, способе, изделии согласно п. 3 ст. 1358, т. е. не отвечает на главный вопрос экспертизы, не решает ее задачу.

Кроме того, приведенный пример 3-го вопроса требует дополнительных специальных знаний в области патентного права от лица, задающего такой вопрос, а в дальнейшем — от суда, который должен как-то интерпретировать промежуточный вывод эксперта, после чего, с учетом п. 3 ст. 1358, самостоятельно ответить на вопрос об использовании запатентованного решения в продукте, способе, изделии.

Таким образом, при судебных разбирательствах, связанных с патентными правами, на вопрос об использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца в продукте, способе, изделии согласно п. 3 ст. 1358 должен отвечать эксперт — как лицо, обладающее специальными знаниями, а решение о правомерности совершения действий с такими продуктом, способом, изделием или о нарушении патентных прав в соответствии со ст. 1229 и пунктами 1 и 2 ст. 1358 ГК должен выносить суд.

Литература.

1. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. — М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.

2. Росинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Норма, 2008.

3. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. — М., 1998.

4. Эйсман А. А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). — М.: Юрид. лит., 1967.

5. Треушников М. К. Судебные доказательства. — М.: Городец, 1997.

ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ РОСПАТЕНТА В СУДЕ

В. А. ХОРОШКЕЕВ,
директор Патентного бюро «Решерш»,
патентный поверенный РФ,
Москва

Настоящий доклад относится, в первую очередь, к спорам, касающимся квалификации изобретений и полезных моделей, то есть к оспариванию решений:

— об отказе в выдаче патента;

— о признании недействительным (частично или полностью) выданного патента;

— об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента.

Однако, какие-то из высказанных здесь соображений вполне могут быть распространены и на другие объекты правовой охраны.

Представленная в официальных отчетах о деятельности Роспатента информация, относящаяся к судебным делам, не очень подробна. Так, в отчете за 2010 год в отношении изобретений, промышленных образцов и полезных моделей (вместе) сказано: «*...суды отказывают в удовлетворении требований большинства заявлений об оспаривании решений (действий) Роспатента и ФГУ ФИПС (538 судебных дел), что, в свою очередь, свидетельствует об обоснованности решений (действий) Роспатента и ФГУ ФИПС и высоком качестве экспертизы. Кроме того, из судебных дел, по которым требования заявителей были удовлетворены (69 судебных дел), значительную часть составляют дела, по которым Роспатент и ФГУ ФИПС не являлись ответчиками, т. е. дела, по которым не оспаривалась правомерность решений (действий) Роспатента (например, споры об установлении автора / патентообладателя изобретения, полезной модели, промышленного образца, споры о признании недействительными договоров в отношении объектов патентных прав и др.)*».

В отчете за 2011 год, и опять же суммарно, в отношении изобретений, промышленных образцов и полезных моделей сообщается: «*Суды отказывают в удовлетворении требований большинства заявлений об оспаривании решений (действий) Роспатента и ФИПС, что, в свою очередь, свидетельствует об обоснованности решений (действий) Роспатента*».

Наконец, в отчете за 2012 год приведены отдельно для изобретений и полезных моделей данные о количестве судебных дел с участием Роспатента и ФГБУ ФИПС. Так, Арбитражным судом г. Москвы по заявлениям об оспаривании решений Роспатента удовлетворено одно из 60 заявлений, относящихся к изобретениям, и ни одного из 24, относящихся к полезным моделям. Но вот выводов об обоснованности решений Роспатента и высоком качестве экспертизы отчет уже не содержит. Рост числа обращений в суды и образование Суда по интеллектуальным правам свидетельствуют скорее о противоположном — сомнительной обоснованности решений Роспатента и столь же сомнительном качестве экспертизы.

Еще одной причиной образования Суда по интеллектуальным правам, очевидной уже не только специалистам-патентоведам, послужило то, что существующие арбитражные суды и, тем более, суды общей юрисдикции во многих случаях оказываются не в состоянии разобраться в хитросплетениях патентно-технических и патентно-правовых споров и выносят решения, ориентируясь, по-видимому, на то соображение, что Роспатент, как ведомство государственное, прав априори. Привлечение для разрешения споров назначенных судом независимых экспертов-патентоведов ситуацию почти не улучшает. Системной судебной патентной экспертизы, как государственной, так и негосударственной, просто не существует. А отдельных специалистов, предлагаемых самими спорящими сторонами в качестве «независимых» экспертов, в большинстве случаев едва ли можно считать действительно независимыми.

Очень часто в суде, возможно неумышленно и неосознанно, происходит подмена самого предмета спора, что в первую очередь проявляется в формулировках вопросов, поставленных на разрешение назначаемым судом экспертам. Формулировки вопросов обычно предлагают стороны. Суд только выбирает те вопросы, в необходимости которых его смогли убедить стороны.

Рассмотрим одну из типичных спорных ситуаций: Роспатент признал недействительным ранее выданный патент, с чем не согласен патентообладатель, обратившийся в суд. Задача патентообладателя в суде — показать и опровергнуть некорректные, неправомерные на его взгляд, аргументы из мотивировочной части решения Роспатента, на основании которых патент был аннулирован. Задача Роспатента — отстоять эти аргументы. Однако Роспатент вместо обоснования правомерности своего решения, продолжает доказывать неправомерность выдачи оспариваемого патента. Может быть патент и действительно «некачественный», но если это не доказано в решении Роспатента, то «некачественным» или, переходя к принятой терминологии, неправомерным будет именно решение Роспатента о его аннулировании.

Безупречное по существу решение Роспатента должно быть корректным в научно-технических аргументах, корректным в правовых обоснованиях и не нарушающим правила формальной логики. Такие решения в судебных инстанциях, как правило, и не рассматриваются: в них просто нечего оспаривать. Более чем двадцатилетняя практика автора доклада, связанная с рассмотрением дел в Палате по патентным спорам Роспатента (ранее — в Контрольном совете ВНИГПЭ, Апелляционной палате и Высшей патентной палате), показывает, что в целом далеко не безупречными являются три решения из четырех. В каких-то случаях формальные ошибки в решениях могут не оказывать влияния на итоговый вывод. Но и ошибок принципиального характера, приводящих к неправомерности вынесенного решения, к сожалению, более чем достаточно.

ПРИМЕРЫ

Дело А 40-22087/12

Патент РФ № 2124912 на изобретение признан недействительным из-за несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» с учетом известности патентных документов SU 623558 (основная ссылка) и GB 2254017 (дополнительная ссылка).

На разрешение эксперта судом поставлены вопросы:

1) Следует ли для специалиста изобретение по патенту РФ № 2124912 явным образом из уровня техники?

2) Если да, то из какой именно литературы? Указать страницу, абзац.

3) Приведены ли в патенте РФ № 2124912 причинно-следственные связи между признаком «А» и указанными в патенте РФ № 2124912 преимуществами?

Комментарии: в первых двух вопросах фактически предлагается заново провести экспертизу заявки по существу, начиная с информационного поиска. Третий вопрос касается одного из признаков в формуле изобретения. Вопросы по поводу правомерности аргументов Роспатента, что, собственно, и оспаривается в суде, эксперту не задавались.

Дело № А40-122008/12

Патент РФ № 106242 на полезную модель признан недействительным из-за несоответствия условию патентоспособности «новизна» с учетом известности патента РФ № 2305662.

Вопросы суда эксперту:

1) Раскрыты ли в описании к патенту РФ № 106242 причинно-следственные связи следующих отличительных признаков полезной модели:

— выключатель является поплавковым;

— указаны конкретный тип насоса для перекачки;

— оговорено количество компрессоров, от которых поступает воздух;

— отстойник, аэратор, эрлифт выполнены из полипропилена,с указанными в описании к патенту РФ № 106242 техническими результатами: «повышение качества очистки сточных вод, повышение герметичности конструкции, повышение коррозионной стойкости конструкции»? (Если да, то указать страницу и абзац описания к патенту РФ № 106232).

2) Соответствует ли полезная модель по патенту РФ № 106242 условию патентоспособности «новизна» при известности устройства по патенту РФ № 2305662?

Комментарии: При проверке новизны Палата по патентным спорам выборочно использовала отдельные правила Административного регламента по полезным моделям из разделов «Требования к объектам полезной модели» (п. 9.4) и «Раскрытие полезной модели» (п. 9.7.4.3), и не учитывала другие обязательные требования, влияющие на оценку новизны полезной модели.

Так, п. 9.7.4.2 Административного регламента содержит требование о том, чтобы в заявке после описания аналогов в качестве наиболее близкого (прототипа) указывался тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявляемой полезной модели.

В описании к оспариваемому патенту указан прототип заявленной полезной модели — патент РФ № 75186. Заявленное устройство относительно прототипа имело только два отличия, охарактеризованных соответствующими признаками. Технический результат, проявляющийся при изготовлении либо использовании полезной модели, приведен в сравнении именно с указанным прототипом.

Палата по патентным спорам, без каких бы то ни было пояснений, поменяла прототип и провела проверку на новизну по отношению к устройству, описанному в патенте РФ № 2305662, в сравнении с которым выявила уже четыре других отличия. При этом Палата не выявила и не рассмотрела еще один признак «*корпус выполнен цельнонесущим*», относящийся к группе признаков «*параметры и другие характеристики элемента*». Все выявленные отличия были признаны несущественными и исключены из дальнейшего анализа, так как они оказались не влияющими на достижение технического результата, который достигался по отношению к другому прототипу.

То есть, необоснованная замена прототипа, по сравнению с которым у оспариваемой полезной модели было всего два отличия, на другой прототип, по сравнению с которым у оспариваемой полезной модели уже че-

тыре или пять других отличий, что до конца не исследовано, противоречит (нарушает) п. 9.7.4.2 Административного регламента.

Ошибки в решениях Роспатента могут быть правовыми, техническими, логическими. Наконец, при корректности каждого из приведенных аргументов в мотивировочной части решения, самих аргументов может быть просто недостаточно для обоснования вынесенного решения (например, если сопоставительный анализ сделан не по всем признакам, содержащимся в рассматриваемой патентной формуле).

Правовые ошибки

К правовым ошибкам можно отнести:

— применение норм законодательства, прекративших свое действие или еще не вступивших в силу на дату подачи заявки;

— применение норм законодательства, не имеющих отношения к предмету спора;

— избирательное применение одних и игнорирование других норм законодательства, также относящихся к регулированию спорных отношений;

— толкование норм законодательства, не вытекающее из их содержания («духа и буквы»);

— игнорирование или неполнота рассмотрения аргументов заявителя;

Технические ошибки

К подобным ошибкам можно отнести следующие:

— сопоставительный анализ ведется не по признакам изобретения (полезной модели), а по последовательно «нарезанным» фрагментам патентной формулы;

— не все признаки технического решения рассмотрены при сопоставительном анализе;

— использование неспециализированной (нетехнической) справочной литературы. Составители универсальных справочников — энциклопедий, энциклопедических словарей, толковых словарей общей лексики — стремятся охватить как можно большее число терминов, понятий, словарных статей. При этом объем текста каждой отдельной словарной статьи вынужденно сжимается в ущерб точности и подробности пояснений. Соответственно, использование универсальных справочников в узкоспециализированных областях не всегда оправданно, а иногда и просто приводит к ошибкам;

— использование устаревших сведений, представлений;

— ошибки технического перевода текстов с иностранных языков.

Логические ошибки

К таким ошибкам могут быть отнесены:

— подмена понятия;

— мнимое следование;

— разрыв в цепочке доказательств;

— недостаточное основание и т. д.

Итак, заявитель или патентообладатель, не согласный с решением Роспатента, приходит к необходимости подачи в суд заявления о признании недействительным неправового акта (решения) Роспатента. Одной внутренней убежденности в неправоте Роспатента для этого недостаточно. Требуется точное указание, в чем и почему некорректно оспариваемое решение. То есть заявитель, самостоятельно или с помощью специалистов, еще до подачи упомянутого заявления должен провести полный детальный анализ оспариваемого решения.

В том случае, если для подтверждения или опровержения некоторых аргументов необходимы специальные знания, которыми судьи не обладают, желательно сформулировать вопросы для независимых экспертов и ходатайствовать о их назначении судом.

Вопросы, связанные с конкретными недостатками решений Роспатента, излагаются вначале. Последний, обобщающий вопрос может быть сформулирован, например, следующим образом: «*С учетом ответов на предыдущие вопросы достаточно ли обоснованы выводы, сделанные в резолютивной части решения Роспатента от [число] по заявке [номер], правовыми, техническими и логическими аргументами в мотивировочной части указанного решения Роспатента?*».

ПРОБЛЕМЫ ИСТЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ О НАРУШЕНИИ ПАТЕНТА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

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

Информация о судебной практике, относящейся к нарушению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также прав авторов, представляет большой интерес не только для специалистов в области патентного, авторского и смежных правах, но и для работников предприятий, независимо от их организационной структуры.

К объективным факторам, влияющим на ход разрешения спора, относятся: качество досудебной экспертизы, достаточность доказательной базы для подачи иска, формулировка исковых требований, толкование юридических норм. Не следует также исключать и человеческий фактор, т. е. особенности характера самого человека — участника судебного процесса (истца, ответчика, судьи, судебного эксперта и др.).

В значительной степени исход дела зависит от тщательной подготовки всех документов, обосновывающих позицию сторон, и особенно тех, которые связаны с установлением факта использования изобретения.

Прежде всего, необходимо оценить все обстоятельства, предшествующие предполагаемому нарушению патента, а именно: законодательство, действовавшее на тот момент, техническую сущность изобретения, статус патента и все действия, совершенные с ним до момента предполагаемого нарушения, и т. д.

Важным условием успешного исхода дела о защите нарушенного исключительного права на изобретение (полезную модель), является правильное формулирование исковых требований, которые должны учитывать характер нарушения, допущенного ответчиком, и собранные истцом доказательства. При подаче искового заявления следует обратить внимание на срок исковой давности.

Для установления нарушения патента необходимо понимание способов использования изобретения или полезной модели, которые подпадают (или не подпадают) под определение нарушения исключительных прав и которые изложены в статьях 1358, 1359 и 1361 ГК РФ. В силу п. 2. ст. 1358 ГК РФ

использованием изобретения или полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

В рассматриваемом случае изобретение «Станция обеззараживания воды», защищенное патентом РФ № 2459768 (далее — Изобретение), в соответствии с проектной документацией практически реализуется в виде технологической линии, содержащей оборудование, проектируемое, изготавливаемое и монтируемое различными организациями.

В этом случае, исходя из положений п. 2(1) ст. 1358, в качестве потенциальных ответчиков могут быть признаны лица, осуществившие эти действия. Причем, проектную организацию можно причислить к ним, как организацию, отвечающую за патентную чистоту проектируемого объекта, поэтому она несет ответственность за нарушение исключительных прав третьих лиц, а кроме того, монтаж оборудования осуществлен ею. Функция продажи может быть отнесена к организации-поставщику оборудования, а если же и эта организация его и смонтировала, то она является и изготовителем продукта. Организация-заказчик, эксплуатирующая станцию, применяет объект, который содержит интеллектуальную собственность третьих лиц, т. е. станция обеззараживания может квалифицироваться, как контрафактный объект. Вина каждого должна быть доказана, но для этого надо установить, используется ли Изобретение в объекте.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ для установления факта использования Изобретения необходимо сравнить признаки независимого пункта формулы изобретения с признаками реального объекта техники — станции обеззараживания воды.

Учитывая то, что станции обеззараживания воды относятся к стратегическим объектам, напрямую установить факт использования Изобретения практически невозможно, поэтому мы вынуждены были послать на ряд предприятий «Водоканала», расположенных в нескольких городах страны, письма с просьбой провести сравнительный анализ признаков независимого пункта формулы Изобретения с реальной или строящейся станцией либо выслать в наш адрес техдокументацию, по которой можно провести такой анализ.

В результате мы получили разного рода отписки, но анализа или техдокументации не получили, и в мае 2013 г. в Арбитражный суд г. Благовещенска истцом было подано исковое заявлении, где в качестве ответчика было указано ОАО «Амурские коммунальные системы». В иске было заявлено требование к ответчику, чтобы он представил документы (тех-

нологическую схему, описание работы станции, паспорт, инструкцию по эксплуатации и др.), на основании которых можно было бы исследовать вопрос об установлении факта использования Изобретения.

Ответчик в отзыве на исковое заявление отметил, что считает себя добросовестным приобретателем оборудования, т. к. проект был разработан по договору от 12.12.2011 № 124/2011 ООО «Сибакватрейд», которое входит в Группу компаний «Спецмаш». Оно же смонтировало станцию и сдало ее в эксплуатацию в августе 2012 г. Ответчик не нарушал прав истца, что подтверждается письмом ООО ГК «СПЕЦМАШ» от 07.11.2012 № 299. На основании отзыва ответчика судом в качестве соответчика было привлечено третье лицо — ООО ГК «Спецмаш». В дополнениях к отзыву, ответчики ссылались на Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122, относящееся к спорам, когда в объекте техники использованы два идентичных технических решений, защищенных охранными документами исключительного права, а патентообладатели разные.

Полученную от ответчика техническую (проектную) документацию на станцию обеззараживания воды, а также переписку и заключение эксперта со стороны ответчика, патенты на полезную модель № 113735 и изобретение № 2471891, авторами которого являлись учредители ООО «Экотехнология-НН», и авторский договор с ООО «Спецмаш», истец передал нам с просьбой провести консультацию и оценить достаточность их для установления нарушения его исключительного права на Изобретение.

Так как в представленных ответчиком материалах отсутствовала технологическая схема реального объекта техники, без которой трудно установить факт использования Изобретения, было подано вторичное ходатайство о предоставлении таких документов. Однако определением суда от 01 июля 2013 г. в удовлетворении ходатайства было отказано, поскольку суд счел, что в материалах дела достаточно данных для установления истины по делу.

В результате проведенного анализа на вопрос об использовании всех признаков независимого пункта формулы Изобретения, заданный судом эксперту, сделан вывод, что эти признаки присутствуют в проектной документации, но для его подтверждения надо сравнить Изобретение с реальным объектом.

В заключении эксперта со стороны ответчика, который, в отличие от нас, имел технологическую схему проекта станции, несмотря на противоположный вывод относительно присутствия всех признаков патентной формулы, также был сделан вывод о необходимости проведении сравнительного анализа Изобретения с реальным объектом. Истец подал в суд

ходатайство о проведении патентоведческой экспертизы, но получил отказ, т. к., по мнению судьи, необходимости в ней нет.

На второй заданный судом вопрос об использовании в объекте техники изобретения и полезной модели по патентам № 2471891 и № 113735 соответственно, был дан ответ: в проектной документации не используются, а следовательно, не используется в станции обеззараживания воды.

В результате рассмотрения дела, несмотря на ряд явных нарушений АПК, суд вынес решение об отказе в иске. Суд счел исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. При строительстве станции обеззараживания воды, осуществлявшемся по договору подряда № 124/ 011 от 12.12.2010, использовались изобретение и полезная модель, авторами и патентообладателями которых являются учредители ООО «Эко-технология—НН». Между авторами и ООО «Группа компаний «Спецмаш», в которую входят ООО «Эко-технология—НН», ООО Завод химического оборудования «Заря» и ООО «СИБАКВАТРЕЙД», заключен авторский договор о передаче исключительных прав на использование этих полезной модели и изобретения.

Суд не принял во внимание довод истца, что авторский договор является ничтожным, потому что заключен в период, когда патент на полезную модель прекратил свое действие (с 08.11.2011 по 27.08.2013) из-за неуплаты пошлины, посчитав, что «*поскольку в настоящее время действие указанных патентов восстановлено, то временное прекращение действия их в предыдущий период не имеет правового значения для разрешения настоящего спора*». Сам же авторский договор не может быть признан ничтожным, поскольку не затрагивает прав и законных интересов истца.

Судом также не были приняты во внимание ссылки истца на то, что положения п. 9 упомянутого Информационного письма Президиума ВАС РФ не применимы к правоотношениям по данному спору. По мнению суда, истец не представил доказательства того, что патент на изобретение и патент на полезную модель признаны в установленном порядке недействующими, и у суда отсутствуют основания считать использование указанных изобретения и полезной модели с согласия патентообладателей не соответствующим закону и нарушающим права и законные интересы истца.

В судебном решении указано, что истцом не представлено доказательств использования ответчиком Изобретения истца, а ответчиком «*не представлено доказательств того, что он использует полезную модель или изобретение, созданную и произведенную именно ООО «НПО «Эко-Технология», т. к. полагал, что является добросовестным приобретателем оборудования и не нарушает прав истца*».

Однако решение суда, приведенное выше, оставляет сомнение, что оно соответствует действующему законодательству, в первую очередь, АПК и части четвертой ГК РФ.

Так, в тексте письма соответчика приводится ссылка на ст. 1359 ГК РФ — перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права на изобретение и полезную модель, — где указано: «*применение продукта, в котором использовано изобретение (полезная модель), не является нарушением исключительного права на них*». На самом деле редакция этого пункта следующая: «*4) использование изобретения..., если целью такого использования не является получение прибыли или дохода*». Как говорится — комментарии излишни.

Кроме указанных, нами был приведен еще ряд доводов, которые не получили оценки суда, в частности, относительно того, что патентное право РФ не предусматривает авторских договоров на использование запатентованных изобретений или полезных моделей. Законным способом введения в хозяйственной оборот изделий, в которых использовано изобретение, помимо такого использования самим патентообладателем, является использование изобретения другими лицами на основании лицензионного договора (статьи 1233, 1367 ГК РФ). Причем лицензионный договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте (ст. 1369 ГК РФ), иначе он считается недействительным.

В упомянутом Информационном письме Президиума ВАС указаны идентичные технические решения, а рассматриваемые в деле изобретение и полезная модель таковыми не являются. Это отметил ответчик в первоначальном отзыве, соответчик — в письме ООО «Спецмаш», поэтому ссылка на него судом некорректна.

Третье лицо сознательно не указывает причину отзыва истцом первого возражения, поданного в Палату по патентным спорам (ППС), которое было вызвано тем, что один из членов коллегии ППС отказался рассматривать описание изобретения в качестве основания возражения, т. к. оно опубликовано после даты приоритета полезной модели, поэтому в качестве основания должно рассматриваться материалы заявки, заверенные Роспатентом. В момент заседания, естественно, их не было, но имелось решение и выдаче патента и само описание патента

В ответах на нашу жалобу об отказе в рассмотрении нашего возражения против выдачи патента на полезную модель коллегией ППС, т. к. в приложении к возражению есть подлинник решения о выдаче патента, в котором отмечено, что описание будет опубликовано в редакции первоначальной заявки, подписанное директором ФИПСа Стрелковым О. И. и

его замом по качеству, нам было сообщено, что проверка описания полезной модели показала, что раздел «Осуществление полезной модели» как таковой в нем отсутствует, что является несоблюдением Регламента ПМ. Зам. Директора ФГУ ФИПС по качеству Алексеева О. Л. признала, что такое нарушение привело к выдаче охранного документа ненадлежащего качества, и рекомендовала подать новое возражение.

Все эти замечания были изложены нами в апелляционной жалобе, однако Шестой апелляционный арбитражный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В этом деле не было удовлетворено ходатайство о проведении патентно-технической экспертизы, и она по-прежнему остается наиболее «спорным» моментом в делах о нарушении патента. Это связано с особенностями назначения и проведения такой экспертизы, что являться отдельной темой для обсуждения. Естественно, советов, применимых для всех возможных вариантов развития ситуации, дать нельзя, поэтому желательно учесть эти, чтобы «не наступать на старые грабли».

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ КАК УЧАСТНИК АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

И. М. ТРЕНОЖКИНА,
патентный поверенный РФ,
Волгоград

Административный процесс представляет собой последовательно совершаемые действия по осуществлению управленческой деятельности. Порядок совершения этих действий регламентируется нормами права, охватывающими широкий и разнообразный круг вопросов государственного управления в отношении большого числа субъектов.

По сравнению с гражданским или уголовным административный процесс характеризуется более широкой сферой действия и поэтому имеет сложную структуру производств, среди которых выделяют: а) производство по принятию нормативных актов государственного управления; б) производство по оспариванию нормативных правовых актов; в) производство по предложениям и заявлениям; г) производство по делам об административных правонарушениях; д) производство по дисциплинарным делам; е) производство по жалобам и спорам; и др.

