



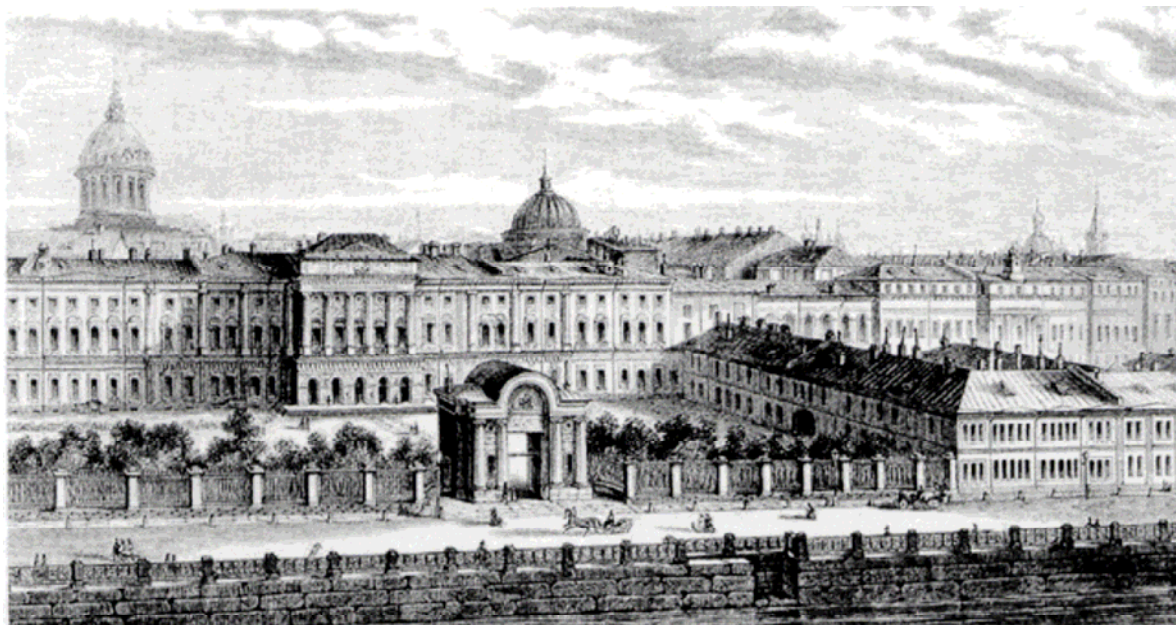
Санкт-Петербургская
коллегия патентных поверенных

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Петербургские коллегиальные чтения – 2011

Сборник докладов
научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 23–24 июня 2011 г.)



Санкт-Петербург

2011

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. науч.-практ. конф. «Петербургские коллегияльные чтения – 2011» (Санкт-Петербург, 23–24 июня 2011 г.). – СПб.: ООО «Пиф. сом», 2011. – 132 с.

Общая редакция: Ю.И. Буч

Сборник содержит доклады, представленные на 13-й научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения – 2011», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской национальной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

(С) РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных», 2011

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

23–24 июня 2011 года Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» совместно с Российской национальной библиотекой проводит традиционную, тринадцатую по счету международную научно практическую конференцию «Петербургские Коллегиальные Чтения-2011» на тему «Интеллектуальная собственность: теория и практика».

В этом сборнике опубликованы доклады, представленные участниками Чтений-2011. Тематика докладов – самая разнообразная, но тесно связанная с нашей профессиональной деятельностью.

Мы надеемся, что конференция пройдет, как обычно, в теплой дружественной атмосфере, а ее участники узнают много интересного и полезного.

От имени оргкомитета научно-практической конференции «Петербургские Коллегиальные Чтения-2011» и от имени РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» благодарю Российскую национальную библиотеку за большую помощь в организации и проведении конференции.

Желаю удачи всем участникам конференции!

Туренко В.В.

*Председатель оргкомитета
научно-практической конференции
«Петербургские Коллегиальные Чтения-2010»,
Президент РОО «Санкт-Петербургская
коллегия патентных поверенных»,
к.т.н., патентный поверенный РФ*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Т. В. ПЕТРОВА. Оптимизация Административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности</i>	<i>6</i>
<i>В. А. ХОРОШКЕЕВ. Концептуальные вопросы патентного права в России</i>	<i>14</i>
<i>В. И. СМИРНОВ. Нужен ли пересмотр норм на науку?</i>	<i>19</i>
<i>О. В. РЕВИНСКИЙ. Техническое решение и объект техники</i>	<i>26</i>
<i>Г. В. КОНДРАШКИНА. Повышение качества оформления материалов заявок на изобретения и полезные модели</i>	<i>32</i>
<i>В. В. МОРДВИНОВА. Практика проведения судебных экспертиз</i>	<i>43</i>
<i>В. М. МОСКВИН. О некоторых вопросах практики применения судами законодательства об экспертизе</i>	<i>50</i>
<i>Е. П. БЕДАРЕВА. Новое таможенное законодательство в деле защиты интеллектуальной собственности</i>	<i>55</i>
<i>А. Б. КРЫСАНОВ. Охрана товарных знаков и знаков обслуживания в условиях формирования Единого экономического пространства</i>	<i>64</i>
<i>Л. В. БУТЕНКО. Совладение товарным знаком – правомочие, закрепленное частью IV ГК РФ. Теория и практика</i>	<i>70</i>
<i>Е. А. ДАНИЛИНА. Правовая проблема сходства доменных имен в зоне RU с доменами в новой кириллической зоне</i>	<i>71</i>
<i>Т. С. ЛЯЛИНА. Использование обозначений, тождественных и сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, при поисковой оптимизации сайтов в сети Интернет</i>	<i>74</i>
<i>П. А. ПОПОВА. Права творческой личности в российском законодательстве</i>	<i>81</i>

А. Н. ПОПОВ. Правовой режим отечественного Шахматного кодекса	85
И. Ф. ЛЕОНОВ, А. А. МАТВЕЕВ, Т. И. МАТВЕЕВА. Участие СПбГУ в государственной программе развития системы коммерциализации РИД университетов	89
И. С. ПЕТРИЦЕВА. Управление интеллектуальной собственностью на предприятии ВПК	94
Е. В. САВИКОВСКАЯ. Методические рекомендации по инвентаризации РИТД нуждаются в совершенствовании	99
Т. Е. СТАХРОВСКАЯ. Проблемы формирования нематериальных активов на предприятии	103
Л. М. ЛУКМАНОВА. Стоимостной анализ исключительных прав на высокие технологии	109
Н. А. СОНИН. Особенности законодательства по интеллектуальной собственности в Туркменистане и перспективы его развития	115
В. А. ХОРОШКЕЕВ. Саморегулирование деятельности патентных поверенных	121
В. А. МОРДВИНОВ. Об использовании социальных сетей для противодействия «дурацким законопроектам»	125



ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ПРАВОВОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

Роспатент озабочен оптимизацией административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. Этому вопросу были посвящены совместное заседание научно-технических советов Роспатента и ФГУ ФИПС 26 апреля 2010 года.

Перечень существенных признаков промышленного образца

В докладе заместителя руководителя Роспатента Л. Л. Кирий «Основные направления оптимизации административных процедур, связанных с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности» на совместном заседании научно-технических советов Роспатента и ФГУ ФИПС было указано, что в отношении промышленных образцов предусматривается, в частности, отказаться от требования формировать и представлять перечень существенных признаков для установления объема испрашиваемой правовой охраны.

Мне кажется, что такие изменения являются уже не оптимизацией административных процедур, а революцией в области патентования промышленных образцов. В настоящее время, когда в Роспатенте произошла массовая смена опытных экспертов на молодых, когда в России до сих пор не создан специализированный патентный суд с подготовленными в области интеллектуальной собственности судьями, когда арбитражные суды для разрешения споров привлекают в качестве экспертов патентных поверенных, которые как-то приспособились к требованиям действующего законодательства, предлагается принципиально поменять правила патентования промышленных образцов.

Даже сейчас, при наличии подробного описания промышленного образца и перечня его существенных признаков, окончательный вариант которого контролируется заявителем и экспертизой, приходится сталкиваться с ошибками, а также с тем, что эксперты Палаты по патентным спорам (ППС) видят существенные признаки совсем иначе,

чем заявитель.¹ Но с этим можно бороться, опираясь именно на описание промышленного образца, перечень существенных признаков и изображения.

О. В. Ревинский в статье «Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных образцов?»² дает отрицательный ответ. При этом он пишет, что в перечнях признаков для промышленного образца таится большая опасность. Эта опасность связана с тем, что каждое слово является обобщением, а понятие, определяемое словом, является результатом абстрагирования от некоторых конкретных признаков, то есть результатом отсечения каких-то второстепенных признаков для обособления основных, доминантных (для конкретного случая).

Следовательно, словесная характеристика, сколь бы подробной она ни была, всегда характеризует не только объект, для которого она составлена, но и любой другой объект, отличающийся от данного признаками, которые составители такой характеристики сочли второстепенными.

При этом такой перечень всегда субъективен, так как «первостепенность» и «второстепенность» признаков определяет заявитель – составитель перечня. Иными словами, словесная характеристика внешнего вида какого-либо объекта всегда шире, чем реальный характеризуемый этим перечнем внешний вид этого объекта. И далее, исходя из приведенных рассуждений делается вывод, что перечень существенных признаков мало подходит для целей облегчения судебных разбирательств, так как возможны ситуации, когда под перечень могут подпасть другие объекты, отличные от промышленного образца по патенту.

В указанной статье приводятся курьезные примеры изделий, обладающих различным внешним видом, но описанные одинаковым перечнем признаков.

В то же время, известны случаи, когда внешний вид одного и того же изделия разные люди описывали совершенно по-разному: например, описанную в патенте накладку на ювелирной подвеске-кулоне в виде стилизованных ветвей с листьями (гирлянды), скрепленных кистью бахромы с камнем, эксперты ППС увидели как праздничный галстук с воротником и бахромой (см. названную выше статью Петровой Т. В.).

Таким образом, с одной стороны, обладающие различным внешним видом изделия могут быть описаны одним и тем же перечнем признаков, а с другой стороны, внешний вид одного и того же изделия мо-

¹ Петрова Т. В. Интеллектуальная собственность – страшная сила в конкурентной борьбе! // Патентный поверенный. 2008. № 6. С 36-39.

² Ревинский О. В. Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных образцов? // Патентный поверенный. 2009. № 4. С 33-38

жет быть описан перечнями, включающими абсолютно разные признаки.

Можно согласиться с О. В. Ревинским в том, что перечень существенных признаков промышленного образца (Перечень) является субъективным описанием внешнего вида изделия и что в нем перечислены признаки, которые сам заявитель считает первостепенными, главными, доминирующими с точки зрения будущей защиты его прав, не указывая при этом на второстепенные. Но при этом нельзя согласиться с тем, что Перечень не подходит для целей облегчения судебных разбирательств, так как О. В. Ревинский, возможно, не учел или пренебрег следующими обстоятельствами.

Комплекты представляемых в заявке изображений отражают патентуемый внешний вид изделия во всей полноте своих существенных и несущественных признаков. Описание промышленного образца, как правило, содержит подробные сведения о патентуемом внешнем виде изделия, включая существенные и несущественные признаки. Заявитель же в Перечне из общего количества признаков, отображенных на изображениях изделия и с помощью которых описан внешний вид изделия, выделяет признаки, существенные для правовой охраны, обозначая таким образом свои патентные притязания.

То есть именно перечень существенных признаков определяет и ограничивает объем правовой охраны промышленного образца. Поэтому суд при рассмотрении споров и ППС при рассмотрении возражений против выдачи патентов опираются на перечень существенных признаков, которые согласно закону отражены на изображениях изделия.

Таким образом, если бы в судах и в ППС принимались во внимание только перечни существенных признаков внешнего вида изделий, то опасения О. В. Ревинского были бы вполне оправданы, но поскольку Перечень всегда рассматривается в комплекте с изображениями конкретного запатентованного промышленного образца, в этом случае введение в заблуждение как пользователя изделия, так экспертов и судей становится невозможным. При этом Перечень служит для определения и ограничения объема правовой охраны промышленного образца, то есть способствует облегчению судебных разбирательств, уменьшению субъективизма при разрешении споров по нарушению прав на промышленный образец. В отсутствии Перечня каждая заинтересованная сторона будет видеть в качестве существенных признаков промышленного образца то, что ей наиболее выгодно и опереться будет не на что, то есть будет полная свобода выводов каждой стороны и суда «в силу своей убежденности»!

Мне кажется, что такая оптимизация административных процедур для Роспатента обернется неразберихой на рынке прав, возрастанием субъективизма и увеличением коррупционной составляющей при оспаривании патентов и разрешении споров о нарушении прав на промышленный образец.

ленный образец. Поэтому я против отказа от перечня существенных признаков промышленного образца.

Кроме того, считаю целесообразным ввести в качестве основания для частичного оспаривания патента на группу промышленных образцов в виде вариантов нарушение принципа единства (п. 1 ст. 1377 ГК РФ), как, например в случае, приведенном в примере № 5 указанной выше статьи Т. В. Петровой.

Преобразование заявок

В докладе Л. А. Кирий также было высказано предложение о возможности преобразования заявки на промышленный образец в заявку на полезную модель или изобретение (и наоборот). Это предложение мне кажется целесообразным. При этом хочу отметить, что для такого преобразования также необходим перечень существенных признаков промышленного образца, который в основном и будет преобразовываться в формулу полезной модели или изобретения.

Кроме того, предлагаю предусмотреть возможность преобразования заявки на промышленный образец в заявку на товарный знак (и наоборот), так как актуальность такого варианта на практике встречается наиболее часто.

Возможность указанных выше преобразований связана с тем, что на практике встречаются пограничные случаи возможности охраны одного и того же нематериального объекта с помощью различных институтов права:

произведения, охраняемые авторским правом, одновременно могут быть зарегистрированы как товарный знак с оригинальной графикой или запатентованы в качестве промышленного образца;

оригинальная форма изделия, упаковки, этикетки может охраняться одновременно и как товарный знак, и как промышленный образец;

одно и то же словесное обозначение может охраняться как товарный знак и как фирменное наименование;

некоторые конструктивные решения, например, игрушки, могут быть запатентованы как изобретения или полезные модели, и в то же время, могут быть зарегистрированы как товарные знаки или запатентованы как промышленные образцы.

При этом в ситуации, когда один и тот же объект охраняется одновременно разными видами исключительных прав, которые принадлежат разным лицам, возникает проблема столкновения прав при его использовании. В настоящее время этот вопрос недостаточно урегулирован законодательством. Действующие правовые нормы не позволяют однозначно говорить о том, какому виду исключительных прав на этот объект отдать предпочтение при возникновении спора.

По мнению ведущих специалистов в области интеллектуальной собственности, при столкновении различных видов исключительных прав на один и тот же нематериальный объект следует придерживаться принципа, в соответствии с которым определяющим считается старшинство во времени появления конкретного вида права. Было бы целесообразно ввести этот принцип в качестве общей законодательной нормы в четвертую часть ГК РФ.

Возможность охранять объект интеллектуальной собственности с помощью разных прав ставит на повестку дня еще, по крайней мере, две проблемы, которые нельзя решить применением принципа старшинства права, а именно:

проблему подделок под запатентованные (зарегистрированные) объекты интеллектуальной собственности с помощью их имитации;

введение в заблуждение потребителя путем использования отдельных значимых частей, фрагментов запатентованных (зарегистрированных) объектов интеллектуальной собственности.

При установлении факта использования объектов промышленной собственности в соответствии с нормами действующего законодательства принимается во внимание:

для полезных моделей (изобретений) – признаки независимого пункта формулы или их эквиваленты;

для товарных знаков – обозначения, тождественные или сходные до степени смешения;

для промышленных образцов – только признаки перечня, отраженные на изображениях (тождественные).

Таким образом, защита нематериального объекта через промышленный образец не обеспечивает объема прав, который законодательство предоставляет другим объектам интеллектуальной собственности при решении вопросов их использования, так как для промышленного образца учитываются только тождественные, идентичные решения.

Из этого следует, что с помощью промышленного образца объект защищается только от «рабского копирования» и не защищается от подделок и имитации. Поэтому, чтобы усилить защиту от подделок и имитаций объектов, охраняемых в качестве промышленных образцов, целесообразно было бы ввести понятие «решение, сходное до степени смешения с промышленным образцом», а текст п. 3 ст. 1358 ГК РФ дополнить следующим положением: «Использованием промышленного образца признается также его использование с изменением (исключением) отдельных признаков, не оказывающих существенного влияния на его эстетические и/или эргономические особенности, то есть использование решения не только тождественного запатентованному промышленному образцу, но и сходного с ним до степени смешения».

В целях разрешения коллизии соотношения прав на промышленный образец и товарный знак предлагается внести изменения в третий абзац п. 9 ст. 1483 ГК РФ о запрете регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые воспроизводят не только идентичные чужие запатентованные промышленные образцы, но и художественно-конструкторские решения, сходные с ними до степени смешения.

На практике, с целью введения в заблуждение потребителя встречаются также случаи использования отдельных значимых частей, фрагментов охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

В действующем законодательстве вопрос о соотношении прав на часть и целое при использовании различных объектов интеллектуальной собственности решается, как правило, в пользу защиты части объекта, охраняемого в целом тем или иным институтом права, если сама эта часть (фрагмент) отвечает условиям охраноспособности:

у произведений, охраняемых авторским правом, в соответствии с законом охраняются их части (названия, цитаты, фрагменты, персонажи);

у фирменных наименований косвенно охраняются оригинальные части (запрещено их использование в чужих товарных знаках и промышленных образцах);

у товарных знаков могут быть элементы, обладающие самостоятельной правовой охраной;

у промышленных образцов не предусмотрена охрана их составных частей (фрагментов) ни при каких условиях.

В настоящее время законодательство в отношении промышленных образцов не предусматривает возможности защиты его части (фрагмента), несмотря на то, что в некоторых случаях отдельные существенные признаки (графические элементы) запатентованного промышленного образца достаточно оригинальны и могут использоваться самостоятельно, отдельно от промышленного образца.

Пример. Пивоваренная компания «Балтика» в 2000 г. получила патент на промышленный образец «бутылка» (приоритет 1999 г.), на плечиках которой имеется декоративный элемент в виде трех волнистых линий в круге. Одновременно «Балтика» зарегистрировала этот декоративный элемент (фрагмент промышленного образца) в качестве товарного знака. Впоследствии права на промышленный образец и товарный знак были предоставлены по лицензионным договорам разным лицам.

В этой ситуации возникают вопросы. Может ли лицензиат товарного знака предъявлять претензии к лицензиату промышленного образца? Как будут решаться споры между ними?

Возможно, что в процессе патентования промышленных образцов было бы целесообразным выделять (например, при специальном указании на это в заявке) значимые охраняемые элементы (фрагменты), которые могут использоваться самостоятельно, отдельно от промышленного образца, по аналогии с охраняемыми элементами товарных знаков, и указывать их в патенте на промышленный образец.

В целях разрешения коллизии соотношения прав на промышленный образец и товарный знак предлагается внести изменения в абзац 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ о запрете регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, которые воспроизводят не только чужие запатентованные промышленные образцы целиком, но и их значимые части (самостоятельно охраняемые фрагменты).

Особый режим экспертизы промышленных образцов

В упомянутом докладе заместителя руководителя Роспатента отмечалось, что для ведомства был бы весьма привлекательным отказ от проведения экспертизы по существу заявки на промышленный образец, по крайней мере, в отношении короткоживущих промышленных образцов (модели одежды и др.).

Мне кажется, что ликвидация экспертизы по существу заявки на обычный промышленный образец может привести к злоупотреблениям – выдаче патента на промышленный образец, не соответствующий принятым условиям патентоспособности. Однако при этом считаю целесообразным не только для Роспатента, но и для создателей и патентообладателей, ввести особый режим предоставления исключительных прав на короткоживущие промышленные образцы – модные образцы (модели одежды, обуви, мебели и т.д.).

Предлагаю, как один из возможных, следующий вариант защиты короткоживущего промышленного образца (условно – Модного образца):

выдача патента без экспертизы по заявочной системе (аналогично полезной модели), но с обязательным отчетом о поиске, который предоставляется заявителю вместе с решением о положительном результате формальной экспертизы и решением о выдаче патента;

срок охраны – три года с даты подачи заявки, который может быть продлен по ходатайству еще на два года;

перед выдачей патента заявителем уплачивается пошлина за выдачу патента, за первый год его действия, а также гарантийный взнос, например, не менее размера пошлины за рассмотрение возражения против выдачи такого патента в ППС.

При этом, если в течение трех лет с даты получения такого патента на Модный образец в ППС будет подано возражение против выдачи этого

патента как не соответствующего условиям патентоспособности, то в зависимости от решения Палаты наступают следующие последствия:

если патент на Модный образец оставлен в силе, то пошлина за рассмотрение возражения, уплаченная подателем возражения, ему не возвращается;

если патент на Модный образец аннулирован, то пошлина за рассмотрение возражения возвращается подателю возражения, а гарантийный взнос патентообладателя промышленного образца засчитывается в качестве пошлины за рассмотрение возражения в ППС.

Если по результатам рассмотрения возражения патент был оставлен в силе, либо возражение в течение трех лет не поступило в ППС, гарантийный взнос по ходатайству патентообладателя Модного образца возвращается ему либо засчитывается в течение двух лет в счет уплаты других патентных пошлин.

Повышение требований к заявкам на полезные модели

К предложениям по повышению ответственности патентообладателей полезных моделей, которые были сформулированы в докладе Л. Л. Кирий, предлагаю добавить требование по проведению ФИПС обязательного патентного поиска с предоставлением отчета о поиске заявителю перед выдачей патента на полезную модель (с включением стоимости поиска в пошлину за рассмотрением заявки). При этом введение гарантийного взноса (по аналогии с предложенным выше по Модному образцу) может явиться альтернативой предлагаемой процедуре общественной проверки патентоспособности полезной модели.

Полностью поддерживаю предложение Роспатента о контроле ФИПС за «ясностью и полнотой раскрытия полезной модели в документах заявки». В случае отсутствия полноты раскрытия полезной модели, что в настоящее время встречается довольно часто, целесообразно было бы предоставить ФИПС право направлять заявителю запрос с установлением срока для ответа и признанием заявки отозванной в случае отсутствия ответа на этот запрос.

Представляется, что реализация данных предложений поможет предотвратить получение необоснованных преимуществ владельцами патентов на полезные модели и короткоживущие промышленные образцы, а также повысит предсказуемость судебной экспертизы за счет повышения качества описаний указанных объектов интеллектуальной собственности.



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В РОССИИ

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

При рассмотрении заявленной темы следует постоянно помнить, для кого и для чего в принципе существует патентное право – специально оговоренное, узаконенное исключение из антимонопольного законодательства.

Введение в действие четвертой части ГК РФ, регулирующей отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, изменило вид нормативного документа, но практически не затронуло сути самих норм, поскольку положения Патентного закона РФ и Закона РФ «О товарных знаках...» почти дословно перенесены в ГК. Однако почти двадцатилетний срок действия названных норм законов заставляет пересмотреть или, по крайней мере, заново обосновать целый ряд принципиальных положений патентного законодательства.

Изменение экспертом патентной формулы

Закон допускает активное участие государственного эксперта в доработке поданных заявок. В соответствии с п. 5 ст. 1386 ГК РФ эксперт *«может запросить у заявителя дополнительные материалы, в том числе измененную формулу изобретения»*.

Однако это противоречит рыночным отношениям. Эксперт должен выступать как представитель государственного органа, разрешающего коллизии между участниками конкурентных рыночных отношений и стоящего над этими отношениями. В функции экспертизы должна входить только оценка патентоспособности и принятие решения по заявке в том виде, как она была подана заявителем. Какой бы слабой, узкой, ненадежной ни представлялась заявка, экспертиза не вправе ее «улучшать» и не должна предлагать исправить заявку самому заявителю. При отсутствии недопустимых нарушений должен выдаваться патент на те притязания, которые сумел сформулировать заявитель или его доверенное лицо. Если недостатки заявки таковы, что не позволяют выдать по ней патент, то в решении экспертиза обязана указать такие недостатки со ссылкой на требования законодательства. Никаких мнений и разъяснений по поводу принципиальной возможности устранения не-

достатков, а также о том, как это можно сделать, в решении экспертизы быть не должно. Это – дело патентоведов предприятий и патентных поверенных. Иное означает, что эксперт берется совмещать функции судьи в споре участников конкурентной борьбы и функции помощника одного из конкурентов, а иногда и нескольких конкурентов. Недостатки, не препятствующие выдаче патента, эксперт разбирать не должен, хотя указать на них может. Однако никакие рекомендации, предложения, консультации для заявителя в решении экспертизы недопустимы. Профессиональная помощь заявителю в исправлении недостатков заявки – это дело патентных поверенных. В России же профессии государственного эксперта и патентного поверенного пока фактически конкурируют между собой.

Льготы по оплате патентных пошлин

Закон предусматривает полное освобождение некоторых категорий заявителей от оплаты патентных пошлин (ст. 1366 ГК РФ: *«при наличии заявления об обязательстве заключить договор об отчуждении патента с любым лицом, патентные пошлины с заявителя не взимаются»*).

На практике подобные «льготы» приводят к следующему. Изобретатели О. Квасенков и Ю. Щепочкина получили на двоих более 21 000 патентов или 5 % от всех выданных в России патентов, начиная с 1994 года. При этом пошлины ни в одном случае не оплачивались. Обработкой (экспертизой этот процесс назвать трудно) заявок только этих «изобретателей» занимаются более 15 экспертов. Все выданные патенты прекращают действие через три года, то есть тогда, когда оплата пошлин становится обязательной.

Произошедшее несколько лет назад резкое увеличение размера пошлин за регистрацию товарных знаков несколько снизило, хотя и не остановило совсем, активность коллекционеров товарных знаков и лиц, не участвующих в производстве товаров и услуг, но желающих обложить данью реальных производителей.

Коллекционированию патентов, безвозмездному для заявителя, но оплачиваемому из бюджета за счет налогов, также нужны определенные рамки и в виде усовершенствованных правил экспертизы, и в виде отказа от беспошлинного рассмотрения заявок.

Экспертиза полезных моделей

Закон предусматривает выдачу патентов на полезные модели без проведения экспертизы по существу (п. 1 ст. 1390 ГК РФ: *«Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности... в процессе экспертизы не проверяется»*).

В стране с очень низким уровнем патентной грамотности предоставление патентной охраны техническим решениям без проведения экс-

пертизы представляется неоправданным. Желательно ввести экспертизу полезных моделей по существу в случае обращения патентообладателя в суд по поводу предполагаемого нарушения патента (до начала рассмотрения в суде), причем дать право ответчику предоставить для такой экспертизы имеющуюся у него информацию, имеющую отношение к запатентованному устройству.

Государственная регистрация договоров

Закон устанавливает обязательную государственную регистрацию всех договоров уступки прав и лицензионных договоров (ст. 1369 ГК РФ «*Договор об отчуждении патента, лицензионный договор... подлежат государственной регистрации...*»).

В большинстве стран регистрация таких договоров добровольная или обязательная только для определенных лиц или категорий изобретений, например, для изобретений, принадлежащих государству. Очень спорно также требование представлять для регистрации полный текст договора. В подавляющем большинстве случаев содержание договора является конфиденциальной информацией. Обеспечение конфиденциальности Роспатент гарантировать не может и какой-либо ответственности при ее несоблюдении не несет. Проверку корректности всех условий договора с правовой точки зрения Роспатент не осуществляет: юридическое образование для сотрудников отдела регистрации договоров обязательным не является.

Вполне достаточным могло бы быть представление на регистрацию выписки из договора на одном листе бланка единой формы с указанием минимума условий договора, существенных только для целей регистрации.

Разделение товарных знаков и промышленных образцов

Законом дано определение промышленного образца как *художественно-конструкторского решения изделия* (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

То есть рисунок, образованный переплетением нитей в тканях и коврах, – промышленный образец, рисунок изобразительный – товарный знак и/или авторское произведение. Однако Роспатент на практике такое разделение не проводит, продолжая, в частности, предоставлять охрану этикеткам и в качестве изобразительных товарных знаков, и в качестве промышленных образцов. Нет четкого разделения и в паре объемный товарный знак – промышленный образец.

Определение объектов изобретения

Закон дает открытые перечни признаков для каждого из объектов изобретения.

Любые закрытые перечни (и самих патентуемых объектов, и их возможных признаков) с течением времени отстают от потребностей

непрерывно развивающейся техники и новых ее реалий. Периодически такие перечни пересматривают и, при необходимости, расширяют. В свое время таким образом в число патентуемых объектов были включены штаммы микроорганизмов, а в число признаков такого объекта изобретения как устройство – текучая или сыпучая среда, выполняющая функцию элементов устройства. При этом соответствующие перечни оставались строго определенными или ограниченными. Сейчас такая определенность отсутствует. Другими словами, правовая норма, содержащая определение с оговоркой «в частности», фактически означает отсутствие правовой нормы.

Ограничение территории действия товарных знаков

Закон устанавливает действие зарегистрированных товарных знаков на всей территории Российской Федерации.

Однако большинство услуг и часть товаров (пищевые продукты, напитки, стройматериалы и т.д.) производятся на территории отдельных областей, краев, республик и не выходят за их пределы. Может ли быть потребитель введен в заблуждение сходными или даже тождественными знаками, если они используются разными производителями, но на отдаленных территориях? Логичным было бы при оценке сходства учитывать, помимо визуального, фонетического и семантического компонента, и территориально-географическую невозможность такого смешения.

Регистрация неиспользуемых знаков

В соответствии с законом товарные знаки регистрируются без подтверждения их связи с реальным производством и реальными производителями.

Большая часть зарегистрированных товарных знаков либо совсем не используется, либо используется в отношении очень небольшой части тех товаров и услуг, для которых они зарегистрированы. Большая часть дел, рассматриваемых в Палате по патентным спорам, относится к аннулированию регистрации товарных знаков в связи с неиспользованием. Большая часть таких дел фиксирует полное или частичное неиспользование знака. При этом вопрос использования или неиспользования товарного знака к компетенции патентного ведомства отнесен произвольно, без каких-либо логических обоснований.

Возможные варианты изменения положения:

- освободить Роспатент от решения указанного вопроса и передать его в компетенцию суда, в частности патентного суда, в случае его образования;

- продлевать действие товарных знаков на следующие 10 лет в отношении только тех товаров, для которых они реально использовались;

- перейти от принципа регистрации «кто первый заявил» к принципу «кто первый использовал».

Утверждение решений Палаты по патентным спорам

Существующий порядок предполагает, что решения Палаты по патентным спорам утверждаются руководителем Роспатента.

Законность этой процедуры вызывала большие сомнения и до введения в действие четвертой части ГК РФ. Сейчас ГК РФ утверждение решений руководителем ведомства не предусматривает. Рассмотрение споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решение этого органа вступает в силу со дня принятия (п. 2, ст. 1248 ГК РФ).

Однако, не желая отказываться от возможности единолично и по своему усмотрению решать споры в отсутствие заинтересованных сторон, руководитель Роспатента Б. П. Симонов использует сейчас следующую схему действий. Обращение за разрешением спора согласно ст. 1387 и ст. 1500 ГК РФ производится в Палату по патентным спорам. Рассмотрение спора также проводится в Палате по патентным спорам. Но Палата лишена права выносить решения по результатам рассмотрения. Ей позволено делать только предварительные письменные «заключения», с которыми Роспатент, от имени которого выступает персонально Б. П. Симонов, может согласиться и «принять» решение. А может не согласиться, и тогда «решение» считается еще не принятым и процесс рассмотрения может проводиться заново неограниченное число раз – до тех пор, пока «Роспатент» не устроит выводы, сделанные в письменном «заключении» после очередного цикла.

С просьбой проверить законность и добросовестность таких действий руководителя Роспатента я уже обратился (22.04.2011) в Генеральную Прокуратуру РФ. Заявление принято.



НУЖЕН ЛИ ПЕРЕСМОТР НОРМ НА НОУ-ХАУ?

*В. А. СМІРНОВ,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

В 2009 г. специальной комиссией по пересмотру положений четвертой части ГК РФ, созданной Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, был опубликован проект Концепции совершенствования раздела VII ГК РФ. В настоящее время в качестве подтверждения работы этой комиссии на сайте Высшего арбитражного суда Российской Федерации опубликован проект поправок к четвертой части Кодекса, по которому было предложено высказывать замечания.

Указанный проект практически не затронул статей главы 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)», если не считать небольшой «косметической чистки» в ст. 1465 самого определения секрета производства (ноу-хау) и удаления из ст. 1471 таких загадочных (таинственных) субъектов права как главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств. Поэтому и настоящий доклад можно считать предложением по пересмотру некоторых норм главы 75 четвертой части ГК РФ.

Начнем с того, что совершенство норм, имеющих в этой главе, вызывает определенное сомнение, основанное, например, на том, что само по себе включение в четвертую часть ГК РФ норм системного регулирования права на ноу-хау было практически новеллой для российского законодательства, а потому возможность полностью избежать ошибок при введении нового правового объекта представляется маловероятным событием для российского законодательства. Кроме того, многие специалисты сразу же после принятия четвертой части ГК РФ обратили внимание на очевидную спорность некоторых деклараций этой главы, например, об исключительности права на ноу-хау.

В связи с тем, что конструкция названия этой главы указывает на тождественность таких понятий как «секрет производства» и «ноу-хау», далее для краткости в рамках данной статьи этот объект будет именоваться только как ноу-хау, давно заимствованным из сложившейся международной практики договоров по предоставлению беспатентной ли-

цензии. Кроме того, некоторые базисные вопросы, получившие отражение в четвертой части ГК РФ и тоже имеющие непосредственное отношение к ноу-хау, такие как, например, изменение структуры прав на результаты интеллектуальной деятельности введением института интеллектуальных прав, в статье не рассматриваются. Рассмотрение таких вопросов представляет интерес, в первую очередь, для ученых-цивилистов, а потому пусть остается их прерогативой.

Вначале, видимо, надо сказать, что включение ноу-хау в перечень результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности), которым предоставляется правовая охрана, возникающая при создании и использовании такого специфического результата интеллектуальной деятельности, по мнению многих специалистов, несомненно, было позитивным решением. Такой очевидный вывод напрашивается, например, хотя бы потому, что все международные соглашения и договоры в области интеллектуальной собственности уже давно рассматривали ноу-хау в качестве таковой, а значит, придание соответствующего правового статуса ноу-хау в российском законодательстве соответствовало современным прогрессивным мировым направлениям гармонизации законодательств по интеллектуальной собственности.

Кроме того, следует отметить, что существовавшее до принятия четвертой части ГК РФ невнятное правовое положение ноу-хау в иерархии нематериальных объектов всегда вызывало много споров о его сущности. Поэтому некоторые известные российские цивилисты уже давно предлагали учитывать ноу-хау как объект интеллектуальной собственности особенно с учетом его все возрастающей значимости. Так, например, В. А. Дозорцев в одной из своих работ¹, именуя ноу-хау как секрет промысла², указывал, что *«секреты промысла приобрели огромную значимость, пожалуй, даже превышающую роль изобретений»*.

В качестве позитива главы 75 следует еще отметить, что благодаря комплексному подходу при разработке четвертой части ГК РФ в целом удалось избежать последующей терминологической путаницы, так как федеральный закон, вводящий четвертую часть ГК РФ в действие, одновременно ввел изменения и в закон «О коммерческой тайне». Здесь же отметим и тот факт, что вслед за принятием четвертой части ГК РФ была внесена корректировка и в очень важные для финансовой деятельности предприятий и организаций смежные нормативные акты, например, в ПБУ 14/2007. Причем в ПБУ была внесена не только новая

¹ Дозорцев В. А. Понятие секрета промысла ("ноу-хау") // Вестник ВАС РФ. 2001. №№ 7, 8.

² Несмотря на авторитет В.А.Д., на наш взгляд, такое определение не могло прижиться из-за его явной архаичности.

терминология, но, пожалуй, самым важным изменением стала появившаяся возможность для предприятий и организаций включать в состав своих нематериальных активов ноу-хау, которые до этого можно было показывать в качестве таковых только в налоговом учете.

Еще к позитивным сторонам главы 75 надо отнести и то, что в ней даны различные определения и разделены функции таких понятий как ноу-хау и коммерческая тайна. Так, теперь, если ноу-хау понимается как результат интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность), то коммерческую тайну следует понимать только как режим конфиденциальности информации, и это, разумеется, тоже должно устранить путаницу как в их понимании, так и в системе правового регулирования интеллектуальной собственности в целом.

Много вопросов раньше вызывало и отрицание Патентным законом РФ и законом «О коммерческой тайне» права авторства на ноу-хау, а следовательно, и право на вознаграждение автора такого объекта, созданного при служебном изобретательстве. Однако теперь в ст. 1470 «Служебный секрет производства» найдено компромиссное решение и субъект, создающий такой секрет (ноу-хау), поименован просто «работником», что однако полностью коррелируется с п. 4 ст. 1370, в котором сказано, что работник, создавший результат, в отношении которого возможна правовая охрана, имеет право на вознаграждение не только при патентовании полученного результата, но и во всех других случаях использования (и неиспользования) работодателем такого результата.

В то же время, в рассматриваемой главе появилось много, на наш взгляд, и достаточно спорных деклараций. И среди них, видимо, самая спорная – уже упомянутое признание исключительного права на ноу-хау. Очевидно, разработчики четвертой части ГК РФ чересчур дословно восприняли точку зрения и фразеологию В. А. Дозорцева, который в указанной работе говорил, что *«за обладателем секрета промысла закрепляется своеобразное исключительное право»*. Однако далее В.А. тут же добавлял: *«не являющееся при этом абсолютным, это – квазиабсолютное право»*, что на наш взгляд, очень важно в правильном понимании его декларации.

В то же время, давно известно, что в теории цивилистики исключительное право на нематериальные объекты всегда рассматривалось как разновидность абсолютного права, а потому, на наш взгляд, нельзя было столь прямолинейно вводить в законодательство указанное определение, данное пусть даже столь известным специалистом в области интеллектуальной собственности. В его выражении дефиниция «своеобразное» вполне возможно играет по сути роль всего лишь образного выражения по отношению к возникающему праву на столь специфичный нематериальный объект. Поэтому очень многие известные цивилисты после выхода четвертой части ГК в своих комментариях высказали свое несогласие с возможностью исключительного права на ноу-хау.

Так, В. И. Еременко говорит следующее³: *«Прежде всего, отметим, что указанное решение российского законодателя – это почти уникальный случай в развитии правовой мысли. Сходное решение содержит только Гражданский кодекс Украины, где в ст. 506 говорится об исключительном праве на коммерческую тайну, которая по своему содержанию аналогична российскому секрету производства. В государствах с развитым правопорядком право на секрет производства (ноу-хау) не признается исключительным, поскольку за его обладателем закрепляется только фактическая монополия».*

Под другой разновидностью монополий в данном случае цивилисты обычно понимают юридическую монополию, то есть монополию, создаваемую велением власти. Такой монополией по своей сути является, например, патентная монополия, которая предоставляется государством в обмен на раскрытие правовладельцем сущности найденного им нового технического решения. Однако это всегда временная монополия, в то время как фактическая монополия (право на ноу-хау) может сохраняться его владельцем неограниченно долго. В качестве хрестоматийного примера такого «долголетия» обычно приводят секрет состава и технологию изготовления кока-колы, существующие уже более ста лет.

Кроме того, хотя право на ноу-хау и сходно с исключительными правами по своему содержанию, например, на изобретение, но таковым все же не является, а под фактической монополией обычно понимают только право его владельца устанавливать или ограничивать режим доступа к его техническим или иным решениям, составляющим ноу-хау, и защиту от нарушения такого режима. Например, Э. П. Гаврилов, говоря об **исключительных** правах, следующим образом объясняет определение «исключительные»: *«Исключительны они потому, что использование результатов интеллектуальной деятельности... может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя»*⁴. Такой формулировкой Э. П., на наш взгляд, хотел подчеркнуть жесткую зависимость действительной исключительности прав правовладельца от наличия у него права (правомочия) запрета использования его решения по отношению ко всем третьим лицам.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что установление для ноу-хау исключительных прав (псевдо-юридической монополии) носит настолько условный характер, что приведет, на наш взгляд, и к появлению псевдо-исключительного права (при этом, как видно из выше приведенной цитаты, опосредованно об этом же говорил и сам В.А. До-

³ Еременко В. И. Секрет производства (ноу-хау) как объект исключительных прав в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 5.

⁴ Гаврилов Э. П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. № 3.

зорцев), когда его владелец не может запретить никаким третьим лицам не только создание тождественного решения, но даже и предъявлять какие-нибудь санкции к ним в том случае, когда утечка информации произошла по вине самого правовладельца. В итоге можно повторить вывод, сделанный в указанной статье В. И. Еременко: *«Следует признать, что российский законодатель ошибочно распространил на секрет производства (ноу-хау) режим исключительного права».*

Указанное понимание исключительного права на ноу-хау опосредованно связано и с другой новеллой четвертой части ГК РФ, которая тоже вызывает законное, на наш взгляд, сомнение. Так, согласно новой редакции ст. 129 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности (в том числе и ноу-хау) не могут сами отчуждаться (или иными способами переходить от одного лица к другому), а отчуждаются только права на них. Однако из теории интеллектуальной собственности давно известно, что ноу-хау по своей сущности – это информация или знание, поэтому оно не должно, а зачастую и не может передаваться только как право, а передаваться может (и должен) сам объект. Для доказательства этого достаточно, пожалуй, вспомнить, что имеются ноу-хау вообще неотделимые от его автора (способ осуществления профессиональной деятельности, навык, особое умение, знание и т.п.) и в этом случае говорить о оборотоспособности права на подобные ноу-хау просто бессмысленно.

Кроме того, закрепление в законодательстве нормы в таком виде может вызвать появление определенных казусов. Для демонстрации такой возможности можно сконструировать очень простой умозрительный пример, в котором предприниматель является правообладателем какого-то технически сложного ноу-хау, которое он использует в своем производстве. Это решение он из вполне понятного опасения (как в знаменитой фразе Мюллера в исполнении Броневого из известного телефильма: *«что знают двое, то знает свинья»*) никому больше не раскрывает. (Здесь надо сказать, что так поступают многие владельцы ноу-хау, например, фокусы семьи известных иллюзионистов Кио никогда не записывались на бумагу, а только передавались из поколения в поколение.) Однако неожиданно владелец ноу-хау из нашего примера умирает или погибает. Кому по закону перейдет в этом случае право на его ноу-хау? Например, сыну (брату, жене и т.д.), но сын по образованию, например, биолог и ничего не понимает в технике, (так же как, видимо, некоторые из юристов, разрабатывавших четвертую часть ГК), а потому сам не сможет использовать ноу-хау и не только из-за незнания сущности ноу-хау. В то же время, согласно четвертой части ГК РФ он вроде бы может продать или иным образом переуступить свое право на это ноу-хау какому-нибудь заинтересованному лицу. Однако здесь то и возникнет казус – кому нужно это право без знания его сущности и передачи самого ноу-хау?

Причем приведенный пример далеко не умоглядный, так как в истории техники таких примеров было достаточно много. Здесь можно привести широко известные исторические примеры потери различных секретов производства, таких как секрет булата (дамасской стали), секрет колокольной меди, технологии изготовления лакового покрытия для скрипок таких итальянских мастеров как Амати, Гварнери, Страдивари, различные кулинарные рецепты и т.п. Совсем недавно, когда отмечали 90 лет со дня смерти Карла Фаберже, в опубликованной в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 04.02.2011 г. статье, написанной со слов ныне живущего его родственника, было сказано, что за прошедшие годы некоторые технологии Карла Фаберже были тоже, к сожалению, по разным причинам утрачены. В то же время правладельцы этих канувших в Лету ноу-хау в настоящее время живы, но вряд ли имеющееся, очевидно, у них право на пропавшие секреты кому-нибудь сегодня может еще пригодиться. Исходя из изложенного, можно сказать, что передача (отчуждение) только права на ноу-хау может быть иногда просто бессмысленна, а передача самого ноу-хау как объекта противоречит ст. 129 ГК РФ, а значит единый алгоритм действий по уступке или отчуждению любых результатов интеллектуальной деятельности, введенный четвертой частью ГК РФ, явно вступает в противоречие с логикой.

К сказанному нужно еще добавить, что определение ноу-хау, данное ст. 1465, закрепило и достаточно спорное условие его охраноспособности, когда его коммерческая ценность рассматривается как производная от его секретности. В то же время давно очевидно, что ценность коммерческой тайны в первую очередь обуславливается назревшей или давно существующей общественной потребностью, удовлетворить которую иногда можно с помощью конкретного технического или иного решения, информация о котором имеется только у его владельца, то есть она зависит от наличия оборотоспособности ноу-хау. Практически на это же в свое время указывал и В. А. Дозорцев в упомянутой работе, говоря, например, что *«В Соглашении СССР - США и Основах гражданского законодательства это условие сформулировано как «действительная или потенциальная коммерческая ценность информации в силу ее неизвестности третьим лицам». Эта формулировка не может считаться удачной из-за ее юридической неопределенности. ... Ценность решения определяет для себя обладатель сведений, принимая решение о целесообразности затрачивать силы и средства на обеспечение их необщезвестности и необщедоступности, она не есть признак, необходимый для предоставления охраны. Эта связь выражается в оборотоспособности решения. Коммерческая ценность секрета промысла заключается в возможности извлечения из него выгод в процессе экономического оборота. Если его оборотоспособность исключена, он не обладает коммерческой ценностью, даже потенциальной».*

С учетом сказанного корректировка ст. 1465 ГК РФ тоже представляется достаточно необходимой, в которой среди условий охраноспособности ноу-хау надо все же исключить зависимость его ценности от секретности, и в то же время, может быть, имеет смысл связать при формулировании условий охраноспособности ценность ноу-хау с его оборотоспособностью.



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ОБЪЕКТ ТЕХНИКИ

*О. В. РЕВИНСКИЙ,
доцент РГАИС, к. ю. н.,
сертифицированный судебный эксперт,
Москва*

В своей пока еще недолгой практике судебного эксперта мне, тем не менее, пришлось уже столкнуться с делами, которые дают повод для нижеследующих рассуждений.