Особенностью административного процесса является и то, что сфера его применения распространяется не только на реализацию норм *материального* и *процессуального* права, изложенных в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП). Помимо КоАП нормативную основу делам, возникающим из административно-правовых отношений, составляют постановления Правительства и нормативные акты федеральных органов власти, которые определяют порядок применения отдельных мер обеспечения производства в своей деятельности органы государственного управления, органы исполнительной власти, должностные лица и другие субъекты управления зачастую встречаются с ситуациями, разрешение которых может быть осуществлено посредством применения норм, как административного права, так и норм других отраслей права, например финансового, земельного, нам всем «родного» патентного права и др.

В административном процессе в соответствии с задачами, которые указаны в ст. 24.1 КоАП, для всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, несомненно, требуется лицо, обладающее специальными познаниями.

В административном процессе при производстве дел об административных правонарушениях в области охраны собственности и в области предпринимательской деятельности могут быть востребованы специальные знания патентных поверенных. Так, согласно КоАП, в числе административных правонарушений в области охраны собственности в статье 7.12 указаны действия, связанные с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, а в статье 7.28 действия, касающиеся нарушения установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах. Кроме того, в соответствии со статьей 14.10 КоАП незаконное использование товарного знака является административным правонарушением в области предпринимательской деятельности.

В связи со специфичностью административного процесса, о которой было указано, необходимо отметить, что важно иметь в виду патентному поверенному как носителю специальных знаний в случае его участия в процессе.

Обращение к специальным знаниям в процессе может быть посредством эксперта или специалиста. По своей сути эти лица едины: будучи сведущими в определенной области знаний, они оба обладают специальными познаниями в необходимой для процесса области науки, техники, искусства, ремесла.

В административном процессе, так же как и в гражданском или уголовном процессах, в числе его участников фигурируют и специалист, и эксперт, процессуальное положение которых различно.

В соответствии со статьей 25.8 КоАП в качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, *необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств*.

В качестве эксперта, согласно ст. 25.9 КоАП, может быть привлечено также любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, *достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения*.

С тем, чтобы воспользоваться специальными знаниями, достаточно, не назначая экспертизы, привлечь в процесс специалиста. Основным преимуществом привлечения специалиста вместо назначения экспертизы является оперативность и экономичность получения результатов.

При назначении судебной экспертизы значительное время уходит на представление объектов и материалов эксперту, их исследование, составле-

ние заключения и его направление лицу (органу), назначившему экспертизу. При этом расходуются значительные средства на оплату судебной экспертизы. Привлечение специалиста, когда это возможно вместо назначения экспертизы, позволяет значительно сэкономить средства сторон или бюджета. Возможность оперативно получить ответ на вопросы суда и сторон, получить необходимую квалифицированную помощь участникам процесса делает роль специалиста не просто необходимой, но и достаточно важной в процессе.

Однако следует указать, что в отличие от гражданского или уголовного процесса лицо, участвовавшее в деле об административном нарушении в качестве специалиста, *не может*, как сказано в части 2 ст. 25.12 КоАП, затем выступить в роли судебного эксперта. В этой части обстоятельств, исключающих возможность участия в производстве по делу об административном правонарушении, заключен существенный недостаток административного процесса в отличие от гражданского и уголовного. Следует отметить, что ГПК РФ, УПК РФ определяют одну из функций специалиста как помощника при назначении экспертизы (определение ее рода, необходимых объектов и материалов, содействие в постановке вопросов эксперту). Отсюда очевидно преимущество перехода из статуса специалиста в статус судебного эксперта. Такая преемственность позволяет избежать временных затрат введения эксперта в процесс, так как специалист до назначения экспертизы достаточно вник в те вопросы, решение которых требует специальных знаний.

Процессуальный статус сведущего лица (эксперта или специалиста) определяет его функции, права и обязанности.

Специалист предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных пояснений и обязан:

1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении;

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий;

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.

Специалист вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол.

Эксперт, как и специалист, обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. Но его роль в процессе важна тем, что он обязан дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения. За дачу заведомо ложного заключения эксперт предупреждается об административной ответственности и имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

Как и специалист, эксперт несет административную ответственность, предусмотренную КоАП за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных соответствующей статьей Кодекса.

Содержание административного процесса во многом сводится к доказыванию. При этом от того, насколько полно и достоверно установлены обстоятельства дела, зависят обоснованность, законность и справедливость принимаемого по нему решения, обеспечение прав и законных интересов граждан. От эффективности доказывания, которое является стадией юридического процесса, зависит его эффективность в целом.

Доказывание в административном процессе осуществляется при помощи доказательств. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются сведения о каких-либо фактических обстоятельствах дела, полученные в установленном законом порядке, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события admini-

стративного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности (п. 1 ст. 26.2 КоАП).

Помимо протокола об административном правонарушении, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаний потерпевшего и свидетелей, важным источником доказательств по делу является *заключение эксперта*, а также показания специальных технических средств и вещественные доказательства. С помощью заключения эксперта устанавливаются факты наличия или отсутствия события административного правонарушения, виновности лица, привлекаемого к административной ответственности.

Согласно ст. 26.7 КоАП доказательствами признаются документы, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об административном правонарушении. Однако, как источник доказательств документы в административном процессе имеют двоякое значение. С одной стороны, документы используются в административном судопроизводстве как средство доказывания, а с другой — в процессе принятия управленческого решения. Важность заключения эксперта не только в производстве по делам об административных правонарушениях, наличие заключения эксперта способствует принятию наиболее эффективных управленческих решений. Анализ действующего законодательства позволяет говорить о том, что наибольшее распространение в деятельности органов управления имеет правовая экспертиза документов.

Документы, как главные носители информации, могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. Особенно актуально, что благодаря современным технологиям к документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, электронные материалы информационных баз и банков данных, иные носители информации.

Итак, в случаях если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы.

В определении о назначении экспертизы должно быть указано: 1) основания для назначения экспертизы; 2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; 3) вопросы, поставленные перед экспертом; 4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.

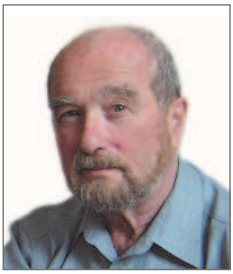
Кроме того, в определении должны быть сделаны записи о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта.

До направления определения о назначении экспертизы для исполнения судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего, а также разъяснить им права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных им лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта.

Если после выявления административного правонарушения в области антимонопольного, патентного законодательства, законодательства о рекламе в соответствии со ст. 28.7 КоАП осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование. Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен.

Подводя черту, важно отметить, что в административном процессе эксперт в письменной форме от своего имени дает заключение, которое имеет большое значение для процесса доказывания в целом, а специалист проводит обнаружение, закрепление и изъятие доказательств, применяя, если это необходимо, технические средства. При этом важно иметь в виду, что в заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, представлено их содержание, а также должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, однако несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано. Существенным недостатком административного процесса является то, что для действий специалиста не предусмотрено проведение консультаций, хотя в консультативном порядке специалист может провести предварительное исследование реквизитов документов, как на электронных, так и на бумажных носителях, подобрать образцы, рекомендовать экспертные учреждения и конкретных экспертов.



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АВТОРОВ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Л. Н. АЛЬТШУЛЕР,
гл. специалист ОАО НИИК
патентный поверенный РФ,
Дзержинск

Основной проблемой в общем комплексе взаимоотношений авторов служебных объектов патентных прав (ОПП)с работодателями была и остается проблема выплаты вознаграждения. Законодательство бывшего СССР, нормы которого применяются до настоящего времени, содержало определенный перечень оснований для выплаты вознаграждения автору служебного ОПП: получение патента на изобретение (поощрительное вознаграждение), использование изобретения или промышленного образца, продажа лицензии на изобретение или промышленный образец. Работодатели в основном традиционно руководствуются именно этим перечнем.

Тем не менее, поскольку этот перечень не является исчерпывающим, может использоваться достаточно широкий круг оснований для выплаты вознаграждений авторам служебных ОПП. Рассматривается выбор таких оснований в зависимости от вида ОПП, вида продукта или способа, в котором используется ОПП, характера деятельности работодателя, являющегося патентообладателем, по использованию ОПП.

Принятые в этом году изменения к Гражданскому кодексу исключают упоминание о связи вознаграждения, выплачиваемого работодателем автору служебного ОПП, с фактом использования ОПП. Одновременно ликвидируется применение на территории РФ отдельных норм законов СССР «Об изобретениях в СССР» и «О промышленных образцах». Это окончательно закрепляет свободу сторон договора между работодателем и автором служебного ОПП в выборе оснований для выплаты вознаграждений.

Право автора служебного ОПП на вознаграждение в случае, когда работодатель передает иному лицу право на получение патента, в частности, когда работодатель является исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту, в настоящее время еще не получило надлежащего нормативного регулирования. Разрабатываемый в настоящее время проект постановления Правительства РФ по этому вопросу заслуживает критического рассмотрения.

Помимо положений о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения автору служебного ОПП, в соответствующий договор между автором и работодателем целесообразно включать также положения, касающиеся:

— распределения прав и обязанностей сторон по доведению ОПП до использования, по сохранению конфиденциальности ноу-хау, связанного с ОПП;

— права автора на получение информации об объеме использования ОПП и размерах доходов, полученных работодателем в связи с ОПП;

— обязанностей работодателя по отношению к автору в случае утраты им интереса к получению патента или поддержанию его в силе, либо заключения договора отчуждения патента с третьим лицом, либо предстоящей реорганизации или ликвидации работодателя и т. п.

ИСТОРИЯ ПАТЕНТОВАНИЯ ОДНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н. В. РОМАНОВА,
нач. Центра патентных услуг Саратовского гос. университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратов

Все началось с открытия...

Международная академия авторов научных открытий и изобретений на основании результатов научной экспертизы заявки на открытие № А-411 от 24 мая 2006 г. подтвердила установление научного открытия под названием «Явление генерации электрической энергии тонким водосодержащим слоем, заключенным между слоями с поверхностями, имеющими неоднородные токопроводящие включения».

29 мая 2007 г. был выдан диплом на открытие № 329 от имени Российской академии естественных наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений, Международной ассоциации авторов научных открытий. Приоритет открытия 11 июня 2003 г.

Авторами открытия являются:

Синицын Николай Иванович — заместитель директора по научной работе Саратовского филиала Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Саратовского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук, Лауреат Государственной премии РФ;

Елкин Владимир Александрович — кандидат технических наук, доцент кафедры информатики Саратовской государственной юридической академии, автор более 200 работ, лауреат многочисленных выставок, Лауреат Государственной премии РФ.

Открытие получило известность под названием «Водоэлектрический эффект».

Сущность открытия заключается в экспериментально установленном неизвестном ранее явлении генерации энергии тонким водосодержащим слоем, заключенным между слоями с поверхностями, имеющими неоднородные токопроводящие включения. При контакте тонкого водосодержащего слоя (порядка миллиметра вплоть до долей нанометра) с поверхностями окружающих его с двух противоположных сторон слоев

из нерастворимого в воде материала с токопроводящими включениями, когда, по крайней мере, одна из контактирующих с водосодержащим слоем поверхность имеет микро- или наноразмерные структурные или параметрические неоднородности, между слоями с токопроводящими включениями возникает разность потенциалов, а протекание электрического тока приводит к выделению электрической энергии, что вызвано структурированием водной среды в наведенном неоднородном электрическом поле у поверхности неоднородностей, разделением и переносом противоположно заряженных компонентов водной среды на противолежащие поверхности слоев с токопроводящими включениями.

Данное открытие может быть использовано в целом ряде областей, и на его основе базируются новые принципы построения энергетических систем.

На основе этого открытия была подана заявка на получение патента РФ на группу изобретений «Способ получения электрической энергии и устройство для его осуществления (генератор)».

Так как авторы не располагали средствами на патентование, патент испрашивался на имя ЗАО Научно-производственное объединение «Форум» (Москва). В доработке конкретного технического решения участвовали также авторы: Кислов Владимир Владимирович, Бецкий Олег Владимирович, Таранов Игорь Владимирович.

С учетом значимости изобретений было принято решение запатентовать их за рубежом, в частности в странах европатента, США, Японии и Китае.

Для этого сначала на основе российской заявки была подана международная заявка, которая затем была переведена на национальную фазу рассмотрения в патентных ведомствах Японии, США, Китая и в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ).

Судьба изобретений оказалась непростой!

Эксперты практически всех патентных ведомств «заподозрили», что имеют дело с «вечным двигателем» и с нарушением законов природы, в частности нарушением первого закона термодинамики.

Подвергалась сомнению воспроизводимость изобретения, что влекло на первом этапе отказ по мотивам отсутствия промышленной применимости.

Все эксперты просили раскрыть механизм эффекта, на основе которого работает заявленное устройство, без учета того, что явление было установлено экспериментально, и не имело однозначного теоретического обоснования.

Поскольку особенности работы устройства являются принципиально новыми, и ранее они не встречались в известных научных и технических решениях, это, видимо, не позволило экспертам правильно понять и разобраться в сущности изобретения.

Научные открытия могут быть преждевременными, когда содержание открытия опережает его восприятие. К таким открытиям, в частности, относится открытие атомной энергии. Общество на момент этого открытия не было готово к его освоению. Так, А. Ф. Иоффе незадолго до открытия деления ядер урана утверждал, что о практическом использовании атомной энергии речь может идти только через сто лет. В 1933 году Резерфорд заявил, что «всякий, кто ожидает получения энергии в результате трансформации атомов, говорит вздор». Истинное значение действительно важного открытия далеко не всегда способен оценить и его автор. Открытие может иметь характер случайного эффекта, опытного откровения, когда исследователь непреднамеренно включает в эксперимент условие, вызывающее новое явление. Примером такого открытия является обнаружение Рентгеном Х-лучей. В то же время, как указывал Менделеев, «*открытие закона природы принадлежит тому, кто прежде других его ясно сознавал, а не смутно только предчувствовал, кто себя и других убедил в существовании этого закона рядом фактов и умозаключений*».

Как это было в РФ

От подачи заявки до получения патента прошло 2 года 10 месяцев. Сомнения российского эксперта заключались в возможности обеспечения указанной толщины слоя воды, и был не ясен механизм процесса возникновения электродвижущей силы. Однако доводы заявителя были признаны убедительными, и было принято решение о выдаче патента RU2339152 с формулой, включающей 11 пунктов.

Как это было в США

Переход на национальную фазу международной заявки был совершен 16 июля 2008 г., выдача патента состоялась 8 января 2013 г. Таким образом, делопроизводство длилось 4,5 года и завершилось выдачей патента US8350443 с 17 пунктами формулы. Сомнения эксперта были сняты в ответе на один запрос.

Как это было в Японии

Срок рассмотрения заявки составил 4 года — с июля 2008 г. по май 2013 г. И это с учетом того, что заявка рассматривалась по программе ускоренного патентного делопроизводства PPH (Patent Prosecution Highway), в рамках которой между патентными ведомствами РФ и Японии возможен обмен результатами экспертизы. Мы первыми из России воспользовались этой возможностью и представили в Патентное ведомство Японии решение Роспатента о выдаче патента на изобретение. Однако на этапе экспертизы

был получен отказ в выдаче патента. Аргументы эксперта: «*Согласно законам природы поверхностная наноструктура не предусматривает образование электричества за счет смачивания водяным слоем инертных проводящих слоев. Решение нарушает естественные законы и не соответствует понятию «изобретение». Сопоставление заявленного способа генерации электроэнергии с общеизвестными техническими знаниями, говорит о невозможности его существования». Эксперт ошибочно усмотрел в предлагаемом устройстве Perpetual mobile, которое не рассматривается как «изобретение, которое промышленно применимо*». По мнению эксперта, согласно заявленному изобретению электрическая энергия генерируется из ничего.

Данное решение было опротестовано в апелляционной инстанции. Большую роль в отстаивании этого изобретения сыграл японский патентный поверенный Keisaku Ishihara, из фирмы Nagoya International, который активно участвовал в переговорах с апелляционным экспертом, предлагал варианты корректировки формулы и представления доказательств. Следует отметить, что это был уже второй поверенный, после того, как мы были вынуждены отказать от услуг ранее выбранного представителя из-за завышенной стоимости и трудности в коммуникации.

В итоге нас ждал успех — патент был выдан, однако объем прав был сужен по сравнению с патентами других стран в отношении численных величин. Были оставлены только значения, подтвержденные примерами, включенными в первоначальное описание. В отличие от других стран дополнительно высланные примеры не были приняты во внимание.

Как это было в других странах

В Китае и в ЕПВ делопроизводство было прекращено в 2013 году из-за финансовых проблем. Следует отметить, что самой дорогой и длительной является процедура получения европейского патента. К настоящему моменту были получены только результаты патентного поиска, ни одного решения по существу принято не было. При этом в течение всех лет, что заявка лежала без движения в ЕПВ, приходилось оплачивать значительные и возрастающее со временем пошлины за поддержание заявки в силе! Такое правило отсутствует в других странах.

Сколько это стоило

В заключение приводим для сравнения общие суммы, потраченные на процедуру патентования, которые включали оплату услуг патентных поверенных, оплату пошлин и работ по переводу на соответствующие языки.

Страна	Сумма, тыс. руб.
Международная заявка	46,0
США	155,0
Япония	512,0
Китай (не окончено)	73,0
Европейское ведомство (не окончено)	360,0
ИТОГО:	1.146,0

ПОДГОТОВКА ФОТОГРАФИЙ И ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВКАХ

С. В. ФЁДОРОВ,
независимый патентный эксперт,
Санкт-Петербург

1. Постановка задачи

Фотографии часто используются в качестве иллюстративного материала в заявках на изобретения, прежде всего в области биологии, химии и нанотехнологий. Фотореалистичные изображения, полученные из компьютерных 3D-моделей, столь же часто используются в патентных заявках, относящихся к области механики, электроники и информационных технологий. Патентным специалистам хорошо известна проблема, связанная с утратой значительной части информации таких изображений в результате их автоматизированной обработки патентным ведомством перед размещением в патентной базе данных. Цель данного исследования — определение способа подготовки фотографий и фотореалистичных изображений перед их использованием в патентных заявках для снижения потерь информации при последующем копировании или сканировании материалов заявки в черно-белом режиме.

2. Анализ нормативной базы

Роспатент

Административный регламент Роспатента не содержит требований к техническим характеристикам изображений на фотографиях, кроме общего требования ко всем графическим изображениям относительно пригодности к фотографическому репродуцированию с линейным уменьшением размеров до 2/3.

Евразийское патентное ведомство

Требования к фотографиям на бумажном носителе в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции [2] совпадают с требованиями Регламента Роспатента. В то же время в приложении № 2 к Техническому регламенту эксплуатации системы электронного обмена ЕАПВ-онлайн [3] ука-

зано, что чертежи должны иметь формат PDF или TIFF, причем документы в обоих форматах должны быть черно-белыми, а для формата TIFF дополнительно оговаривается разрешение 300 dpi и вид сжатия V6.0 CCITT group 4, single strip, Intel encoded (что подразумевает бинарное изображение).

Всемирная организация интеллектуальной собственности

Пункт 25 Рекомендаций ВОИС по оформлению заявок на патенты [4] содержит общее требование к графическим материалам: «*Чертежи и рисунки должны быть черно-белыми (следует избегать изображений с серыми тонами, так как при их сканировании или преобразовании в черно-белые эта информация теряется). Рисунки должны быть выполнены ясными линиями, толщина которых должна быть достаточна для хорошего воспроизведения при разрешении 300 точек на дюйм*». В п. 5.159 Руководства PCT для заявителя [5] приведены следующие рекомендации: «*Можно ли вместо чертежа представлять фотографии? PCT не содержит каких-либо положений относительно фотографий. Тем не менее, их использование допускается, если изображаемый объект не может быть представлен чертежом (например, кристаллические структуры). Если, в исключительных случаях, представляются фотографии, то они должны быть черно-белыми, выполненными на листах формата А4, должны отвечать требованиям в отношении минимальных размеров полей (см. параграф 5.133) и позволять их непосредственное репродуцирование. Не допускаются ни цветные фотографии, ни цветные чертежи. Фотографии хранятся в Международном бюро как часть регистрационного экземпляра*».

Европейское патентное ведомство

Более либеральную позицию занимает Европейское патентное ведомство. В п. 1.2 главы IX части А Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве [6] говорится: «*В Европейской патентной конвенции нет специальных положений относительно фотографий. Однако если демонстрацию предмета невозможно обеспечить в чертеже, то разрешается представление фотографий при условии, что они непосредственно воспроизводимы и отвечают требованиям, которые установлены для чертежей (например, формат бумаги, краевые поля и т. д.). Цветные фотографии принимаются, но впоследствии сканируются, печатаются и становятся доступными при проверке материалов в черно-белом формате. Если для различения деталей на фотографии необходимо цветное изображение, то следует иметь в виду, что эти детали могут быть утрачены при преобразовании в черно-белый формат для публикации и проверки материалов*». А в

п. 5.3 главы II части F Руководства [6] указано: «*Если качество представленных фотографий не удовлетворяет требованиям печати, то эксперт не должен запрашивать представление фотографий лучшего качества, так как очевиден риск нарушения ст. 123(2). В этом случае неудовлетворительное качество принимается для воспроизведения*».

Патентное ведомство США

Условия использования фотографий в патентных заявках США и требования к фотографиям изложены в § 1.84(b) Регламента [7].

(1) Черно-белые фотографии. Фотографии, включая фотокопии фотографий, обычно не разрешены в патентных заявках на изобретения и промышленные образцы. Тем не менее ведомство их принимает если фотографии — единственно возможное средство иллюстрации заявленного изобретения. Например, приемлемы фотографии или микрофотографии электрофорезных гелей, пятен (например, при иммунологическом блоттинге, вестерн-блоттинге, саузерн-блоттинге и нозерн-блоттинге), авторадиоснимков, клеточных культур (окрашенных и неокрашенных), гистологических срезов тканей (окрашенных и неокрашенных), животных, растений, изображений, полученных в живых организмах, пластин тонкослойной хроматографии, кристаллических структур, а в промышленных образцах — орнаментов. Если объект заявки допускает иллюстрацию в виде чертежа, экспертиза вправе потребовать замену фотографии чертежом. Качество фотографий должно быть достаточным для того, чтобы все детали изображения на фотографии были воспроизводимыми в печатной версии патента.

(2) Цветные фотографии приемлемы в патентных заявках на изобретения и промышленные образцы при одновременном выполнении условий, относящихся к цветным чертежам и черно-белым фотографиям.

Анализ приведенных выше требований патентных ведомств к фотографиям в составе патентных заявок показывает, что ответственность за сохранность информации на фотографиях и фотореалистичных изображениях после их обработки патентными ведомствами лежит на заявителе, и существует объективная потребность в способе подготовки таких изображений, который гарантировал бы сохранение их информативности.

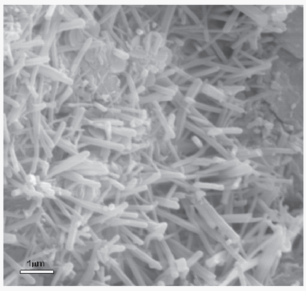
3. Предложенный способ подготовки фотографий

Подготовка фотографий в общем случае включает в себя изменение размера изображения в пикселях, коррекцию цветового тона, насыщенности и цветового баланса, повышение контрастности, устранение цветовой составляющей и стохастическое растрирование. Размер изображения в пикселях изменяется так, чтобы он соответствовал оптическому разрешению 300 dpi при печати. Коррекция цветового тона, насыщенности и цвето-

вого баланса, а также повышение контрастности выполняются экспертным путем с тем, чтобы обеспечить максимальную информативность финального изображения. Вид растрирования подбирается исходя из природы изображения и формализованных параметров, например на основе гистограммы оптической плотности. Вместо стохастического растрирования возможно использование альтернативных вариантов, например фильтров типа «monochromatic edges», дающих лучшие результаты на изображениях некоторых видов. В ряде случаев процесс подготовки носит итерационный характер, т. е. повторяется несколько раз с изменением одного или нескольких параметров процесса до достижения приемлемого результата, и может включать в себя контроль качества финального изображения, например, путем применения фильтра, имитирующего сканирование, или реального распечатывания с последующим сканированием. При необходимости процесс подготовки возможно автоматизировать (по меньшей мере, частично).

4. Пример осуществления способа

Фиг. 1 представляет собой исходную фотографию кристаллической структуры цементного состава, полученную с помощью электронного микроскопа. Ее распечатка, выполненная на лазерном принтере, была подана в составе графических материалов международной заявки. Затем материалы заявки были обычным образом обработаны патентным ведомством. Результат обработки, полученный из патентной базы ВОИС, представлен на фиг. 2. При этом хорошо видно, что в результате обработки изображение утратило более 70% информации, видимой на исходной фотографии. Это вызвано применением высокопроизводительных сканеров, работающих в автоматическом режиме и настроенных, прежде всего, на текстовые изображения.

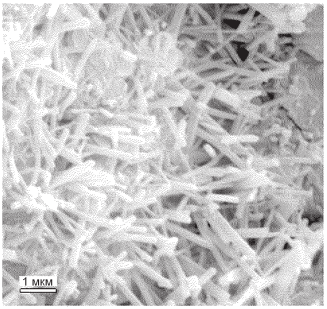


Фиг. 1. Исходная фотография, поданная заявителем в составе материалов патентной заявки.

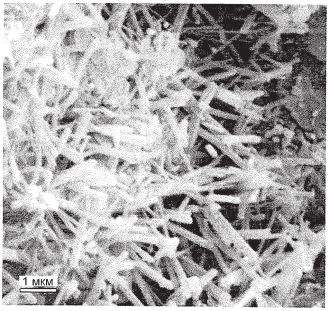
Фиг. 2. Фотография с фиг. 1 в базе ВОИС после ее сканирования в черно-белом режиме.

Исходное изображение (фиг. 1) размером 378×357 пикселей, содержавшее 256 оттенков серого цвета, было преобразовано в изображение размером 900×850 пикселей с использованием алгоритма интерполяции Lanczos, затем с помощью инструмента «curves» была повышена контрастность и ограничен динамический диапазон, после чего было применено стохастическое растрирование («scatter dithering»). Критерием для выбора динамического диапазона было условие, чтобы суммарная площадь белых и черных «плашек» не превышала 5% площади изображения, поскольку эти «плашки» не несут существенной информации и их площадь определяет потерю информативности изображения при его подготовке. Строго говоря, на потерю информативности, помимо сужения динамического диапазона, влияет также алгоритм интерполяции и само стохастическое растрирование, по сути, представляющее собой искусственное «зашумление» изображения за счет наложения на него псевдослучайной составляющей, однако, как показали эксперименты, этим влиянием можно пренебречь. При подготовке изображения было использовано программное обеспечение ACDSee Pro Photo Manager v.8.0 и PhotoFiltre v.6.2.3.

Исходная фотография, подготовленная описанным способом, представлена на фиг. 3. Видно, что изображение сохранило не менее 95% информации исходной фотографии, а потери порядка 5% не являются критичными для целей иллюстрации изобретения. В таком виде иллюстрацию можно направить в патентное ведомство — в виде распечатки при традиционной подаче заявки либо в виде файла или его части при электронной подаче.



Фиг. 3. Фотография с фиг. 1 после специальной подготовки.



Фиг. 4. Фотография с фиг. 3 после ее распечатывания и последующего копирования или сканирования в черно-белом режиме.

На фиг. 4 показана фотография, сделанная с фиг. 3 после ее распечатывания и последующего сканирования в черно-белом режиме с разрешением 300 dpi (прочие настройки сканера были установлены по умолчанию).

Такой режим обычно применяется для сканирования текстовых и смешанных текстово-графических изображений. На фиг. 4 хорошо видно, что, несмотря на бинарный характер изображения после сканирования, оно утратило не более 30% информации исходной фотографии (фиг. 1) и обладает значительно большей информационной емкостью, чем изображение на фиг. 2. Аналогичные результаты были получены и при ксерокопировании распечатки изображения с фиг. 3 с настройками копира по умолчанию.

5. Заключение

Из приведенных выше положений нормативных документов патентных ведомств следует, что эти ведомства не намерены предпринимать каких-либо действий по обеспечению сохранности информации на фотографиях при их обработке. Поэтому изначальное представление фотографических изображений в заявках на патенты в виде, максимально соответствующем формату их последующего хранения, было бы в интересах заявителей и потребителей патентной информации. Предложенная предварительная подготовка изображений позволяет существенно повысить информационную емкость фотографических изображений, размещаемых в патентных базах данных.

Список литературы

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. — Утв. Приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 № 327.

2. Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции. — ЕАПО, 2012.

3. Технический регламент эксплуатации системы электронного обмена ЕАПВ-онлайн. — ЕАПО, 2013.

4. Руководство по информации и документации в области промышленной собственности. Стандарт СТ.22. Рекомендации по оформлению заявок на патенты, направленные на облегчение оптического распознавания символов (ОРС). — ВОИС, 2008.

5. Руководство PCT для заявителя. Международная фаза. — ВОИС, 2011.

6. Guidelines for Examination in the European Patent Office. — EPO, 2012.

7. United States Code Title 37 — Code of Federal Regulations. Patents, Trademarks, and Copyrights. Appendix R. Consolidated Patent Rules. — USPTO, 2013.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Н. А. ПАДУН,
инженер-программист отдела информационных технологий ОАО «Тайфун», Калуга

В ноябре 2012 года бюро управления интеллектуальной собственностью (БУИС) ОАО «Тайфун» представило отделу информационных технологий (ОИТ) технические требования на разработку программы для автоматизированного ведения реестра ОИС и контроля за своевременной уплатой пошлин за поддержание патентов в силе. В процессе работы над этой задачей появился целый комплекс новых идей, связанных с расширением возможностей разрабатываемого программного продукта. Было предложено разработать автоматизированную систему управления интеллектуальной собственностью предприятия, которую можно было бы использовать не только на ОАО «Тайфун», но и на другом предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

К проекту подключилось руководство ОАО «Тайфун», в результате чего техническое задание было полностью переосмыслено и сформировано заново.

Разработанная автоматизированная электронная система управления интеллектуальной собственностью (АЭСУИС), получившая название «ПРОМЕТЕЙ», включает следующие подсистемы:

— подсистема оформления и управления заявочными и регистрационными документами на вновь созданные охраноспособные РИД, в которой сохраняется вся информация, касающаяся дальнейшего формирования необходимых данных и документов, касающихся соблюдения прав авторов и прав патентообладателя.

— подсистема формирования данных для осуществления государственной регистрации прав на РИД;

— подсистема учета платежных документов по всем ОИС и контроля расходов по каждому объекту, а также контроля сроков внесения очередного планового платежа по каждому объекту;

— подсистема введения ОИС в хозяйственный оборот в качестве НМА;

— подсистема картотеки данных, содержащая информацию, касающуюся авторов охраноспособных объектов и объектов, на которые оформ-

лены интеллектуальные права, — изобретения, полезные модели, промышленные образцы, также на объекты авторского права — программы для ЭВМ, базы данных — и средства индивидуализации — товарные знаки;

— подсистема управления деятельностью, включающая в себя средства календарного планирования работы сотрудников, расчета загруженности ресурсов, средства контроля затраченного времени на выполнение поставленных задач, средства автоматического перераспределения нагрузки между ресурсами, создание отчетов, статистических данных;

— подсистема организации доступа к информации, включающая средства выдачи и контроля учетных записей системы, организации групповых политик, средства формирования и шифрования паролей пользователей.

Организация доступа к данным

Для работы с системой администратором должны быть заведены учетные записи для каждого из пользователей.

Учетная запись представляет собой информацию о пользователе (ФИО, должность и т. д.), его системный идентификатор (логин), а также пароль. Пароль при этом шифруется по специальному алгоритму. Учетные записи возможно объединить в группы и назначить собственные права доступа для каждой из групп. Так, можно запретить редактирование данных, просмотр данных, создание данных тем или иным пользователям.

Система простых электронно-цифровых подписей позволяет «подписывать» те или иные объекты системы, после чего осуществляется контроль доступа к данным, согласованный с настройками для каждого типа подписи.

Организация управления интеллектуальной собственностью предприятия

Основой организации управления в АЭСУИС являются проекты и задачи, в рамках которых и происходят все действия с ОИС. Фактически это выглядит следующим образом: в БУИС поступает заявка от авторов на РИД, руководитель бюро создает в системе проект с названием этого РИД, назначает ответственных и исполнителей, затем в этом проекте он создает задачи, направленные на осуществление действий по регистрации РИД согласно схеме, принятой на предприятии. Задач может быть несколько (сканирование и помещение в систему заявки автора, составление договоров, согласование с руководством предприятия и т. д.). Число исполнителей также может варьироваться — от одного на несколько задач до отдельного исполнителя на каждую из задач. По выполнении задач исполнители отчитываются об этом в системе, и руководитель получает соответствующее

уведомление. Далее могут быть созданы задачи по оформлению охранных документов на РИД в РОСПАТЕНТе и других органах. В итоге мы получаем средство учета и контроля времени, необходимого работникам на выполнение задач, загруженности работников, широкий инструментарий для планирования деятельности по объектам РИД.

Организация учета и хранения данных по объектам РИД

Регистрация уведомления авторов РИД начинается с заведения электронной карточки на патентоспособный РИД и помещения в систему файла сканированного уведомления. После того как уведомление согласовано с руководством, формируется договор с автором на передачу права на подачу заявки в ФИПС. Это делается системой автоматически по команде пользователя. За основу берется ранее настроенный шаблон, в переменные поля которого подставляются данные, введенные при заполнении электронной карточки. В дальнейшем договор может свободно редактироваться.

Следующий этап — формирование заявочных документов в ФИПС. Этот процесс также происходит автоматически после вызова соответствующей команды пользователем. При этом учитывается тип патентоспособного РИД, на основе которого подключается нужный шаблон.

После формирования электронные версии договоров и заявочных документов автоматически сохраняются в системе и прикрепляются к соответствующему объекту РИД. В дальнейшем они доступны для просмотра и редактирования при отсутствии запрета на выполнение этих действий. В АЭСУИС предусмотрено несколько методов защиты информации. Возможно назначение прав доступа для пользователей, групп пользователей, а также предусмотрена система контроля простых электронно-цифровых подписей.

В системе также регистрируются все документы, полученные и разработанные в ходе делопроизводства по объектам РИД (ответы Роспатента, заявки на проведение экспертизы и пр.).

После того как получено решение Роспатента о признании объекта патентоспособным, зарегистрированный в системе РИД переходит на новый уровень жизненного цикла и переводится в реестр ОИС. При этом системой рассчитываются и сохраняются сроки уплаты пошлин за поддержание в силе охранного документа. В дальнейшем при приближении к этим срокам система выдает соответствующее предупреждение.

Любой объект (РИД, документ, файл), заведенный в системе, может быть классифицирован. Настройки классификаторов доступны администраторам системы.

Организация интерфейса

При разработке интерфейса учитывались следующие критерии:

— работа с данными должна осуществляться максимально просто, соответственно, интерфейс должен быть дружественным, удобным;

— работа с программой не должна требовать каких-то определенных знаний и навыков, т. е. интерфейс должен быть универсальным и основываться на привычных методах работы пользователей;

— интерфейс должен соответствовать веяниям мировой технической мысли, т. е. быть современным;

— интерфейс должен обеспечивать свободу действий, при этом не допускать возможности совершения пользователем ошибки, а также должен быть максимально информативным.

Кроме этого, графическая оболочка «Прометея» построена таким образом, чтобы из любого окна можно было попасть в другое, используя контекстные меню и панели инструментов. Особое внимание уделялось тому, чтобы при сохранении высокой степени свободы действий максимально исключить ошибки пользователей при работе с командами программы, а также обеспечить необходимую последовательность всех выполняемых действий.

Организация взаимодействия с другими программными продуктами

Для расширения функциональных возможностей при разработке АЭСУИС были заложены основы для максимально глубокого взаимодействия с некоторыми «внешними» программами и пакетами программ, в частности, Microsoft Office, программой сбора интеллектуальной деятельности «СД РИД». Кроме того, в рамках ОАО «Тайфун» организована связь АЭСУИС «ПРОМЕТЕЙ» с продуктом белорусской компании «Интермех» — Search, используемой на предприятии в качестве системе электронного документооборота не только конструкторско-технологической документации, но и канцелярской. Рассматриваются возможности интеграции с базами данных продуктов компании 1С.

Возможности АЭСУИС

Созданная в ОАО «Тайфун» АЭСУИС «ПРОМЕТЕЙ» позволяет:

— хранить, систематизировать, проводить различные операции над документацией (в том числе, согласование, оформление заявок в электронном виде), не покидая одного рабочего места;

— создавать документы в бумажном виде по заданным шаблонам с внесением в них всех переменных данных с последующим выводом на печать. При этом полностью сохраняется определенная стандартами форма документов;

— повысить надежность управления благодаря строгому контролю действий пользователя, а также особенностям алгоритма работы, исключить т. н. «человеческий фактор», при котором возможны различного рода ошибки;

— планировать работу подразделения, занимающегося вопросами интеллектуальной собственности, осуществлять контроль над выполнением планов;

— получать широкий спектр статистических данных как по объектам РИД, так и по их авторам, всем материальным затратам, связанным с учетом НМА, а также по всей имеющейся документации;

— при взаимодействии со сторонними программами исключить дублирование работы пользователя, например, при заполнении форм в программе «СД РИД» аналогичные данные импортируются из АЭСУИС, и количество ошибок и тот же «человеческий фактор» стремятся к нулю.

Правовая охрана АЭСУИС «ПРОМЕТЕЙ»

АЭСУИС «ПРОМЕТЕЙ» — один из первых объектов РИД, зарегистрированных в ее базе данных реестра ОИС. В целях правовой охраны разработанной системы предприняты следующие меры:

— осуществлена государственная регистрация программы для ЭВМ (свидетельство № 2013660116 от 24.10.2013);

— подана заявка № 2014701606 от 23.01.2014 на регистрацию товарного знака «ПРОМЕТЕЙ» как оригинальное название программы для ЭВМ;

— подана заявка № 2014101959 от 23.01.2014. на изобретение «Автоматизированная электронная система управления интеллектуальной собственностью».

Данная система была представлена на международном салоне «Архимед — 2014 г.», и решением международного жюри ОАО «Тайфун» награжден дипломом и «СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ» за разработку, а также дипломом и «КУБКОМ РЕГИОНОВ» за активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства в Калужской области.

СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВНОСИМЫХ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС И ЗАКОН О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

Е. Ю. ИВАНОВА,
индивидуальный предприниматель,
специалист в области управления ИС,
Санкт-Петербург

С 1 октября 2014 года вступают в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) и другие законодательные акты, введенные Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон).

Упомянутый Закон содержит изменения, связанные с правовым регулированием секретов производства (ноу-хау). Так, пункт 142 статьи 3 Закона изменяет условия признания сведений секретом производства, установленные в статье 1465 ГК РФ. Чтобы нагляднее оценить эти изменения, сопоставим действующую редакцию статьи 1465 ГК РФ и редакцию этой статьи в соответствии с Законом.

Действующая редакция ст. 1465 ГК РФ	Редакция статьи 1465 ГК РФ в соответствии с Законом
Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе	Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие)
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения *о способах осуществления профессиональной деятельности,* которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, *к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании* и в отношении которых обладателем таких сведений *введен режим коммерческой тайны*	*о результатах интеллектуальной деятельности* в научно-технической сфере и *о способах осуществления профессиональной деятельности,* имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, *если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности,* в том числе *путем введения режима коммерческой тайны*

Суть изменений, во-первых, сводится к тому, что секретом производства теперь признаются только *сведения о результатах интеллектуальной деятельности* в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности (далее — Сведения) при условии, что к этим Сведениям ограничен доступ третьих лиц, тогда как в действующей редакции ГК РФ секретом производства признаются *сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности*, при условии, что обладатель Сведений ограничивает к ним доступ. Во-вторых, Закон теперь не обязывает обладателя Сведений вводить в отношении секрета производства режим коммерческой тайны, достаточно обеспечить режим ограниченного доступа к Сведениям.

Первое изменение снимает несоответствие положений статей 1225 и 1465 ГК РФ, которое состоит в следующем. Статья 1225 ГК РФ устанавливает, что правовая охрана (интеллектуальная собственность) предоставляется *только результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации* при условии, что такие результаты (сведения о них) могут быть признаны каким-либо из шестнадцати перечисленных в указанной статье объектов правовой охраны. Условия предоставления, действия и прекращения правовой охраны для каждого из перечисленных в статье 1225 ГК РФ объектов раскрываются в главах 70-77 раздела VII части четвертой ГК РФ, при этом правовая охрана секретов производства (ноу-хау) регулируется положениями главы 75 ГК РФ, а условия предоставления правовой охраны секретам производства установлены в статье 1465 ГК РФ.

В действующей редакции статьи 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о *результатах интеллектуальной деятельности* в научно-технической сфере, а также сведения *о способах осуществления профессиональной деятельности.*

Но в соответствии со статьей 1225 ГК РФ на любые другие сведения, которые не являются результатами интеллектуальной деятельности или приравненными к ним средствам индивидуализации, правовая охрана в рамках интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав) распространяться не может. Изменение, введенное Законом, исправляет этот правовой казус.

Второе изменение расширяет возможности обладателя Сведений в организации режима ограниченного доступа, поскольку теперь не обязательно вводить в отношении секрета производства режим коммерческой тайны в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (далее — Закон о коммерческой тайне). Теперь

допускаются отступления от требований Закона о коммерческой тайне при организации режима ограниченного доступа к Сведениям.

Статья 4 Закона вводит изменения и в Закон о коммерческой тайне. Уточняется, что Закон о коммерческой тайне регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

Вносится изменение в пункт 2 статьи 3 Закона о коммерческой тайне, определяющий, что объектом регулирования Закона о коммерческой тайне является информация, составляющая коммерческую тайну, к которой относятся сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. В действующей редакции Закона о коммерческой тайне в этом определении после слов «информация, составляющая коммерческую тайну», было указано, что это есть «секрет производства».

Благодаря внесенным в рамках Закона изменениям круг объектов регулирования Закона о коммерческой тайне и круг объектов, признаваемых секретами производства в соответствии со статьей 1465 ГК РФ, стал резко отличаться друг от друга.

Закон о коммерческой тайне устанавливает меры по охране конфиденциальности информации, которые признаются разумно достаточными, если к информации, составляющей коммерческую тайну, исключается доступ любых лиц без согласия ее обладателя и обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны. Меры по охране конфиденциальности информации устанавливает статья 10 Закона о коммерческой тайне. Одна из таких мер — определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну для обладателя информации. Перечень как документ принимается на уровне локального нормативного акта и включает ряд разделов, группирующих информацию по тому или иному признаку, например:

— Экономическая и производственная сферы;

— Сфера управления;

— Планирование;

— Сфера финансов и учета;
— Рынок и рыночные отношения;
— Сведения о партнерах и отношениях с ними;
— Сведения о конкурентах;
— Переговоры;
— Договорные отношения;
— Цены;
— Конкурсы, торги и аукционы;
— Наука и техника;
— Технология;
— Кадры;
— Безопасность.

Пункт 4 статьи 3 Закона дополняет действующую редакцию Закона о коммерческой тайне статьей 61 «Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну»:

«2. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, имеет право:

1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданско-правовым договором;

2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации;

3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации;

4) требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности;

5) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, совершенных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации;

6) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав».

А что же с секретами производства? Если вернуться к Перечню, то только два раздела из перечисленных могут содержать сведения о результатах интеллектуальной деятельности, которые могут быть признаны секретами производства — это разделы «Наука и техника» и «Технология».

Рассмотрим, насколько права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, отличаются от интеллектуальных прав на секреты производства в смысле статьи 1226 ГК РФ.

Интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ исключительное право включает три правомочия:

— использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

— распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное;

— по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Сопоставление прав обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, и обладателя секрета производства позволяет увидеть, что у обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, отсутствует правомочие распоряжаться находящимся у него объектом. А у обладателя секрета производства возникает исключительное право в полном объеме.

Поскольку исключительное право является также имущественным правом, обладатель секретов производства может их учитывать в виде нематериальных активов, что и обеспечивает право распоряжаться секретами производства как имуществом. Это крайне важно при освоении инвестиций, направленных в инновационную деятельность.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность Сведений. С момента утраты конфиденциальности соответствующих Сведений исключительное право на секрет производства прекращается.

При оформлении исключительного права на секрет производства следует руководствоваться нормами главы 75 ГК РФ и нормами Закона о коммерческой тайне.

Обладатель секрета производства должен, во-первых, зарегистрировать Сведения о результате интеллектуальной деятельности (планируемом секрете производства) в реестре учета информации, находящейся в режиме ограниченного доступа, но не обязательно в режиме коммерческой тайны. Хотя только на основании регистрации Сведений в режиме коммерческой тайны у него возникает совокупность прав, вытекающих из статьи 61 «Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну» Закона о коммерческой тайне

Во-вторых, он должен зарегистрировать сам секрет производства. На основании такой регистрации у обладателя секрета производства и возникает исключительное право в соответствии со статьей 1226 ГК РФ. При регистрации секрета производства устанавливаются:

— обладатель секрета производства;

— объем правовой охраны секрета производства;

— дата, с которой действует режим ограниченного доступа;

— дата, с которой исключительное право вступает в силу;

— имена действительных авторов, если они есть;

— срок предполагаемого использования (срок, в течение которого будет поддерживаться режим ограниченного доступа);

— срок полезного использования (срок, в течение которого предполагается списывать признанную первоначальную стоимость нематериального актива).

При регистрации секрета производства следует иметь ввиду, что сведения об обладателе секрета производства, о дате, с которой действует режим ограниченного доступа, о дате, с которой исключительное право вступает в силу, о сроке полезного использования, об именах действительных авторов включаются в один документ (например, свидетельство о регистрации секрета производства), который должен находиться в режиме открытого доступа, а сведения о самом результате интеллектуальной деятельности и об объеме правовой охраны, предоставляемой в отношении такого результата, включаются в другой документ, который должен находиться в режиме ограниченного доступа.

Изменения в ГК РФ и Закон о коммерческой тайне, которые вступают в силу 1 октября 2014 года, позволяют должным образом организовать оформление исключительных прав на секреты производства и обеспечить признание их в нематериальных активах.

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА, НОУ-ХАУ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ

А. Н. Попов,
бакалавр права,
Люберцы

Законодательные нормы, регулирующие вопросы правовой охраны секретов производства (ноу-хау), являются относительно новыми для российского права. Ноу-хау как правовой институт начал формироваться в отечественном праве в 90-е годы XX века.

Зарождение термина «ноу-хау» относится к началу XX века, впервые этот термин начал использоваться в судебной практике США. В разных странах правовое регулирование секрета производства осуществляется по-разному, например, в праве Германии, так же как в российском праве, термины «ноу-хау» и «секрет производства» являются синонимами. Следует отметить, что в российском дореволюционном праве существовал термин «промысловая тайна», по смыслу сходный с понятием секрета производства.

Актуальность секрета производства как способа правовой охраны инноваций подтверждается как многовековой историей применения этого способа охраны (достаточно упомянуть китайский шелк или венецианские зеркала), так и относительной легкостью достижения правовой охраны, поскольку, кроме как сохранения в тайне, секрет производства не требует, например, дорогостоящих процедур получения патентов. А если к этому прибавить множественность тех объектов и сведений, которые могут охраняться как секрет производства в режиме коммерческой тайны, то можно сделать вывод об определенной универсальности данного способа правовой охраны.