Согласно ст. 41 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»¹ судебную экспертизу в нашей стране могут проводить как государственные эксперты, работающие в соответствующих экспертных учреждениях, так и негосударственные эксперты. По статистике некоммерческого партнерства «Палата судебных экспертов» из примерно 300 тысяч экспертиз, назначенных судами в 2008 году, лишь пятая часть была выполнена государственными судебно-экспертными учреждениями, а остальные примерно 80 % приходятся на долю негосударственных судебных экспертов². У меня нет соответствующих данных по патентным спорам, но полагаю, что доля негосударственных судебных экспертов, привлекаемых судами в делах по патентным спорам, имеет примерно такую же величину.

И здесь порой приходится сталкиваться с парадоксальными вещами, которые иногда могут поставить в тупик своей кажущейся правильностью. Вспоминаю, как в самом начале моей карьеры патентного (тогда еще нештатного) эксперта ВНИИГПЭ на одном из первых совещаний с авторами изобретения я был буквально выбит из колеи, когда один из них, глядя мне в глаза, заявил, что приведенная мной в запросе ссылка не относится к их изобретению, которое является совершенно иным устройством. Это устройство, действительно, было названо иначе, нежели противопоставленное мной решение, однако даже самый поверхностный анализ показывал, что по сути это одно и то же. Позже, оправившись от шока, вызванного таким беспардонным... искажением действительности, я привел четкое логическое обоснование своего решения, и на этот отказ реакции авторов не по-

¹ Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

² Киселев С. Е., Гречуха Н. М. Процедуры сертификации и аккредитации в судебной экспертизе // Методы оценки соответствия. 2009. № 11. С. 36-39.

следовало. Зато мне был преподан урок не только обязательного логического обоснования своей позиции, но и готовности к тому, что оппонент может действовать не обязательно строго по логике, и даже совсем не по ней.

С примерами как раз такой, мягко говоря, нелогичности мне и довелось столкнуться в некоторых судебных делах. Это касается «своеобразной» трактовки как понятия эквивалентности, так и статуса патента.

Речь идет вот о чем. При оценке того, использован ли в реальном изделии тот или иной признак из независимого пункта формулы изобретения или полезной модели (как того требует п. 3 ст. 1358 ГК РФ), некоторые судебные эксперты слишком буквально подходят к трактовке используемых в рассматриваемом патенте понятий. В качестве обоснования такой «жесткой» трактовки того, что именно следует понимать под тем или иным техническим термином из формулы изобретения или полезной модели, такие эксперты ссылаются – ни много ни мало – на ГОСТы, в которых даются определения различных элементов, деталей, приборов, устройств и т.п.

По этой логике любой признак, упомянутый в формуле изобретения или полезной модели по патенту, обязательно должен трактоваться именно так, как это определено соответствующим ГОСТом. Например (реальный случай), если в формуле изобретения или полезной модели указан такой признак как «переключатель», то таковым, якобы, можно считать только устройство, механически переключаемое в разные положения с помощью ручки, наподобие переключателей на электрической плите.

На первый взгляд кажется, что это вполне разумно: раз есть техническое решение, то, к нему применимы требования ГОСТа. Но на самом деле техническое решение есть, а вот объекта техники как такового в патенте как раз и нет – не описан.

ГОСТы являются нормативными документами, обязательными к применению в технической документации, по которой выпускается конкретный объект техники. В остальных же случаях использование ГОСТов обязательным не является, хотя, конечно же, приветствуется – ведь всегда удобнее пользоваться стандартизованными понятиями, нежели специально оговаривать вновь вводимые термины. А к чему же в этой схеме относится патент? И почему автор утверждает, что в патенте нет объекта техники?

Обратимся сначала непосредственно к ГОСТам для иллюстрации приведенного примера. Да, есть такие стандарты как ГОСТ 27382-87 «Переключатели поворотные» и ГОСТ 27383-87 «Переключатели типа "Тумблер"», в которых даны общетехнические требования к указанным установочным элементам. Но ни в этих конкретных ГОСТах (пусть даже

и отмененных), ни в каких-либо иных нормативных документах не содержится требований считать переключателями именно такие приборы. Следовательно, если в каком-то патенте указан «переключатель», то это вовсе не значит, что он непременно должен быть таким, как записано в указанных ГОСТах. Кстати, в этом реальном случае в описании было прямо указано, что понимается под переключателем, но на это мой оппонент почему-то внимания не обратил.

Но давайте отвлечемся от конкретики этого примера, главное все же в ином. Ни в одном перечне необходимой конструкторской документации мы не найдем упоминания такого документа как патент. Это и не удивительно, если вспомнить доктринальный смысл понятия «патент». Патент удостоверяет монопольное право его обладателя на использование запатентованного новшества в обмен на раскрытие (доведение до сведения общества) сущности этого новшества, чтобы, согласно условию промышленной применимости, специалист в соответствующей области мог без всякого дополнительного изобретательства воспроизвести такое новшество. Это общепринятое определение патента подтверждается прямым указанием ГК РФ, где п. 1 ст. 1354 четко постулирует: «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Следовательно, патент удостоверяет интеллектуальные права. Отсюда вполне очевидно, что патент является юридическим, а не техническим документом. В патенте используются технические термины, но не для того, чтобы изготавливать конкретное изделие, а для того, чтобы показать возможность технической реализации той идеи, которая положена в основу запатентованного новшества – не более. То есть техническое решение, которому согласно п. 1 ст. 1350 (или п. 1 ст. 1351) ГК РФ предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (или полезной модели), характеризуется в соответствующей формуле в общем виде. Это не тот объект техники, который реально выпускается или будет выпускаться, но лишь его сущность. Да и хороши бы были патентные эксперты, если бы требовали соблюдения ГОСТов в патентах от школьников или людей без технического образования!

При формулировке сущности изобретения или полезной модели, выражаемого соответствующей формулой (изобретения или полезной модели), подробности, без которых на практике невозможно было бы осуществить это изобретение или эту полезную модель и которые обязательно нужны в конструкторской документации, в формуле изобретения или полезной модели по патенту несущественны, более того, вредны. Включение таких подробностей в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели резко сужает предоставляемый патентом объем правовой охраны. Значит, конкуренту легче будет обойти такой патент, исключив какой-либо признак при воспроизведении запатен-

тованного новшества. П. 3 ст. 1358 ГК РФ прямо указывает, что патент считается использованным, если использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения или полезной модели из этого патента, либо эквивалентный ему признак. При этом такая эквивалентность должна быть известна специалистам до того, как произошло использование новшества, охраняемого данным патентом.

Что касается первой половины этой нормы, то она абсолютно прозрачна. Патентообладателю, имеющему патент, скажем, на велосипед, в независимый пункт формулы (неважно – изобретения или полезной модели) которого включен такой признак как звонок, явно не стоит затевать судебное преследование конкурента, который выпускает и продает в точности такой же велосипед, но без звонка. Раз звонок указан в качестве одного из признаков независимого пункта формулы, характеризующей запатентованный велосипед, а конкурент обходится без этого признака, патент не может считаться использованным этим конкурентом. И не надо обижаться на закон, не надо укорять суд в несправедливости – лучше честно признать, что формула в выданном патенте составлена плохо, раз у конкурента есть возможность обхода охарактеризованного в данном патенте новшества. И не стоит даже пытаться объявлять такой признак несущественным или (как довелось читать в одном судебном деле) «мизерным» – раз он имеется в формуле по патенту, его необходимо учитывать при проверке использования данного патента.

Вторая же половина упомянутой нормы вызывает зачастую споры, связанные с самим понятием эквивалентности. Единственный документ, в котором дано определение этого понятия, – это Инструкция 1974 года³. Разумеется, этот документ уже давно утратил силу, так как исчезло государство, властью которого он был принят. Но, как указано в ст. 4 Федерального закона «О введении в действие части четвертой ГК РФ»⁴, акты законодательства СССР могут применяться, если они не противоречат части четвертой ГК РФ. Поэтому определение эквивалентности признаков из этой Инструкции вполне можно использовать и в настоящее время.

И вот что сказано в п. 24 этой Инструкции: «Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области». Иными словами, эквивалентными являются

³ Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения. – Утв. Председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 15 января 1974 года.

⁴ Федеральный закон № 231-ФЗ от 18 декабря 2006 года «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

признаки, имеющие разную реализацию, но выполняющие одну и ту же функцию с одинаковым результатом. Так, например, при характеристике неразъемного соединения двух деталей признак «соединение сваркой» будет эквивалентен признаку «соединение заклепками» или «клеевое соединение». В принципе, даже признак, указывающий, что эти две детали изготовлены заедно (например, отлиты в одной форме), можно считать эквивалентным признаку «соединение сваркой», если, разумеется, речь идет только о неразъемном соединении этих деталей.

Однако некоторые патентоведы иногда пытаются «уточнить» эти соображения тем, что эквивалентность не может иметь места в том случае, когда в объекте техники (продукции) ответчика, предположительно нарушающем патент истца, некий признак доработан в такой степени, что у этого объекта техники возникло новое свойство по отношению к запатентованному изобретению. Тогда-де эквивалентности уже нет, хотя остались и функция, и результат, имевшие место в патенте истца. Неправомерность такого подхода, на мой взгляд, можно обосновать так.

Когда составляется формула изобретения (полезной модели) с выделенной новизной, в ее ограничительную часть включаются признаки, совпадающие с признаками ближайшего аналога. Все остальные признаки этого аналога при этом не учитываются, потому что формула изобретения (полезной модели) не должна содержать негативных признаков. Ведь техническое решение характеризуется именно признаками, а не их отсутствием. При этом сущность нового решения по сравнению с сущностью ближайшего аналога, конечно, изменяется, так как меняется совокупность признаков за счет тех признаков, которыми новшество отличается от ближайшего аналога.

При анализе же использования изобретения или полезной модели по патенту, как известно, проверяется наличие признаков из независимого пункта соответствующей формулы в конкретном объекте техники или эквивалентность признаков этого объекта признакам патентной формулы, как это четко определяет п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Итак, круг признаков, которые нужно принимать во внимание при проверке использования изобретения или полезной модели, жестко регламентирован. Стало быть, какие бы признаки сверх тех, что совпадают с признаками формулы из патента, ни присутствовали в этом объекте техники, они при оценке использования запатентованного изобретения не учитываются. Следовательно, не должны учитываться и те новые результаты, которые обеспечиваются этими избыточными по сравнению с формулой патента признаками. Иными словами, если какой-либо новый признак в объекте техники выполняет прежнюю функцию и обеспечивает тот же результат, что и соответствующий признак из независимого пункта формулы по патенту, нужно констатировать эквивалентность этого признака объекта техники признаку запатентованного изобретения, – хотя

бы такой новый признак и обеспечивал новые функции и результат в дополнение к прежним.

Надеюсь, что приведенные соображения могут помочь как патентоведом, так и судьям – если, конечно, они прочтут этот текст.



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

*Г. В. КОНДРАШКИНА,
директор Некоммерческого Партнерства
Патентных Поверенных «Новация»,
патентный поверенный РФ, Екатеринбург*

Оформление материалов заявок на различные виды объектов патентного права требует предварительного изучения особенностей оформления всех входящих в материалы заявок документов, начиная с Международной патентной классификации (МПК) и заканчивая Руководством по составлению рефератов к заявкам на выдачу патента на изобретение и полезную модель, утвержденным приказом директора ФГУ ФИПС от 12.10.2006 г. № 242/32.

В объем изучаемых документов входят также Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, Административные регламенты исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение/полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение/полезную модель, утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. за № 327 и № 326 соответственно (далее – Административный регламент на изобретение и Административный регламент на полезную модель), Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденное постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 (Положение о пошлинах).

Таких документов, требующих изучения перед тем, как оформить заявку на изобретение или полезную модель, набирается не менее пяти по каждому виду объекта патентного права, документы достаточно объемны, каждый из них занимает от 30 до 170 страниц убористого текста,

что усложняет работу непосвященному лицу и практически им в полной мере не осуществляется.

К числу изучаемых материалов следует добавить публикации, например, в таких отраслевых журналах как «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», «Интеллектуальная собственность. Авторское право», «Патенты и лицензии», «Патентный поверенный», и публикуемые отдельными брошюрами и книгами методические пособия.

Однако количество изучаемого нормативного и методического материала не всегда переходит в качественное оформление материалов заявок на изобретения и полезные модели с правовой точки зрения, имея в виду осуществление бизнеса на основе полученных патентов.

Если посмотреть полные тексты описаний изобретений и полезных моделей, нетрудно убедиться, что вышеперечисленный информационный ресурс в полном объеме практически не используется даже в случае подготовки материалов заявок патентными специалистами (патентными поверенными). Иначе чем объяснить вопиющие нарушения, допускаемые при написании формул изобретений и полезных моделей, в которых присутствуют неидентифицируемые или несущественные признаки, облегчающие обход патента.

**Примеры формул изобретений и полезных моделей,
содержащих несущественные признаки
(выделены жирным шрифтом)**

Пример 1. Формула изобретения по патенту РФ № 2167463

Таймер, содержащий **источник питания**, счетчик времени, **нагреватель**, датчик окончания оттайки, **компрессор**, трехконтактное реле, **подвижный контакт которого подключен к второму полюсу источника питания**, счетный вход счетчика времени **через нагреватель** соединен со вторым неподвижным контактом реле **и через датчик окончания оттайки соединен с первым полюсом источника питания**, общий вывод счетчика времени соединен с первым неподвижным контактом реле **и через компрессор соединен с первым полюсом источника питания**, а вывод - с первым выводом обмотки реле, отличающийся тем, что **второй вывод обмотки реле подключен к второму полюсу источника питания** через дополнительно включенную управляющую цепь, представляющую собой последовательно соединенные пороговый элемент, выпрямитель и первый балластный резистор, входы выпрямителя включены между неподвижными переключающими контактами трехконтактного электромагнитного реле через второй балластный резистор.

Пример 2. Формула изобретения по патенту РФ № 2246803

Таймер оттайки, содержащий **источник питания**, счетчик времени, **нагреватель**, датчик окончания оттайки, **компрессор**, первый выпрямитель, первый и второй гасящий элементы, трехконтактное реле, подвижный контакт **которого подключен к второму полюсу источника питания**, счетный вход счетчика времени **через нагреватель** соединен со вторым неподвижным контактом реле **и через датчик окончания оттайки соединен с первым полюсом источника питания**, общий вывод счетчика времени соединен с первым неподвижным контактом реле **и через компрессор соединен с первым полюсом источника питания**, входы первого выпрямителя включены между неподвижными переключающими контактами трехконтактного реле через первый гасящий элемент, выход первого выпрямителя связан с выходом счетчика времени через последовательно соединенные пороговый элемент и обмотку реле, отличающийся тем, что в таймер введен второй выпрямитель, при этом один вход второго выпрямителя **через второй гасящий элемент соединен со вторым полюсом источника питания**, а другой вход второго выпрямителя соединен с первым неподвижным контактом реле, выход второго выпрямителя связан с выходом счетчика времени также через последовательно соединенные пороговый элемент и обмотку реле.

Выделенные признаки в обоих патентах являются несущественными, с точки зрения изготовления таймера, так как они не используются в конструкции таймера, а являются принадлежностью холодильников, для которых разработаны таймеры и с которыми они связаны по известной схеме.

Пример 3. Формула изобретения по патенту РФ № 2141984

Антикоррозионная композиция, содержащая высокодисперсный цинковый порошок, высокомолекулярный полимер и органический растворитель, отличающаяся тем, что в качестве высокодисперсного цинкового порошка она содержит порошок цинка, **полученный методом физического осаждения из паровой фазы**, с массовой долей частиц от 4 до 12 мкм - не менее 55 мас.%, массовой долей частиц с размером более 20 мкм - не более 15 мас.%, в качестве высокомолекулярного полимера она содержит полистирол и/или сополимер стирола с каучуком при следующем соотношении компонентов, мас.%:

высокодисперсный цинковый порошок – 47,0 - 87,0

полистирол и/или сополимер стирола с каучуком – 1,3 - 5,1

органический растворитель – остальное.

Признак «**полученный методом физического осаждения из паровой фазы**» является несущественным, так как имеет отношение не к

веществу, а к способу получения одного из компонентов антикоррозионной композиции, а именно, к способу получения порошка цинка, чье влияние на технический результат в описании не представлено, следовательно, данный признак является основанием для обхода указанного патента, если в качестве цинкового порошка будет использован «любой высокодисперсный цинковый порошок».

**Примеры формул изобретений и полезных моделей,
содержащих неидентифицируемые признаки
(выделены жирным шрифтом)**

Пример 4. Формула полезной модели по патенту РФ № 36227

Дозатор для поштучной выдачи таблеток, хранящихся неупорядоченным образом, содержащий емкость с щелевым отверстием в нижней донной части и механизм дозирования, отличающийся тем, что механизм дозирования выполнен в виде панели с вертикальным желобом для подачи таблеток, которая подпружинена и выполнена с возможностью горизонтального перемещения по щели, при этом в нижней части желоба перпендикулярно ему **на расстоянии, по меньшей мере, двух таблеток**, расположена перегородка и такое же отверстие выполнено в нижней части емкости.

Формула по патенту № 36227, в отличительной части содержит признак «в нижней части желоба перпендикулярно ему **на расстоянии, по меньшей мере, двух таблеток**, расположена перегородка», который не является конструктивным признаком дозатора и вообще не относится к конструкции дозатора как таковому, так как упомянутая в данном признаке таблетка, с помощью которой определяется расстояние между конструктивными элементами дозатора (желоб-перегородка), является товаром (изделием), а не составной частью конструкции дозатора, так как таблетка отсутствует при изготовлении дозатора и после его опорожнения, при том, что другие элементы конструкции дозатора сохраняются и могут быть описаны независимо от таблетки.

В случае, когда таблетка отсутствует, определить местоположение между конструктивными элементами дозатора (желоб-перегородка) через количество таблеток, как это заявлено в формуле полезной модели по патенту № 36227, не представляется возможным.

В итоге признак «в нижней части желоба перпендикулярно ему **на расстоянии, по меньшей мере, двух таблеток**, расположена перегородка» является неидентифицируемым.

Кроме того, таблетка, заявленная в формуле полезной модели по патенту № 36227, не может служить средством проверки расстояния между конструктивными элементами дозатора (желоб-перегородка), так как не является сертифицированным с точки зрения стандартного образца инструментом.

Признак «*такое же отверстие выполнено в нижней части емкости*» не поддается однозначной идентификации, поскольку допускает его двойное толкование: либо искомая величина отверстия в нижней части емкости равна размеру перегородки, либо искомая величина отверстия в нижней части емкости равна размеру двух таблеток, которые не являются элементом конструкции, не содержат в тексте описания указания их размеров и формы, что требует домысливания в отношении величины отверстия в нижней части емкости и не соответствует п. 9.8.(4) Административного регламента на полезную модель, то есть не обеспечивает возможность понимания специалистом смыслового содержания признака и не позволяет его идентифицировать ни в формуле, ни в изделии.

Пример 5. Формула полезной модели по патенту РФ № 64604

Дозатор для поштучной выдачи таблеток, хранящихся неупорядоченным образом, содержащий емкость с щелевым отверстием в донной части и механизм дозирования в виде подпружиненной панели, выполненной с возможностью горизонтального перемещения по щели, и с вертикальным желобом для подачи таблеток, образованным двумя параллельными вертикальными направляющими, с перегородкой в нижней части, перпендикулярной желобу, отличающийся тем, внутренняя поверхность щелевого отверстия емкости дополнительно снабжена двумя полками, расположенными между перегородкой и нижними краями каждой из направляющих желоба, ***направляющая желоба, расположенная по ходу выталкивания таблетки, выполнена короче противоположной направляющей на 0,5 диаметра таблетки, перегородка расположена ниже удлиненной направляющей желоба на расстоянии не более одного диаметра таблетки со смещением в сторону, противоположную ходу выталкивания таблетки, таким образом, чтобы расстояние от нижнего края укороченной направляющей желоба до правого верхнего угла перегородки составляло $D\sqrt{1,25}$, где D - диаметр таблетки, направляющие желоба находятся друг от друга на расстоянии не более 1,5 диаметра одной таблетки.***

Таблетка, как элемент конструкции дозатора, в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ № 64604 не указана, а присутствует как мерило расстояния между конструктивными элементами дозатора, в то время как элементом конструкции дозатора вообще не является и отсутствует при изготовлении дозатора и после его опорожнения, при том, что другие элементы конструкции дозатора сохраняются и могут быть описаны независимо от таблетки.

В независимом пункте формулы по патенту РФ № 64604 вышеперечисленные конструктивные признаки дозатора - направляющая

желоба, перегородка и их взаимное расположение - имеют привязку к размерам изделия (товара), которое не является характерным признаком конструкции.

При этом на чертеже, опубликованном вместе с формулой по патенту РФ № 64604, таблетка показана, при этом расстояния, определенные в независимом пункте формулы как « $D\sqrt{1,25}$ » и «не более 1,5 диаметра одной таблетки», на опубликованном чертеже не показаны.

В первичных заявочных материалах по указанному патенту (заявка № 2007103365), в частности в описании полезной модели, таблетка, как существенный признак конструкции дозатора, также не указана и упоминается в связи с назначением дозатора и достигаемым техническим результатом - «повышение удобства эксплуатации за счет повышения точности дозирования, а именно, достижения поштучного дозирования таблеток».

В описании и на чертежах № 1 и № 2 указаны расстояния между элементами конструкции дозатора так, как они описаны в формуле полезной модели – в относительных величинах, однако, данные признаки не подтверждены примерами конкретного выполнения, то есть не указаны конкретные размеры и форма таблеток, и, следовательно, не обоснована причинно-следственная связь между вышеперечисленными признаками и достигаемым результатом.

Таким образом, ни один из проведенных анализов не позволяет идентифицировать выделенные жирным шрифтом признаки ни в формуле, ни в изделии (в случае предъявления Патентообладателем претензии нарушителю патента) и исключает законную монополизацию рынка.

Так же, как и в предыдущем случае патент РФ № 64604 не обеспечивает возможность понимания специалистом их смыслового содержания, что не соответствует требованию п. 9.8.(4) Административного регламента на полезную модель.

Пример 6. Формула полезной модели по патенту РФ № 55920

Тройник трубопроводный комбинированный, отличающийся тем, что со стороны 3-х торцовых выступов, к торцам приварены переходники, сварные швы зачищены изнутри, а по внешнему контуру наносят защитное покрытие, **границные зоны расположения которого ограничены параметрами сварного соединения**, внутренние поверхности патрубков подготовлены для жесткого соединения с защитными оболочками, внутренний профиль тройника трубопроводного комбинированного зачищен и снабжен антикоррозионным покрытием.

Изучив содержание формулы полезной модели по патенту РФ № 55920, следует констатировать, что она изложена с нарушением п. 9.8.(4) Административного регламента на полезную модель, то есть так, что исключается возможность понимания специалистом смыслового содержания признака *«границные зоны расположения которого (защитного покрытия) ограничены параметрами сварного соединения»*. Это, в свою очередь, влечет невозможность установления факта использования этого признака в аналогичных фасонных изделиях третьих лиц.