Глобализация также влияет на развитие правовых норм о секретах производства — создание совместных предприятий и транснациональных производств требует более эффективной охраны секретов производства на международном уровне. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ТРИПС[1] включает ст. 39, предусматривающую правовую охрану закрытой информации от несанкционированного использования. Термин «закрытая» или «нераскрытая информация» — в

[1] Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html

Соглашении «undisclosed information» — соответствует используемому в отечественном праве термину «коммерческая тайна». Поддержание на национальном уровне Соглашения ТРИПС становится актуальным в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

С наступлением эры Интернета правовые положения о коммерческой тайне и секретах производства стали особенно актуальны с распространением такого явления как кибершпионаж или фишинг-мошенничество, масштабы которого столь велики, что их трудно точно установить. Кибершпионаж — это осуществляемое через всемирную сеть недобросовестными лицами внедрение в компьютерную систему хозяйствующего субъекта и получение таким путем засекреченных им сведений. Борьба с этим явлением представляет в настоящее время одну из актуальных правовых проблем.

До введения в действие части четвертой ГК РФ действовали нормы ст. 128 ГК РФ, в которой информация была указана как самостоятельный объект гражданских прав. Основной нормой, относящейся к охраняемым секретам, а именно к служебной и коммерческой тайне, была ст. 139 ГК РФ, в настоящее время утратившая силу.

Основным специальным законом в рассматриваемой области до введения в действие части четвертой ГК РФ был Закон РФ «О коммерческой тайне», в который в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ были внесены существенные изменения. Главное изменение коснулось определения «коммерческой тайны», под которой стала пониматься не «конфиденциальность информации», а «режим конфиденциальности информации». Это позволяет считать Закон «О коммерческой тайне» направленным в основном на регулирование режима коммерческой тайны. Данный вывод подтверждается правовой нормой ст. 1 данного Закона «Цели и сфера действия настоящего Федерального закона», согласно которой Закон регулирует отношения, «*связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-хау)*». Таким образом, понятия «секрет производства», «ноу-хау» и «коммерческая тайна» являются в российском праве взаимосвязанными и практически равнозначными.

Отнесение секретов производства к результатам интеллектуальной деятельности позволяет считать гражданско-правовой способ основным способом регулирования этой сферы общественных отношений. Однако специалисты высказывают на этот счет разные мнения. Так, Э. П. Гаврилов[2] считает, что «*защита должна обеспечиваться прежде всего*

[2] Гаврилов Э. П. О правовом регулировании использования ноу-хау. Часть 1. // Патенты и лицензии. 2012. № 6. С. 15.

мерами государственного (конституционного) права». По мнению автора, защита секрета производства должна основываться на праве на неприкосновенность частной жизни, отраженном в ст. 23 Конституции РФ. С этим можно согласиться, поскольку все вопросы ноу-хау и коммерческой тайны изначально связаны с неотъемлемым правом на неприкосновенность частной жизни. В то же время правовая защита ноу-хау затрагивается, кроме основных гражданско-правовых норм, в нормах Трудового кодекса РФ и в ст. 183 Уголовного кодекса РФ, что позволяет считать такую правовую защиту комплексной в российском законодательстве.

Ст. 183 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) озаглавлена «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Согласно правовым положениям этой статьи незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, являются уголовно наказуемыми деяниями. Охраняемые законом налоговая и банковская тайны могут трактоваться так же, как секрет производства. Сначала рассмотрим эти два вида тайн.

Как гласит ст. 102 Налогового кодекса РФ (НК РФ), налоговую тайну составляют любые полученные государственными органами сведения о налогоплательщике, за исключением следующей информации: разглашенной налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия; об идентификационном номере налогоплательщика; о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения; предоставляемой в соответствии с международными договорами (соглашениями); предоставляемой избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о выборах по результатам проверок налоговым органом сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу на праве собственности.

Согласно ст. 26 Закона РФ «О банках и банковской деятельности» банковская тайна — это не подлежащая разглашению информация о банковском счете и вкладе, операциях по счету и сведениях о клиенте.

В настоящем рассмотрением нам важны правовые положения о коммерческой тайне. Можно считать, что при рассмотрении правовых положений ст. 183 УК РФ возможно применение определений, данных для секрета производства — в ГК РФ, и для коммерческой тайны — в Законе РФ «О коммерческой тайне».

Часть 1 ст. 183 УК РФ гласит: «*Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей*

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок». Прямое указание на незаконные способы исключает ответственность правообладателя коммерческой тайны, ставшего добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства. А. Н. Караханов[3] считает, что перечень способов собирания информации диспозицией статьи не ограничен (например, похищение документов, подкуп, угрозы), главное, чтобы они квалифицировались как незаконные.

Согласно части 2 ст.183 УК РФ незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. В преступлении, предусмотренном частью 2 ст. 183 УК РФ, его субъективная сторона состоит в вине в виде прямого умысла, поскольку для разглашения или недобросовестного использования сведений нарушитель должен сознавать незаконность своего поступка, и тем не менее совершает его.

В соответствии с частью 3 ст. 183 УК РФ те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 4 ст. 183 УК РФ устанавливает, что деяния, предусмотренные частями второй или третьей этой статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет. Понятие «тяжкие последствия» является оценочным понятием, устанавливаемым судом с учетом всех обстоятельств дела.

---

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (Постатейный). Под ред. А. В. Бриллиантова. — М.: Проспект. 2010. Сетевая версия Консультант+. С. 511-512.

В ст. 183 УК РФ объектом преступления является порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Объективной стороной преступления, указанного в части 2 ст. 183 УК РФ, является действие (бездействие), а именно незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца.

Субъективная сторона преступления, регламентированного частью 1 ст. 183 УК РФ, заключается в вине в виде прямого умысла, поскольку нарушитель явно осознает, что он незаконным способом собирает коммерческую, налоговую или банковскую конфиденциальную информацию, и желает этого. Субъектом преступления согласно части 1 ст. 183 УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет.

С помощью правовых положений ст. 183 УК РФ правоотношения, связанные с преступлениями, касающимися разглашения коммерческой тайны, могут быть урегулированы с разумной достаточностью. Данные правоотношения важны для общества, поэтому уголовно-правовая защита секретов производства вполне оправдана и необходима.

ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВУЗОВ

А. А. ВЕТРОВА,
начальник отдела интеллектуальной собственности и трансфера технологий Астраханского гос. университета, канд. техн. наук, доцент, Астрахань

Первые патентные подразделения в высших учебных заведениях появились в 60-70-х годах XX века в ответ на постановления Правительства СССР об активизации изобретательской работы. Прежде всего, это были подразделения, созданные в технических вузах, а их деятельность зачастую ограничивалась участием в тематическом планировании НИР и ОКР, отборе изобретений для патентования. Тем не менее, появление подобных подразделений способствовало развитию научного и технического творчества студентов и сотрудников вузов, вовлечению их в активную научную и изобретательскую работу.

Перестройка, распад СССР и связанные с этим экономические потрясения привели к резкому спаду изобретательской активности. Многие российские промышленные предприятия и организации, в том числе и вузы, практически перестали финансировать деятельность как по стимулированию изобретательской активности, так и по патентной охране результатов научно-технических работ. По разным оценкам число заявок, подаваемых российскими вузами в течение года, за период 1992-2005 гг. снизилось более чем в 100 раз. Доля Российской Федерации в мировой торговле гражданской наукоемкой продукцией в настоящее время составляет всего 0,3%, что примерно в 100 раз меньше долей США и Японии[1].

В условиях глобализации рынка, вызовов и возможностей, которые несут информационное общество и экономика знаний, решающими факторами обеспечения жизнеспособности российского государства являются масштабные инновации и интеллектуализация производства, проведение преобразований в деятельности высших учебных заведений. Одно из

[1] Лопатин В. Н. Государство и интеллектуальная собственность: переход к инновационной экономике / Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. науч. трудов. Т. 1. / Под ред. В. Н. Лопатина. — М.: Юрайт, 2008, с. 18.

основных современных направлений модернизации высшего образования — формирование моделей исследовательских и инновационных вузов, т. е. усиление взаимодействия и интеграции науки, образования и производства на базе инновационной инфраструктуры, становление и развитие университетов как субъектов рыночных отношений, включение их в качестве важнейшей составляющей в инновационный сектор экономики.

Основой интеграции промышленных предприятий и вузов является экономически эффективное использование интеллектуальной собственности — ценнейшего нематериального актива вузов, являющегося результатом их научной и технической деятельности. Успешное решение этой задачи невозможно без наличия активно действующей инновационной инфраструктуры, особенно в области трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью. Сегодня патентные подразделения имеются не только в технических вузах, а регистрация изобретений и сопровождение НИР и ОКР стало лишь одной из функций, выполняемых ими с целью развития интеллектуального потенциала вуза и привлечения дополнительных внебюджетных средств от коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности.

Однако, несмотря на перспективу стратегических преимуществ, которые вуз может получить, вложив в развитие интеллектуального потенциала требуемые ресурсы, руководители многих вузов по-прежнему воспринимают патенты как «мертвый груз» или относятся к их наличию как необходимому условию обеспечения индикаторных показателей. На оформление патентов надо тратить время, средства, тогда как на пути включения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, которую они защищают, по-прежнему существует множество проблем.

Во-первых, это — несовершенство существующей законодательной базы, *отсутствие законодательных механизмов вывода инноваций на рынок товаров и услуг.* В последние годы в этом направлении произошел существенный сдвиг — вузы теперь могут быть учредителями инновационных компаний, основанных на вузовских технологиях и разработках, и получать дивиденды от их деятельности. В то же время, отсутствие у промышленных предприятий экономических стимулов для внедрения инновационных технологий по-прежнему является серьезной проблемой, препятствующей коммерциализации вузовских научных разработок и технологий. Налоговые льготы и государственную поддержку получают малые предприятия, разрабатывающие новые технологии, тогда как для малых компаний, созданных на базе вузовских научных разработок и технологий, одной из самых главных является проблема выхода на рынок и невостре-

бованность их продукта. В результате большинство малых предприятий, создаваемых вузами в рамках реализации проектов по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К.», «СТАРТ»), и программам развития инновационной инфраструктуры в вузах[2] закрываются в первые три года. Налоговые льготы и государственная поддержка предоставляются только инновационным компаниям (причем сами термины «инновационная компания», «инновационная деятельность» до сих пор законодательно не определены), что приводит к появлению компаний, используемых в налоговых схемах, и дискредитации самой идеи интеграции промышленных предприятий и вузов. В сложившейся ситуации важнее предоставлять налоговые льготы именно для предприятий, внедряющих у себя на производстве новые технологии, чем для компаний, такие технологии разрабатывающих.

Вторая проблема — *отсутствие квалифицированных кадров для инновационной инфраструктуры вузов*. Последние годы характеризуются неуклонным сокращением кадрового потенциала российской науки. Если в 1990 г. научными исследованиями и разработками в нашей стране занималось 2,6 % работающего населения, то в 2002 г. их число сократилось до 0,3 %. При этом изменилась не только численность, но и структура научных кадров. Так, анализ возрастного состава научного персонала показал, что 35 % исследователей старше 50 лет (для сравнения, в Японии, например, почти 50 % ученых моложе 35 лет и лишь 7 % старше 55)[3]. Приведенные данные свидетельствуют о падении общественного престижа научной работы, и нужны срочные меры для привлечения в науку молодежи. Одной из таких мер является повышение эффективности использования имеющихся в вузах нематериальных ресурсов, правильное управлении которыми позволяет воспользоваться возможностями быстро меняющейся внешней инновационной среды, а также реализовать свои преимущества на рынке инноваций. И хотя профессия менеджера в последние годы пользуется неизменным спросом у молодежи, поступающей в высшие учебные заведения, в области менеджмента интеллектуальной собственности по-прежнему ощущается недостаток кадровых ресурсов. Это объясняется отчасти тем, что долгое время подготовка специалистов

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» // «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5160, 16 апреля 2010 г.

[3] Сучкова И. В. Нематериальные активы в научных организациях: управленческий аспект // Журнал Университетское Управление: практика и анализ. 2002. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://umj.ru/pub/inside/505/

в области патентования была ориентирована на работу в планово-распределительной системе хозяйствования. Поэтому, несмотря на то что во многих вузах, осуществляющих подготовку инженерных кадров, читаются лекции по основам технического творчества, в которые входят такие курсы как "Основы патентоведения", "Патентное право РФ" и др., следует отметить их неполное соответствие новым рыночным условиям. Изменившиеся требования к решению проблем в области управления интеллектуальной собственностью требуют дальнейшего совершенствования процесса обучения специалистов в области патентования, которое должно носить комплексный характер и включать наряду с технической также экономическую, правовую, финансовую и управленческую составляющие. Следовательно, в образовательные программы необходимо включение таких дисциплин как: экономика интеллектуальной деятельности, патентно-лицензионный менеджмент на предприятии, оценка объектов интеллектуальной собственности, маркетинг интеллектуальной собственности и др. Причем в учебных курсах должна отражаться мировая практика инновационной деятельности, а преподаватели должны иметь практический опыт реализации инновационных проектов. Только изучение всего комплекса вопросов управления инновациями позволит будущим специалистам грамотно решать задачи правовой охраны и коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности.

Таким образом, в числе основных проблем, сдерживающих процесс коммерциализации интеллектуальной собственности вузов, можно назвать отсутствие законодательных механизмов вывода инноваций на рынок товаров и услуг, а также недостаток квалифицированных кадров для инновационной инфраструктуры в вузах.

Решение рассмотренных выше проблем позволит эффективнее реализовывать научные результаты вузов на практике, будет способствовать интеграции вузов с промышленными предприятиями, обеспечивая их новыми разработками и технологиями.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОЗДАНИИ РИД В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТА

О. В. КАШТАНОВА,
юрисконсульт по патентной работе и защите ИС ОАО КАМПО, патентный поверенный РФ, Орехово-Зуево

Одной из правовых форм реализации интересов государства в обеспечении государственных нужд, имеющих стратегическое значение для технологического будущего страны, является государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИОКР и ТР), заключаемый от имени Российской Федерации государственными заказчиками с организациями и предприятиями — исполнителями таких работ.

Проблема распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в ходе исполнения государственного контракта, тем острее, чем меньше шансов на сегодняшний день получает развитие механизм вовлечения в гражданский оборот РИД, созданных в рамках выполнения работ для государственных нужд. Результаты работ, финансируемых за счет бюджетных средств, зачастую с привлечением внебюджетных источников, с привлечением средств исполнителя, должны найти свое место в гражданском обороте, иначе возникает проблема невыполнения стратегических задач государства — содействие развитию науки, техники и технологий, провозглашаемое развитие инновационной среды.

Данная проблема является сложной, многоплановой, и вместе с тем для Российской Федерации она уже не является принципиально новой в силу того, что изменились время, обстоятельства, положение страны на международно-правовой арене. Прежние социально-экономические отношения, при которых достижения науки и техники внутри страны передавались бесплатно, а использование изобретений, защищенных авторскими свидетельствами, не имело для предприятий иных экономических последствий, кроме обязанностей по выплате авторских вознаграждений изобретателям, трансформировались в принципиально иную систему отношений.

На сегодняшний день инициируемые НИОКР и ТР преследуют одну цель — создание актуального, качественного, конкурентоспособного продукта. Тем серьезнее должен быть подход к созданию РИД, которые должны отвечать данным критериям.

Государственный контракт на НИОКР и ТР является гражданско-правовым договором, к которому не могут применяться административно-правовые нормы, содержащие властные предписания. Вместе с тем данный гражданско-правовой договор обладает рядом особенностей, которые обусловлены субъектным составом, основаниями заключения, целями контракта. Необходимо нормативно-правовое закрепление механизма уведомления заказчика исполнителем о наличии у него исключительных прав на РИД, созданные им до заключения государственного контракта (предшествующие РИД), а также обязанности заказчика осуществлять распределение прав в государственном контракте с учетом наличия или отсутствия у исполнителя таких исключительных прав.

Изначально право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит автору такого РИД. В связи с трудовыми отношениями этот РИД относится к категории служебного, и указанное право на него переходит к работодателю автора. Однако законодателем надлежащим образом не предусмотрен порядок передачи права на получение патента и исключительного права от исполнителя государственного контракта к заказчику. Предлагается в случае, когда контрактом исключительные права закрепляются за заказчиком, включать в перечень обязательных документов к государственному контракту на НИОКР и ТР дополнительное соглашение о передаче исключительных прав.

В связи с необходимостью для исполнителя нести затраты на получение охранных документов на РИД, созданные при выполнении государственного контракта на НИОКР и ТР, важно детализировать смету цены контракта, включив позиции затрат на получение патентов, свидетельств на РИД, а также установить сроки компенсации данных затрат исполнителя.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПБГУ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА[1]

А. А. МАТВЕЕВ,
начальник ОПОЛРИД СПбГУ, Управление интеллектуальной собственности и трансфера технологий, канд. физ.-мат. наук, юрист, патентный поверенный РФ и ЕАПВ, Санкт-Петербург

Т. И. МАТВЕЕВА,
зам. Начальника ОПОЛРИД СПбГУ, Управление интеллектуальной собственности и трансфера технологий, канд. экон. наук, доцент, патентный поверенный РФ и ЕАПВ, Санкт-Петербург

И. Ф. ЛЕОНОВ,
главный эксперт по вопросам интеллектуальной собственности СПбГУ, патентный поверенный РФ и ЕАПВ, Санкт-Петербург

Успешное взаимодействие экономики и науки является залогом стабильного развития инноваций, конкурентоспособного бизнеса и устойчивого экономического роста, так необходимого сегодня России. На научном семинаре, организованном в апреле 2014 г. представительством Торгово-промышленной палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге, важная роль была отведена развитию инноваций путем международного сотрудничества — передачи знаний и технологий на примере совместной деятельности вузов и инновационных центров Гамбурга. Среди вузов Санкт-Петербурга технологический консультант Гамбургского инновационного

[1] Продолжение темы докладов по инновационной деятельности в вузах, представленных авторами на Санкт-Петербургских Коллегиальных чтениях 2011-2013 годов.

(С) А. А. Матвеев, Т. И. Матвеева, И. Ф. Леонов, СПбГУ, 2014.

контактного центра Алоис Кртиль выделил научные и инновационные связи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с университетами и инновационными фирмами Гамбурга.

Краткая справка: СПбГУ — старейший университет России, учрежден Указом Петра I от 22.01.1724; это государственный классический университет, имеющий: 7 естественно-научных факультетов, 14 гуманитарных, 2 медицинских; основные кампусы: Василеостровский и Петродворцовый, расположенные в более 350-ти зданиях; число студентов — более 25 тысяч и более 2500 преподавателей. Доля фундаментальных НИР в общем объеме НИР университета — свыше 80%, а человеческие ресурсы составляют: более 900 докторов наук; более 2000 кандидатов наук; более 2200 аспирантов; более 1500 исследователей, в том числе: молодых ученых (postdocs) — более 350; инженеров-исследователей — более 300; лаборантов-исследователей — более 200; стажеров-исследователей — более 50.

Впервые в СПбГУ создан Научный парк, который объединяет 21 ресурсный центр (РЦ) современного научного оборудования, способствующий существенному повышению эффективности проводимых научных исследований по основным приоритетным направлениям: нанотехнологии и материаловедение — 10 РЦ; биомедицина и здоровье человека — 6 РЦ; экология и рациональное природопользование — 3 РЦ; информационные системы и технологии — 2 РЦ. Каждый из ресурсных центров предоставляет преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам и студентам СПбГУ большие возможности доступа к уникальному современнейшему научному оборудованию, в том числе для проведения поисковых и прикладных НИР, обучения студентов и аспирантов, а также выполнения работ по договорам со сторонними организациям, имеющими потребность в проведении заказных НИОКР.

Высокую оценку значимости современного и уникального оборудования, способствующего повышению эффективности, в том числе исследований, проводимых в рамках международного сотрудничества, дали немецкие ученые из разных университетов Германии, как видно, например, из отзывов ученых университета Гамбурга и Свободного университета Берлина:

Alexander Lichtenstein, Group Head, Theory of Magnetism and Electronic Correlations, Institute of Theoretical Physics, University of Hamburg: *«It is a great pleasure to see the great progress in the new center "Physical methods of surface investigation" of the St. Petersburg State University. My best congratulations to Prof.Dr.Vera K.Adamchuk and young scientists! I hope to have a strong collaboration on the theory of ARPES. Spectra for different materials!» 23 / 08 / 2013.*

Prof. Dr. Günter Kaindl, Freie Universität Berlin, Institut für Experimentalphysik: «Congratulations to my dear colleague Prof. Dr. Vera Konstantinovna Adamchuk and to the young director of the Research Center "Physical methods of surface investigation" *Dr. Artem G. Rybkin, for the extraordinary progress in state-of-the-art instrumentation. I am deeply impressed by the creation of a most advanced angle-resolved photoemission spectrometer combined wita an equally advanced variable-temperature STM/AFM wieres-cope allowing sample temperature down to the liquid-the range. I am convinced that this unique spectroscopy setup will enable the will-thained and highly competitive and ambitions young researches to soon achieve important new result in surface and nano-science. This new Center appears to me as the nucleus of advanced surface science in Russia. I am deeply impressed and very glad that our loug-standing cooperation, which started modestly more than a quarter of a century ago, is now reaching a stage, where beautiful fruits can be harvester. With great appreciation and my very best wishes for success, on the occasion of the 1st RACIRI Summer School in Peterhof» August 20, 2013.*

Среди основных германских партнеров на конференции ректоров вузов Германии (Hochschulrektorenkonferenz, HRK) были названы: Германский Дом Науки и Инноваций в Москве (Deutsches Wissenschafts- und Innnovationshaus — Moskau, DWIH); Немецкое научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) в РФ; Германская служба академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD); Свободный Университет Берлина; Высшая школа экономики и права Берлина; Технический университет Берлина; Университет им. Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга; Технический университет Горная академия Фрайберга; Университет прикладных наук Нойбранденбурга; Университет Дуйсбурга-Эссена.

Наиболее эффективными, успешными и значимыми по своим результатам являются следующие российско-германские проекты, в настоящее время осуществляемые с участием СПбГУ:

— Совместная Российско-Германская лаборатория на базе «BESSY II» (СПбГУ; Freie Universitaet Berlin, BESSY, Technische Universitaet Dresden);

— Междисциплинарный центр «G-RISC» (СПбГУ; Свободный Университет г. Берлина; сотрудничество реализуется при поддержке DAAD);

— Научно-образовательный центр «Прикладная и вычислительная физика ACOPhys» (СПбГУ; Технический университет Мюнхена, Технический университет Ильменау, Университет Лейпцига);

— Российско-Германский центр журналистики (СПбГУ; Свободный Университет г. Берлина, Университет Гамбурга, Университет Дортмунда);

— Центр изучения Германии и Европы (СПбГУ; Университет г. Билефельд, сотрудничество реализуется при поддержке DAAD);

— Российско-Германский центр социальных наук (СПбГУ; Генеральное консульство Республики Германия в Санкт-Петербурге, DAAD, ZDES, Goete Institut, Universität Bielefeld, Universität Magdeburg, Universität Erfurt);

— Центр международной логистики и управления цепями поставок (ОАО «РЖД» и Deutsche Bahn AG на базе Высшей школы Менеджмента СПбГУ).

Большую значимость указанные проекты в рамках международного сотрудничества приобретают при наличии *интеллектуальной компоненты,* представленной, в частности, передачей знаний и технологий на основе зарубежного патентования, примеры которого представлены ниже:

— Patent US 7747593, 29.06.2010 "Computer added document retrieval". Assignees: University of Ulster, Great Britain and Saint-Petersburg State University, Russia;

— PCT/EP2010/001864, 25.03.2010 "Layered titanates". Applicants: Saint-Petersburg State University, Russia and Christian-Albrechts-Universit t zu Kiel, Germany.

— Provisional application US 61/897,524, 19.11.2013 "Visualization, sharing and analysis of large data sets". Applicant: Saint-Petersburg State University, Russia,

а также патентно-лицензионной активностью этих проектов.

Количество ежегодно подаваемых заявок на получение патентов — 22 (2009), 28 (2010), 36 (2011), 40 (2012), 45 (2013).

Общее количество действующих патентов СПбГУ — 68 (2009), 90 (2010), 126 (2011), 161 (2012), 200 (2013).

Количество действующих лицензионных соглашений — 2 (2009), 2 (2010), 3 (2011), 5 (2012), 6 (2013).