Пример 7. Формула полезной модели по патенту РФ № 60171

Трубный отвод с радиусным участком, имеющим торцы, отличающийся тем, что содержит патрубки, ***кольцевые фаски, расположенные на торцах отвода, и кольцевые фаски патрубков, выполненные с возможностью образования поверхностей, соединенных кольцевыми сварными швами***, которые снабжены защитным покрытием, патрубки с кольцевыми фасками выполнены без покрытия сварных швов относительно торцев, контактные зоны патрубков соединены с защитными оболочками, кольцевые фаски патрубков выполнены с возможностью образования сварного шва относительно торцев с трубопроводами, схожими при стыковке по толщине внутреннему и внешнему диаметрам патрубкам, а внутренние поверхности трубного отвода снабжены изнутри антикоррозийным покрытием с эксплуатационным температурным режимом от +150 до -60°С.

Изучив содержание формулы полезной модели по патенту РФ № 60171, следует констатировать, что она так же изложена с нарушением п. 9.8.(4) Административного регламента на полезную модель. При этом исключается возможность понимания специалистом смыслового содержания признака *«кольцевые фаски, расположенные на торцах отвода, и кольцевые фаски патрубков, выполненные с возможностью образования поверхностей, соединенных кольцевыми сварными швами»*, что влечет невозможность установления факта использования этого признака в аналогичных фасонных изделиях третьих лиц.

Пример 8. Формула полезной модели по патенту РФ № 61386

Переход трубопроводный комбинированный, содержащий различные по диаметру и толщине стенок трубопровода фасонный профиль с радиусными сопряжениями или конический переход, отличающийся тем, что торцы перехода трубопроводного жестко связаны с патрубками, на торцах которых выполнены кольцевые фаски для последующего сварного соединения с трубопроводом, на внутренней поверхности патрубков и на внешней поверхности перехода трубопроводного нанесено защитное покрытие, обеспечивающее изменение температур от -60 до 150°С, ***причем концевые области патрубков на их внешней поверхности***

свободны от защитного покрытия, в соответствии с зоной покрытия шва сварного соединения.

Изучив содержание формулы полезной модели по патенту РФ № 61386, следует констатировать, что она так же, как и в предыдущих примерах, изложена с нарушением п. 9.8.(4) Административного регламента на полезную модель, когда исключается возможность понимания специалистом смыслового содержания признака *«причем концевые области патрубков на их внешней поверхности свободны от защитного покрытия, в соответствии с зоной покрытия шва сварного соединения»*, что влечет невозможность установления факта использования или неиспользования этого признака в аналогичных фасонных изделиях третьих лиц.

Пример 9. Формула полезной модели по патенту РФ № 84660

Пленочный электронагреватель, содержащий плоский меандровой формы резистивный нагревающий и излучающий элемент из фольги в виде непрерывной ленты из прецизионного токопроводящего материала, расположенный между двумя гибкими термостойкими электроизоляционными пленками и излучающим элементом в виде алюминиевой фольги, установленной между внешней электроизоляционной пленкой и резистивным нагревающим и излучающим элементом и отделенной от резистивного нагревающего и излучающего элемента дополнительно введенной электроизолирующей пленкой, а также снабженный выводами для подключения к электрической сети, отличающийся тем, что **все термостойкие электроизоляционные пленки имеют одинаковую толщину.**

Технический результат, изложенный в описании – *«исключение возможности появления морщин, обуславливающих рассеяние теплового потока, а также повышение скорости и производительности технологического процесса»*.

Обоснование причинно-следственной связи: *«Заявляемая полезная модель обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него таким существенным признаком как использование электроизоляционных пленок одинаковой толщины, обеспечивающим достижение заданного результата»*.

В пленочном нагревателе как готовом изделии невозможно установить толщину *«всех термостойких электроизоляционных пленок»*, которые в процессе изготовления пленочного нагревателя подвергаются термическому воздействию путем пропускания через ламинатор с термовалами (каландр), в результате чего происходит взаимное диффундирование слоев электроизоляционных пленок и их склеивание, после чего установить исходную толщину электроизоляционных пленок в готовом изделии не представляется возможным, поэтому признак *«все*

термостойкие электроизоляционные пленки имеют одинаковую толщину» является неидентифицируемым с точки зрения установления факта использования патента РФ № 84660 и предъявления претензии нарушителю исключительных патентных прав.

Указанные дефекты не пытаются исправлять на этапе подготовки текстов описаний изобретений и полезных моделей, поскольку описание по большей части составляется формально, к его оформлению относятся как к досадной необходимости, а не как к инструменту, помогающему определить объем притязаний и окончательно сформировать перечень существенных признаков.

В итоге полученные патенты являются ничем иным как «бумажными тиграми», которые не обеспечивают патентообладателям должного уровня охраны, о чем им, как правило, становится известно не сразу, а при появлении конкурента, отказывающегося от заключения лицензионного договора, или при обращении в суд за защитой своих прав, когда дело закрывают из-за невозможности идентифицировать признаки формулы.

Такие патенты, не обеспечивающие должного уровня охраны, не нужны ни патентообладателям, ни авторам, указанным в библиографической части описания изобретения или полезной модели), ни патентным специалистам (патентным поверенным), указанным в адресе для переписки.

Более того, при усилении конкуренции со стороны зарубежных патентообладателей, количество патентов которых на изобретения, выданных в Российской Федерации в 2009 году, почти сравнялось с количеством заявок, подаваемых российскими заявителями – юридическими лицами (по данным годового отчета Роспатента за 2009 г. – 12966 и 15059, соответственно), которая еще более ожесточится при вступлении России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО), проигрыш на рынке интеллектуальной собственности (а значит и в инновационных сферах деятельности) при наличии в активе российских патентообладателей «слабых» патентов будет предопределен.

И виноватыми в этом проигрыше будут не только и не столько изобретатели, которые, по большому счету, и не должны уметь оформлять материалы заявки на изобретения и полезные модели, а патентные поверенные.

Если развить данную мысль, то окажется, что услуги патентных поверенных, с чьей помощью многие заявители получают патенты, окажутся не только ненужными, но и вредными, если не будут безупречными с правовой точки зрения, что неизбежно приведет к ликвидации института патентных поверенных.

В современных условиях, когда ФГУ ФИПС выдает патенты на изобретения и полезные модели, которые формально хоть и соответст-

вуют требованиям Административных регламентов, но содержат неидентифицируемые или несущественные признаки, вся ответственность за качество выдаваемых патентов целиком и полностью ложится на заявителя или его представителя, каковым достаточно часто является патентный поверенный.

В отсутствии страхования гражданской ответственности патентных поверенных с целью избежания с их стороны и со стороны заявителей ошибок, негативно влияющих на возможность беспрепятственного осуществления бизнеса и иногда ведущих к потере бизнеса, считаю необходимым привлечь внимание к существующей проблеме и ее решению, что может быть осуществлено двумя способами.

Первый способ заключается в необходимости внесения в текст описания изобретений и полезных моделей фразы следующего содержания, заставляющей лишней раз осмыслить перечень существенных признаков, изложенных в формуле, и текст описания как инструмент для доказательства наличия причинно-следственной связи между этими признаками и заявленным техническим результатом:

«Составитель гарантирует наличие в тексте описания доказательства влияния каждого признака, приведенного в формуле изобретения/полезной модели, на возможность получения технического результата, в виде изложения причинно-следственной связи между признаками, приведенными в формуле, и техническим результатом.»

Составитель гарантирует отсутствие в формуле изобретения/полезной модели неидентифицируемых признаков или несущественных признаков с точки зрения заявленного технического результата, в том числе признаков, относящихся к объекту патентного права другого вида.»

Данное предложение может найти свое отражение в п. 10.7.4.3. «Раскрытие изобретения» и п. 10.8. «Требования к формуле изобретения» Административного регламента на изобретение и соответственно в п. 9.7.4.3. «Раскрытие полезной модели» и п. 9.8. «Требования к формуле полезной модели» Административного регламента на полезную модель.

Второй способ привлечения внимания к проблеме грамотного оформления материалов заявок на изобретения и полезные модели – искоренение правового нигилизма в сфере патентного права путем всеместного обучения вопросам научно-технической экспертизы изобретений и полезных моделей, включая оформление материалов заявок, и введения во всех технических ВУЗах такой дисциплины как «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», а также организации курсов повышения квалификации/переквалификации для руководящих и инженерных работников промышленных предприятий всех форм собственности.

К сожалению, Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС), ранее – Центральный институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы (ЦИПК), отверг предложение создать в регионах полноценные учебно-консультационные центры, по типу тех, которые действовали в рамках Высших государственных курсов повышения квалификации руководящих, инженерно-технических и научных работников по вопросам патентоведения и изобретательства (ВГКПИ), на которых в течение шести месяцев слушатели изучали все аспекты изобретательства, получая неплохие знания. По окончании обучения выдавались свидетельства государственного образца. В Екатеринбурге курсы ВГКПИ были упразднены в 1992 года, после чего обучение прервалось на долгие годы.

Теперь на государственном уровне системным обучением специалистов в сфере интеллектуальной собственности на местах никто не занимается или занимается, не имея на то должной квалификации.

В этом видится большая проблема еще и потому, что преподаватели коммерческих и иных вузов, берущиеся в регионах по собственной инициативе обучать такому специфическому предмету как интеллектуальная собственность, имеют, как правило, чисто теоретическое представление об интеллектуальной собственности, не проходят обучения или аттестации в РГАИС и не могут дать слушателям системных знаний с опорой на практику.

Считаю целесообразным выйти с коллективным предложением в Министерство образования и науки Российской Федерации о возрождении в регионах системы государственного образования в области интеллектуальной собственности.

При этом для получения права преподавания в области интеллектуальной собственности лектор, независимо от места преподавания, должен пройти обучение или аттестацию в РГАИС и получить удостоверяющий документ.



ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

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

В России пока не существует специализированного патентного суда по интеллектуальным правам, однако к 2012 году он должен появиться – соответствующий законопроект¹ подготовил Высший арбитражный суд РФ. Согласно законопроекту такой суд должен быть образован в системе арбитражных судов не позднее 1 января 2012 года. Суд по интеллектуальным правам создается путем принятия федерального конституционного закона, предусматривающего внесение изменений в федеральные конституционные законы «О судебной системе в Российской Федерации»² и «Об арбитражных судах в Российской Федерации»³.

Арбитражный суд по интеллектуальным правам - это будущее, но и в настоящее время у сторон спора возникают проблемы с поиском специалистов, которые в качестве судебных экспертов могли бы участвовать в рассмотрении дел по интеллектуальным правам. Число таких дел с каждым годом увеличивается⁴, и число обращений к патентным поверенным тоже растет, причем как в досудебном порядке, так и по

¹ Суд по интеллектуальным правам. – Комментарий разработчиков проекта ФКЗ. www.arbitr.ru/press-centr/smi/30942.html

² Законопроект № 446381-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

³ Законопроект № 446365-5 «О внесении изменений в федеральные конституционные законы "О судебной системе Российской Федерации" и "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»
<http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=446365-5>

⁴ Панкевич Л. Л. Особенности рассмотрения административных и уголовных дел о нарушении прав на РИД. – Презентация на семинаре в ИМБиП, 20.04.2011 г. – www.patentovedam.narod.ru/download8/pankevich.ppt

определению судов в соответствии с Законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»⁵.

Поиск экспертной организации

Информацию об экспертных организациях и перечень проводимых экспертиз найти довольно просто. На официальном сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области⁶ представлено 2 государственных экспертных учреждения и около 50 негосударственных экспертных организаций. Большинство из них находится в Санкт-Петербурге, однако экспертизой объектов интеллектуальной собственности (или патентоведческой экспертизой) занимаются всего лишь 11 организаций из 50, по крайней мере, в уставной деятельности этих организаций прописаны такие услуги. Конечно, 11 организаций – это немного, тем более, что практически все экспертные организации работают на договорной основе с патентными поверенными, к которым обращаются за помощью. В последнее время даже налоговые органы обращаются за помощью к патентным специалистам, поскольку в ходе проведения налоговых проверок требуется и такая экспертиза, которая назначается постановлением должностного лица налогового органа.

Правоприменительная практика

Высший Арбитражный Суд РФ является высшим судебным органом по разрешению дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляющим судебный надзор за их деятельностью и дающим разъяснения по вопросам правоприменительной практики. Регулярно появляющиеся постановления Высшего Арбитражного суда РФ, касающиеся правоприменительной практики в отношении объектов ИС, дают ответы на многие вопросы, связанные с защитой исключительных прав. Благодаря журналам «Патенты и лицензии» и «Патентный поверенный», регулярно публикующим эти постановления, ни одно из них не пройдет незамеченным.

В настоящее время и на сайте ФГУ ФИПС открыта рубрика «Судебная практика»⁷, содержащая наиболее важные постановления Пленумов и Президиумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся вопросов правовой охраны объектов промышленной собственности.

Одно из последних постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.03.2011 г. № 14503/10 касается подхода к вопросу об установлении заинтересованности сторон при рассмотрении заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака. Приме-

⁵ Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ".

⁶ Список экспертных учреждений – <http://spb.arbitr.ru/welcome/showall/633200052>

⁷ Судебная практика на сайте ФГУ ФИПС – www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/sud_practic

нительно к ч. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. Изменение практики ВАС РФ можно использовать как основание для пересмотра дела.

Совместное Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.03.2009 г. № 5/29 было прокомментировано профессором Э. П. Гавриловым в журнале «Патенты и лицензии» № 11 и № 12 за 2009 год. Постановление очень объемное, содержит 65 пунктов, касающихся как общих положений, так и конкретных результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, и состоит из следующих разделов:

- Общие положения;
- Авторское право;
- Права, смежные с авторскими;
- Патентное право;
- Право на секрет производства (ноу-хау);
- Право на фирменное наименование;
- Право на товарный знак и право на знак обслуживания;
- Право на коммерческое обозначение.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.05.2010 г. № 985/10 касается столкновения на одном товарном рынке фирменного наименования и товарного знака. Нестандартность ситуации заключалась в том, что владелец товарного знака учредил предприятие и сам присвоил ему тождественное фирменное наименование с включенным в него товарным знаком. В дальнейшем товарный знак был отчужден третьему лицу. Учрежденное владельцем товарного знака предприятие использовало в своей деятельности средство индивидуализации без заключения лицензионного договора. Является ли такое бездоговорное использование товарного знака нарушением исключительных прав? Пленум ВАС постановил, что если товарный знак как средство индивидуализации возник раньше, то новый правообладатель вправе запретить использовать фирменное наименование с включенным в него товарным знаком.

Содержащиеся в Постановлениях толкования правовых норм являются обязательными и подлежат применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. Однако, несмотря на толкование правовых норм высшими судебными инстанциями РФ, каждый раз рассмотрение дел, связанных с нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, является процессом длительным и проходящим, как правило, в несколько этапов.

Инициативная экспертиза

Если экспертиза проводится не по определению суда, а по заданию одной из сторон, то с точки зрения закона она не является судеб-

ной экспертизой и оформляется как заключение специалиста. Такая экспертиза не предусмотрена ни АПК РФ, ни ГПК РФ, поэтому внесудебное заключение статуса судебной экспертизы не имеет, однако такое заключение оценивается судом в числе прочих письменных доказательств. Если в досудебном порядке заключение специалиста о возможном правонарушении сделано, то к исковому заявлению его следует приложить. Понятно, что каждая из сторон спора для такого досудебного исследования привлечет специалиста, который представит видение проблемы с точки зрения стороны, заказавшей исследование. Поэтому не стоит удивляться, что выводы в заключениях специалистов, представленных сторонами, могут оказаться противоположными. Тем не менее, наличие заключений, проведенных в досудебном порядке, очень полезно и... скорее всего, вынудит суд назначить судебную экспертизу.

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи экспертом заключения по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний. Судебная экспертиза может быть назначена не только по инициативе суда, но и по инициативе сторон и других лиц, участвующих в деле. Лица, участвующие в деле, вправе предложить конкретные экспертные учреждения или кандидатуры специалистов (физических лиц) для привлечения их в качестве экспертов.

Порядок назначения экспертизы

Если судом поручено проведение экспертизы конкретному эксперту, то в определении о назначении экспертизы указываются данные, характеризующие этого специалиста, – специальность, стаж работы по ней, место работы. В случаях, когда специалист не является государственным экспертом, к материалам дела должны быть приложены копии документов, удостоверяющих наличие у этого лица специального образования, стаж работы по специальности. Вопрос о выборе эксперта для дачи заключения по конкретному делу суд решает на основании представленных документов.

Работа патентного поверенного в качестве судебного эксперта – это интересная творческая работа, при этом эксперт, дающий заключение по изобретениям или полезным моделям, должен хорошо разбираться в чертежах. При проведении экспертизы патентному поверенному приходится также быть и фотографом, чтобы в заключение о проведении экспертизы попали фотографии надлежащего качества, ведь по этим фотографиям проверяется обоснованность выводов, приведенных в заключении (ничто так не убеждает суд, как то, что можно увидеть собственными глазами).

Нужна ли лицензия на право проведения судебной экспертизы?

Иногда в судебном заседании одна из сторон просит эксперта представить лицензию на право проведения экспертизы. Однако, су-

дебно-экспертная деятельность не подлежит лицензированию (согласно положениям ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), хотя существуют коммерческие организации, которые выдают «лицензии» на право проведения экспертизы.

Постановка вопросов

Исход судебного дела иногда зависит и от вопросов, на которые предстоит дать ответ эксперту. Не следует злоупотреблять и количеством поставленных вопросов, ведь, как правило вопросы, касающиеся патенто-ведческой экспертизы, довольно однотипны. Вопросы, поставленные на разрешение экспертизы, не должны выходить за пределы специальных знаний эксперта. Нельзя задавать и правовые вопросы, иначе вместо ответа на вопрос эксперт будет вынужден изложить мотивы отказа от дачи заключения по таким вопросам и написать следующее: *«Данный вопрос выходит за пределы компетенции эксперта»*. Поэтому к подготовке вопросов сторонам следует отнестись очень серьезно.

Не следует формулировать вопросы слишком широко: *«Содержит ли произведенная Ответчиком в 2003-2008 годах продукция каждый признак изобретения, приведенного в независимом пункте формулы патента РФ №XXXXXX?»*. Интересно, сколько единиц продукции эксперту пришлось бы исследовать при такой постановке вопроса, и где всю эту продукцию на период исследования разместить, если, конечно, удастся ее получить для исследования, и в какую сумму обойдется такое исследование? Правильнее было бы указать конкретный объект исследования, а затем задать вопрос, изготовлен ли указанный объект в соответствии с конкретной конструкторской документацией и содержит ли указанный объект каждый признак изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы патента, после чего, получив утвердительный ответ на эти вопросы, самостоятельно посчитать объем использования за пятилетний период.

Иногда встречаются «бесполезные» вопросы типа: *«Имеются ли отличия в элементах произведенной Ответчиком продукции по сравнению с изобретением по патенту РФ №XXXXXX?»*. Отличия в произведенной продукции могут быть, но при этом произведенная продукция все равно будет признана контрафактной, если будет доказано, что она содержит каждый признак изобретения (или полезной модели) из независимого пункта формулы.

Вызов эксперта в судебное заседание

Одна из сторон спора всегда будет недовольна представленным заключением. По ходатайству одной из сторон эксперта, давшего заключение, могут вызвать в судебное заседание для ответа на вопросы (хорошо, если податель жалобы представит эти вопросы заранее). Вызов эксперта в судебное заседание происходит в следующих случаях:

- недостаточной ясности или полноты заключения;

- когда необходимы разъяснения формулировок;
- для уточнения данных о компетентности эксперта;
- для более детального описания хода исследования.

Недовольная сторона, как правило, затягивает процесс, ссылаясь на противоречия в судебном заключении, и ходатайствует о назначении повторной экспертизы. Можно привести некоторые приемы, на которые идут адвокаты, возражая против заключения судебной экспертизы.

Для ответа на вопросы об использовании полезной модели одна из сторон спора предлагала использовать Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на полезную модель⁸. Однако данные Правила определяют процедуру патентования полезной модели и никаких норм, применяемых для установления факта использования полезной модели, не содержат.

Податель другой жалобы был убежден, что при составлении заключения эксперт обязан руководствоваться только нормативно-правовой документацией, а не статьями в профессиональных журналах. Однако это противоречит смыслу ст. 55 АПК РФ, согласно которой *«Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом»*. Источником специальных знаний экспертов наряду с нормативно-правовой документацией являются профессиональные журналы, в которых публикуются статьи ведущих специалистов в области интеллектуальной собственности.

Понятие «эквивалентные признаки» всегда вызывает вопросы у сторон спора⁹. Основанием для вызова эксперта в судебное заседание и назначения повторной экспертизы является несогласие стороны с оценкой эквивалентности признаков исследуемого объекта (реальной продукции) при ответе на вопрос об использовании изобретения (полезной модели). Это происходит тогда, когда патентообладатель пытается расширить объем предоставленных ему прав за счет отнесения части признаков реальной продукции к эквивалентным признакам. Эти вопросы из-за недостаточной урегулированности в ГК РФ понятия эквивалентности всегда являются сложнейшими и для суда, и для эксперта, и для адвоката, не имеющего технического образования. Так, один податель жалобы посчитал, что для ответа на вопрос об использовании полезной модели нужно руководствоваться «Инструкцией по государственной научно-технической экспертизе изобретений» № ЭЗ-2-74 от 13 декабря 1973 года. Эксперту был задан вопрос, почему указанная Инструкция не была использована

⁸ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель. – Утв. Приказом Российского Агентства по патентам и товарным знакам 6 июня 2003 г. № 83, зарег. Минюстом РФ 30 июня 2003 г. № 4845.

⁹ Джермакян В. Ю., Дедков Е. А. Коллизия патентных прав: Обоснован ли новый подход Высшего Арбитражного суда // Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 2-14.

при подготовке заключения. Пришлось объяснять, что инструкция утратила силу, и не имеет никакого отношения к полезным моделям, так как понятие полезной модели впервые появились в Патентном законе в 1992 году, соответственно и использование данной инструкции 1973 г. не применимо к полезным моделям. Податель жалобы даже обратился в Роспатент с вопросом о статусе указанной Инструкции и получил однозначный ответ, что Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений» № ЭЗ-2-74 от 13 декабря 1973 г. признана НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ на территории РФ в соответствии с приказом Роспатента от 14.02.2002 г. № 25 «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов».

Иногда адвокаты, не имеющие технического и патентного образования, смешивают понятия «объем правовой охраны» и «использование» полезной модели или изобретения. Не зная, как составляется формула, они не понимают, почему в экспертном заключении исследуется только независимый пункт формулы, если объем правовой охраны определяется всей формулой. Такая точка зрения вызвана непониманием, что независимый пункт формулы содержит необходимый и достаточный перечень признаков для решения вопроса об использовании полезной модели или изобретения. Эксперты для того и приглашаются в суд, чтобы дать разъяснение по вопросам, которые из-за отсутствия у адвокатов и судей техническим знаний не могут быть разрешены ими самостоятельно.

Судебно-экспертная деятельность – это относительно новое направление в деятельности патентного поверенного, которое пока не очень широко освещено в специальной литературе¹⁰. Для патентного поверенного судебно-экспертная деятельность – это обратная связь, которая позволяет увидеть силу формулы изобретения (полезной модели), недостатки в правовой охране промышленного образца или товарного знака. Думаю, что пока специалистов в нашей области права не заменит ни один судья, обязанность которого – вынести решение по существу спора, оценив представленные сторонами доказательства. Считаю, что при подготовке к судебному заседанию адвокатам следует работать в более тесном контакте с патентным поверенным, тогда они действительно будут понимать друг друга и адекватно оценивать исход спора.