Стоимость нематериальных активов в СПбГУ на 2014 г. составила около 51,7 млн. рублей.

При этом продолжена инновационная деятельность по созданию малых предприятий в рамках конкурсной Программы развития и государственной поддержки малого предпринимательства в бюджетных образовательных учреждениях по действующей (до 2017 г.) программе «Развитие системы коммерциализации результатов научной деятельности и создание инновационных предприятий с участием СПбГУ на базе Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий и бизнес-инкубатора». В рамках этой программы успешно функционируют малые инновационные

предприятия (МИП), созданные с участием СПбГУ, вкладом которого в уставный капитал МИП являются права на использование результатов интеллектуальной деятельности, а также денежные средства, оборудование и другое имущество с долей в уставном капитале не менее 1/3 (до 2013 года).

Стоимость продукции/услуг, произведенных/оказанных МИП составила в 2012 г. более 5,6 млн. рублей, в 2013 г. — около 17,2 млн. рублей.

В 2014 году СПбГУ впервые получил чистую прибыль от деятельности «своих» МИП(ов) — хозяйствующих обществ.

Примеры проектов, выполненных МИП:

— Разработка инструментальных средств проектирования программно-аппаратных комплексов широкого применения;

— Оптимизация программных комплексов анализа структуры нефтяных пластов с использованием методов фрактального анализа;

— Разработка программного обеспечения обработки данных исследования пула крови сердца с синхронизацией для гамма-томографа;

— Разработка макета программного обеспечения для обработки и визуализации данных позитронно-эмиссионного томографа.

Наиболее эффективным международным проектом остается МИП (компания Sophia), созданное в рамках международного сотрудничества в сфере информационных технологий для проведения интеллектуального поиска, — слоган «WE'RE MAKING CONTENT SHOPPABLE». Этот проект стартовал как научный проект в области математической лингвистики и семантического поиска в рамках проекта, финансируемого одним из научных фондов Великобритании. Компания Sophia была создана в 2007 году и зарегистрирована в Великобритании. Учредители: СПбГУ, университет Ольстера) и физические лица — разработчики. Вклад университетов — право использования ИТ-технологии. Первоначальное финансирование компании осуществил Университет Ольстера на условиях возвратного беспроцентного займа; следующий раунд — фонды господдержки и бизнес-ангелы. В настоящее время ведутся переговоры с институциональным инвестором.

В *заключении* авторы доклада хотели бы отметить, что работая в рамках Конкурсной программы Минобрнауки (фактически с 2010 г.)[2] по созданию малых инновационных предприятий с участием бюджетных обра-

---

[2] В рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства"; Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 219 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" и др.

зовательных учреждений, они пришли к выводу: для того чтобы успешная инновационная деятельность по передаче знаний и технологий, в том числе в рамках международного сотрудничества стала перспективной, сторонами-партнерами, как минимум, необходимо:

— идентифицировать области компетенции партнеров и найти адекватную мотивацию для выполнения совместного проекта;

— ознакомиться каждому из партнеров с «правилами игры» в данном проекте;

— заручиться поддержкой администрации участвующего в проекте бюджетного образовательного учреждения и соблюдения ею «правил игры» в достигнутой договоренности;

— работать с уполномоченными должностными лицами и уполномоченными подразделениями;

— точно определить полномочия посредников и не нарушать их.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ, ПРИНЦИПАМ ГУМАННОСТИ И МОРАЛИ

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

Подпункт 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускает регистрацию в качестве товарных знаков «*обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали*». Это основание отказа, пожалуй, наименее конкретное и определенное, и одновременно наиболее универсальное. К сожалению, законодательные определения ключевых для этой нормы понятий «общественные интересы», «гуманность», «мораль» отсутствуют. А без них применять норму сложно, она оставляет слишком большой простор для субъективного подхода экспертов и судей.

Противоречие общественным интересам как противоречие законодательству об общественном порядке

В своих комментариях к Парижской конвенции Г. Боденхаузен отмечал, что «знаком, противоречащим общественному порядку, может быть знак, *не соответствующий фундаментальным правовым... концепциям* данной страны»[1]. В комментариях А. Д. Корчагина, В. В. Орловой и С. А. Горленко в числе прочих нерегистрируемых «скандальных» обозначений указаны «обозначения, ...которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков, *противоречат законодательству, касающемуся общественного порядка*»[2]. К сожалению, ни в этом, ни в других комментариях не доводилось встречать ссылок на конкретные нормы законов. Решения Роспатента и судов также практически никогда не ссылаются на иные нормы законов, кроме собственно анализируемой нормы об отказе в регистрации.

---

[1] Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий. — М.: Прогресс, 1977.

[2] Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Правовой комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. 2004. № 2-3. С. 25-26.

Между тем система норм, применимых в данном случае, весьма обширна. Такие нормы можно найти в Конституции, Уголовном кодексе (УК), Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), законах «О противодействии экстремистской деятельности», «О рекламе», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в некоторых других.

Ненависть. Вражда. Дискриминация

Так, п. 2 ст. 29 Конституции, ст. 282 УК, ст. 5.62 КоАП не допускают *пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства,* а равно и всякую *дискриминацию* по перечисленным признакам.

Экстремизм. Сепаратизм. Нацистская атрибутика и символика

Закон «О противодействии экстремистской деятельности»[3] в ст. 11 запрещает в России *распространение через СМИ экстремистских материалов.*

Ст. 280 УК устанавливает ответственность *за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности*, ст. 354 УК — *за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны*, ст. 20.3 КоАП — *за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо сходных с ними до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.* Тут даже терминология заимствована из законодательства о товарных знаках — речь идет о «сходстве до степени смешения».

С 9 мая 2014 г. вступил в силу закон[4], согласно которому введена ответственность за призывы к сепаратизму. Новая статья 280.1 УК предусматривает наказание за «*публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России*», в том числе совершенные с использованием СМИ, включая интернет.

Конечно, регистрация товарного знака с нацистским, сепаратистским или иным экстремистским лозунгом или символикой сам по себе еще не образует состава преступления, но способствует его совершению — нарушение будет налицо, когда начнется публичное использование такого знака.

---

[3] Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

[4] Федеральный закон от 28.12.2013 № 433-ФЗ «О внесении изменения в УК РФ».

Порнография. Нецензурная брань

Ст. 242 УК устанавливает ответственность за *незаконные изготовление... либо распространение, публичную демонстрацию или рекламирование порнографических материалов или предметов*. Долгое время эта статья не работала, т. к. отсутствовало законодательное определение порнографии. Впервые оно появилось относительно недавно — в Законе «О защите детей от информации...»[5], в пп. 8, 11 ст. 2.

Еще один недавний закон[6] дополнил перечень запретов, установленных ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» и направленных на недопущение злоупотребления свободой массовой информации, «материалами, содержащими *нецензурную брань*». Одновременно в КоАП была включена новая часть 3 ст. 13.21, определяющая новый состав правонарушения, — *изготовление или распространение продукции СМИ, содержащей нецензурную брань*. Кроме того, употребление нецензурной брани запрещено в информации, распространяемой среди детей[7], а использование бранных слов и непристойных выражений не допускается в рекламе[8]. Однако до недавнего времени официальный перечень слов и выражений, которые относятся к «нецензурной брани», отсутствовал, поэтому, как это часто бывает, указанные нормы не работали. И лишь 25 декабря 2013 г. стало известно, что Роскомнадзор определил список нецензурных слов[9]. В него вошли всего 4 хорошо знакомых слова, «*а также все образованные от этих слов языковые единицы*». По мнению Роскомнадзора, «*замена некоторых букв нецензурного термина многоточием не избавляет от ответственности*». К сожалению, остается открытым вопрос, избавляет ли от ответственности замена в этих терминах отдельных букв на другие, если при такой замене образуется созвучное слово, а семантика сохраняется. В общем, тут экспертам есть о чем подумать.

---

[5] Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

[6] Федеральный закон от 05.04.2013 № 34-ФЗ «О внесении изменений в ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» и ст. 13.21 КоАП».

[7] См. п. 6 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

[8] Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

[9] См., например, http://izvestia.ru/news/563178.

Наркотики

Ст. 6.13 КоАП устанавливает ответственность за *пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков и психотропов*. Под запрет подпадают, в частности, растения и их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Так что экспертам ФИПС стоит обзавестись фармацевтическими справочниками и ботаническими атласами, чтобы в товарный знак не проникло изображение какого-нибудь зловредного листочка или грибочка.

Пока не очень понятно, как соотнести эту норму с тем обстоятельством, что в МКТУ и наркотические, и психотропные препараты присутствуют.

Недопустимая реклама

Возможность учета норм законодательства о рекламе при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака, может быть основана на том, что товарный знак почти всегда используется в рекламе и часто сам служит средством рекламы сопровождаемых им товаров или услуг.

Закон «О рекламе» не допускает *недобросовестную и недостоверную рекламу*. Если недостоверная реклама корреспондирует с подпунктом 1 п. 3 ст. 1483 ГК (ложные либо способные ввести в заблуждение обозначения), то недобросовестная реклама вполне может присутствовать в обозначениях, регистрация которых не допускается по основаниям подпункта 2 п. 3 ст. 1483 ГК. В частности, недобросовестной признается реклама, которая: *содержит некорректные сравнения; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица; побуждает к совершению противоправных действий; призывает к насилию и жестокости; формирует негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами.* Закон определяет и десятки иных случаев недопустимой рекламы. Так, не допускается *демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции*. Реклама не должна *иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта*. Никогда не доводилось слышать об отказе в регистрации обозначения по такому основанию, хотя это и представляется абсолютно логичным и оправданным — ведь изображения товарных знаков часто размещаются на щитах вдоль дорог, на берегах рек.

Применение этих оснований запрета недопустимой рекламы в качестве запретов к регистрации товарных знаков должно вызвать заметные изменения в практике регистраций. Ведь в настоящее время существует

немало зарегистрированных знаков, содержащих, к примеру, «демонстрацию процессов курения и потребления алкогольной продукции».

Вред здоровью и развитию детей

В ст. 5 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» перечислены виды такой информации, которая либо совсем запрещена для распространения среди детей, либо ее распространение среди детей определенных возрастных категорий ограничено. При экспертизе товарных знаков следует учитывать, что многие товары в силу условий их реализации доступны детям разного возраста, по меньшей мере, для обозрения; дети могут рассматривать маркировку таких товаров. Поэтому представляется, что в регистрации обозначений для товаров, в принципе доступных детям, должно быть отказано, если такие обозначения содержат информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.

В частности, к запрещенной относится информация: *способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; оправдывающая противоправное поведение; содержащая информацию порнографического характера; содержащая нецензурную брань; отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения*.

Последняя норма появилась в июне 2013 года[10], одновременно КоАП был дополнен ст. 6.21, установившей ответственность за «*пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних*». К сожалению, законодатели не уточнили, какие отношения они считают традиционными, а какие нет, что оставляет широкий простор для произвола в применении этой нормы.

Оскорбление религиозных чувств

Недавно был принят закон, направленный на противодействие оскорблению религиозных убеждений и чувств[11]. Он ввел уголовную ответ-

---

[10] Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в ст. 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты РФ в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».

[11] Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан».

ственность за *публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих* (ч. 1 и 2 ст. 148 УК), и административную ответственность за *умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчу или уничтожение* (ч. 2 ст. 5.26 КоАП). На Коллегиальных чтениях 2013 года мы говорили о недопустимых знаках с религиозной семантикой; новые нормы дают экспертам новые ориентиры для выводов о недопустимости регистрации таких обозначений.

Активность наших законодателей в создании, рассмотрении и принятии запретительных законов заставляет ожидать появления все новых оснований для отказа в регистрации товарных знаков в рамках рассматриваемой нормы подпункта 2 п. 3 ст. 1483 ГК.

Заинтересованность в оспаривании «скандального» знака

Нормы подпункта 1 п. 2 ст. 1512 и п. 2 ст. 1513 ГК предусматривают возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию подпункта 2 п. 3 ст. 1483 (то есть из-за его противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали), только «*заинтересованным лицом*». Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на знак. Логика изложения нормы о «заинтересованном лице», оспаривающем правовую охрану товарного знака по большинству предусмотренных ст. 1483 оснований, предусматривает, что критерии заинтересованности для всех этих оснований должны быть универсальными. Обычно заинтересованность трактуется как намерение и реальная возможность лица самому использовать оспариваемый знак, однако для «скандального» знака такое невозможно.

Круг лиц, заинтересованных в оспаривании «скандального» знака, оказывается неограниченно широким. Если знак противоречит общественным интересам, в прекращении его охраны заинтересован любой член общества. Если знак противоречит морали, его вправе оспорить любой человек, считающий себя моральным. Если знак противоречит принципам гуманности, правом оспорить его должен обладать любой человек. При этом не имеет никакого значения, является ли лицо, подающее возражение, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности. Также не важно, является ли лицо российским или иностранным агентом.

Трудно представить себе ситуацию, когда лицу, желающему оспорить подобный знак, может быть отказано из-за отсутствия у него доказательств заинтересованности. Таким образом, требование заинтересованности для оспаривания «скандального» знака представляется излишней формальностью. Вместе с тем эта норма коррупциогенна, поскольку позволяет требовать у лица, подающего возражение, доказательства таких очевидных обстоятельств.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

И. В. КУЧУМОВА,
ООО «Федотов и партнеры» Бюро интеллектуальной собственности, помощник патентного поверенного, Санкт-Петербург

В последнее время в делах по товарным знакам мы столкнулись с рядом однотипных запросов экспертизы, связанных с тем, что представленный в заявке на регистрацию знака перечень товаров и услуг, содержит не «официальные» наименования товаров и услуг, взятые из МКТУ, а самостоятельно сформулированные заявителем. В основном, подобные запросы можно отнести к одному из двух случаев:

1) принципиально новые, недавно появившиеся на рынке товары и услуги, которые пока не успели найти свое отражение в МКТУ. Например: *услуги из сферы компьютерных технологий, услуги, оказываемые в сети Интернет, и т. п.;*

2) традиционные товары и услуги, давно присутствующие на рынке, но не отраженные в МКТУ, вероятно, по причине своей узкой специфики. Например: *алкогольные напитки, имеющие отношение к определенной стране (виски-бурбон из США, текила из Мексики, самбука из Италии и т. п.)*.

При этом, несмотря на «неофициальность» терминов, использованных при составлении перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась регистрация знака, они были сформулированы четко и корректно были сгруппированы по классам МКТУ.

Важно упомянуть, что сами заявляемые обозначения не включали в себя наименования товаров или услуг, указанные в перечне.

Тем не менее, по большинству заявок были получены запросы экспертизы, содержащие следующие доводы против включения в перечень товаров и услуг подобный формулировок:

— отсутствие в МКТУ терминов, использованных при составлении перечня товаров, и, таким образом, якобы не регламентируемых МКТУ;

— происхождение и традиционное производство указанных товаров связано с определенным географическим местом, к которому заявитель не имеет отношения;

— формулировки наименования услуг в перечне не позволяют однозначно идентифицировать услуги, в отношении которых испрашивается регистрация знака;

— возможность возникновения затруднений «*при определении однородности, как в процессе проведения экспертизы, так и при защите правообладателем своего исключительного права или доказывании им его использования*»;

— противоречие практике МБ ВОИС и зарубежных патентных ведомств в целом, без указания конкретных примеров;

— наличие зарегистрированного наименования места происхождения товара (НМПТ), в частности «текила» на территории Мексики и РФ.

В ответах на запросы, мы приводили следующие аргументы.

1. Аргументы в пользу включения в перечень новых услуг

1.1. Объяснение, обоснованное деятельностью заявителя

Например: «*Заявитель оказывает услуги, направленные на организацию социальных взаимоотношений между потребителями, которые реализуются через Интернет посредством социальных сетей. Вследствие своей новизны на рынке услуги социальных сетей пока еще не отражены в МКТУ. В связи с этим Заявитель счел, целесообразным самостоятельно сформулировать наименование услуг и включить их в перечень, отнеся эти услуги к 45 классу МКТУ*».

1.2. Принятие требований экспертизы по уточнению терминов

Например:

Было заявлено	Внесены изменения
- предоставление социальных услуг в области выбора, обсуждения и рейтингования книг;	- услуги по предоставлению возможностей для обмена информацией в области выбора, обсуждения и рейтингования книг посредством социальных сетевых сервисов;
- социальные сетевые услуги и организация дружеских встреч	- услуги по организации общения между пользователями социальных сетевых сервисов

1.3. Аргументы, основанные на нормах права, касающихся использования МКТУ

Гражданский кодекс Российской Федерации

В подпункте 3 пункта 3 статьи 1492 указано: «*Заявка на товарный знак должна содержать… перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков*».

Следует отметить, что это единственная норма закона, на которую периодически ссылается экспертиза в рамках описываемых запросов.

В известном Комментарии к Гражданскому кодексу РФ части четвертой[1] не содержится каких-то существенных пояснений по сути указанной нормы ГК: авторы просто поясняют, что такое МКТУ и с какой целью товары и/или услуги должны быть сгруппированы по классам.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что данная статья ГК регламентирует состав заявки на товарный знак. Иными словами, если заявка содержит корректно сгруппированный по классам МКТУ перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация знака, то такая заявка соответствует требованиям пп. 3, п. 3 ст. 1492 ГК РФ.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[2]

Данные Правила содержат следующие положения:

п. 2.11: «*Заявка должна содержать... перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг*»;

п. 3.4: «*Перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.*

В графе под кодом 511 указываются номер (номера) классов МКТУ с указанием наименований товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги)»;

п. 14.2: «*В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется:*

— проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ»;

п. 14.3: «*В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:*

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

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

Как видно, требования к перечню сводятся к точности формулировок и правильности группирования товаров и услуг по классам МКТУ.

---

[1] Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постат.) / Отв. ред. Л. А. Трахтенгерц. — М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2009. — 812 с.

[2] Утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ)

Во «Введении» к 10-й редакции МКТУ, в п. 2 раздела «Руководство по применению» указано: «е*сли не удается осуществить классификацию товара или услуги с помощью "Перечня классов товаров и услуг с пояснениями"..., "Перечня товаров и услуг, объединенных в классы", и Алфавитных перечней, следует пользоваться разделом "Общие замечания"*».

В разделе «Общие замечания» отмечается, что если вышеперечисленные перечни не позволят однозначно классифицировать товар/услугу, то товары следует классифицировать по аналогии с другими подобными товарами.

1.4. Результаты

В ряде случаев мы согласились с экспертизой и уточнили наименования принципиально новых услуг, конкретизировав их и использовав актуальную в сфере деятельности заявителя терминологию. Поскольку делопроизводство по этим заявкам еще не завершено, вопрос о принятии экспертизой этих уточнений пока остается открытым.

2. Аргументы в пользу включение в перечень товаров, связанных с определенными географическими объектами

2.1. Объяснение, обоснованное деятельностью Заявителя

Например: «*Заявитель является участником рынка алкогольных напитков. В числе реализуемых заявителем напитков — бурбон (вид виски), который изготавливается по заказу Заявителя его иностранными партнерами на территории США в соответствии с современными нормами и требованиями. В связи с тем, что товар "бурбон" отсутствует в МКТУ, заявитель, желая получить наиболее полный объем правовой охраны на свой товарный знак, счел целесообразным включить "бурбон (виски)" в перечень товаров, отнеся его к 33 классу МКТУ*».

2.2. Аргументы, основанные на нормах права, касающихся классификации товаров и услуг

Кроме указанных выше ст. 1492 ГК РФ, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, «Введения» и «Общих замечаний» к МКТУ, в качестве доказательной базы были использованы следующие источники права.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности

Данный основополагающий документ не содержит подробных комментариев по поводу характера товаров и услуг, в отношении которых ре-

гистрируются товарные знаки. Тем не менее, в статье 7 указано: «*Характер продукта, для которого предназначен товарный знак, ни в коем случае не может служить препятствием к регистрации знака*».

Из приведенного можно сделать вывод, что перечень товаров сам по себе не может препятствовать регистрации товарного знака.

Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков

П. 4 ст. 2 гласит: «*Факт включения любого наименования в алфавитный перечень никоим образом не затрагивает прав, которые могут существовать на это наименование*».

Иными словами, даже в случае наличия прав на используемое наименование товара (например, НМПТ), не существует препятствий для использования его в качестве наименования товара, в отношении которого испрашивается регистрация знака.

Практика Международного Бюро ВОИС

Позиция ВОИС наглядно иллюстрируется в рамках, к примеру, такого сервиса как «Менеджер товаров и услуг» (Madrid Goods & Services Manager), функционирующего на официальном сайте МБ ВОИС. Так, при проведении поиска нами были найдены товары 33 класса МКТУ: «виски бурбон», «самбука», «спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения товара «Текила», отмеченные как принимаемые Российской Федерацией в качестве одной из договаривающихся сторон Мадридского Соглашения.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ)

Если говорить о включении в перечень алкогольных напитков, относящихся к определенному географическому объекту, то стоит упомянуть используемое среди товаров 33 класса МКТУ наименование «кюрасо» — ликера, происходящего с острова Кюрасо (Кюрасао). По нашему мнению, данное наименование по сути своей абсолютно аналогично наименованиям товаров, включенных в перечень заявителем. Наличие товара «кюрасо» в 33 классе МКТУ наглядно показывает, что составители МКТУ не считали включение в классификацию подобных товаров недопустимым.

Гражданский кодекс Российской Федерации

В п. 2 ст. 1519 указано: «*Использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности:*

1) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые… вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации…;

2) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;

3) в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

4) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Как видно из указанных норм ГК РФ, в которых перечисляются все способы использования НМПТ, к ним не относится использование такого наименовании в перечне товаров при регистрации знака.

Кроме того, возвращаясь к п. 14.3 Правил, гласящему, что «*в ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:*

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

— *правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ*»,

хотелось бы особо отметить, что в случае с товарами, имеющими отношение к определенным географическим объектам, у экспертизы никак не могло возникнуть проблем с идентификацией используемых заявителем терминов, т. к. в своих запросах экспертиза самостоятельно приводит определения данных терминов, взятые из словарей или справочников по алкогольным напиткам, т. е. их значение экспертизе прекрасно известно. Что же касается правильности группирования товаров по классам МКТУ, то отнесение товара, представляющего собой алкогольный напиток, к 33 классу едва ли может вызвать сомнение.

2.3. Результаты

К сожалению, заявитель принял решение не продолжать борьбу за спорные термины, обозначающие специфические товары и имеющие отношение к определенным географическим объектам, поэтому мы не можем сказать, как бы развивались события в случае продолжения переписки. В связи с этим без ответа остался ряд вопросов.

Во-первых, на основании каких нормативно-правовых актов экспертиза делает вывод о том, что товары (услуги), в отношении которых подается заявка, должны соотноситься с местонахождением заявителя или с его сферой деятельности?

Во-вторых, может быть, в своих запросах экспертиза намекает на возможность введения потребителя в заблуждение? Однако ни в одном нормативно-правовом акте не указано, что перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован знак, может ввести в заблуждение.

Наконец, вопрос об использовании НМПТ для обозначения товара в МКТУ остается открытым. С одной стороны, НМПТ является охраняемым средством индивидуализации. С другой стороны, ГК не причисляет указание НМПТ в МКТУ для обозначения товара к «использованию», следовательно, оно не может быть незаконным. Кроме того, использование НМПТ для обозначения товара в МКТУ может быть оправдано положением п. 4 ст. 2 Ниццкого соглашения, а также практикой МБ ВОИС, о чем было сказано выше.

3. Выводы и рекомендации

1) Действующее законодательство допускает включение в перечень товаров (услуг), для которых испрашивается регистрация знака, наименований товаров (услуг), прямо не содержащихся в МКТУ, при условии использования четких формулировок, позволяющих идентифицировать товар (услугу), и корректного группирования их по классам МКТУ.

2) В случае необходимости можно и нужно включать в перечень сформулированные таким образом наименования товаров (услуг), добиваясь необходимого объема правовой охраны.

3) Следует уделять особое внимание наименованиям товаров (услуг), избегая абстрактных понятий; целесообразно использовать терминологию из области деятельности заявителя.