¹⁰ Мордвинова В. В. Участвуем в судебной экспертизе // Патентный поверенный. 2006. № 1. С. 30-34; Залесов А. В. Защита патентных прав в суде // Патентный поверенный. 2007. № 5. С. 40-47; Мордвинова В. В. Применение арбитражными судами законодательства о судебной экспертизе // Патентный поверенный. 2008. № 2. С. 41-44.



О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ

*В. М. МОСКВИН,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

В связи с вопросами, возникающими у заинтересованных лиц при применении норм федерального процессуального законодательства, регулирующих производство судебной экспертизы, возникает необходимость обсудить некоторые процессуальные положения.

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов; при этом стороны по судебному делу ходатайствуют о проведении экспертизы в «независимой судебной-экспертной организации».

Известно, что правовой основой судебной-экспертной деятельности являются Конституция Российской Федерации (федеральные законы от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ), Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ, ред. от 23.12.2010 г. № 389-ФЗ, с изм. и доп.), Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ, ред. от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ, с изм. и доп.), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ, ред. от 07.02.2011 г. № 4-ФЗ, с изм. и доп.), другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.

Исходя из анализа действующего законодательства можно сделать вывод, что процессуальные нормы не содержат термин «независимая судебная-экспертная организация»; при этом законодатель использует так называемый принцип «независимости эксперта».

Принцип «независимости эксперта» предполагает невмешательство кого бы то ни было в его деятельность, а также такой порядок организации судебной-экспертной деятельности, при которой эксперт не может находиться в какой-либо зависимости (финансовой, коммерче-

ской, административной и пр.) от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон, и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Гарантиями независимости эксперта при осуществлении судебно-экспертной деятельности являются: предусмотренная законом процедура назначения и производства экспертизы; процессуальная самостоятельность эксперта, регламентированная отраслевым процессуальным законодательством; возможность отвода эксперта, предусмотренная законом; установленная законом ответственность за оказание воздействия на эксперта.

В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться как в **государственных судебно-экспертных учреждениях**, так и в **негосударственных судебно-экспертных учреждениях**, лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла.

Судебная экспертиза может проводиться **иными экспертами** (конкретным экспертом или несколькими экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями), которым она поручена судом; то есть физическими лицами, обладающими специальными знаниями и не являющимися работниками судебно-экспертных учреждений.

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать организации (коммерческие или некоммерческие), созданные в соответствии с ГК РФ.

Следует отметить, что согласно положениям части 2 статьи 195 УПК РФ и разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать **некоммерческие организации** (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами.

В частности, к некоммерческим негосударственным судебно-экспертным учреждениям можно отнести экспертные организации региональных торгово-промышленных палат в Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 07.07.1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».

Совершенно понятно, что негосударственные судебно-экспертные учреждения должны иметь организационное и методическое руководство (менеджмент качества), деятельность которого направлена на обеспечение качества проведенных штатными экспертами экспертных исследований. В данном случае речь может идти только о штатных экспертах, работающих в негосударственных судебно-экспертных учреждениях.

Физические лица, обладающие специальными знаниями и не работающие в судебно-экспертных учреждениях, могут самостоятельно производить судебную экспертизу по определению либо по постановлению суда о назначении экспертизы.

В случае если поставленные судом вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение (см. требование статьи 85 ГПК РФ) или отказаться от дачи заключения (см. требования статьи 55 АПК РФ).

Имеются существенные особенности, отличающие негосударственного судебного эксперта от государственного судебного эксперта.

Государственный судебный эксперт назначается, как правило, волевым решением руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, с которым находится в трудовых отношениях согласно требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. Причем законодателем определен статус руководителя государственного судебно-экспертного учреждения, его права и обязанности (статьи 9, 14, 15 Закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.) и статус эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях, его права и обязанности (статьи 12, 13, 16, 17 Закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.).

Государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей. Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти (см. статьи 12, 13 Закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.; Приказ от 14.05.2003 г. № 114 «Об утверждении перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях министерства юстиции Рос-

сийской Федерации, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях министерства юстиции Российской Федерации» с изм. и доп., согл. приказов Минюста РФ от 12.09.2005 г. № 169, от 09.03.2006 г. № 36).

Эксперт государственного судебно-экспертного учреждения (см. статью 17 Закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.) вправе ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения.

Государственному судебно-экспертному учреждению не может быть поручено производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное производство начато, оно немедленно прекращается, если установлены обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя данного учреждения (см. статью 17 Закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.).

Следует отметить, что негосударственные судебно-экспертные учреждения отличаются различным объемом компетенции. Нормативные правовые акты, регламентирующие их деятельность, как правило, не в полной мере соответствуют основным принципам организации судебно-экспертной деятельности. Исключение составляют экспертные организации торгово-промышленных палат Российской Федерации, так как их деятельность регламентируется Законом Российской Федерации от 07.07.1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ; от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ; от 08.12.2003 г. № 169-ФЗ); при этом профессиональная подготовка экспертов осуществляется по специальной системе «ТПП ЭКСПЕРТ», а содержание экспертных специальностей соответствует экспертным специальностям для производства судебных экспертиз, предусмотренным в приказе Минюста РФ от 14.05.2003 г. № 114.

Следует отметить, что действующие в Российской Федерации отраслевые процессуальные нормы по-разному трактуют отдельные положения, в частности: назначение экспертизы (статья 79 ГПК РФ, статья 82 АПК РФ и статья 195 АПК РФ); порядок проведения экспертизы (статья 84 ГПК РФ, статья 83 АПК РФ и статья 199 УПК РФ); обязанности и права эксперта (статья 85 ГПК РФ, статья 55 АПК РФ и статья 57 УПК РФ).

В настоящее время, в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» и Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 28 «О су-

дебной экспертизе по уголовным делам», при поручении экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суду следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведения.

Следует также отметить, что, исходя из требований статьи 85 ГПК РФ и статьи 86 АПК РФ, эксперт обязан провести полное исследование представленных материалов и документов, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Всесторонность и полнота экспертного исследования распространяются только на те обстоятельства, свойства и качества исследуемых предметов, которые имеют значения для разрешения дела. По сути дела, всесторонность и полнота ограничиваются рамками тех обстоятельств, которые подлежат доказыванию по тому или иному делу (ч. 2 статьи 56 ГПК РФ).

Неполнота, необоснованность и необъективность экспертного исследования позволяют сделать вывод о недостоверности заключения эксперта и выступают в качестве основания для производства дополнительной либо повторной экспертиз, а также допроса эксперта.

Следует отметить, что действующее законодательство Российской Федерации не исключает возможности процедуры осуществления **проверки заключения эксперта** с точки зрения обоснованности и достоверности сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, хотя и специально не предусматривает такую процедуру.

Вывод: с целью определения правовой основы и принципов организации негосударственной судебной экспертизы и в связи с ее развитием настала необходимость разработки федерального закона «О негосударственной судебно-экспертной деятельности».



НОВОЕ ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*Е. П. БЕДАРЕВА.,
юрист ООО «Саланс», российский и
евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Одной из основных функций таможенных органов является выявление и пресечение правонарушений в сфере законодательства об интеллектуальной собственности при пересечении товаров через таможенную границу.

Сущность таможенного регулирования заключается в мониторинге товаров, содержащих объекты ИС, применении мер по приостановлению выпуска товара, регламентируемых таможенным законодательством и привлечении правонарушителей к правовой ответственности. Такой таможенный мониторинг осуществляется таможенными органами при проведении обязательных таможенных процедур, например при проверке таможенных документов на товары и /или таможенном досмотре товаров.

С 1 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза, который определяет механизм единого правового регулирования таможенного пространства России, Беларуси, Казахстана.

В связи с этим в настоящее время защита прав на объекты интеллектуальной собственности при пересечении товаров через таможенную границу возможна на двух уровнях: в рамках законодательства Таможенного союза, если товары перемещаются через таможенную границу Таможенного союза, и в рамках российского таможенного законодательства, если товары перемещаются через границу РФ с другими странами, не входящими в Таможенный союз.

Правовые отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, регулируются в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

1. ЗАЩИТА ПРАВ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ

Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС) таможенными органами РФ регулируются гл. 42 федерального закона от 12.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон о ТР)¹, а также Поло-

¹ Ст. 4 федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации"

жением о защите прав на объекты интеллектуальной собственности² и Административным регламентом Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности³ (далее – Регламент).

Согласно п. 2. ст. 305 Закона о ТР таможенные органы РФ принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, содержащих, в частности, товарные знаки, как включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – Реестр) по заявлению правообладателя, так и без заявления правообладателя⁴.

Внесение объектов ИС в Реестр возможно только в случае, когда выявлены факты наличия контрафактной продукции. Без этого основания, только в качестве профилактики, внести объекты ИС в Реестр невозможно. Согласно п. 1. ст. 1515 ГК РФ контрафактными признаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В зависимости от наличия или отсутствия фактов о контрафактной продукции можно выбирать механизм защиты интеллектуальных прав либо с использованием Реестра, либо без его использования.

1.1. Внесение объектов ИС в Реестр

Внесение объектов ИС в Реестр регулируется ст. 306–307 Закона о ТР и Регламентом.

Согласно вышеназванным документам для включения объектов ИС в таможенный реестр правообладатель или его представитель должен подать заявление в таможенную службу. Для составления заявления о внесении объектов ИС в Реестр необходимы следующие сведения и документы.

Сведения о заявителе или его представителе: место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса, телекса, адрес электронной почты и иные сведения, необходимые таможенным органам для уведомления о приостановлении выпуска товаров; сведения о государственной регистрации; сведения о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); сведения о сроке включения объекта ИС в Реестр; доверенность на имя представителя

Сведения о товарном знаке:⁵ наименование (указание или изображение) товарных знаков; описание товарного знака; перечень това-

² Приказ ГТК от 27.10.2003 № 1199 (ред. 08.06.2007) «Об утверждении Положения о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами».

³ Приложение к Приказу ФТС России от 13 августа 2009 г. № 1488.

⁴ Ранее действовавший Таможенный кодекс РФ предусматривал меры защиты объектов ИС, только включенных в таможенный Реестр объектов ИС.

⁵ Более подробно см. в Приложении № 1 к Административному регламенту.

ров и услуг с указанием их классов в соответствии с МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; сведения о документах, подтверждающих регистрацию товарного знака в соответствии с законодательством РФ или международными договорами РФ; сведения о договоре уступки товарного знака, в случае если исключительные права приобретены на основании такого договора.

Документы:⁶ оригинал свидетельства на товарный знак; документы, подтверждающие наличие прав; оригинал выписки из Госреестра товарных знаков Роспатента; оригинал договора уступки, если товарный знак приобретен по такому договору; банковская гарантия или договор страхования риска ответственности за причинение вреда, подтверждающая обеспечение обязательства (на сумму не менее 300 000 руб.)⁷.

К заявлению могут быть приложены образцы товаров, обладающих признаками контрафактных, а также образцы оригинальных товаров в целях их сравнения и определения отличительных особенностей, а также любые дополнительные сведения, которые, по мнению заявителя, могут быть полезны таможенным органам для выявления товаров, обладающих признаками контрафактных, например, сведения об импортерах, лицензиатах и т.д.

Банковская гарантия или договор страхования риска – обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или лицу, указанному в п. 5 ст. 306 Закона о ТР, в связи с приостановлением выпуска товаров, в случае, если в установленном законодательством РФ порядке не будет определено, что товары (включая их упаковку и этикетку), в отношении которых таможенными органами принято решение о приостановлении выпуска, являются контрафактными.

Услуга по внесению сведений об объекте ИС в Реестр бесплатна (пошлина не уплачивается). Рассмотрение Заявления осуществляется в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в ФТС России и завершается либо решением о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, либо об отказе в принятии таких мер и включении объекта ИС в Реестр.

В Заявлении указывается срок принятия мер по защите прав на объекты, который не может быть больше двух лет⁸. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления правообладателя, поданного не менее чем за два месяца до истечения предыдущего срока, но не более, чем на два года.

Объект ИС может быть исключен из Реестра в следующих случаях⁹:

⁶ Более подробно в Приложении № 2 к Административному регламенту.

⁷ П. 2 ст. 307 Закона о ТР.

⁸ Ст. 329 Таможенного кодекса Таможенного Союза.

⁹ Ст. 61 Административного регламента.

- 1) по желанию правообладателя;
- 2) по истечении срока действия охраны ИС;
- 3) в случае невыполнения условия по обеспечению исполнения обязательства о возмещении имущественного вреда;
- 4) в случае необращения правообладателя после получения уведомления от таможенного органа о приостановлении выпуска товаров в уполномоченные в соответствии с законодательством органы за защитой своих прав в течение срока приостановления товара;
- 5) в случае представления недостоверных сведений об объекте ИС¹⁰.

1.2. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты ИС, внесенные в Реестр

Если при проведении таможенных мероприятий должностное лицо таможенного органа выявляет товары, обладающие признаками контрафактности, то выпуск таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней с возможностью продления, но не более, чем на 10 рабочих дней. Сами товары приобретают статус «товаров, находящихся на временном хранении».

Решение о приостановлении выпуска товаров принимается уполномоченным представителем таможенного органа в виде резолюции на рапорте не позднее окончания рабочего дня, в течение которого составлен рапорт. Исчисление срока действия решения о приостановлении выпуска товаров начинается со следующего рабочего дня после даты его принятия. Правообладателю (его представителю) и декларанту (владельцу товара) направляется уведомление о приостановлении выпуска товаров со сведениями о приостановленном товаре, признаках контрафактности и с обязательным указанием срока, на который принято решение о приостановлении выпуска товаров и дату его принятия.

Правообладатель после получения уведомления о приостановлении на границе товара, обладающего признаками контрафактности, должен определить свои возможности по оценке достоверности имеющихся доказательств контрафактности и принять одно из следующих решений:

- 1) обратиться за защитой нарушенных прав в соответствующий действующему законодательству орган (суд, орган дознания, следствие и т.д.);
- 2) обратиться в таможенный орган с просьбой о продлении срока приостановления выпуска товаров, но не более, чем на 10 дней, в связи

¹⁰ П. 4 ст. 307 Закона о ТР; п. 66 Положения о защите прав на объекты интеллектуальной собственности Приказ ГТК РФ от 27.10.2003 г. № 1199 (ред. от 08.06.2007) "Об утверждении Положения о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2003 г. № 5341).

со сбором доказательств для обращения в соответствующий орган для защиты своих нарушенных прав;

3) обратиться в таможенный орган с просьбой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров.

Если до истечения срока приостановления выпуска товаров таможенным органом не будет получено (принято) решение об изъятии товаров или наложении ареста на товары, либо не будет получено решение об их конфискации, решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, следующий за днем истечения срока приостановления выпуска товаров.

При обращении за защитой своих прав в суд правообладатель вправе подать заявление о принятии мер по обеспечению иска в порядке, предусмотренном гл. 8 АПК РФ, гл. 13 ГПК РФ. Кроме того, товар может быть изъят или на него может быть наложен арест в качестве мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ), по решению органов, уполномоченных принимать указанные решения, либо конфискован в случае привлечения лица, ввозившего данный товар, к административной ответственности.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска товаров, если:

- 1) правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с просьбой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров;
- 2) объект ИС исключен из Реестра.

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене в день, когда стало известно о наличии вышеуказанных оснований.

После отмены такого решения выпуск товаров осуществляется в порядке, установленном таможенным законодательством Российской Федерации.

1.3. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты ИС, не внесенные в Реестр

Согласно п. 1 ст. 308 Закона о ТР таможенные органы вправе приостанавливать выпуск товаров, содержащих объекты ИС, не внесенные в Реестр, при обнаружении признаков нарушения интеллектуальных прав и при наличии информации о правообладателе (его представителе) на территории Российской Федерации. В этом случае таможенные органы не позднее следующего дня после дня приостановления выпуска товаров информируют об этом правообладателя и декларанта.

Выпуск товаров приостанавливается на 7 дней, с возможностью продления срока, но не более, чем на 10 рабочих дней.

Правообладатель после получения Уведомления о приостановлении на границе товара, обладающего признаками контрафактности, дол-

жен определить свои возможности по оценке достоверности имеющихся доказательств контрафактности и принять одно из следующих решений:

1) обратиться за защитой нарушенных прав в соответствующий действующему законодательству орган (суд, орган дознания, следствие и т.д.);

2) обратиться в таможенный орган с просьбой о продлении срока приостановления выпуска товаров, но не более, чем на 10 дней, в связи со сбором доказательств для обращения в соответствующий орган для защиты своих нарушенных прав, а также с подачей в ФТС заявления о включении объекта ИС в Реестр.

3) обратиться в таможенный орган с просьбой об отмене решения о приостановлении выпуска товаров.

2. ЗАЩИТА ПРАВ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Правовые отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза (ТС), регулируются таможенным законодательством ТС: Таможенным кодексом Таможенного союза¹¹, а также Соглашением «О Едином Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза» от 21 мая 2010 г., Регламентом взаимодействия таможенных органов государств – членов Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности¹².

Таможенные органы ТС принимают меры по защите прав на объекты ИС, сведения о которых включены в Единый таможенный Реестр ТС (далее – Единый Реестр), а также в отношении объектов интеллектуальной собственности, не включенных в Единый таможенный реестр¹³.

2.1. Внесение объектов ИС в Единый Реестр

Включение сведений об объекте ИС в Единый Реестр осуществляется на основании подачи письменного заявления (в 3 экз.) в уполномоченный Договором стран ТС таможенный орган¹⁴ от имени правообладателя (представителя), который рассылает заявления в центральные таможенные органы стран членов ТС на проверку и для предоставления заключения о возможности или невозможности внесения в Единый Реестр.

¹¹ Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества. (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17.

¹² Утвержден решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 290.

¹³ П. 4. ст. 328 Таможенного кодекса ТС.

¹⁴ Согласно п. 2. Решения Комиссии таможенного союза «О регламенте взаимодействия таможенных органов – членов таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» таким органом является ФТС РФ.

Заявление должно содержать следующие сведения: о правообладателе (представителе), об объекте ИС; о товарах, перемещение которых через таможенную границу ТС или иные действия с такими товарами, находящимися под таможенным контролем, влекут за собой, по мнению правообладателя, нарушение его прав, охраняемых в соответствии с законодательством государств – членов ТС (описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.); об уполномоченных правообладателем импортерах, экспортерах; о кодах товаров не менее чем на уровне первых четырех знаков в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; о предполагаемых местах ввоза товаров, импортерах (экспортерах), о сроке защиты прав правообладателя на объект ИС¹⁵.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие прав на объект ИС в каждом из государств – членов ТС (свидетельства, договоры, в том числе лицензионные, о передаче прав, и т.д.), а также документы, подтверждающие сведения, подлежащие указанию в заявлении.

Если заявление подается лицом, представляющим интересы правообладателя, к заявлению прилагается также доверенность, выданная правообладателем такому лицу. Доверенность должна действовать на всей территории ТС.

В случае, если на территориях государств – членов ТС права на один и тот же объект ИС принадлежат разным правообладателям, к заявлению должны быть приложены доверенности от каждого из правообладателей.

Одновременно с заявлением представляется письменное обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иным лицам в связи с приостановлением выпуска товаров. В случае, если на территориях государств – членов ТС права на один и тот же объект ИС принадлежат разным лицам, то к заявлению должны быть приложены обязательства каждого из правообладателей.¹⁶

Заявление рассматривается в течение 30 дней каждым таможенным органом государства – члена ТС, и при положительном заключении всех таможенных органов сведения об объекте ИС вносятся в Единый Реестр в течение 10 рабочих дней со дня получения последнего заключения. За включение в Единый Реестр плата не взимается.

¹⁵ Согласно ст. 329 Таможенного кодекса ТС срок защиты составляет два года, с возможностью продления.

¹⁶ П. 1 ст. 6 Соглашения об Едином таможенном реестре правообладатель обязан в течение одного месяца со дня получения уведомления о внесении объекта ИС в Единый Реестр представить договор (договоры) страхования ответственности за причинение имущественного вреда, действующий во всех странах ТС, со страховой суммой не менее 10 тысяч евро.

В течение пяти рабочих дней после принятия решения о включении сведений об объекте ИС в Единый Реестр, орган, уполномоченный на ведение Единого Реестра, направляет в центральные таможенные органы уведомления, содержащие сведения, необходимые для принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров на таможене каждого из государств.

В случае если от одного или нескольких таможенных органов государств – членов ТС поступил мотивированный отказ, объекты ИС не включаются в Единый Реестр, о чем правообладатель извещается в течение 10 рабочих дней.

Исключение из Единого Реестра в течение 10 рабочих дней, происходит в следующих случаях:

- 1) при поступлении заявления правообладателя;
- 2) при выявлении представления неполных или недостоверных сведений;
- 3) при истечении срока правовой охраны объекта ИС в любом из государств – членов ТС;
- 4) при смене правообладателя в любом из государств – членов ТС;
- 5) при непоступлении договора страхования ответственности за причинение имущественного вреда лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, имеющего юридическую силу во всех государствах ТС (страховая сумма не менее 10 тысяч евро)¹⁷;
- 6) при поступлении мотивированного предложения от центральных таможенных органов государств – членов ТС.

Таким образом, для включения объекта ИС в Единый Реестр необходимо следующее:

- 1) правовая охрана объекта ИС должна быть в каждой стране ТС;
- 2) в случае наличия разных правообладателей на один и тот же объект ИС в разных странах, необходимо получить согласие (доверенность) от каждого правообладателя;
- 3) в случае наличия разных правообладателей на один и тот же объект ИС в разных странах, необходимо приложить банковскую гарантию от каждого правообладателя;
- 4) необходимо получение заключения о внесении объекта в Единый Реестр от всех членов ТС.

2.2. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты ИС, внесенные в Единый Реестр

Если при совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров, содержащих объекты ИС, включенные в Единый Реестр, таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав на

¹⁷ П. 1 ст. 6 Соглашения о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза

объекты ИС, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней. По письменному запросу правообладателя срок приостановления выпуска товаров может быть продлен, но не более, чем на 10 дней, если правообладатели обратились в уполномоченные органы за защитой своих прав в соответствии с законодательством государств – членов ТС. Таможенный орган, выявивший такое нарушение, обязан направить уведомление декларанту и правообладателю ИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров. По истечении срока приостановления выпуска товаров, содержащих объекты ИС, выпуск таких товаров возобновляется, за исключением случаев, когда таможенному органу представлены документы, подтверждающие изъятие товаров, наложение на них ареста, либо их конфискацию, либо иные документы в соответствии с законодательством государств – членов ТС.

2.3. Приостановление выпуска товаров, содержащих объекты ИС, не внесенные в Единый Реестр

Таможенные органы вправе приостановить выпуск товаров, содержащих объекты ИС, не включенные в Единый Реестр, без заявления правообладателя в порядке, определенном законодательством государств – членов ТС.

Отмена решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих объекты ИС, до истечения срока приостановления выпуска товаров возможна, если:

- 1) в таможенный орган поступило заявление правообладателя или лица, представляющего его интересы, об отмене такого решения;
- 2) объект ИС исключен из таможенного реестра объектов ИС, который ведется таможенным органом государства – члена ТС, и единого таможенного реестра объектов ИС государств – членов ТС;
- 3) в иных случаях, определенных законодательством государств – членов ТС¹⁸.

После отмены решения о приостановлении выпуска товаров их выпуск возобновляется и производится в соответствии с настоящим Кодексом, если иное не предусмотрено законодательством государств – членов ТС.

Таким образом, используя таможенный механизм защиты ИС, можно предотвратить поступление контрафактной продукции на территорию РФ.

¹⁸ Список является открытым и может быть дополнен с учетом правоприменительной практики.



ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

*А. Б. КРЫСАНОВ,
главный специалист-эксперт
Правового управления Роспатента,
магистр юриспруденции, Москва*

19 сентября 2003 года на саммите в Ялте главами России, Беларуси и Казахстана было подписано Соглашение о формировании Единого экономического пространства (далее – ЕЭП). Данное соглашение и прилагаемая к нему концепция формирования ЕЭП предусматривали разработку комплекса основных мер по формированию ЕЭП и осуществление ряда мероприятий, в частности, по гармонизации законодательств стран ЕЭП, включая торговую и конкурентную политику, в той мере, в какой это необходимо для функционирования ЕЭП.

Общее направление интеграции трех государств на создание Таможенного союза и формирование единой таможенной территории задано значительно позднее рядом таких документов, как Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 06 октября 2007 года, Договор о Таможенном кодексе Российской Федерации от 27 ноября 2009 года, решение Межгосударственного совета (Высшего органа Таможенного союза) от 19 декабря 2009 года № 35 «О плане действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

В настоящее время ратифицировано Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможенного союза, подписанное в Санкт-Петербурге 21 мая 2010 года.

Кроме того, во исполнение упомянутого решения Межгоссовета от 19 декабря 2009 года Минэкономразвития России был разработан проект Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение о единых принципах, Соглашение). После завершения всех необходимых процедур внутригосударственного согласования данное Соглашение было подписано 09 декабря 2010 года правительствами государств – участников Таможенного союза.

В журнале «Интеллектуальная собственность» № 1 за 2011 год опубликована статья¹, в которой высказывается мнение о неблагоприятных последствиях, которые может повлечь ратификация Соглашения. Однако представляется целесообразным разобраться в том, так ли уж серьезны последствия его принятия и какие задачи призвано решать Соглашение.

Принятие Соглашения о единых принципах направлено, прежде всего, на формирование общих «минимальных» стандартов охраны интеллектуальной собственности, которые Стороны Соглашения, как минимум, обязаны предоставить физическим и юридическим лицам других Сторон. Это не означает, что Соглашение должно гармонизировать стандарты охраны интеллектуальной собственности. Речь идет только о предоставлении такого же уровня охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, какой каждая из Сторон предоставляют своим физическим и юридическим лицам на своей территории, в объеме, предусмотренном данным Соглашением, и в рамках международных обязательств Сторон. Стороны могут применять в своем национальном законодательстве такие нормы, которые будут обеспечивать больший уровень правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, чем те, которые содержатся в Соглашении о единых принципах, при условии, что они не будут противоречить положениям Соглашения.

В целом зафиксированные в Соглашении о единых принципах положения являются результатом сложного переговорного процесса участников межгосударственных рабочих групп. В отношении товарных знаков наибольшие различия в законодательствах связаны с субъектным составом, принципом исчерпания прав и видами регистрируемых в качестве товарных знаков обозначений. Республика Беларусь, например, не охраняет звуковые товарные знаки и иные обозначения, которые не могут быть представлены графически. В Республике Беларусь правом на товарный знак могут обладать не только индивидуальные предприниматели, но и простые граждане, а также организации, не обладающие статусом юридического лица.

В этой связи при определении товарного знака был сформулирован минимальный стандарт этого понятия, который дает более узкое определение товарного знака, чем зафиксированное в российском законодательстве. Речь идет о том, что по законодательству Беларуси и Казахстана товарный знак призван отличать товары и услуги одних участников гражданского оборота от однородных товаров и услуг других участников гражданского оборота, в то время как по российскому законодательству товарный знак как средство индивидуализации товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предна-

¹ Лосев С. Правила охраны интеллектуальной собственности в Едином экономическом пространстве // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 1. С. 59-66.

значен, в том числе для отличия товаров и услуг одних и тех же лиц, а не только от товаров других лиц. Из-за принципиальной позиции белорусской и казахстанской сторон определение товарного знака в Соглашении о единых принципах было приведено в редакции, предложенной казахской и белорусской сторонами. Однако Соглашение не обязывает российскую сторону менять свое определение, поскольку оно удовлетворяет стандарту, и на основании упомянутых положений Российская Федерация может предоставлять более широкий уровень охраны товарным знакам.

Развитие интеграционных процессов между Россией, Беларуссией и Казахстаном предполагает установление единых правил товарооборота, действующих на всей территории Таможенного союза, в том числе в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, что достигается за счет использования уже существующего общего международно-правового инструментария и возможности сближения законодательств, регулирующих вопросы защиты прав интеллектуальной собственности. В этой связи представляется логичным и оправданным указание в Соглашении о единых принципах в качестве общей международной правовой базы, которой руководствуются Стороны, международных соглашений в области интеллектуальной собственности, находящихся под административным управлением ВОИС, например, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Сингапурского договора о законах по товарным знакам (STLT) и некоторых других.

Соглашение о единых принципах должно было закрепить уже существующие стандарты (общие принципы) охраны интеллектуальной собственности в государствах – участниках ЕЭП. В связи с ограниченными сроками разработки и вступления в силу Соглашения не могло идти речи о проведении глобальных изменений национальных законодательств и их полной унификации. При разработке Соглашения учитывались только наиболее общие вопросы, нашедшие отражение в Соглашении ТРИПС, например, сроки охраны, объем прав, определение объектов правовой охраны и др.

Одной из наиболее остро стоящих проблем была необходимость решения вопросов, связанных со снятием таможенного контроля в отношении перемещения товаров через границы трех государств и обеспечения при этом надлежащего уровня защиты интеллектуальной собственности. В случае снятия таможенных границ открывается возможность свободного перемещения товаров на территориях стран Таможенного союза, что может привести к возникновению коллизий с исключительным правом на товарный знак на территории другого государства – участника Таможенного союза. В данной ситуации Соглашение о единых принципах исходит из необходимости защиты исключительных прав на товарные знаки в каждом государстве. При этом установление каких-либо админи-

стративных барьеров для свободного перемещения товаров через таможенные границы внутри Таможенного союза недопустимо. Защита исключительных прав на товарные знаки таможенными мерами осуществляется только в отношении товаров, поступающих из стран, не являющихся членами Таможенного союза. Для этого должен быть сформирован единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на основе всех национальных таможенных реестров, содержащий, в том числе сведения об охраняемых товарных знаках и территории действия исключительного права на них. Соответственно, таможенные органы будут иметь возможность препятствовать ввозу товаров, маркированных обозначениями, тождественными или сходными до степени смешения с товарными знаками, охраняемыми на территории государств – участников Таможенного союза.

Что касается товаров, производимых и перемещаемых внутри государств – участников Таможенного союза, то Соглашение о единых принципах исходит из необходимости защиты исключительных прав на товарные знаки на территориях государств, где они охраняются, иными мерами, например, путем применения в судебном порядке мер гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности. В связи с применением этих мер возникает основной вопрос, касающийся исчерпания прав на товарный знак, размещенный на товаре, правомерно введенном в гражданский оборот на территории одной страны, где этот товарный знак охраняется, в случае перемещения товара в другую страну Таможенного союза, в которой исключительное право на этот же товарный знак или сходное до степени смешения обозначение для однородных товаров принадлежит другому лицу. Соглашение о единых принципах устанавливает единый подход: не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории государства – участника Таможенного союза непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.

Учитывая то, что вышеуказанными положениями Соглашения о единых принципах заложен правовой режим использования товарного знака, отличающийся от обычно установленного в каждой стране Таможенного союза, для вступления Соглашения в силу потребуются его ратификация и внесение соответствующих изменений в национальное законодательство стран – участниц Таможенного союза.

Введение регионального принципа исчерпания прав на товарные знаки осуществлено по модели европейского общего рынка. Этот вывод логично вытекает из упомянутого Соглашения о ЕЭП от 19.09.2003, статья 3 которого ставит в качестве задачи интеграции создание условий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Введение регионального принципа исчерпания прав применительно к России не изменяет правового содержания исключительного права на товарный знак, так как указанные изменения направлены не на легализацию контрафактной продукции, а на создание возможности свободного перемещения на территории Российской Федерации товаров, товарные знаки на которых были законно размещены правообладателем за пределами Российской Федерации.

Также данные изменения не повлекут негативных последствий для отечественных правообладателей, так как правовая охрана товарного знака, предоставленная хозяйствующему субъекту на территории Российской Федерации, не может быть предоставлена иному хозяйствующему субъекту, кроме как с разрешения правообладателя.

Статьей 14 Соглашения о единых принципах предусмотрено, что до даты его вступления в силу Стороны разработают и введут в действие единые процедуры, необходимые для обеспечения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) на территории Сторон. Такие процедуры Стороны Соглашения зафиксируют в отдельном международном договоре.

При этом в отношении товарных знаков могут быть использованы процедуры, которые осуществляются национальными ведомствами государств – участников Таможенного союза в соответствии со своими международными обязательствами, в частности, по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Соглашение о единых принципах предполагает подачу заявителем в национальное патентное ведомство своей страны единой заявки на товарный знак, распространяющейся на все страны Таможенного союза. Национальное патентное ведомство проводит проверку соответствия единой заявки на товарный знак установленным требованиям, в том числе проверку правильности классификации товаров и услуг, осуществляемую на стадии экспертизы заявленного обозначения, и экспертизу заявленного обозначения по так называемым «абсолютным» основаниям для отказа. Термин «абсолютные» основания для отказа условный. В международном договоре должны быть перечислены все эти основания. После подачи единой заявки на регистрацию в национальное патентное ведомство государства – участника Таможенного союза, при условии, что такая заявка удовлетворяет установленным требованиям, данное ведомство уведомляет об этом другие национальные патентные ведомства государств – участников Таможенного союза. Далее все национальные патентные ведомства государств – участников Таможенного союза публикуют заявку на товарный знак. После публикации национальные патентные ведомства государств – участников Таможенного союза должны провести проверку заявленного обозначения в отношении более ранних заявленных обозначений и за-

регистрированных товарных знаков друг лиц. При этом проверка осуществляется по основаниям для отказа в регистрации товарного знака в соответствии с национальным законодательством.

Каждое национальное патентное ведомство имеет право отказать в предоставлении правовой охраны в сроки и на основаниях, установленных национальным законодательством государства – участника Таможенного союза. Национальное патентное ведомство, принявшее такое решение, уведомляет об этом другие национальные патентные ведомства.



СОВЛАДЕНИЕ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ – ПРАВОМОЧИЕ, ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЧАСТЬЮ IV ГК РФ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

*Л. В. БУТЕНКО,
директор ООО «АИС-БП», российский и
евразийский патентный поверенный,
Томск*

В соответствии с п. 2 ст. 1229 ГК РФ «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно». Положение данного пункта является нормой прямого действия.

Ранее действующее законодательство (Закон РФ от 23.09 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») и правоприменительная практика устанавливали, что в качестве владельца товарного знака может выступать единственное лицо – юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Однако, несмотря на принципиальное изменение положений закона, касающихся принадлежности исключительного права на средство индивидуализации, правоприменительная практика не претерпела изменений.

При этом Роспатент и суды исходят из того, что в случае множественности владельцев знака, владение по существу становится коллективным и может быть реализовано исключительно в форме коллективного знака (ст. 1510 ГК РФ), а иное водит потребителей в заблуждение относительно изготовителей товара (услуги) (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Между тем, коллективный товарный знак порождает лишь правомочие по использованию товарного знака лицами, входящими в объединение, на имя которого может быть зарегистрирован товарный знак.

Таким образом, коллективный товарный знак не является полноценной правовой формой владения товарным знаком.

При этом согласно п. 2 ст. 1510 ГК РФ право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Следовательно, право распоряжения у владельца коллективного знака отсутствует, что практически «нейтрализует» действие п. 2 ст. 1229 ГК РФ, касающейся совместного права, как на использование, так и на распоряжение исключительным правом на товарный знак любым способом, предусмотренным законом.



ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА СХОДСТВА ДОМЕННЫХ ИМЕН В ЗОНЕ RU С ДОМЕНАМИ В НОВОЙ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

*Е. А. ДАНИЛИНА,
ген. директор Патентной фирмы «СТЕД»,
патентный поверенный РФ, к. ю. н.,
Москва*

Основной задачей рассмотрения выбранной темы была попытка найти ответ на вопрос о том, можно ли применять к доменам те же правила, которые много лет используются в экспертизе товарных знаков.

Обратимся к сайту Роспатента, на котором можно найти План мероприятий на 2006–2008 годы постоянной Рабочей группы по совершенствованию и гармонизации национальных законодательств. Возможно, применять ретроспективу к такому быстро изменяющемуся в правовом отношении объекту, как доменное имя, не совсем корректно. Однако может быть полезно узнать, что Письмом Комитета по правам интеллектуальной собственности Республики Казахстан № 12-1/2439 от 10.05.2006 г. правовое регулирование правоотношений, связанных с использованием доменных имен, предлагается осуществить посредством внесения предложений государств – участников МГСОРС по введению в систему правовой охраны объектов интеллектуальной собственности процедуры приобретения прав на доменное имя. Известно, что доменное имя, несмотря на длительные споры, так и не стало объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации), защищаемым законом, – соответствующие правовые нормы так и не вошли в окончательный текст 4 части ГК РФ.

В Пресс-релизе (также размещен на сайте Роспатента) об итогах 24-й сессии Постоянного комитета по законам о товарных знаках, промышленных образцах и географических указаниях, прошедшей 1-4 ноября 2010 г. в Женеве (Швейцария) в штаб-квартире ВОИС, упоминается доменная тема. Указано, что Комитетом был достигнут значительный прогресс в обсуждении вопроса «Интернет и товарные знаки». Комитет обсудил вопрос, связанный с последствиями расширения пространства доменных имен, планируемого Корпорацией Интернета по присвоению имен и номеров (ICANN). Ряд делегаций указали на необходимость обеспечения эффективной охраны прав интеллектуальной собственности в контексте расширения системы доменных имен.

В соответствии с решениями Постоянного комитета в ВОИС разработана Совместная рекомендация ВОИС о положениях в отношении охраны

знаков и других прав промышленной собственности на обозначения в Интернете. Следовательно, на международном уровне постоянно обсуждаются проблемы функционирования доменов и возможности их включения в правовое поле.

Одной из тем Совместной рекомендации является урегулирование конфликтов между обозначениями в Интернете. Предложена процедура «уведомления и предотвращения конфликта». Процедура предполагает, что до уведомления о нарушении сторона не считается нарушившей право, однако после уведомления стороны должны разрешить конфликт. Это – только концепция, на практике же доменные споры возникают вновь и вновь. И, наверное, будут возникать в связи с началом действия национальных доменных зон.

«.РФ» – национальный домен верхнего уровня и первый в Интернете кириллический домен. Мы знаем, что перед началом открытой регистрации доменных имен в российском национальном кириллическом домене РУ-центром проводилась приоритетная регистрация доменов для правообладателей товарных знаков, зарегистрированных в России и удовлетворяющим следующим условиям:

- домен полностью воспроизводит словесное обозначение товарного знака;
- домен совпадает со словесным обозначением товарного знака после удаления из него пробелов и замены пробелов знаком «-» (дефис);
- словесное обозначение товарного знака должно включать в себя не менее одного охраняемого элемента.

Причем приоритетная регистрация доменов в зоне .РФ для правообладателей ТЗ, зарегистрированных по различным классам товаров и услуг, производится по принципу «первому обратившемуся».

В основном кириллические домены регистрируются администраторами уже зарегистрированных латинических доменов, в качестве примера можно привести домены «грабли.рф» и «grabli.ru», принадлежащие одноименному ресторану и выводящие, соответственно, к страничкам на русском и на английском языках. Это случай бесспорного и гармоничного применения двух видов доменных имен. Но даже та небольшая практика, которая накопилась с момента начала регистрации кириллического домена, показывает, что не всегда ситуация столь безоблачна.

На страничке <http://wikidomain.ru/domains/rf/2010/7/27/> приведены некоторые кириллические домены, среди которых мы видим домен «ушинка.рф». Домен, администратором которого является библиотека им. К. Д. Ушинского, зарегистрирован 27.07.2010 г.

Следует отметить, что библиотеке принадлежит товарный знак № 235536, включающий изображение исторических ворот библиотеки и слово «УШИНКА». Права на товарный знак действуют с 10.09.2001 г.

Однако раньше, чем библиотека зарегистрировала кириллический домен «ушинка.рф», индивидуальный предприниматель, занимающийся

продажей книг в здании библиотеки, зарегистрировал на свое имя домен «ushinka.ru» и активно продвигает интернет-магазин под этим доменом.

Следует отметить, что у будущих регистрантов есть еще одна возможность воспользоваться подобным доменом: по распространенной в сети Интернет традиции буквенное сочетание SH, соответствующее звуку Ш в русском языке, часто заменяют цифрой **6**, а буквой **U** часто заменяют слово **YOU (ТЫ)**. Так что вполне возможна и регистрация домена «**u6inka.ru**», который будет восприниматься русскоязычным потребителем как «**ушинка.ру**», а англоязычным потребителем как «**у для инки**» (**u for inka**) или «**ты для инки**». Очевидно, что подобная умозрительная ситуация также может привести к спору. Еще один довод – библиотеке им. К. Д. Ушинского исполнилось недавно 85 лет, и за это время москвичи привыкли, в своем стиле образуя топоним от ее названия, называть окрестности библиотеки Ушинкой или «вокруг Ушинки». Однако такой топоним также связан с библиотекой и неотрывен от нее.

Поэтому интересно попробовать применить к определению степени сходства доменов подходы, применяющиеся при сравнении товарных знаков. При таком применении трудность возникает сразу – ведь при сравнении словесных обозначений «**ushinka.ru**» и «**ушинка.рф**» надо определить, по какому основанию их сравнивать, визуально или фонетически.

Визуальное сравнение может во многих случаях дать отрицательный результат при очевидной несхожести некоторых букв латиницы и кириллицы. Так, в сравниваемых обозначениях мы нашли только общий слог «**ка**», остальные буквы несходны. Однако фонетическое сходство налицо.

Согласно опубликованным на сайте Роспатента Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденным приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197, фонетическое сходство предполагает наличие близких и совпадающих звуков. Приведены примеры фонетически тождественных обозначений:

DIXIE / DIXI / DIXY / ДИКСИ

GEMO / ГЕМА

БИОРИТМ / BIORYTHMA

В приведенных примерах сравниваются латинические и кириллические слова, большинство или хотя бы половина букв в которых визуально похожи.

В Методических рекомендациях, при рассмотрении графического (визуального) сходства, отмечено, что при использовании одинакового алфавита сходство обозначений бывает усилено, и приведены примеры: LANCOME / LONCAME; SCHUMANN / SCHAUMAN. Но при этом не даны рекомендации по визуальному сравнению слов в кириллице и в латинице.

Как это обычно бывает, практика покажет правильный путь в случае описанных выше споров. Представляется, что наличие зарегистрированного товарного знака усиливает позиции домена, и приоритетность регистрации сходного домена является более слабым доводом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ТОЖДЕСТВЕННЫХ И СХОДНЫХ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ, ПРИ ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ САЙТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

*Т. С. ЛЯЛИНА,
главный юрист группы патентов и
лицензий ОАО «Кировский завод»,
Санкт-Петербург*

Сегодня Интернет становится главным информационным каналом, поэтому каждая коммерческая компания старается продвигать свои услуги и товары не только привычными способами рекламы, но и посредством Интернета. Активизация коммерческой деятельности в сети Интернет, порождает, конечно, и активное злоупотребление правами, а также недобросовестную конкуренцию.

Что такое поисковая оптимизация сайта

В настоящее время практически каждая российская коммерческая компания имеет свой сайт (несколько сайтов), на котором компания предлагает свои услуги и товары. Сайт является уникальным рекламоносителем, посредством которого можно самостоятельно не только представить неограниченному кругу лиц информацию о фирме, иные сведения, подлежащие раскрытию, но и продвинуть свои товары и услуги.

Ежесекундно сеть Интернет посещают сотни тысяч пользователей – потенциальных клиентов. Чтобы привлечь их внимание, недостаточно просто создать сайт. Нужна эффективная виртуальная реклама, иначе говоря – продвижение (раскрутка) сайта в сети Интернет.

Продвижение сайта в поисковых системах – поисковая оптимизация сайта является наиболее популярным способом занять свою сетевую нишу. Любая компания прилагает усилия к тому, чтобы пользователи могли легко найти ее сайт, чтобы потенциальные покупатели определенного товара приходили именно на ее сайт, а не на сайт конкурента.

Под поисковой оптимизацией (*search engine optimization, SEO*) понимается комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах, выдаваемых поисковыми системами по определенным запросам

пользователей¹. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. Поисковая система учитывает следующие параметры сайта при вычислении его релевантности (степени соответствия введенному запросу):

- плотность ключевых слов;
- индекс цитирования сайта, зависящий от количества и авторитетности веб-ресурсов, ссылающихся на данный сайт.

Таким образом, факторы, влияющие на положение сайта в выдаче поисковой системы, можно разбить на внешние и внутренние. Работа по оптимизации включает в себя работу с *внутренними факторами* (находятся под контролем владельца веб-сайта), такими как приведение текста и разметки страниц в соответствие с выбранными запросами, улучшение качества и количества текста на сайте, стилистическое оформление текста (заголовки, жирный шрифт), улучшение структуры и навигации, использование внутренних ссылок, а также *внешними факторами* – обмен ссылками, регистрация в каталогах и прочие мероприятия для повышения и стимулирования ссылаемости на ресурс. Лицо, проводящее работу по оптимизации веб-сайтов, называется *оптимизатор*.

Правовая позиция

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя, которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в частности путем размещения товарного знака на товарах (этикетках, упаковках), которые производятся, предлагаются к продаже, а также в предложениях о продаже товаров, в рекламе и в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Рекламой по российскому законодательству является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на

¹ Ашманов И., Иванов А. Продвижение сайта в поисковых системах. – М.: Вильямс, 2007.

рынке (п. 1 ст. 3 федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»). Объектом рекламирования может быть товар, изготовитель или продавец товара, на привлечение внимания к которым направлена реклама (там же п. 2 ст. 3). Рекламодателем является изготовитель (продавец) товара либо иное лицо, определяющее объект рекламирования и (или) содержание самой рекламы (там же п. 5 ст. 3).

Главным внутренним фактором, посредством которого владелец сайта может влиять на продвижение сайта в поисковых системах, является создание релевантного контента, то есть наполнение сайта машиночитаемыми текстами, соответствующими поисковым запросам пользователей Интернета. Поисковые запросы – это семантическое ядро, на которое должен быть сориентирован сайт. Проведя несложный анализ того, что ищут пользователи по тематике сайта компании, создается список слов и фраз, которые в последующем становятся ключевыми словами сайта.