4) Полезно заранее (на случай запроса экспертизы) продумать обоснование использования в перечне самостоятельно сформулированных наименований товаров (услуг), а также отнесения их к тому или иному классу МКТУ;

5) Не следует бояться запросов экспертизы, нужно быть готовым отстаивать свою точку зрения, т. к. требование экспертизы об уточнении или исключении обсуждаемых наименований товаров (услуг) из перечня не всегда обосновано и может быть продиктовано субъективным мнением эксперта.

Пример 1: самостоятельно сформулированное наименование «социальные сетевые услуги», отнесенные к 45 классу, послужило причиной запроса при рассмотрении одной заявки, а в случае с другой заявкой — не вызвала вопросов, и в отношении этих услуг была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению.

Пример 2: самостоятельно сформулированное и отнесенное к 33 классу наименование товара «бурбон (виски)», послужившее причиной для многочисленных запросов экспертизы по ряду заявок, в случае с заявкой, рассматриваемой другим экспертом, не вызвало вопросов, и по заявке было получено письмо о соответствии перечня товаров (услуг) требованиям законодательства.

КАК РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СХОДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЙ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ?

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

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака изложены в ст. 1483 ГК РФ. При этом формулировка: «*не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с...*» — встречается в различных пунктах и подпунктах этой статьи более восьми раз. При этом Гражданский кодекс не содержит разъяснений относительно того, какие обозначения могут быть признаны *сходными до степени смешения* с объектами, перечисленными в ст. 1483.

По-видимому, такие разъяснения могли бы попасть в Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по организации приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака. Но такой регламент до сих пор не утвержден, и на сайте Роспатента в настоящее время нет ни проекта регламента, ни материалов по его обсуждению. Один из проектов регламента в редакции 2011 года случайно сохранился в архиве на сайте ПАТЕНТОВЕДАМ[1], но и он не содержит разъяснений понятия «*сходство до степени смешения*».

Чем же руководствуются эксперты ФГБУ ФИПС при оценке охраноспособности заявленного обозначения? Оказывается, существует документ[2] «Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденный приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, с гениальными по расплывчатости формулировками. Например, в пунктах 4.2 и 5.2 указано, что «*Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях*», а в п. 6.3.3 (о степени важности изобразительного элемента комбинированного обозначения): «*Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности*». Или в п. 3, в частности

[1] www.patentovedam.narod.ru/download8/adm_reg_tz.pdf
[2] www.fips.ru/sitedocs/metod_rec_tojd.pdf

определяющем понятие схожести до степени смешения: «*Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов*».

Ясно, что с таким неформализованным «учетом» не удастся в обозримый период времени разрешить проблемы сходства, например, продукции кондитерских фабрик «РотФронт», «Красный Октябрь», «Приморский кондитер», «Рошен». Очевидно, что все они применяют сходные в чем-то наименования конфет, но вот сходны ли эти наименования или этикетки именно «до степени смешения» — большой вопрос! И отдельные примеры, на которых базируются вышеупомянутые Методические рекомендации, на этот вопрос однозначного ответа не дают.

Продолжаются, то в одном городе, то в другом, судебные заседания с периодической отменой взаимоисключающих решений в высших судебных инстанциях[3].

Кто же сможет дать вразумительный и обоснованный ответ о предположительном сходстве «до степени смешения» словесных обозначений «ЛАСТОЧКА», «ЛАСТОЧКА-ПЕВУНЬЯ», «ЛАСТОНЬКА», «ПРИМОРСКАЯ ЛАСТОНЬКА»? (Три последних обозначения появились при попытке цивилизованно решить проблему сосуществования с так называемым знаком советского периода — «ЛАСТОЧКА»). Можно усложнить ситуацию, предложив «учесть» очевидное несходство этикеток. Кондитеры уже вовлекли вице-премьера И. Шувалова в спор о советских конфетных брендах[4]. Вот несколько ссылок на дела о многострадальной «ЛАСТОЧКЕ» в разных инстанциях[5].

Расплывчатые формулировки, содержащиеся в Методических указаниях, позволяют с равным уровнем законности решить спор как в пользу одной стороны, так и другой.

Порывшись в архивах, можно найти замечательное выступление ветерана отделения товарных знаков Р. С. Восканяна на семинаре в Санкт-Петербурге в ноябре 2005 года на тему: «Сильные и слабые товарные знаки»[6]. Там приведены отдельные примеры решений экспертизы отделения товарных знаков ФИПС и Палаты по патентным спорам. Сейчас, когда оба структурных подразделения подчинены директору ФИПС, взаимои-

---

[3] http://www.ptr-vlad.ru/news/crime/73275-konditerskoy-fabrike-vladivostoka-mogut-zapretit-vypuskat-izvestnye-sovetskie-konfety.html

[4] http://top.rbc.ru/economics/27/01/2014/901587.shtml

[5] http://kad.arbitr.ru/Card/f4cecb15-112c-4295-82f2-17fdfc9ac65f

[6] www.patentovedam.narod.ru/download2/oprim.doc

сключающих решений должно быть меньше... Но не факт! Даже в арбитражных суде, где Роспатент выступал ответчиком или третьей стороной, его представителям неоднократно указывали на непоследовательность в отстаивании своей позиции по аналогичным делам, в которых рассматривались вопросы о сходстве до степени смешения!

Наверное, сам Р. С. Восканян приложил руку к созданию мифа о том, что ранжирование обозначений по степени сходства — почти неразрешимая задача! По крайней мере, он утверждал, что из всего массива обозначений, проходивших через его руки, только 20% он мог бы зарегистрировать с абсолютной уверенностью в правильности своего решения, еще по 20% он так же уверенно мог бы вынести решение об отказе в регистрации, а вот по оставшимся 60% — любое из взаимоисключающих решений, тем не менее, осталось бы в рамках закона! Это — очень удобный миф для всех поколений экспертов.

Казалось бы, о всех мифах можно забыть после появления современных автоматизированных систем поиска сходных обозначений, которые в режиме «нечеткого» поиска вынуждены ранжировать все найденные обозначения по степени сходства (причем по традиции, сложившейся в ФИПС, ранжирование производится с точностью до 0,5%). Однако практика экспертизы показывает иное: создается впечатление, что эксперты соревнуются друг с другом, кто больше вынесет отказных решений в пределах вышеупомянутых 60%.

В работе экспертов ФИПС проявляются чрезмерные отказные тенденции при подготовке уведомлений и окончательных решений, причем без учета аргументов заявителей и без убедительной аргументации со стороны экспертизы на основе использования альтернативных поисковых систем. Эти тенденции вызывают недоумение у многих патентных поверенных и даже были отмечены 10 сентября 2013 года в Заключении рабочей группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по результатам обсуждения вопроса о совершенствовании полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности[7].

При этом в ходе переписки с заявителями экспертиза не утруждает себя ни цифрами, ни глубокими исследованиями как вопросов сходства обозначений, так и сопутствующих вопросов однородности товаров и услуг, с которыми используются обозначения, зачастую ограничиваясь голословным утверждением о «сходстве до степени смешения». По крайней мере, на протяжении последних двух лет, мне не доводилось видеть в уведомлениях, направленных заявителям по итогам экспертизы, ни упомина-

[7] http://большоеправительство.рф/upload/iblock/a4b/a4baf2af44322a512aa8dac580d44250.pdf)

ния конкретных пунктов из Методических указаний с соответствующими частными критериями сходства, ни количественной оценки сходства по отдельным критериям, ни относительной значимости критериев (фонетических, графических, семантических), как в отдельности, так и в различных сочетаниях. Так же голословно эксперты констатируют якобы однородность всех товаров или услуг, даже в том случае если сравниваемые обозначения претендуют на «очевидно» неоднородные товары в пределах одного класса. Наглядные примеры подробно разобрал М. Я. Эпштейн[8].

О проблемах поиска и ранжирования товарных знаков (с многочисленными примерами) можно посмотреть подробную презентацию[9], подготовленную более года назад.

За прошедший год число альтернативных систем поиска и ранжирования обозначений существенно возросло. Наибольший интерес представляют три из них: POISKZNAKOV.RU, Сокол и EDWAKS.RU. Все три системы бурно развиваются, конкурируют друг с другом, и каждая из них имеет некоторые преимущества перед другими в различных задачах, что не позволяет ограничиться использованием только одной какой-либо системы. С результатами сравнения различных систем можно ознакомиться по ссылкам[10].

Несомненный прорыв 2013 года — открытие сервиса по поиску сходных изобразительных обозначений на сайте www.edwaks.ru. Примеры, подтверждающие эффективность некоторых алгоритмов поиска сходных изобразительных обозначений, приведены по ссылке[11]. Разработчики других альтернативных систем аналогичными успехами при поиске изобразительных обозначений пока еще похвастаться не могут, но рынок заставит их подтянуться за лидером.

В ходе обсуждения патентными поверенными и разработчиками различных систем поиска и ранжирования обозначений сложилась убежденность в необходимости существенной переработки упомянутых Методических рекомендаций. Обсуждение этого вопроса представителями Роспатента и патентными поверенными могло бы продвинуть его решение.

Без однозначного понимания всеми разработчиками и пользователями всех положений Методических рекомендаций, учитывающих новые возможности информационных систем, будет трудно выбрать лучшую систему поиска и ранжирования обозначений и обеспечить предсказуемость

---

[8] Эпштейн М. Я. Как нам работать в рамках законодательства // Патентный поверенный. 2014. № 2. С. 2-10.

[9] www.patentovedam.narod.ru/download9/mordvinov.ppt

[10] http://vk.com/topic-19881956_26103321 ; http://subscribe.ru/archive/economics.icommerce.patentovedam/201309/22213944.html

[11] www.patentovedam.narod.ru/download10/tampere13.pdf

и повторяемость результатов исследований на сходство, не зависимых от личности конкретного эксперта как субъективного фактора.

Система поиска и ранжирования обозначений — это всего лишь инструмент, позволяющий находить потенциально сходные знаки. Не понимая настроек алгоритмов «инструмента», специалисту трудно принять правильное решение. А что понимать под словосочетанием «все потенциально сходные знаки»? По тестовому запросу для словесного обозначения «ЕВРОСИТИБАНК» робот ФИПС выдал 107 якобы сходных обозначений, робот ПОИСКЗНАКОВ.РУ — 745. И списки формируются по убыванию степени сходства АВТОМАТИЧЕСКИ! При этом две совершенно разные (по алгоритмам ранжирования сходства) системы в качестве «самого» сходного знака назвали один и тот же: «ЕВРОСИБ БАНК», свид. № 379257. И совсем не важно, какой процент сходства указала та или иная поисковая система — это ее внутреннее дело. Но список проранжированных предпочтений выдан! А дальше пусть работают давно известные математические алгоритмы обобщения результатов экспертных оценок. Это вселяет надежду, что перспектива автоматизации поиска знаков, «сходных до степени смешения», все-таки существует! И поэтому не исключено, что скоро вместо «коллегии экспертов» (зачастую ангажированной одной из противоборствующих сторон) вполне может появиться «коллегия беспристрастных роботов», которая может быть привлечена к работе одним нажатием кнопки на судейском столе. По крайней мере, к этому надо стремиться при разработке «идеальной» поисковой системы. А пока конкурирующие разработчики мучаются с отработкой алгоритмов ранжирования..., можно обратиться к коллективному разуму «коллегии живых экспертов»! Наверное, на стадии подачи заявки это действительно излишне, но уже начиная со стадии подготовки ответа на Уведомление... почему бы и нет?

Палату по патентным спорам надо просто обязать Административным регламентом привлекать автоматизированные системы или «коллегию независимых экспертов» при разбирательстве конфликтных ситуаций! Арбитражные суды уже почти в каждом деле по товарным знакам выносят постановления о привлечении независимых специалистов к подготовке заключения о сходстве, а иногда назначают и комиссионные экспертизы.

Для дальнейшего более детального обсуждения проблемы открыта новая тема «Тождество, сходство, сходство до степени смешения»[12]. Эта тема создана для тех, кто признает наличие методических проблем экспертизы товарных знаков, желает высказать свое мнение по методическим вопросам и готов принять участие в разрешении хотя бы некоторых из них.

[12] http://vk.com/topic-19881956_28620067

Пока наметились следующие пути решения.

1) Создание группы независимых патентных экспертов при общественных объединениях патентных поверенных, каждый из которых при необходимости может автономно привлекаться к ответам на вопросы, сформулированные неким модератором по конкретным обозначениям, а решение о степени сходства принимается на основе статистической обработки всех поступивших ответов.

2) Статистическая обработка всех состоявшихся судебных решений о сходстве обозначений и разработка автоматизированной системы с постоянно корректируемыми алгоритмами (по мере накопления судебных решений) для оценки степени сходства.

3) Разработка в инициативном порядке или совместно со специалистами Роспатента новых методических рекомендаций (или ГОСТа?) по оценке сходства обозначений на основе формализованных алгоритмов, рекомендуемых в рамках науки «квалиметрия»[13].

4) Разработка в инициативном порядке или совместно со специалистами Роспатента нового Административного регламента по экспертизе товарных знаков, предусматривающего, в частности, запрет эксперту выносить решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, если в ходе экспертизы эксперт не доказал, что называется «с цифрами в руках», высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными. Это позволит существенно снизить число отказных решений на стадии экспертизы, защитить интересы добросовестных заявителей. По сути, предложение согласуется с действующей нормой — ст. 1499 ГК РФ, устанавливающей, что в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения только требованиям пунктов 1-7 ст. 1483, а соответствие требованиям пунктам 8 и 9 не проверяется из-за сложности или невозможности достоверной проверки, что не исключает принципиальной возможности последующего аннулирования регистрации товарного знака в судебном порядке.

---

[13] http://www.labrate.ru/azgaldov/pages_of_history.htm

СПОРЫ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА И СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ[1]

В. В. ДМИТРИЕВ, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Арбитраж консалтинг», Санкт-Петербург

1. Распределение судебных расходов при уменьшении судом размера компенсации

Коллегия судей ВАС РФ вынесла на рассмотрение Президиума ВАС РФ правовую позицию судов трех инстанций ДВО о возложении всех расходов по уплате госпошлины на ответчика независимо от снижения судом размера компенсации. Предложила Президиуму ВАС РФ две иных правовых позиции:

1.1. возложение на истца расходов по уплате госпошлины со сниженной судом компенсации;

1.2. возвращение истцу из бюджета расходов на госпошлину с суммы, на которую компенсация была уменьшена судом.

Постановлением Президиума ВАС РФ от 04.02.14 по делу № А51-22505/2012 поддержана позиция о возложении на истца расходов по уплате госпошлины со сниженной судом компенсации.

Представляется, что выбранный Президиумом ВАС РФ подход не ведет к эффективной защите прав интеллектуальной собственности. Суд присуждает конкретный размер компенсации на практике в большой степени на основе внутреннего убеждения, которое не может быть известно истцу. Как правило, определение конкретного размера компенсации — прерогатива суда первой инстанции (размер компенсации, как правило, не изменяется вышестоящими судами).

Таким образом, правообладатель сталкивается с «обоюдоострой» проблемой — заявлять незначительную компенсацию, которая не способна пресечь повторение правонарушений в будущем, чтобы суд ее не уменьшил

[1] Публикуется в редакции автора.

и не возложил на него часть судебных расходов или заявлять адекватную потенциально способную пресечь повторение правонарушений в будущем компенсацию, но с риском возложения на него судебных расходов.

Является излишне уплаченной и подлежащей возврату госпошлина в размере, превышающей сумму госпошлины, подлежащей взысканию с размера присужденной компенсации — одна из двух предпочтительных правовых позиций (надежда в будущем на Президиум ВС РФ).

Аналогия распределения госпошлины при уменьшении судом неустойки по ст. 333 ГК РФ. Учитывая, что взысканные решением суда денежные средства представляют собой меру гражданской правовой ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак и, также как неустойка за нарушение обязательств, носят компенсационный характер по отношению к возможным убыткам потерпевшей стороны, при этом в обоих случаях суд наделяется полномочиями по уменьшению размера взыскиваемой суммы, необходимо при рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов применять разъяснения ВАС РФ, изложенные в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.03.1997 N 6 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине", согласно которому при уменьшении судом размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ расходы истца по госпошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения.

Иначе можно дойти до абсурда: уже. есть случаи взыскания с истца в пользу ответчика расходов на представителя в размере превышающем размер присужденной судом компенсации. Например, дело № А40-93595/2011, которое, строго говоря, не могло СИП быть разрешено по другому: СИП пересматривал судебные акты, в которых было отказано во взыскании с истца части расходов на представителя. Но при этом уже вступили в силу неотмененные судебные акты двух инстанций, где на истца была возложена часть госпошлины в связи с уменьшением судом размера просимой компенсации. Поэтому СИП был связан неподачей жалоб истцом на судебные акты. В связи с чем, у него не было оснований не взыскать с истца часть других судебных расходов (на представителя), раз на истца уже была возложена часть расходов на уплату госпошлины.

При этом в итоге сумма расходов на представителя, присужденных с истца в пользу ответчика, оказалась выше присужденной компенсации за нарушение исключительных прав.

2. Право на иск исключительного лицензиата

Является ли надлежащим истцом по иску к «параллельному» импортеру российский производитель товара с товарным знаком-исключительный лицензиат?

Не является: постановление СИП от 19.09.13 по делу № А40-95929/2011.

СИП отказал иске потому, что не признал нарушенным право исключительного лицензиата на маркировку производимой им продукции товарным знаком ввозом в РФ товара иностранного производства с тем же товарным знаком. При том, что в лицензионном договоре право лицензиата на ввоз в РФ товара с товарным знаком отсутствовало.

Между тем, право на ввоз товара в РФ — не предмет лицензионного договора (далее — ЛД), так как на ввоз необходимо лишь согласие правообладателя (односторонняя сделка). ЛД заключается именно на право маркировки продукции товарным знаком (ее производства).

Местному производителю ввоз товара иностранного производства с товарным знаком будет мешать, учитывая абсолютную лояльность российских потребителей к произведенным вне РФ товарам: составит конкуренцию (недобросовестную) его производству. Поэтому отрицательное влияние на его права и законные интересы несанкционированного правообладателем ввоза товаров с товарным знаком в РФ налицо.

Ошибочна ссылка СИП на постановление Президиума ВАС РФ об отличном от лицензионного договора по правовой природе агентском договоре.

Надежда на Президиум ВС РФ.

Выход (пока). Иск от правообладателя или включение в ЛД, кроме права изготовления, права ввоза товаров с товарным знаком в РФ, и придание реальности этому притворному условию договора ввозом небольшой партии товаров иностранного производства с товарным знаком, например, для изучения потребительского спроса.

3. Надлежащий ответчик при нарушении прав на интеллектуальную собственность содержанием домена (сайта)

Что верно?

3.1. Отвечает только администратор домена (№ А40-120854/2012). Отвечает только администратор домена, так как домен по ст. 607 ГК РФ не может быть объектом договора аренды (№ А40-90906/2012).

3.2. Отвечает только указанное на сайте осуществляющее торговлю лицо-пользователь домена, не являющийся его администратором (№№ А40-139019/2012, А40-136992/2010).

3.3. Отвечают оба как совместно причинившие вред солидарно (дела №№ А40-148305/2012, А40-147114/2012) или в долях (дела №№ А56-31546/2011, А40-76094/12, А40-72169/12, А40-105847/12, А40-105854/12, А40-133847/2012, А56-10107/2013, А56-27550/2013, А56-20083/2013, А56-10416/2013). Причем непосредственный причинитель вреда должен нести большую долю ответственности.

Отвечает только арендатор домена, если представит договор аренды домена с возложением на него ответственности за содержание домена (постановление СИП от 29.01.14 по делу № А40-136427/2012). Если договор аренды о таком распределении ответственности за содержание домена (сайта) не представлен, отвечают оба в долях (постановление СИП от 19.12.13 по делу № А40-139018/2012).

СИП созданы предпосылки для злоупотреблений нарушителем исключительных прав (zakon.ru/Discussions/sud_po_intellektualnym_pravam_zaputalsya/10061).

4. Продажа ввезенных для личных нужд товаров с товарным знаком

Постановление СИП от 02.04.14 по делу № А56-10416/2013. По этому делу СИП впервые рассматривалась правомерность продажи в сети интернет товаров с товарным знаком, ввезенных в таможенный союз гражданами для личных нужд. Ввезенные часы были выставлены гражданами на комиссионную продажу через интернет-магазин.

Позиция судов трех инстанций об удовлетворении иска не допускает злоупотреблений: ввоз для личных нужд, а, на самом деле, с целью последующей продажи, что часто используется не только для часов, но и для детских автокресел, колясок, косметики (в частности, по этим товарам идут (прошли) аналогичные суды). Читаемая между строк позиция судов — ввез для личных нужд, то есть воспользовался льготой по таможенному законодательству, так и используй по целевому назначению, а не продавай.

Конечно, таким образом исключаются реальные жизненные ситуации — передумал, ввез для подарка, который оказался не нужен и т. п. Но без этих малых жертв поле для злоупотреблений было не перекрыть.

Остается потенциально открытым вопрос о выставлении на продажу бывших в употреблении товаров, что возможно в реальной жизни: ввезен новый товар для себя, потом появляется желание его продать и купить новый, например, более современный. Это будет правомерно или тоже будет нарушением? Такие споры еще впереди.

Кроме того, это дело ярко показывает необходимость принятия меры обеспечения иска по такой категории дел.

Это дело — второй круг борьбы с предложением к продаже ввезенных без согласия правообладателей часов. Первый круг — дело № А56-31546/2011.

Но так как истец в нем не попросил у Суда принятия обеспечительной меры в виде запрета смены администратора и регистратора домена, его администратор сменился и истцу пришлось предъявлять иск к новому администратору домена.

Во втором (этом) деле истец попросил обеспечительную меру. Но судами трех инстанций в ней было отказано (третьей инстанцией выступал еще ФАС СЗО, а не СИП). В результате администратор домена снова сменился. Поэтому неизбежно третье дело, где, надо надеяться, обеспечительная мера будет принята судом. Иначе этот «порочный круг» не прервать.

zakon.ru/Blogs/chelnochnyj_vvoz___ne_lazejka_dlya_narusheniya_prav_na_intellektualnuyu_sobstvennost/11014

5. Возможность суда всегда уменьшать «двукратную» компенсацию на основе тех же критериев, что и компенсацию от 10 тыс. до 5 млн. руб.

Постановления СИП по делам №№ А76-9871/2012, А51-5238/2013.

СИП исполнил новую позицию Президиума ВАС РФ (постановление от 02.04.13 по делу № А40-8033/2012), которая не востребована пока в полной мере нижестоящими судами.

Поскольку п. 4 ст. 1515 ГК предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности — компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

При новом рассмотрении по делу № А76-9871/2012 взыскана «однократная» компенсация.

6. Понятие контрафактности товара с товарным знаком

Один и тот же товарный знак или сходные до степени смешения обозначения зарегистрированы в РФ и за рубежом (без распространения на РФ) за разными (неафилированными) лицами.

Что верно?

Не является контрафактным товар, если товарный знак на нем воспроизведен правообладателем вне РФ, независимо от того, что в РФ права

на тот же или сходный до степени смешения товарный знак, принадлежат другому лицу (например, позиция арбитражных судов СЗО (например, постановление ФАС СЗО по делу № А56-47948/2009

или

Является контрафактным (например, позиция арбитражных судов ДВО (например, постановление ФАС ДВО по делу № А80-311/2008).

До сих пор не было единообразной практики («Проблема привлечения к административной ответственности за нарушение прав на товарный знаки при их принадлежности разным лицам в РФ и за рубежом»//«Предпринимательское право» № 4 2010, «Право и экономика» № 9 2010).

Факт регистрации того же или сходного до степени смешения обозначения вне РФ и без распространения на РФ не имеет правового значения при решении вопроса о контрафактности такого товара (постановление СИП от 06.12.2013 по делу № А12-30488/2012).

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

Д. Ю. МАРКАНОВ,
Руководитель практики разрешения споров
ООО «ПАТЕНТУС»,
Москва

1. Нормативная база:

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

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. — Заключена в г. Париже 20.03.1883;

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS). — Заключено в г. Марракеше 15.04.1994.