Для сайта фирмы, которая занимается производством и продажей косметики, ключевыми словами будут «косметика», «профессиональная косметика», «декоративная косметика», «парфюмерия» и прочее, то есть название товара или услуги, которые производит, продает или оказывает владелец сайта. Сайт компании, на котором есть предложения к продаже товара, продвигается в сети за счет наименования товара или услуги. В противном случае, заинтересованные в покупке определенного товара, пользователи не попадут на сайт компании и не станут покупателями, предлагаемого товара. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при поисковой оптимизации внимание потенциального покупателя привлекается к ключевым словам, которые в свою очередь определяют товар или услугу, предлагаемую на сайте. Соответственно объектом рекламирования при поисковой оптимизации, в первую очередь, является товар, предлагаемый на сайте компании, а не сайт компании.

Поскольку ключевые слова формируются на основании (или с учетом) поисковых запросов пользователей интернета, то информация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц, которые ищут определенный товар или услугу в сети Интернет. Следовательно, поисковую оптимизацию сайта можно признать способом рекламирования товара.

Согласно положениям статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, а также статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, на сайте компании, продающей однородные

товары, в отношении которых такой знак зарегистрирован, для продвижения сайта в поисковых системах по запросам пользователей, содержащим данное обозначение, является нарушением исключительного права на товарный знак и недобросовестной конкуренцией.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В арбитражных судах было рассмотрено несколько дел по данной тематике:

Дело «Ставр»

Индивидуальный предприниматель Глиняная О. В. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «СТАВР» о защите прав на товарный знак № 378210 «Ставр» путем обяания ответчика удалить обозначение «Ставр» с сайтов www.stavrdoor.ru и www.mdmtl.ru; словосочетание «металлические двери «Ставр» в поисковых системах «yandex», «google», « Rambler », а также взыскании с ответчика компенсации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы исковые требования были удовлетворены частично: запрещено использовать в сети Интернет обозначение «Ставр» в отношении товаров 06 класса МКТУ, в том числе в поисковых интернет-системах.

Девятый апелляционный суд отменил решение первой инстанции и оставил запрет на использование обозначения только на сайтах ответчика. Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление апелляционной инстанции. При этом требования истца в части обяания прекратить распространение словосочетания «металлические двери «Ставр» в поисковых системах «yandex», «google», « Rambler » были признаны не подлежащим удовлетворению, так как эти требования, по мнению суда, были заявлены к ненадлежащему ответчику. ООО «Ставр» не являлся владельцем поисковых систем «yandex», «google», « Rambler », а доказательств того, что ответчик осуществляет незаконное распространение словосочетания «металлические двери «Ставр» в поисковых системах «yandex», «google», « Rambler » истцом не было представлено.

Дело «ЕхРго»

Первый иск был предъявлен ЗАО «НПО «Инженеры электросвязи» о признании действий ЗАО «СТР», связанных с использованием в сети Интернет обозначения «ЕхРго», сходного до степени смешения с товарным знаком истца в отношении товаров 9 класса МКТУ, нарушением исключительных прав истца на товарный знак, и об обяании прекратить данное нарушение.

Обозначение «ЕхРго», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, использовалось в сети Интернет в поле <title> HTML-кода

интернет-сайта str-telecom.ru. Несмотря на отсутствие в информационных материалах, расположенных на упомянутом интернет-сайте, сведений о товарах, маркированных обозначением «ExPro», данный сайт содержал информацию о предпринимательской деятельности ЗАО «СТР» – ответчика и о предложении к продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых действует регистрация товарного знака.

Первая инстанция отказала в иске, сославшись на то, что, хотя поисковая система Rambler при обращении к ней пользователей и учитывает HTML код сайтов, и эти коды сохраняются на сервере владельца поисковой системы, это не позволяет считать, что в действиях ответчика есть использование товарного знака истца, так как подобное использование не является способом адресации. Тринадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение и постановление, и направил дело на новое рассмотрение. При этом суд указал, что нарушение прав владельца товарного знака может иметь место не только при использовании сходного до степени смешения обозначения в доменном имени и других способах адресации, но и иным способом в сети Интернет, если в результате такого использования у потребителей возникнет вероятность смешения производителей этих товаров и услуг. Такое использование обозначения «ExPro» в структуре HTML-документа «заголовок» влияет на работу информационно-поисковых систем и предоставляет пользователям посредством товарного знака доступ к информации о товарах, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товарах. Использование направлено на увеличение посещаемости интернет-сайта ЗАО «СТР», следовательно, на продвижение его товаров на рынке, поскольку является способом поисковой оптимизации и продвижения сайтов, а использование таким способом обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, для привлечения потенциальных потребителей на интернет-сайт ответчика, содержащий сведения о его предпринимательской деятельности и реализуемых товарах, однородных товарам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, является нарушением прав истца на товарный знак.

При новом рассмотрении иск ЗАО «НПО «Инженеры электросвязи» был удовлетворен в части признания действий ЗАО «СТР» нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Дело «КИРОВЕЦ»

Управлением антимонопольной службы было рассмотрено порядка восьми заявлений ЗАО «Петербургский тракторный завод» о признании в действиях различных продавцов и производителей наличия признаков недобросовестной конкуренции, выразившихся в оптимизации

сайтов и размещении контекстной рекламы. Всего два из них дошли до рассмотрения в арбитражном суде.

В частности, ЗАО «Петербургский тракторный завод» обратился в Управление федеральной антимонопольной службы с заявлением о признании актом недобросовестной конкуренции в смысле ч. 1, ст. 14 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» следующих действий ООО «ПК «Прогресс»:

- использование в Интернет-сайте в ключевых словах, по которым осуществляется выдача контекстной рекламы в сети Интернет, а также в самом рекламном объявлении обозначений «Кировец», «трактор кировец», сходных до степени смешения с товарным знаком третьего лица;
- продвижение сайта по ключевым словам «Кировец», «трактор кировец», сходным до степени смешения с товарным знаком ЗАО «ПТЗ», а также в использовании этих словесных обозначений в HTML-кодах страниц сайта.

УФАС посчитало, что использование ООО «ПК «Прогресс» в сети Интернет по адресу www.pkprogress.com словесного обозначения «Кировец» путем предложения к продаже тракторов «Кировец» и спецтехники на базе К-701 может привести к введению в заблуждение в отношении характера, способа и места их производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

Арбитражный суд посчитал, что протокол исследования доказательств, составленный нотариусом, не может рассматриваться в качестве допустимого доказательства по делу, так как составлен в отсутствии представителей ООО «ПК «Прогресс», и удовлетворил заявление ООО «ПК «Прогресс» о признании решения УФАС незаконным. Постановлением Тринадцатого апелляционного суда решение первой инстанции было отменено.

В рамках рассмотрения дела было установлено, что ООО «ПК «Прогресс» заключил с ООО «Квествор Ай Ти» договор от 23.10.06 № 06/П, предметом которого является продвижение WEB-сайта с доменом pkprogress.com. Согласно техническому заданию к этому договору в качестве ключевых слов для продвижения соответствующего сайта выбраны, в том числе «кировец», «трактор кировец», «К-701», «трактор К-701». Одновременно в техническом задании стороны оговорили, что удержание сайта поддерживается по ключевым целевым запросам (по которым происходило активное продвижение). Суд пришел к выводу, что ООО «ПК «Прогресс», заключая договор такого содержания, изначально предполагало продвижение предлагаемой им к реализации продукции в сети Интернет, прежде всего, посредством незаконного использования товарного знака, правообладателем которого является

ЗАО «ПТЗ», тем самым уже допустив нарушение запрета, императивно предусмотренного ч. 1, ст. 14 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Решение Управления антимонопольной службы по Санкт-Петербургу было признано правомерным.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе постановление Тринадцатого апелляционного арбитражного суда.

Как следует из приведенных примеров, самыми острыми вопросами при подготовке данных дел к рассмотрению являются, во-первых, допустимость и относимость собранных доказательств, во-вторых, определение круга лиц, к которым могут быть предъявлены требования. В отношении круга лиц, на наш взгляд, следует согласиться с мнением, высказанным в решениях и постановлениях петербургских судов, что поисковые сервисы должны рассматриваться исключительно как инструменты распространения рекламы, поскольку воля на размещение подобной рекламы может исходить только от владельцев сайтов. Сами поисковые сервисы не могут оказывать какого-либо влияния на содержание сайтов и на их семантическое ядро.

Вышеприведенная судебная практика подтверждает, что защита исключительного права на товарный знак в сети Интернет при использовании обозначений тождественных и сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками, при поисковой оптимизации сайтов в сети Интернет возможна и подчиняется общим принципам защиты от недобросовестной конкуренции.



ПРАВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

*П. А. ПОПОВА,
аспирантка РГАИС, Москва*

Основные права творческой личности в отношении созданных произведений защищены в соответствии с положениями 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Затронем другой аспект существования творческой личности и зададимся вопросом о том, как защищены права на творчество, трудовые и другие социальные права субъекта творчества.

Как отмечено в статье Г. К. Малышевой¹, *«четкость действий во взаимоотношениях автора и работодателя, с одной стороны, стимулирует работу сотрудников, а с другой, обеспечивает оптимальные условия для нормальной работы творческих коллективов»*. Для создания таких оптимальных условий существуют нормы трудового права.

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) в ст. 351 устанавливает порядок регулирования труда творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений. Особенности регулирования труда творческих работников в данной правовой норме рассматриваются с точки зрения регулирования рабочего времени, времени отдыха и оплаты труда. Указано, что при таком регулировании следует применять трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, а также коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты и трудовые договоры.

По мнению В. А. Щербининой², *«творческую личность мы выделяем без труда»*, следовательно, у творческой личности должно быть

¹ Малышева Г. К. Творец и работодатель: как правильно построить взаимоотношения // Патенты и лицензии. 2008. № 8. С. 38.

² Щербинина В. А. Творчество и право интеллектуальной собственности // Патенты и лицензии. 2008. № 5. С. 8.

право на свободный труд. А действующее трудовое законодательство, во-первых, выделяет именно творческих работников-исполнителей из всего ряда творцов и, во-вторых, устанавливает для них только общие трудовые нормы.

Обратимся к законодательному опыту стран СНГ. Закон Республики Молдова «Об авторском праве и смежных правах» включает ст. 40 «Права свободного художника», согласно которой авторские права свободного художника охраняются законом. В соответствии с п. (2) ст. 40, *«свободным художником ... является лицо, имеющее профессиональную подготовку и опыт работы по избранному творческому профилю, самостоятельно занимающееся интеллектуальной деятельностью и не состоящее в постоянных трудовых отношениях с каким-либо юридическим лицом»*. При этом, согласно п. (3) ст. 40, профессия свободного художника предполагает максимальную свободу выбора режима труда, отдыха и сферы применения интеллектуальных способностей.

Очень интересна конструкция данной правовой нормы Закона Молдавии, по сути, предполагающая особый правовой режим свободного художника, в качестве которого понимается композитор, писатель, художник, режиссер, кинооператор. Именно авторско-правовой закон Молдавии закрепляет в п. (4) ст. 40 право на пособие по нетрудоспособности, выплачиваемое ассоциацией авторов, членом которой свободный художник является, хотя концептуально данная норма, конечно, больше тяготеет к трудовому праву.

Уникальна в своем роде также правовая норма п. (5) ст. 40: *«Свободный художник имеет право на государственное пенсионное обеспечение по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законодательством»*. Данная правовая норма концептуально тяготеет к пенсионному законодательству. При этом полагаем, что все перечисленные случаи пенсионного обеспечения, кроме пенсии по возрасту, не имеют прямого отношения к статусу свободного художника и выплачиваются гражданину независимо от его трудовой деятельности. В случае пенсии по возрасту не совсем ясно, как именно в Молдавии идет правоприменение – каким образом свободный художник, не состоящий в постоянных трудовых отношениях с каким-либо юридическим лицом, будет доказывать свой трудовой стаж и представлять необходимые для получения трудовой пенсии сведения. По-видимому, эти вопросы решаются на уровне подзаконных нормативных актов. Логично предположить, что при этом свободный художник представляет авторские договоры, документы об участии в выставках, публикации, сведения о выходе фильмов.

Подобной нормы нет в законодательствах других стран СНГ. Утверждение трудовых и пенсионных прав свободного художника на законодательном уровне в рамках авторско-правового законодательства

можно признать не в полной мере соответствующим конструкции права интеллектуальной собственности.

Подобные нормы, в переосмысленном виде, содержатся в Модельном законе «О творческих работниках и творческих союзах», принятом Постановлением № 10-10 от 6 декабря 1997 года на десятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Закон является специальным актом для определения и регулирования правоотношений государства с творческими работниками литературы и искусства, а также для создания, деятельности, реорганизации и ликвидации их творческих союзов. Целями Закона провозглашены:

- обеспечение правовых гарантий для развития духовного потенциала государств – участников СНГ;

- совершенствование деятельности профессионально-творческих объединений мастеров культуры в интересах развития литературы и искусства, сохранения художественных школ и традиций;

- расширение международных связей в области культуры;

- повышение престижа творческих профессий в обществе, защиты прав их носителей на свободное самовыражение, на юридические, материальные, социальные и иные гарантии конституционных прав с учетом специфики их деятельности.

Согласно ст. 3 Модельного закона творческий работник – физическое лицо, субъект авторского, смежного или трудового права, чья профессиональная творческая деятельность направлена на создание или интерпретацию (перевод) произведения литературы и искусства, каким бы способом или в какой бы форме они ни были выражены. Как видно из этой нормы, творческий работник рассматривается во всех жизненных и творческих ипостасях. Причем статус творческого работника – члена творческого союза подтверждается этим союзом в соответствии с его уставными документами. А статус творческого работника, не состоящего в творческих союзах, работающего или не работающего по найму, подтверждается профессиональным сертификатом, выдаваемым специальной экспертной комиссией, создаваемой в каждом из государств Содружества. Основанием для получения такого сертификата являются результаты профессиональной творческой деятельности кандидата (публикации, обнародования, исполнения, представления, выставки). Следовательно, Модельный закон прямо указывает на примат творческого союза для признания творческого работника таковым. Модельный закон включает также упоминание лиц свободных профессий, в ст. 5 говорится; *«Творческие работники могут быть как наемными работниками, так и не работающими по найму (лицами свободных профессий). Творческая деятельность не является предпринима-*

тельской деятельностью и не требует официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства».

Модельным законом решен также вопрос о пенсионном обеспечении творческих работников. Ст. 17 Закона озаглавлена «Гарантии пенсионного обеспечения творческих работников» и прямо регламентирует набор сведений для начисления пенсий. Трудовой стаж для назначения пенсии творческим работникам определяется в порядке, предусмотренном законодательством о пенсионном обеспечении, при этом трудовой стаж творческим работникам исчисляется исключительно по фактам публикаций, обнародований, исполнений, представлений, выставок. В него включается также срок обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. Трудовой стаж творческих работников – членов творческих союзов подтверждается творческими союзами.

Таким образом, Модельный закон СНГ детально разрабатывает все тонкости социального обеспечения творческих работников.

На примере труда художников понятно, насколько трудно творческим людям соблюдать общепринятые нормы трудового права (работа по найму, строгий график труда и отдыха). Авторское законодательство предполагает для художников особый правовой режим: право доступа, право следования.

Представляется необходимым вернуться к опыту Модельного закона СНГ и придать творческим работникам дополнительные права на социальное обеспечение, даже если такой работник не всегда работал по найму и не всегда может с помощью трудовой книжки подтвердить свой реальный трудовой стаж. Для этой категории граждан должны быть установлены особые правила и им можно дать возможность подтверждения работы на благо общества с помощью других доказательств, а именно свидетельств о творческой работе и ее результатах.



ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШАХМАТНОГО КОДЕКСА

*А. Н. ПОПОВ,
аспирант РГАИС,
Москва*

Особенность деятельности человека в области спорта состоит в том, что в силу изначально присущих спорту качеств – соревновательности, работы на результат, большой роли личности – правила поведения в этой сфере общественных отношений часто устанавливаются как некие обычаи, общепринятые принципы. Кроме того, интернациональный характер современного спорта определяет большую зависимость от международных правил и уложений, поэтому правовые нормы международных договоров зачастую включены в национальную правовую систему или, в некоторых случаях, имеют силу прямого действия. Многие виды спорта, и шахматы тому прекрасный пример, больше ориентируются на международные правовые нормы.

По своему характеру спортивное право характеризуется равенством, автономией воли и имущественной самостоятельностью участников правоотношений. Поэтому спортивное право в полной мере можно отнести к сфере действия гражданского права.

Гражданский кодекс Российской Федерации не включает в себя правовых норм, прямо относящихся к спортивной деятельности. Правовые положения гл. 58 ГК РФ «Проведение игр и пари» относимы к проведению азартных игр, основанных на финансовом риске, но не к спортивным состязаниям.

Следует отметить, что теория игр подразделяет все игры на игры с полной и игры с неполной информацией. К играм с полной информацией относятся такие игры, в которых отсутствует элемент неопределенности для участников игры. Классическим примером игры с полной информацией являются шахматы, так как порядок ходов игроков определяется правилами игры, не зависит от скорости реакции, при этом играющие в любой момент имеют полную информацию о ходе поединка. Такие игры называют еще и детерминированными, поскольку теоретически возможно подсчитать все варианты исхода игры. Тем не менее, при нынешнем развитии технологий построить полное дерево исходов не представляется возможным. То есть шахматы являются игрой с полной информацией, но формально описать эту игру с исчерпывающей

полнотой в обозримом будущем невозможно. Отметим также, что теория игр является математической теорией и не оперирует таким понятием, как азарт, что является принципиальным для азартных игр.

В последние годы в России получило развитие такое направление гражданского права, как спортивное право. В книге К. Н. Гусова и О. А. Шевченко¹ авторы отмечают, что *«специфика деятельности профессиональных спортсменов настоятельно требует более серьезного подхода к обучению юристов, которые смогут обеспечить соблюдение их прав и защиту интересов»*. Интересен также вывод авторов о том, что *«каждому обществу присуща своя национальная система функционирования спорта»*, также авторы констатируют: *«законодательство о физической культуре и спорте в Российской Федерации находится в стадии формирования»*. По мнению С. В. Алексеева², *«итоги международных соревнований зависят не только от успехов и фактических результатов спортсменов, но и от юридического толкования этих результатов и возникающих при этом коллизий»*. Представляется, что кодификация отечественного спортивного законодательства, предложенная С. В. Алексеевым³, может привести к отрицательным последствиям: выведение спортивного законодательства в отдельную отрасль с принятием спортивного кодекса способно перегрузить правовую систему повторяющимися нормами права, способно создать некий конгломерат норм гражданского, трудового, административно и международного частного права, что приведет к зарегулированности без достаточной структурной четкости. Лучшим подходом к решению проблемы совершенствования спортивного законодательства был бы такой подход, при котором, максимально сохраняя действующую конструкцию спортивного права, изменения вносились бы только в те правовые акты, которые реально требуют модификации.

В настоящее время отечественное спортивное право представлено законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ, блоком законов об Олимпиаде, а также рядом подзаконных актов. Обособленно в правовой системе следует рассматривать кодексы отдельных видов спорта, такие как Шахматный или Шашечный кодексы.

Основным правовым актом, регулирующим общественные отношения в спортивной сфере, следует считать закон Российской Фе-

¹ Гусов К. Н., Шевченко О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта: учебное пособие. – М.: Проспект, 2010, с. 5.

² Алексеев С. В. Международное спортивное право: становление и перспективы развития // Спорт: экономика, право, управление. 2008. № 3.

³ Алексеев С. В. В спорте, во многих сферах, творится беззаконие. Интервью А. А. Оводова с председателем комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Алексеевым С. В. // Юрист. 2009. № 7.

дерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Важная роль данного законодательного акта состоит в том, что в нем приведены основные определения и даны подробные пояснения к таким понятиям, как вид спорта, массовый спорт, физическая культура, профессиональный спорт, спортивное соревнование, спортивная дисциплина, а также введен реестр видов спорта. Шахматы присутствуют во Всероссийском реестре видов спорта в трех категориях: шахматы; шахматы глухих; шахматы среди инвалидов. Категория «шахматы» включает следующие дисциплины: шахматы; блиц; быстрые шахматы; шахматная композиция; заочные шахматы; шахматы – командные соревнования.

В настоящее время в Российской Федерации действует разработанный еще в советский период Шахматный кодекс, подготовленный Президиумом Всесоюзной коллегии судей, Советом по заочным соревнованиям, Центральной комиссией по шахматной композиции, одобренный Президиумом Шахматной федерации СССР и изданный Центральным шахматным клубом СССР в 1990 году. Шахматный кодекс является отраслевым правовым актом, унифицированным с международными нормами, изложенными в Правилах ФИДЕ и осуществляющим гражданско-правовое регулирование в области шахматной игры и шахматной композиции.

Шахматный кодекс содержит четыре главы: правила игры в шахматы; правила соревнований; правила игры по переписке; правила шахматной композиции. Первые три главы регламентируют проведение шахматных соревнований и устанавливают требования к игре и соревнованиям. Как это отмечено в предисловии к кодексу, все положения, связанные с проведением и правилами игры, соответствуют правилам ФИДЕ (периода издания Шахматного кодекса).

Следует отметить два аспекта. Во-первых, Шахматный кодекс давно не переиздавался и поэтому нуждается в модификации и обновлении (для сравнения, последняя редакция Шашечного кодекса России утверждена Конференцией федерации шашек России сравнительно недавно, 5.10.2002 г.). Во-вторых, в кодексе подчеркнуто, что невозможно регламентировать все ситуации, возникающие в шахматной игре и композиции, поэтому кодекс можно считать рамочным актом, унифицированным с международными нормами, изложенными в Правилах ФИДЕ.

Интеллектуальные права субъектов в отношении объектов интеллектуальной собственности, созданных в процессе спортивной деятельности, должны быть эффективно защищены. Поэтому специальные отраслевые правовые акты для конкретных видов спорта, к которым можно отнести Шахматный кодекс, могут включать в себя некоторые специальные нормы, характерные для данного вида спорта. При этом общие вопросы, касающиеся результатов интеллектуальной деятель-

ности в спорте, предлагается разрешать посредством применения положений IV части ГК РФ.

Действующий Шахматный кодекс включает авторско-правовые положения, которые должны быть подвергнуты модификации в соответствии с действующим отечественным авторско-правовым законодательством, а также с современными Правилами ФИДЕ. Текст Шахматного кодекса должен быть изменен в соответствии с современными реалиями и переиздан. Лучшим решением вопроса о введении Шахматного кодекса в правовую систему было бы закрепление его положений Постановлением правительства.

С точки зрения права интеллектуальной собственности интересны основные авторско-правовые положения Шахматного кодекса, которые содержатся в главе IV «Правила шахматной композиции». Определена цель композиции – выражение шахматной идеи в художественной форме. К композиции предъявляются художественные требования, нарушение которых влияет на оценку композиции. Авторский замысел, упомянутый в абзацах 4–5 ст. 1 главы IV Шахматного кодекса, кроме идейной нагрузки («выражение шахматной идеи») включает в себя, прежде всего в отношении материального воплощения такой идеи, авторский план, который может быть признан объектом авторского права.