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая.

2. Понятия:

Недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции).

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету как недобросовестная конкуренция в соответствии с п. 3 ст. 10.bis Парижской конвенции:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

3. Формы недобросовестной конкуренции, связанные с исключительными правами:

— недобросовестное использование чужой интеллектуальной собственности (распространяется на средства индивидуализации, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая ноу-хау);

— недобросовестное приобретение и использование прав интеллектуальной собственности (распространяется на средства индивидуализации).

В последнем случае, в соответствии с п. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»: «*не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг*».

Вопросы, связанные с данной формой недобросовестной конкуренции, разъясняются, в частности, Постановлением Пленумов ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29:

— заинтересованным лицом может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией;

— при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации, не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

При пресечении недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием средства индивидуализации в товарах, работах, услугах, право на защиту исключительного права совпадает с правом на защиту от недобросовестной конкуренции в части пресечения незаконного использования средства индивидуализации. Поэтому правообладатель может воспользоваться как правом на защиту от недобросовестной конкуренции, так и правом на защиту исключительного права, выбрав соответственно административный или судебный порядок защиты. В последнем случае правообладатель вправе не только пресечь недобросовестные действия конкурента, но и потребовать возмещения причиненных убытков.

4. Объекты недобросовестной конкуренции:

— средства индивидуализации;
— объекты патентных прав;
— объекты авторских прав;
— ноу-хау.

5. Кто может признавать действия недобросовестной конкуренцией:

1) антимонопольные органы;

2) суды. В соответствии с Постановлением Пленумов ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29 суды вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией.

Оценка действий хозяйствующих субъектов с точки зрения недобросовестной конкуренции в компетенции Роспатента не входит.

6. Условия возбуждения дела о недобросовестной конкуренции

Субъектный состав — конкурирующие хозяйствующие субъекты.

Цель действий — получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Нарушение законодательства, требований добропорядочности, разумности и справедливости.

Наличие убытков или возможность их причинения, либо нанесение или возможность причинения вреда деловой репутации.

На примере дела Вермонт:

— направленность на получение преимуществ в предпринимательской деятельности над конкурентами — выразилась в приобретении ООО «Торговый Дом Вермонт» исключительного права на изобразительный товарный знак и получении им на этом основании возможности ограничивать Компанию Вермонт Флауэрз в заключении контрактов на поставку своей продукции с иными субъектами рынка помимо ООО «Торговый Дом Вермонт»;

— противоречие требованиям законодательства и требованиям добропорядочности, разумности и справедливости выражается в нарушении статьи 10bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах;

— способность причинения убытков хозяйствующему субъекту-конкуренту — обращение ООО «Торговый Дом Вермонт» в таможню с требованием пресечения ввоза на таможенную территорию РФ продукции Вермонт Флауэрз иным чем ООО «Торговый Дом Вермонт» лицом привело к невозможности введения в гражданский оборот на территории РФ стабилизированных цветов производства Вермонт Флауэрз (товар был арестован и до настоящего времени забрать его невозможно).

7. Краткий обзор дел, связанных с недобросовестной конкуренцией с использованием средств индивидуализации

Дело № А40-73286/10 (недобросовестная конкуренция при оспаривании решения Палаты по патентным спорам).

На имя ООО «Риттер-Джентельмен» был зарегистрирован товарный знак «VACHERON CONSTANTIN» в отношении товаров 25 класса МКТУ. Компании «Ричмонт Интернешнл С. А.» и «Вашерон энд Константин С. А.» обратились в Палату по патентным спорам Роспатента с возражениями против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. Заявитель ссылался на то, что знак сходен до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее на имя компании «Вашерон энд Константин С. А.» в отношении товаров 14 класса МКТУ, а также воспроизводит часть фирменного наименования компании — содержит в составе фамилии известных лиц: Вашерон (VACHERON) и Константин (CONSTANTIN).

ВАС указал: действия по регистрации обществом «Риттер-Джентельмен» спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ; регистрация под другим классом МКТУ спорного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» представляет собой акт недобросовестной конкуренции.

Дело № А40-47499/2010 (недобросовестная конкуренция в споре о запрете использования товарного знака).

Компания «G. H. Mumm & Cie» (далее — компания) обратилась в АС г. Москвы с иском к Юсупову Ш. Д. о защите прав на товарный знак «MUMM», используемый в доменном имени mumm.ru.

ВАС указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

ВАС постановил, что действия Юсупова Ш. Д. подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции.

Дело № А04-646/2012 (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием права на фирменное наименование).

На основании обращения в УФАС ООО «Моя Мадонна» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 09.08.2002) о нарушении его прав на фирменное наименование

и товарный знак «Моя Мадонна» (приоритет от 18.04.2000), которые незаконно использует ЗАО «Моя Мадонна» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ 18.06.2010), антимонопольным органом вынесено решение о нарушении ФЗ «О защите конкуренции». ЗАО было привлечено к административной ответственности. Суды первой и апелляционной инстанций оставили решение в силе.

Дело Вермонт № АК/11294/14 (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием права на товарный знак).

Компания Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед (Заявитель) на протяжении 30 лет занимается производством стабилизированных растений и цветов во многих странах мира, все товары маркируются товарными знаками «VERMONT». Компанией было заключено дистрибьюторское соглашение с ООО «Торговый Дом Вермонт» (ответчик), которое впоследствии было расторгнуто. Затем ответчик на свое имя зарегистрировал изобразительный товарный знак, сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя. Ответчик обращался в суды и таможенные органы с целью запретить другим дистрибьюторам компании Вермонт Флауэрз ввоз на территорию РФ продукции компании. Действия ООО «Торговый Дом Вермонт», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Дело № А40-54063/11 (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием прав на товарный знак).

Индивидуальный предприниматель Кошелев С. Ю., являясь с 1998 года дистрибьютором продукции ООО «Черный Красный Белый» и Компании «Black Red White S.A.», приобрел исключительные права на обозначения, являющиеся тождественными используемым обозначениям указанных организаций. Товарные знаки были включены в Таможенный реестр объектов ИС, в связи с чем приостановлен ввоз товаров организаций и возбуждено дело об административном правонарушении. Организации обратились в антимонопольный орган с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства. В результате действия предпринимателя признаны недобросовестной конкуренцией. Суды оставили решение в силе.

8. Домены

Киберсквоттинг — регистрация доменного имени с целью его дальнейшей перепродажи, и его подвиды. Чаще всего речь идет о регистрации доменного имени, совпадающего с фирменным наименованием или товарными знаками крупной компании (брендовый киберсквоттинг, тайпсквоттинг), в том числе регистрации уже существующего доменного имени для другой доменной зоны.

Одной из наиболее удачных и ставшей широко распространенной является система, разработанная ВОИС и Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Правовое регулирование регистрации доменов и разрешения доменных споров (в рамках ВОИС), определяется следующими документами:

1) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) — Единые принципы рассмотрения споров о доменных именах;

2) Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — Правила для единых принципов рассмотрения споров о доменных именах;

3) World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy — Дополнительные правила ВОИС к UDRP.

Этими документами создана принципиально новая система внесудебного урегулирования споров для рассмотрения случаев регистрации доменов с заведомо недобросовестными намерениями. Используя эту систему, сформированные в рамках специальных Арбитражных центров комиссии выносят решения по спору владельца товарного знака и обладателя сходного доменного имени.

К числу доказательств недобросовестной регистрации и использования доменного имени относятся (включая, но не ограничивая):

— обстоятельства, указывающие на то, что домен был зарегистрирован или приобретен главным образом с целью продажи, сдачи в аренду или передачи иным образом истцу, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, или его конкуренту за деньги или иные ценности, превышающие подтвержденные расходы администратора, прямо относящиеся к доменному имени;

— домен был зарегистрирован, чтобы помешать владельцу товарного знака или знака обслуживания зарегистрировать домен, тождественный знаку в соответствующей доменной зоне, при условии, что заявитель (администратор) заинтересован в такой модели поведения;

— домен был зарегистрирован с целью помешать деятельности конкурента;

— домен был зарегистрирован, чтобы намеренно привлечь (с коммерческой целью) пользователей Интернет к сайту администратора домена или иному адресу, создавая вероятность восприятия принадлежащего заявителю знака как источника существования, финансирования, организационной принадлежности или поддержки сайта или иного адреса или предоставляемых с их помощью продукции или услуг.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ СОВЕТЕ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РК

А. П. СЕИТОВА,
юрист Международной юридической фирмы «Dentons», патентный поверенный РК, Алматы, Республика Казахстан

Процедура экспертизы по существу (полной экспертизы) товарных знаков не всегда может проходить «гладко», и причины для этого могут быть самые разные. Например, эксперт может посчитать заявленное обозначение (отдельный его элемент) не обладающим достаточной различительной способностью в отношении заявленных товаров и/или услуг и вынести отказ в регистрации обозначения в целом или вывести из-под охраны словесный/изобразительный элемент (дискламация). Предварительный отказ может быть вынесен и при выявлении сходного до степени смешения товарного знака, имеющего более ранний приоритет.

Если заявитель не согласен с решением экспертизы, то он может его обжаловать в Апелляционном совете Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (по тексту — «Апелляционный совет»), который представляет собой досудебную инстанцию в таких спорах. Досудебное рассмотрение споров по товарным знакам в Республике Казахстан носит обязательный характер.

В настоящей работе рассматривается порядок и особенности рассмотрения споров по товарным знакам в Апелляционном совете.

1. Апелляционный совет является подразделением Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее — Комитет) по досудебному рассмотрению споров по возражениям, подаваемым в том числе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

2. Апелляционный совет рассматривает следующие виды возражений в сфере охраны исключительных прав на товарные знаки:

а) на решения Комитета об отказе в регистрации товарного знака, в том числе принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Мадридского соглашения[1];

б) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Мадридского соглашения;

в) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием.

3. Несоблюдение досудебного порядка рассмотрения спора в Апелляционном совете влечет за собой следующие последствия: судья возвращает исковое заявление или оставляет заявление без рассмотрения[2]. В случае если спор предварительно был рассмотрен Апелляционным советом, и Апелляционный совет вынес по нему решение, такое решение может быть обжаловано в суде в течение шести месяцев с даты вынесения решения.

4. На сегодняшний день законодательством Республики Казахстан не регламентированы правила рассмотрения возражений в Апелляционном совете. Деятельность данного органа отчасти регламентируется Законом и Положением об Апелляционном совете, утвержденным Приказом Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 85. Так, указанные акты регламентируют лишь основные задачи, функции и права Апелляционного совета, вопросы организации деятельности Апелляционного совета и его коллегии.

5. Автор подробно останавливается на вопросах оспаривания заинтересованным лицом регистрации товарного знака в связи с неиспользованием, а также проблемах, которые встречаются на практике при рассмотрении таких дел. Некоторые из таких проблем описаны ниже.

6. Автор также останавливается на вопросе о неоднозначной практике обжалования решений Апелляционного совета в суде. Некоторые примеры из практики также приведены ниже.

На практике отсутствие правил подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете отрицательно сказывается на законных правах и интересах как заявителей и владельцев товарных знаков, так и иных заинтересованных лиц, которые участвуют в процессе рассмотрения возражений.

К примеру, некоторые трудности возникают при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны (регистрации) товарного знака в связи с неиспользованием.

---

[1] Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.). На Республику Казахстан действие данного Соглашения распространяется с 16 февраля 1993 г. в соответствии со специальной декларацией Премьер-министра Республики Казахстан, направленной в ВОИС.

[2] Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 411-I (далее — ГПК), пп. 1 п. 1 ст. 154 и п. 1 ст. 249.

Статья 19 Закона устанавливает, что владелец товарного знака обязан использовать товарный знак.

Любое заинтересованное лицо может подать в Апелляционный совет возражение против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет с даты регистрации или трех лет, предшествующих подаче возражения.

Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Использованием товарного знака может признаваться изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара, маркированного товарным знаком, применение знака в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, предоставление права использования товарного знака или при демонстрации товаров, маркированных товарным знаком, на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком.

Доказательства использования товарного знака, представляемые его владельцем, должны относиться к периоду времени, указанному в возражении.

При решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием принимаются во внимание представленные владельцем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Таким образом, из содержания данной статьи мы видим, что:

а) владелец товарного знака обязан использовать свой знак;

б) неиспользование товарного знака в течение любых трех лет с даты регистрации может стать основанием для подачи возражения в Апелляционный совет;

в) лицо, заинтересованное в прекращении действия регистрации товарного знака, не обязано доказывать его неиспользование.

На практике заинтересованное лицо при подаче возражения должно иметь аргументы неиспользования оспариваемого товарного знака. Сам Апелляционный совет также просит заинтересованное лицо доказать и представить как можно больше аргументов неиспользования товарного знака. Так, например, случилось при оспаривании регистрации товарного знака, принадлежащего арабской табачной компании, которая не использовала свой знак на территории Республики Казахстан в течение последних трех лет в отношении табачных изделий. Апелляционный совет перенес заседание и запросил дополнительные доказательства, имея

очевидные доказательства неиспользования и зная о том, что владелец товарного знака был надлежаще извещен о заседании, но не явился. Несмотря на то, что доказательства неиспользования напрямую говорили о том, что владелец не исполняет свои обязанности по использованию товарного знака, Апелляционный совет, следуя обычной практике, перенес заседание и просил заинтересованное лицо предоставить как можно больше аргументов, подтверждающих неиспользование товарного знака.

На практике Апелляционный совет с осторожностью и большим нежеланием аннулирует регистрацию товарных знаков в связи с неиспользованием. Даже при достаточных основаниях и доказательствах неиспользования, в случае если владелец товарного знака не является на заседание Апелляционного совета, заседание откладывается на более позднюю дату, и на практике это доходит до нескольких раз, что, естественно, может обойтись очень дорого заинтересованному лицу в части оплаты, например, представительских расходов. Кроме того, ни Закон, ни Положение не указывают, сколько раз нужно не явиться владельцу товарного знака, чтобы регистрация товарного знака была аннулирована, а возражение было удовлетворено.

В Законе указывается, что коллегия Апелляционного совета вправе перенести сроки проведения заседания, в том числе в случае невозможности рассмотрения возражения на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении возражения.

Как видно, данная норма не устанавливает, как должен поступить Апелляционный совет, если владелец товарного знака не явился на заседание, хотя был надлежаще извещен. Думается, что следующая норма ГПК является в данном случае более ясной и могла бы на деле улучшить положение заинтересованного лица: «*суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в порядке заочного производства, если сведения о причинах неявки отсутствуют, либо суд признает причины его неявки неуважительными, либо признает, что ответчик умышленно затягивает производство по делу*»[3]. Раньше похожая норма была установлена в Правилах подачи и рассмотрения возражений в Апелляционном совете[4], однако с отменой данных Правил на практике возникают значительные трудности для лица, заинтересованного в отмене регистрации оспариваемого товарного знака.

Кроме вышеперечисленных трудностей, остается неоднозначной практика обжалования решений Апелляционного совета в суде. Так, на

---

[3] ГПК, п. 4 ст. 187.

[4] Утратили силу в соответствии с приказом Министра юстиции РК от 24 февраля 2012 г. № 85.

практике суд при достаточных основаниях отменяет решение Апелляционного совета и, ссылаясь на п. 28 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 24 декабря 2010 г. № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан», отказывает в удовлетворении требований такого характера: «*обязать Комитет зарегистрировать товарный знак*» или «*обязать Комитет признать охраноспособным тот или иной элемент*». Ссылаясь на это Постановление, суд отмечает, что вынесение подобного рода решений не входит в его компетенцию. При этом суд даже не обязывает Комитет повторно рассмотреть дело.

Пункт 28 указанного Нормативного постановления гласит:

«*28. Если суд признает обжалованное решение государственного органа... незаконным, то в решении суда должно быть указано:*

1) каким нормативным правовым актам это решение... не соответствует;

2) какие права и свободы, законные интересы заявителя нарушены;

3) какие созданы препятствия для реализации прав, свобод или законных интересов заявителя;

4) какая обязанность незаконно наложена на заявителя.

В резолютивной части решения суд обязан указать орган власти... который обязан устранить допущенные нарушения прав, свобод или законных интересов заявителя, а также срок, в течение которого допущенные нарушения подлежат устранению. Срок устранения допущенных нарушений надлежит исчислять со дня вступления решения суда в законную силу.

Признав решение государственного органа... незаконным, суд не вправе указывать в судебном акте содержание того решения, которое государственный орган... должен принять в возникшем публично-правовом отношении».

Такое решение было вынесено судом по делу об оспаривании решений Апелляционного совета по товарным знакам крупной российской энергетической компании. Отменив решения Апелляционного совета, суд не удовлетворил требования в части вынесения решения о признании охраноспособным словесного элемента товарных знаков и возложении обязанности на Комитет вынести решения о регистрации товарных знаков в полном объеме с предоставлением правовой охраны словесному элементу, поскольку указанное входит исключительно в компетенцию Комитета, который принимает соответствующие решения. Отметим, что решение суда было вынесено 17 мая 2012 г.

В 2013 г. Верховный суд вынес Постановление по делу об отмене регистрации товарного знака «ТАН» (свидетельство № 16974), зареги-

стрированного на имя ТОО «Лидер-2010». Заинтересованное лицо — ТОО «ДЕП» подало возражение против действия регистрации товарного знака «ТАН» в связи с тем, что слово «ТАН» вошло во всеобщее употребление как название кисломолочного продукта. Апелляционный совет удовлетворил поданное возражение и отменил регистрацию товарного знака «ТАН». Владелец товарного знака «ТАН» — ТОО «Лидер-2010» обжаловал решение Апелляционного совета Комитета в суде.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны от 5 ноября 2012 г. заявление ТОО «Лидер-2010» оставлено без удовлетворения. Две последующие инстанции (апелляционная и кассационная) оставили решение без изменения.

Верховный суд, в свою очередь, отменил решения всех трех инстанций и оставил без удовлетворения возражение ТОО «ДЕП» против действия регистрации товарного знака «ТАН», а также обязал Комитет восстановить регистрацию знака на имя ТОО «Лидер 2010».

Здесь налицо неоднозначная практика рассмотрения решений Комитета судами, что не обеспечивает равенства прав граждан и юридических лиц. Так, в первом случае заинтересованному лицу приходится снова подавать возражение и просить Апелляционный совет вынести новое решение, что приводит как к потере финансовых средств, так и затягивает процесс получения желаемой регистрации товарного знака. Ведь при таком раскладе процесс регистрации товарного знака может занять более двух, а то и трех лет.

Таким образом, отсутствие правил подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционном совете, а также неоднозначная практика рассмотрения решений Комитета судами отрицательно сказываются на законных правах и интересах заявителей, владельцев товарных знаков, иных заинтересованных лиц, которые участвуют в процессе рассмотрения возражений в Апелляционном совете.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В. В. АРХИПОВ,
адвокат, доцент юридического факультета СПбГУ, советник юридической фирмы Dentons, канд. юрид. наук,
Санкт-Петербург

Развитие компьютерных технологий и стремительная «компьютеризация» общественных отношений является одним из наиболее серьезных факторов развития права интеллектуальной собственности. Практически все феномены, связанные с компьютерными технологиями, заставляют по-новому переосмыслить практику применения правовых норм в данной области, установленных как на национальном, так и на международном уровне. Вероятно, наиболее ярко это проявляется в отношении проблем защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, о чем может свидетельствовать, в частности, принятый не так давно Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Однако этим не исчерпывается то влияние, которое прогресс в компьютерных технологиях оказывает на развитие права.

Начиная, пожалуй, с 1980-х гг. (эта дата несколько «отодвигается» вперед, если говорить о России) в индустрии информационных продуктов начинает активно формироваться новое направление, в центре которого находятся компьютерные игры. Рынок компьютерных игр стремительно развивается, многие современные игры представляют собой серьезные проекты, бюджет которых не уступает, а иногда и превосходит показатели киноиндустрии, и в то же время игры, особенно сетевые, позволяют сфор-

мулировать множество новых юридических проблем[1]. Значимость данного вопроса находит отражение как в правовой практике — многие, преимущественно западные (российская игровая индустрия пока еще в меньшей степени придает значение правовым вопросам) компании закладывают в стоимость своих проектов расходы на правовое сопровождение, в рамках которого нередко необходимо разрабатывать совершенно новые правовые механизмы, но чаще всего — защищать интеллектуальную собственность.

Если переходить конкретно к проблемам защиты интеллектуальной собственности в отношении компьютерных игр (хотя в более широком контексте, возможно, имело бы смысл остановиться и на академических исследованиях виртуальных миров в целом — а это отдельная интересная тема, по которой западными исследователями написано уже немало работ), то суть данных проблем сводится главным образом к одному — инновации в игровой индустрии, которые способны оказать существенное влияние на развитие рынка, связаны исключительно с **игровой механикой (правилами игры)**. Такие «компоненты» продукта как, например, графика, звуковое сопровождение, текст и даже программный код как таковой (который может быть, например, в большей или меньшей степени оптимизирован) являются, в отличие от многих других продуктов, основанных на компьютерных технологиях, скорее, второстепенными и количественными показателями. Игра, которая содержит лучшую графику или звук, может проиграть на рынке игре, которая содержит инновации применительно к игровой механике, то есть выигрывает по качественному критерию. Этот тезис многократно проверен на практике. Эта проблема созвучна, хотя и не вполне тождественна, проблеме защиты прав на алгоритм, которая достаточно подробно была рассмотрена еще в работах О. В. Ревинского[2].

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных проблем защиты интеллектуальных прав на компьютерные игры, стоит отметить, что с начала

[1] Те игры, которые могут быть квалифицированы как виртуальные миры (т. е. которым присущи признаки «виртуальной социальной реальности» с точки зрения социальных наук), по мнению автора, объединяют в себе весь спектр правовых проблем, связанных с тем, как реальность изменяет компьютерные технологии. Речь идет о трех системных проблемах правового регулирования сети Интернет — идентификации пользователей, определения юрисдикции и распределения ответственности информационных посредников, и — дополнительно — о проблеме, связанной с пределами правового регулирования отношений внутри игры, в которые вступают пользователи сетевых игр, а также неоднозначный статус компьютерных игр как объектов интеллектуальной собственности. Подробнее об этом см.: Архипов В.В. Виртуальное право: основные проблемы нового направления юридических исследований // Правоведение. 2013. № 2.

[2] См. напр.: Ревинский О. В. Компьютерное программное обеспечение и патентная охрана. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. — 167 с.

своего существования этот вид информационной продукции был связан с неоднозначными решениями и аргументами, относящимися к праву интеллектуальной собственности. Так, например, профессор школы права Университета Рутгерс (США) Грег Ластовка, современный исследователь авторского права в отношении видеоигр, в статье «Авторское право и видеоигры: краткая история интерактивного медиа» отмечает, что «*игра в видеоигру требует сочетания действий игрока и программного обеспечения, а значит можно утверждать, что ни один из сеансов игры не является раз и навсегда зафиксированным. Каждый сеанс видеоигры, как и каждый сеанс обычной игры, как можно утверждать, зависит от конкретных действий конкретных игроков. И если принять это утверждение, то следует прийти к выводу о том, что копирование одного лишь внешнего вида игры без копирования лежащего в ее основе кода может не являться нарушающим, поскольку права [авторов игры] на аудиовизуальное представление игры не подлежат защите*»[3]. Таким образом, на компьютерные игры можно взглянуть с необычной точки зрения: их можно представить не как продукт, который «поглощается» потребителем, а как инструмент для создания некоего творческого результата. Некоторые отголоски такого подхода можно усмотреть в мнении Судьи Прэтта по делу Atari Games v. Oman[4], в котором компания Atari фактически оспаривала решение Патентного бюро США об отказе в регистрации исключительных прав на игру Breakout[5], но эта линия аргументации так и не стала лидирующей, а решение все же в итоге было оспорено.

Так или иначе, ключевой проблемой, связанной с тем, что наиболее актуальная составляющая любой игры — это игровая механика (правила игры), является проблема «клонирования» игр. Эта проблема особенно актуализировалась в связи с развитием рынка мобильных игр, который многие компании, в чьей добросовестности можно усомниться, начали наводнять очевидными «клонами» игр, ранее разработанных для персональных компьютеров и игровых приставок, пользуясь возможностью сделать это на новой, еще не занятой платформе. Во многом их юридические риски были не слишком высокими, поскольку копирование игровой механики и даже общих принципов, лежащих во «второстепенных» элементах игры, весьма

[3] Lastowka G. Copyright Law and Video Games: A Brief History of an Interactive Medium // Academia.edu. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.academia.edu/4415769/Copyright_Law_and_Video_Games_A_Brief_History_of_an_Interactive_Medium (10.05.2014).

[4] Atari Games v. Oman, 693 F. Supp. 1204 (D.D.C. 1988).

[5] Игровая механика, положенная в основу данной игры, может быть знакома читателям по более известной в России игре под названием “Arcanoid”.

сложно защитить правовыми средствами. И тем не менее не так давно было принято два судебных решения, в которых правообладателям «клонированного» продукта удалось защитить свои права и законные интересы.

Так, в деле Tetris Holding, LLC v. XIO Interactive, LLC[6] правообладателю известного «Тетриса» удалось аргументированно отстоять свою точку зрения в споре с компанией, фактически скопировавшей известную игру. Последняя пошла на риск копирования продукта после более чем 20-летнего периода, когда суды отказывали в исках против многочисленных авторов «клонов» «Тетриса», воспроизводивших механику и функционал игры. Однако, проблема ответчика в данном случае заключалась в том, что, хотя графика и звуковое сопровождение игры (которая, к слову, называлась «Мино») были аутентичными с «технической» точки зрения, т. е. не представляли собой копирования аналогичных элементов оригинального «Тетриса», они тем не менее были похожи, как мы могли бы сказать, на исходные элементы до степени смешения. Вероятно, этого самого по себе было бы недостаточно для признания нарушения *авторского права* (а именно об этом, а не о патентовании алгоритмов как бизнес-процессов, что при определенных условиях возможно в США, говорил суд), но, как отметил суд, нарушение в данном случае составляет «*общее копирование того, как выглядит Tetris (“the Tetris look”), нежели чем сходство индивидуальных элементов*». Данный аргумент вряд ли существенно разрешает проблему защиты прав на компьютерные игры, однако он дает возможность использовать более широкую аргументацию, по крайней мере, в тех случаях, когда «клонированный» продукт содержит и визуальное сходство. Разумеется, вопрос о том, когда количественные показатели сходства переходят в качественные, остается открытым, а игровая механика как идея по-прежнему объективно не может иметь правовую защиту.

Более развернутый набор аргументов был использован в деле Spry Fox LLC v. Lolapps, Inc.[7], в рамках которого правообладатели популярной игры “Triple Town” сумели защитить свои права в споре с авторами «клона» — игры “Yeti Town” (где аспект «клонирования» отразился даже в названии). “Yeti Town”, во-первых, полностью копирует игровую механику “Triple Town”: в каждой из игр необходимо соединять три одинаковых объекта для того, чтобы получить объект, занимающий более высокое место в «иерархии ценностей», соединяя затем вместе вновь получающиеся одинаковые новые объекты более высокого уровня. Параллельно с этим в “Triple Town” развивает город в «лесном» визуальном ряде, а в “Yeti Town” — в

[6] Tetris Holding, LLC v. XIO Interactive, LLC (D. N.J., May 30, 2012).

[7] Spry Fox LLC v. Lolapps, Inc (W.D. Wash. Sept. 18, 2012).

визуальном ряде, вызывающим ассоциации с Крайним Севером. Это и подобные сугубо визуально-эстетические отличия (например, соответственно, медведь и йети как основные антагонисты) и составляли все отличия между играми. Суд разрешал дело, используя процессуальные механизмы и аргументацию, свойственные системе общего права. Так, был проведен «внешний тест», предполагающий сравнение охраняемых объектов "Triple Town" по отношению к "Yeti Town", затем — «внутренний тест» для субъективного сравнения игр между собой глазами «нейтрального наблюдателя». Обращаясь в своей аргументации также к мнению блогеров, суд заключил, что «обычный наблюдатель» разумно сочтет, что элементы обеих игр идентичны. Дело было завершено мировым соглашением, в результате которого все права на "Yeti Town" были незамедлительно переданы правообладателям "Triple Town", поэтому окончательного ответа со стороны суда на то, как должен быть разрешен данный спор, мы так и не узнали.

Американские юристы, анализируя данное дело, отметили пять особенных фактов, которые позволили в итоге как бы признать факт «клонирования». Во-первых, само название "Yeti Town" содержит заимствованную часть. Хотя этого недостаточно для того, чтобы говорить о нарушении, это формирует общую картину. Во-вторых, между правообладателями было заключено соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA, Non-Disclosure Agreement), еще до выпуска "Triple Town", в соответствии с которым будущий разработчик "Yeti Town" обязался не разглашать информацию, полученную в результате использования бета-версии игры "Triple Town", доступ к которой был ему предоставлен ранее для целей маркетинга. В-третьих, в данном споре суд, во-многом, опирался на мнение игровых блогеров, что не совсем типично даже для англо-американской правовой системы. В-четвертых, судья не играл ни в одну из игр непосредственно, о чем есть свидетельство в виде его собственного признания даже в процессуальных документах, а это могло сказаться на его итоговом мнении. Наконец, в-пятых, судом не исследовался вопрос о том, какие же различия (а не сходства) есть в рассматриваемых играх — если следовать такой логике, то добавление отдельных новых функций или объектов, слегка изменяющих игровой дизайн, не может полностью защитить от ответственности за нарушение авторских прав[8].

В целом, следует отметить, что добросовестные представители игровой индустрии продолжают страдать из-за невозможности защитить игро-

---

[8] См. напр.: McArthur S. Clone Wars: The Five Most Important Cases Every Game Developer Should Know // Gamasutra, [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gamasutra.com/view/feature/187385/ (10.05.2014).

вую механику, а по сути — патовой ситуации, в которой они находятся, и которая обусловлена императивом, давно понятным специалистам в области интеллектуальной собственности. Данный императив заключается в том, что запрет на копирование идей, а не их «материальных» воплощений, стал бы фактором, влияющим на прогресс в общем резко негативно. Придание безоговорочной защиты игровой механике затормозило бы, если не остановило развитие игровой индустрии как таковой. Вместе с тем, поиск возможностей и построение специальных неординарных юридических конструкций для обеспечения максимальной защиты интеллектуальных прав в отношении компьютерных игр остается нетривиальной творческой задачей, обсуждение которой способно заодно прояснить и много других проблем права интеллектуальной собственности.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

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

Взяться за эту темой меня подтолкнула ближайшая родственница, архитектор, творческая мастерская которой разрабатывает не только архитектурные проекты, но и проводит работы по подготовке и согласованию технической документации для строительства.

Архитектурный проект — архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения. Как правило, на основе разработанных архитектурных проектов и под авторским надзором проектировщика ведется строительство объекта, причем искажение творческого замысла автора в таком случае сводится к минимуму, поскольку сам проектировщик участвует и в разработке технической документации, и в ее согласовании, и в авторском надзоре.

Однако бывают случаи, когда после получения разрешения на строительство к проектировщику обращаются с просьбой изменить проект, например, из-за несовершенства технологии строительства или настаивая на изменении этажности, что не всегда возможно из-за увеличения расчетной нагрузки на фундамент. Поэтому именно на стадии реализации архитектурных проектов и возникают судебные споры между проектировщиками и подрядными организациями, выполняющими строительство и допустившими переработку архитектурных проектов без согласия авторов, что не допускается законом. Переработка архитектурного проекта, пусть даже и необходимая, но без согласия автора — это главная причина судебных споров. Однако при этом автор должен доказать, что нарушен первоначальный архитектурный замысел, что достаточно сложно сделать без проведения специальной судебной экспертизы.

Вопрос о том, кому принадлежит исключительное право на созданный, но в дальнейшем измененный проект, волнуют и автора, и подрядчика, выполняющего строительство. Автором архитектурного решения может быть физическое лицо — архитектор, создающий архитектурный проект, или работник подрядной организации, которая на условиях договора подряда разрабатывает документацию для строительства.

Произведения архитектуры — это здания сооружения, произведения градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (ст. 1259 ГК РФ). Архитектурное решение представляет собой творческий замысел автора, охватывающий внешний и внутренний облик здания, его пространственную и планировочную составляющую. Архитектурное произведение — специфический объект авторского права — это не вся проектная документация, а лишь та ее часть, в которой выражено архитектурное решение[1].

В случае нарушения исключительного права на архитектурное произведение автор может обратиться в суд с запретом совершать действия, нарушающие право или создающие угрозу нарушения. У автора есть возможность предъявить застройщику или собственнику здания требование о возмещении убытков или денежной компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., однако обязанность доказывания суммы убытков и факта нарушения лежит на авторе, что предполагает проведение специальной экспертизы, которая должна доказать, что нарушен первоначальный архитектурный замысел автора. Доказательство причинно-следственной связи между противоправными действиями нарушителя и возникшими убытками — дело непростое, поэтому чаще всего защита нарушенных прав осуществляется путем взыскания компенсации.

Архитекторы — люди творческие, но они, как правило, не владеют юридическими знаниями, поэтому часто подписывают договоры на проектирование, содержащие условия, ущемляющие их интересы.

Например, архитектор часто не знает или забывает о том, что:

— корректировка разработанного архитектурного проекта без согласия автора является нарушением его исключительного права, а отсутствие запрета не является разрешением;

— заказчик получает право на использование проекта, но не на его переработку и на передачу на использование другими лицами, причем передача проектной документации для использования путем переработки другими лицами допускается только с согласия автора;

— возможно только однократное использование архитектурного решения, если договором не предусмотрено иное, причем исключительное право не считается переданным, если это прямо не указано в договоре.

Как участник судебно-строительной экспертизы объектов, созданных на основе архитектурных проектов, моя родственница рассказывала мне о проблемах, когда техническая документация не полностью соответству-

[1] Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09. 2011 № 5816/11 по делу № А32-47315/09-48/723-10-68/15.

ет архитектурному проекту. При рассмотрении таких дел перед судами встают, например, такие вопросы: имело ли место нарушение авторских прав проектировщика, и каким образом рассчитать компенсацию за нарушение авторских прав.

Как, используя возможности патентной охраны, помочь архитектору-проектировщику защитить решения, опережающие ожидания рынка? Что можно посоветовать специалистам, создающим архитектурные произведения, и как использовать возможности патентной охраны применительно к архитектурно-планировочным решениям? Подобные вопросы часто задают и профессионалы в области жилищного строительства (ООО «ЛЕГЕНДА», ООО «Реновация» и т. п.).

В России, в отличие от многих европейских стран, правовая охрана произведений архитектуры может осуществляться как в режиме авторских прав, так и в режиме патентных прав — как промышленные образцы.

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Охрана архитектурных решений патентом на промышленный образец осуществляется, как правило, в отношении внутренних интерьеров зданий (кафе, рестораны) или малых архитектурных форм, отдельно стоящих зданий, поскольку объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца (подп. 2, п. 5, ст. 1352 ГК РФ).

В международной классификации промышленных образцов наиболее близкий класс для архитектурных решений — МКПО 25-03:

Класс 25	**Строительные блоки, строительные констукции и их элементы**
25-01	Строительные материалы
25-02	Блочные, сборные или предварительно изготовленные элементы строительных конструкций
25-03	Дома, гаражи и прочие сооружения
25-04	Ступени лестниц, лестницы и строительные леса
25-99	Разное

или класс МКПО 32-00: ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И ЛОГОТИПЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ОРНАМЕНТЫ.

На сайте ФИПС в бюллетене «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ» по указанным классам МКПО обнаружится не много промышленных образцов, относящихся к архитектурным решениям. В качестве примера можно привести патенты: № 88590 «Образец стиля интерьера барной зоны фойе гостиницы»; № 88034 «Фасад магазина»; № 88310 «Веранда»; № 87410 «Стеклянная терраса» (см. ниже); № 85619 «Аквапарк»; № 79750 «Павильон» (см. ниже); № 79747 «Универсальный комплекс торговли, питания, сервиса», № 50528 «План-панорама города».

Одна из главных задач, стоящих перед патентным поверенным, к которому обратился за помощью архитектор, — это указание заявителя (будущего патентообладателя) и выбор объекта патентования, поскольку далеко не все решения имеет смысл патентовать в качестве промышленного образца. Если известно, что произведение архитектуры не будет тиражироваться, то патентовать его не стоит, несмотря на оригинальность решения, например таких как показаны ниже.

А если в разработанном объекте есть оригинальные элементы декора (оформление фасадов, световые фонари, окна), нестандартные планировочные решения, которые могут быть использованы и в других проектах, то стоит подумать об их патентной охране, тем более, что возможность выбора для патентования промышленных образцов, образующих группу (целое и часть), предусмотрена ГК РФ.

Получив патент на промышленный образец, относящийся к какому-то значимому фрагменту (например, главному фасаду) архитектурного проекта, автору-патентообладателю будет намного легче отстаивать в суде свои исключительные права. Он сможет также предложить заинтересованным лицам заключить с ним лицензионный договор на использование промышленного образца или договор отчуждения исключительного права на промышленный образец.

Ниже приведены примеры решений, на которые автор мог бы получить патент на промышленный образец.

О преимуществах охраны дизайнерских (и архитектурных) решений с помощью промышленных образцов говорилось неоднократно, это:

— наличие охранного документа — патента;

— защита не только от прямого копирования, но и от воспроизведения объекта, производящего такое же общее впечатление, что и запатентованный промышленный образец;

— указание в патенте имени (наименования) патентообладателя;

— указание в патенте имени автора;

— возможность получения одного патента на варианты промышленных образцов;

— возможность внесения изменений в изображения в ходе экспертизы;

— экспертиза, которая начинается сразу же после подачи заявки;

— срок действия охраны — 25 лет (если патент поддерживается в силе).

Вопросы приобретения исключительных прав в архитектуре зависят от целей и задач, стоящих перед проектировщиками, подрядчиками и собственниками.

ВЫВОДЫ

1. Архитектурные решения — специфический объект авторского права, однако многие детали архитектурных проектов могут охраняться в режиме патентного права — в качестве промышленных образцов.

2. Охрана произведений архитектуры в России может осуществляться как в режиме авторских прав, так и в режиме патентных прав (промышленные образцы).

3. Если архитектурный проект содержит оригинальные детали или элементы декора, которые могут быть использованы в других архитектурных проектах, то стоит подумать об их патентовании.

4. Поскольку отчуждение исключительного права на промышленный образец и предоставление права на его использование должно регистрироваться в Роспатенте, исключается возможность сделать соответствующий договор «задним числом».

5. Доказательство авторства упрощается в случае охраны архитектурных решений посредством правовой охраны промышленным образцом (даже если патент не поддерживается в силе).

ДИЗАЙН ПРОЕКТЫ КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

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

В соответствие с п. 1 ст. 1259 ГК РФ произведения дизайна отнесены к объектам авторского права. Под дизайном (от английского design — замысел, проект, чертеж, рисунок) понимается различная проектировочная деятельность, целью которой является создание эстетических и функциональных свойств предметной среды, отражающих ее потребительские ценности[1]. Иначе говоря, дизайн — это художественное конструирование зданий, машин, интерьеров, других используемых в быту и в производстве вещей, основанное на сочетании в них красоты, удобства и экономичности.

Сфера применения дизайна очень обширна, в частности, это:

— дизайн архитектурный;
— промышленный дизайн;
— графический дизайн;
— дизайн интерьеров;
— web-дизайн;
— дизайн одежды и др.

Работа дизайнера, как правило, заканчивается составлением конечного документа — дизайн проекта, содержащего все необходимые планы, чертежи, эскизы. В настоящее время дизайн проект часто включает объективное его отражение в трехмерном графическом выражении (3D).

Дизайн отождествляется с внешним видом изделия, поэтому его можно охранять в соответствии с действующим законодательством и патентным правом в качестве промышленного образца. Особенности охраны дизайна в качестве промышленного образца достаточно хорошо освещены в лите-

[1] Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2-х книгах / Гл. ред. В. М. Полевой. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — Книга I. А—М. — С. 223.

ратуре, т. к. этому вопросу посвящено большое количество публикаций авторов А. П. Сергеева[2], Э. П. Гаврилова[3], С.А. Сударикова[4], Р. Попова[5] и др.

Однако не все произведения дизайна могут охраняться в качестве промышленного образца. В частности, это касается произведений дизайна, составной частью входящих в произведения архитектуры, т. к. произведения архитектуры (кроме малых архитектурных форм) исключены из сферы охраны в качестве промышленных образцов (п. 5 ст. 1352 ГК РФ). В соответствие с действующим законодательством произведения архитектуры являются самостоятельными объектами авторского права (п. 1 ст. 1259 ГК РФ), охрана которых имеет ряд специфических особенностей, обусловленных особыми чертами, характерными для произведений архитектуры и их объективной формой выражения.

Любое произведение как объект авторского права представляет собой совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеком форме. Произведение — благо нематериальное, которое становится объектом охраны, если оно является результатом творчества и имеет объективную форму выражения.

Произведение архитектуры — это архитектурное решение, отображающее авторский замысел внешнего и внутреннего облика здания, его пространственной, планировочной и функциональной организации его отдельных конструктивных элементов, зафиксированное в архитектурном проекте[6].

Объективной формой выражением архитектурного проекта могут выступать проекты, чертежи, изображения, макеты и само здание, которые в свою очередь являются самостоятельными объектами авторского права[7].

---

[2] Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. / А. П. Сергеев; изд. 4-е издание, перераб. и доп. — М.: Проспект, 2011. — 752 с.

[3] Гаврилов Э. П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Еременко. — М.: Экзамен, 2009. — 973 с.

[4] Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности: учеб. / С. А. Судариков. — М.: Проспект, 2008. — 368 с.

[5] Попов Р. О правовой охране промышленных образцов / Р. Попов // Хозяйство и право. 2011. № 3. С. 47-51.

[6] Ершов О. Произведения архитектуры и градостроительства как объекты авторского права / О. Ершов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2009. № 2. С. 27-32.

7 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 5816/11 по делу № А32 47315/2009-48/723-2010-68/5 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1; Смирнова Е. Авторское право на архитектурные произведения / Е. Смирнова // Петербургский архитектор. 2012. № 2 // СПС «КонсультантПлюс».

Исходя из указанной характеристики архитектурного произведения и понятия «дизайна» можно утверждать, что архитектурное произведение представляет собой сложный объект авторского права, включающий дизайн внешнего вида здания и дизайн его внутреннего облика, художественно-конструкторские решения его отдельных функциональных элементов в их пространственном, планировочном и функциональном сочетании.

Поэтому работу архитектора можно рассматривать как специфическую творческую деятельность, направленную на создание дизайн проектов внешнего вида здания, дизайн проектов внутренних помещений здания и их отдельных элементов, а также дизайн проектов интерьера этих помещений.

Все указанные дизайн проекты могут быть как самостоятельными объектами авторского права так и составлять один объект охраны — архитектурное произведение, входя в него в качестве его неотъемлемых составляющих, связанных единым творческим замыслом.

Это утверждение в полной мере отражает существующую практику работы архитекторов по созданию как архитектурного объекта в целом, так и его отдельных элементов.

Очень часто архитектор, начиная создавать архитектурный проект здания, в целом изначально учитывает не только ландшафт местности расположения здания, пожелания заказчика по стилю, этажности, количеству помещений, но и его требования по расположению в помещениях конкретной мебели и другого оборудования. В этом случае охраняемыми элементами архитектурного произведения являются все указанные выше дизайн проекты.

При реконструкции внутренних помещений здания творческий замысел архитектора находит свое выражение в дизайн проекте внутреннего облика здания, а также может включать дизайн проект интерьера всех или отдельных его помещений. Охраняемым авторским правом объектом здесь является дизайн проект внутреннего вида здания и его отдельных элементов (оконных проемов, лестниц и т. п.), который может включать и дизайн проект интерьера всех или отдельных его помещений в качестве его охраняемого элемента.

Архитекторам (дизайнерам) принадлежат авторские интеллектуальные права, включающие личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность и др.), исключительное право на использование, в том числе на переработку произведения, и иные права (право авторского контроля за разработкой документации для строительства, авторского надзора за строительством, право доступа и др.).

Как было рассмотрено ранее, произведение архитектуры это разновидность произведения дизайна, имеющего свои специфические особенности, позволившие выделить его в отдельный объект авторского права.

В соответствие с п. 1 ст. 1259 ГК РФ произведения дизайна охраняются как изобразительные произведения, авторы которых обладают правом следования (ст. 1293 ГК РФ), реализуемым при каждой публичной перепродаже произведения. Архитекторы, в том числе авторы дизайн проектов отдельных частей архитектурного проекта, вправе претендовать на право следования, которое в настоящее время впрямую для них не предусмотрено. При этом каждую продажу здания можно рассматривать как публичную, т. к. переход права собственности на него подлежит государственной регистрации и не держится в секрете.

В соответствие с действующим законодательством под использованием произведения архитектуры (дизайна) понимается разработка технической документации для строительства и реконструкции здания и их практическая реализация в виде здания, интерьера (п. 1 ст. 1294 ГК РФ). При этом сам архитектурный (дизайнерский) проект и разработанная на его основе документация для строительства могут быть использованы для реализации только однократно.

До сих пор для архитекторов очень остро стоит вопрос о неприкосновенности созданного ими произведения, он вызывает много споров и различных толкований, т. к. недостаточно полно урегулирован нормами права.

Согласно п. 1 ст. 1266 ГК РФ архитектору (дизайнеру) принадлежит право на неприкосновенность его произведения, поэтому всякое внесение изменений в него возможно только с согласия автора. Однако законодатель уточнил эту свою позицию, указав, что это правило действует только при разработке документации для строительства и при строительстве архитектурного объекта (п. 1 ст. 20 Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»[8]).

Применяется ли это право на неприкосновенность при внесении изменений в уже существующий объект архитектуры его собственником — законодатель четкого ответа не дает, т. к. ст. 21 упомянутого закона «Об архитектурной деятельности в РФ» предусмотрено, что изменения архитектурного объекта (достройка, перестройка, перепланировка, т. е. изменения дизайн проектов внешнего и внутреннего облика здания) осуществляются в соответствии с ГК РФ и договором на создание и использование архитектурного проекта.

Собственник имеет право изменять внешний и внутренний облик принадлежащего ему здания, т. к. согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник в отношении принадлежащей ему вещи по своему усмотрению может со-

[8] Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

вершать любые не противоречащие закону действия, не нарушая при этом прав третьих лиц. В данном случае к правам третьих лиц относятся права архитектора (дизайнера) на неприкосновенность (ст. 1266 ГК РФ) и право на переработку произведения (п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Практически в данной ситуации имеет место столкновение субъективных прав собственника и автора.

Эта ситуация легко разрешается, если договором на создание и использование архитектурного проекта предусмотрено отчуждение исключительного права на него заказчику (собственнику). Соответственно собственник здания, обладая исключительным правом, вправе переделывать его, внося изменения в его внешний и внутренний облик, не уничтожая их полностью.

Если договором на создание и использование архитектурного проекта (его отдельных частей) либо при отчуждении оригинала произведения в виде здания (его внешнего или внутреннего вида) не предусмотрено отчуждение исключительного права на произведение заказчику (собственнику), то оно сохраняется за автором (п. 1 ст. 1291 ГК РФ). В этом случае собственник здания может реализовать свое право собственности на него путем переделки здания только с согласия автора.

А что делать собственнику, если автор отказывается дать разрешение на внесение изменений во внешний или внутренний облик принадлежащего ему здания? В настоящее время собственник может воспользоваться защитой своего права собственности, ссылаясь только на пределы осуществления гражданских прав, предусмотренные ст. 10 ГК РФ.

Простым решением в данной ситуации было бы дополнение главы 70 ГК РФ нормой, предусматривающей предоставление собственнику здания (помещения) в случае отказа автора в предоставлении ему лицензии на переработку (внесение изменений) во внешний и внутренний облик здания принудительной лицензии по решению суда.

Компьютерная верстка Е. С. Николаевой

Подписано в печать 16.06.14. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 10,25.
Тираж 250. Заказ 59.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5