В соответствии с требованиями времени, в действующий Шахматный кодекс должны быть внесены следующие изменения:

- внести в кодекс определение авторского плана композиции;
- вывести из текста Шахматного кодекса норму ст. 16. «Композиция начинает свое существование с момента ее первой публикации в печатном органе» ввиду ее противоречия положению п. 3 ст. 1259 ГК, в данном случае должен применяться п. 3 ст. 1259 ГК и для шахматных композиций должно действовать общее правило о возникновении авторского права на них с момента выражения в объективной форме;
- заменить ссылку на недействующий Закон об авторском праве (ст. 17 главы IV) ссылкой на действующие правовые нормы РФ;
- добавить в норму о приоритете (ст. 16-17 главы IV) упоминание о других, кроме печатных, органах публикации композиции.

УЧАСТИЕ СПбГУ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД УНИВЕРСИТЕТОВ



*И. Ф. ЛЕОНОВ,
советник проректора по научной работе по
вопросам интеллектуальной собственности
СПбГУ, патентный поверенный РФ и ЕАПВ,
Санкт-Петербурга*



*А. А. МАТВЕЕВ,
заведующий подразделением
интеллектуальной собственности и
трансфера технологий СПбГУ, к. ф-м. н.,
патентный поверенный РФ и ЕАПВ,
Санкт-Петербурга*

*Т. И. МАТВЕЕВА,
зам. зав. подразделением интеллектуальной
собственности и трансфера технологий
СПбГУ, к. э. н., доцент,
патентный поверенный РФ и ЕАПВ,
Санкт-Петербурга*



Основные положения программы по развитию системы коммерциализации РИД университетов

В 2010 году у российских вузов появилась возможность получить государственную поддержку развития в вузе системы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Это стало возможным благодаря государственной программе, утвержденной 09.04.2010 г. двумя постановлениями Правительства России: № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» и № 219 «О

государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».

Первым постановлением были утверждены Правила предоставления субсидий (2010 – 2017 годы) на государственную поддержку развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, а также порядок ассигнования из федерального бюджета в объеме 19 млрд. руб. на первые три года (в том числе в 2010 и 2011 годы – по 6 млрд. руб., в 2012 году – 7 млрд. руб.).

Вторым постановлением было утверждено Положение о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры (далее: Положение), включая поддержку малого инновационного предпринимательства в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в целях формирования инновационной среды, развития взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, а также поддержки создания хозяйственных обществ. Положением предусмотрены также программы стажировок и повышения квалификации сотрудников вузов в сфере инновационного предпринимательства и трансфера технологий в иностранных университетах, имеющих эффективную инновационную инфраструктуру; развития малых инновационных компаний для коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), созданной в вузе; правовой охраны РИД, исключительные права на которые принадлежат образовательным учреждениям; развитие объектов инновационной инфраструктуры в вузах (бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, центров трансфера технологий, центров коллективного пользования, центров научно-технической информации, центров инновационного консалтинга и других объектов инновационной инфраструктуры) и их оснащение современным оборудованием, включая его техническую эксплуатацию, и программным обеспечением, необходимыми для внедрения результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат образовательным учреждениям.

Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений была предусмотрена Положением на основе проведения открытого конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры, представленных участниками конкурса, в качестве которых могли выступать образовательные учреждения, выполняющие фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в РФ. К основным показателям оценки выполнения конкурсных программ развития инновационной инфраструктуры вуза были отнесены: комплексность созданной инновационной инфраструктуры об-

разовательного учреждения и объем выполняемых на ее базе работ и услуг; эффективно действующая система регистрации и учета результатов интеллектуальной деятельности; объем научно-исследовательских и научно-конструкторских работ, выполняемых в образовательном учреждении и количество РИД, принятых к бюджетному учету; объем высокотехнологичной продукции, созданной с использованием элементов инновационной инфраструктуры вуза и т.п. Затем конкурсная комиссия по результатам экспертизы программ определяет победителей и утверждает протокол, который является основанием для финансирования программ победителей конкурса.

Цели программы

Отбор программ развития инновационной инфраструктуры конкурсантов проводился в соответствии с упомянутыми постановлениями Правительства РФ с 26 июля 2010 – после завершения приема заявок. В августе 2010 года СПбГУ стал победителем конкурса¹ на получение государственного финансирования для развития инновационной инфраструктуры с заявленной программой «Развитие системы коммерциализации результатов научной деятельности и создание инновационных предприятий с участием СПбГУ на базе Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий и бизнес-инкубатора»².

Целью конкурсной программы является развитие эффективной системы коммерциализации результатов научной деятельности университета, а именно:

- формирование инновационной среды, благоприятной для роста научно-изобретательской и инновационной активности и ориентированной на создание, правовую охрану и коммерциализацию конкурентоспособных технологий, адекватных реальным требованиям рынка, а также обеспечение прав и экономических интересов РФ, Университета и его работников в области интеллектуальной собственности (стратегия, политика, правовая и административная инфраструктура);
- развитие и устойчивая работа структурного подразделения «Центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий», который должен формироваться с учетом объемов и значимости проводимых НИОКР, а также современных требований, предъявляемым к аналогичным подразделениям крупных мировых университетов;
- обеспечение правовой охраны РИД;

¹ Еженедельная газета научного сообщества «ПОИСК» // №№34-35 от 27.08.2010, с. 6.

² В итоговом списке 56 победителей из 199 конкурсантов – представителей 36 субъектов всех округов РФ.

- приоритетное развитие деятельности в области трансфера и коммерциализации РИД, исключительные права на которые принадлежат университету;
- развитие взаимодействия между университетом и промышленными предприятиями (региональными, российскими и иностранными); выявление их технологических и инновационных потребностей, а также инвестиционных ресурсов региона;
- введение системы оценки деятельности Университета при выполнении НИР с учетом следующих показателей деятельности в области ИС: количество РИД, принятых к бюджетному учету; количество полученных патентов по РИД, способных к правовой охране; количество хозяйственных обществ, созданных с использованием ОИС университета; количество заключенных лицензионных соглашений; доход от использования ОИС университета и др.

Задачи программы развития инновационной инфраструктуры СПбГУ

Средства, полученные по конкурсу, университет предполагает расходовать на создание и развитие малых инновационных компаний, центров коллективного пользования и других объектов инновационной инфраструктуры университета, правовую защиту продуктов его интеллектуальной деятельности и их оценку, подготовку кадров в сфере трансфера технологий и совершенствование системы коммерциализации РИД университета.

В связи с этим, а также учитывая цели развития программы инновационной инфраструктуры, задачами программы являются:

- формирование организационно-управленческой структуры, осуществляющей экспертное, правовое и информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию, правовой охране и использованию РИД, начиная со стадии подготовки и выполнения государственных и международных контрактов, тематических планов, хозяйственных и иных договоров на выполнение НИР университетом, ориентированной на активный поиск потребителей РИД и заказчиков НИР (НИОКР), в результате которых могут быть созданы охраноспособные и имеющие коммерческий потенциал РИД, адекватные реальным потребностям рынка (промышленности);
- приоритетное развитие деятельности по практическому применению (внедрению) РИД (объектов ИС), права на которые принадлежат университету, путем создания (учреждения) хозяйственных обществ (малых предприятий), предоставления прав на использование объектов ИС на основе лицензионных договоров и заключения договоров на отчуждение исключительного права;

- разработка и внедрение автоматизированной системы учета РИД, сопряженной с системами информационно-аналитического сопровождения научной деятельности и системой бюджетного учета в отношении постановки на баланс РИД (объектов ИС) как нематериальных активов и др.

- организация в университете совместно с другими субъектами инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга бизнес-инкубатора для создания творческой среды и механизмов эффективной передачи опыта успешного ведения бизнеса и необходимых деловых контактов резидентам инкубатора – высокотехнологичным малым и средним компаниям; формирования стоимости таких компаний с использованием научного капитала университета, и привлечения в них венчурного финансирования; создания высокооплачиваемых рабочих мест в предприятиях инновационной сферы.

Администрация СПбГУ в качестве одного из инструментов для достижения этих целей рассматривает сотрудничество между старейшим вузом страны – СПбГУ и «Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в Сколково» (Фонд «Сколково»), в рамках которого СПбГУ планирует предоставлять свою исследовательскую и инновационную инфраструктуру под проекты Центра и способствовать вовлечению талантливых молодых ученых, исследователей, аспирантов и студентов в его деятельность.



УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВПК

*И. С. ПЕТРИЩЕВА,
Начальник бюро управления
интеллектуальной собственностью
предприятия ОАО «Тайфун»,
Калуга*

ОАО «Тайфун» – одно из ведущих предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Завод – хорошо оснащенное промышленное предприятие, выпускающее сотни сложных радиотехнических комплексов для кораблей и судов различного класса и комплексов береговой обороны.

Получив в 2002 году новый статус – научно-производственное предприятие ОАО «Тайфун» осуществляет программу комплексной реконструкции предприятия, выполняет большой объем НИОКР по модернизации выпускаемых и созданию новых изделий. Помимо этого ОАО «Тайфун» осуществляет деятельность в сфере Военно-технического сотрудничества.

Более двадцати лет завод является головным разработчиком и производителем специализированных вторичных источников электропитания для судовой аппаратуры.

В процессе проведения проектных работ на предприятии разработана уникальная технология и средства ее реализации в виде активов предприятия, обеспечивающие создание высококачественных изделий военной техники для реализации контрактов по военно-техническому сотрудничеству и поддерживающие изделия на всех стадиях их жизненного цикла.

ОАО «Тайфун» является участником внешнеэкономической деятельности на рынке сложной радиоэлектронной техники для нужд ВМФ уже более 20 лет, при этом вложение средств, полученных от реализации экспортной продукции, в развитие научно-технического потенциала и разработку новых изделий позволили осуществить преобразование завода в научно-производственное предприятие.

Структура предприятия разработана с учетом выработанной стратегии развития предприятия, бизнес-ориентирована и направлена на осуществление основной цели предприятия – *повышение качества выпускаемых изделий за счет улучшения контроля за производством*

продукции на каждом этапе ее жизненного цикла и отражает плавный переход развития предприятия от стадии завода к стадии НПП.

С учетом требований времени для стратегического прогнозирования развития предприятия, долговременной устойчивой его работы в рыночных условиях необходимо научиться эффективно управлять интеллектуальной собственностью, создаваемой на предприятии. Вопросы создания и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД) руководством предприятия отнесены к одному из основных направлений, способствующему устойчивому развитию предприятия.

Так, в апреле 2009 года в структуре конструкторской службы была создана **группа патентования и правового обеспечения РИД**. Перед группой была поставлена задача в короткие сроки организовать на предприятии проведение работ по следующим направлениям:

а) организация работ по выявлению прав на РИТД с целью их последующего учета и правомерного использования в гражданском (гражданско-правовом) обороте, инициативной инвентаризации прав на РИТД;

б) организация работ по оформлению документов на объекты патентных прав;

в) организация работ по проведению патентных исследований (исследований патентной чистоты изделий);

г) организация работ по оформлению документов на товарные знаки и их использованию;

д) организация работ по выплате вознаграждения за изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

С целью организации указанных работ на предприятии было разработано и введено в действие приказом генерального директора **«Положение о порядке оформления, учета и применения объектов интеллектуальной собственности»**.

Отсутствие опыта работы, недостаточное количество методической информации и материалов, обобщающих опыт работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в этом направлении, сдерживали организацию работ. Поэтому потребовались систематизированные знания в этой сфере деятельности.

Хорошую помощь в становлении направления патентования и правового обеспечения РИД на предприятии оказали научно-практические семинары и курсы, организованные ЦНТИ «Прогресс», РГИИС, лекции и рабочие материалы ведущих специалистов в этой области: В.В. Туренко, Е.В. Савиковской, Е.П. Бедаревой, В.Н. Малышевой, Э.П. Скорнякова, В.Е. Китайского, О.В. Ревинского, а также Методические рекомендации «Инвентаризация интеллекту-

альной собственности и ведение реестра нематериальных активов предприятия» под редакцией Б.Б. Леонтьева, Х.А. Мамаджанова, В.И. Алексеева - М.: ОАО ИНИЦ «Патент», 2008 г.

Так, в течение 2009 – 2010 годов в Роспатент было подано 4 заявки на выдачу патентов на изобретения; 1 заявка на выдачу патента на полезную модель; 1 – на выдачу патента на промышленный образец; 10 заявок на регистрацию товарных знаков. Для сравнения: за все предыдущие годы работы предприятием была подана 1 заявка на выдачу патента на изобретение, 1 – на выдачу патента на полезную модель, 2 заявки на регистрацию товарных знаков.

В связи с включением в ранее заключенные госконтракты на выполнение ОКР раздела «Права на результаты ОКР», необходимо было организовать проведение следующих работ:

а) по государственному учету и регистрации в разделе единого реестра Минобороны России результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 года № 131 и приказом Министра обороны Российской Федерации от 24 ноября 2004 года № 375 по предусмотренным приказом Министра юстиции РФ и Министерства промышленности и науки РФ от 17.07.2003 года № 173/178 учетным формам 1 на выявленные РИД с использованием программы «Сбора данных по учету РИД»;

б) проведению патентных исследований в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011 с оформлением всех необходимых отчетных документов.

Также была поставлена задача организации учета и ведения реестра нематериальных активов предприятия.

Какие трудности и вопросы возникли в процессе организации указанных работ на предприятии?

1. Отсутствие в трудовых контрактах с инженерно-техническими работниками, должностные обязанности которых предусматривают творческую деятельность, положений, регулирующих вопросы создания РИД, в частности содержащих обязательства работника письменно информировать работодателя о каждом созданном им в ходе работы охраноспособном результате, как это предусмотрено пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ.

2. Формирование затрат на выплату вознаграждений авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов вызывают у экономических подразделений предприятия ряд вопросов, особенно если охраноспособный объект использован в продукции, изготовление которой финансируется из средств государственного (федерального) бюджета:

- из каких средств производить выплату вознаграждений?;
- как обосновать расходы на выплату вознаграждений?;
- как отнести затраты на выплату вознаграждений к элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции по статье «Вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения»?;
- как согласовать с госзаказчиком структуру цены продукции с элементом «Прочие затраты» в составе себестоимости продукции по статье «Вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения»?;
- как отчитаться перед налоговой службой о производимых затратах на выплату вознаграждений?.

3. Организация учета нематериальных активов вызывает у экономических подразделений предприятия также ряд вопросов, аналогично перечисленным выше вопросам в части выплаты вознаграждений.

4. Длительный, изнуряющий процесс урегулирования вопросов использования предприятием прав РФ на РИД, которые используются в продукции, предназначенной для поставки на экспорт, предшествующий получению заключения ФАПРИД, которое является основанием для Рособоронэкспорта при получении в ФСВТС разрешительных документов на поставку продукции на экспорт.

5. Большое количество реорганизаций в организациях Минобороны за последние два года приводит к дополнительным, абсолютно неоправданным затруднениям и значительному увеличению сроков согласования необходимых документов при проведении работ по представлению сведений для упомянутого государственного учета и регистрации в разделе единого реестра Минобороны России РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации.

В октябре 2010 года приказ Министра обороны РФ от 24 ноября 2004 года № 375 был отменен в связи с введением в действие приказа Министра обороны РФ от 09 октября 2010 года № 1320, однако и в этом приказе не определены правила и порядок заполнения форм 1 по представлению сведений для государственного учета и регистрации в разделе единого реестра Минобороны России результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, в том случае если работы по созданию (модернизации) техники производились не за счет средств Федерального бюджета, а в инициативном порядке за счет собственных средств.

В настоящее время, с целью дальнейшего совершенствования планирования, координации и контроля выполнения научно-технических работ на предприятии по изделиям спецтехники, для осуществления функций и решения задач инновационного менеджмента и управления создаваемой интеллектуальной собственностью предприятия, при вве-

дении измененной организационной структуры управления конструкторскими подразделениями, с января 2011 года было организовано **Бюро управления интеллектуальной собственностью (Бюро УИС)**.

Теперь на предприятии также стоит задача создания организационной структуры управления интеллектуальной собственностью предприятия с использованием пока еще незначительного опыта работы, приобретенного в 2009 – 2010 годах в вопросах патентования и правового обеспечения РИД. Будем создавать эту структуру управления и учиться одновременно.

Начало этому было положено в апреле 2009 года с организацией *группы патентования и правового обеспечения РИД* и формулированием перед ней задач. В настоящее время задачи уточнены и круг задач расширен.

С учетом специфики предприятия, проведенного анализа результатов работы в 2009 – 2010 гг. в направлении патентования и правового обеспечения РИД, предстоящих задач и планов дальнейшего развития предприятия, в первую очередь (как основу организации системы управления) в структуре управления интеллектуальной собственностью предприятия, предполагается выделить 3 направления:

1) *направление патентования* – для организации работ по выявлению охраноспособных объектов, патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, проведению патентно-информационных и маркетинговых исследований, по правовой охране товарных знаков и промышленных образцов, по созданию банка инновационно-технических решений и рационализаторской деятельности;

2) *направление учета ОИС, регистрации РИД* – для организации работ по формированию и ведению реестра ОИС предприятия, государственному учету и регистрации в разделе единого реестра Минобороны России результатов интеллектуальной деятельности;

3) *направление методологии, правового обеспечения и контроля* – для организации работ по разработке на предприятии нормативных документов (СТП, МП, РИ), своевременному обеспечению работников предприятия изменениями в нормативно-правовых документах РФ, контролю исполнения организационно-распорядительных документов, своевременной уплаты пошлин и платежей.

Вот такими видятся задачи на ближайшие два-три года, для решения которых понадобятся ресурсы, время, терпение, дополнительные знания, соответствующие методические рекомендации.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РНТД НУЖДАЮТСЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

*Е. В. САВИКОВСКАЯ,
директор ООО «Патентно-оценочное
агентство «ИНВЕРС» «Елена Савиковская и
партнеры»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербурга*

Концептуальное изменение правового статуса секретов производства или ноу-хау (комплектов научно-технической документации), связанное с введением в действие IV части ГК РФ, неизбежно влияет на проведение работ по инвентаризации результатов научно-технической деятельности (РНТД) и их оформлению

Опыт выполнения нашей компанией за последние два года работ по инвентаризации РНТД, с одной стороны, позволил убедиться в несоответствии Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности¹ (в дальнейшем – Методических рекомендаций) IV части ГК РФ, с другой стороны, именно практика подсказала те изменения, которые можно рекомендовать для внесения в указанные Методические рекомендации.

Действующая структура Ведомостей, которые составляются по результатам инвентаризации РНТД, следующая:

Ведомость № 1 «Исключительные права организации на результаты научно-технической деятельности»;

Ведомость № 2 «Потенциально охраноспособные результаты научно-технической деятельности»;

Ведомость № 3 «Результаты научно-технической деятельности, не являющиеся объектами исключительных прав».

На основании подготовленных Ведомостей составляются акты инвентаризации РНТД:

Акт № 1 «Права организации на выявленные РНТД»;

Акт № 2 «Не принадлежащие организации права на выявленные РНТД».

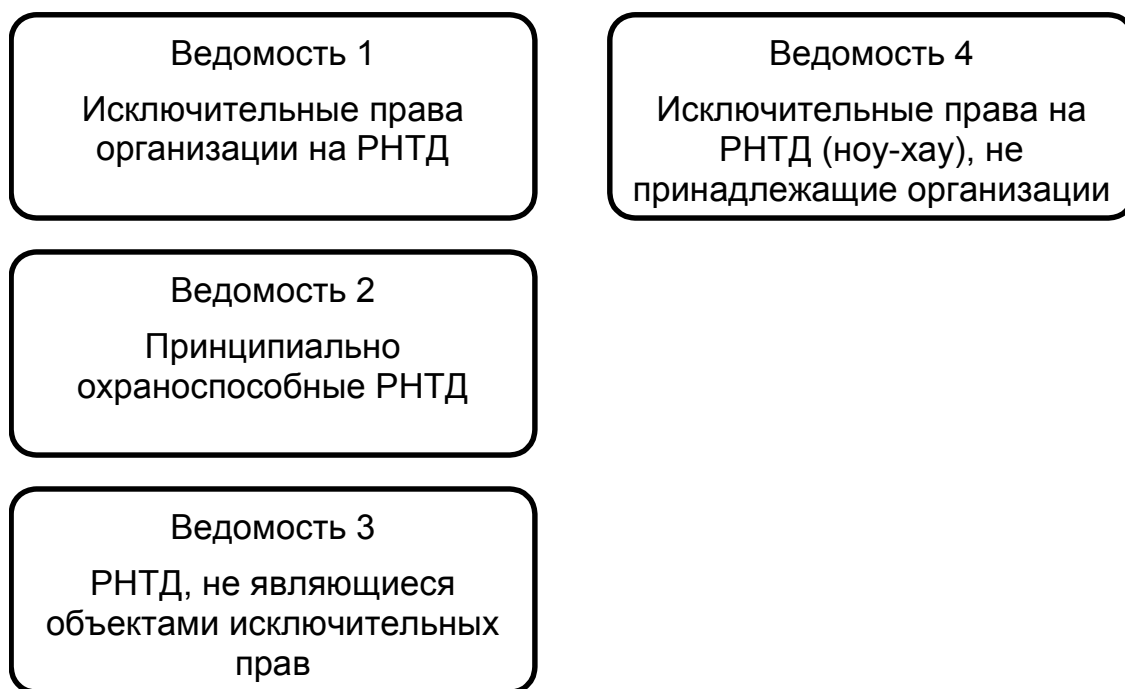
¹ Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, утвержденные Распоряжением Минимущества России, Минпромнауки, Минюстом России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149/

Созданные после 01 января 2008 г. комплекты научно-технической документации организация обязана относить к объектам исключительных прав. Среди них есть немало объектов, права на которые по договору принадлежат не организации, а заказчику соответствующих работ. Именно для этих выявленных РНТД и не нашлось места в структуре Ведомостей.

Поэтому в процессе выполнения работ по инвентаризации исключительных прав на ноу-хау (секреты производства, комплекты научно-технической документации) возникла необходимость дополнительной Ведомости 4, в которую включались бы исключительные права на РНТД, принадлежащие третьим лицам (не принадлежащие организации, осуществляющей инвентаризацию).

В этом случае структура Ведомостей принимает следующий вид.

Структура Ведомостей по результатам инвентаризации



Предлагаемые изменения Ведомостей

Для приведения Методических рекомендаций в соответствие действующей IV части ГК РФ мы предлагаем изъять слово «организации» из названия Ведомости № 1.

В действующих Методических рекомендациях предусмотрено следующее название Ведомости № 1: «Исключительные права организации на результаты научно-технической деятельности». Если изъять из указанного названия слово «организации», то название Ведомости № 1 будет следующим: «Исключительные права на результаты научно-технической деятельности».

В результате такого изменения названия Ведомость № 1 будет включать все объекты исключительного права: выявленные патенты, свидетельства, а также комплекты научно-технической документации на РНТД, созданные после 01 января 2008 г., независимо от принадлежности прав на них.

Названия Ведомостей № 2 и № 3 остаются прежними. При этом Ведомость № 2 по-прежнему будет включать в себя потенциально охраноспособные РНТД, а Ведомость № 3 – комплекты научно-технической документации, созданные до 01 января 2008 г.

Также неизменными остаются названия Актов № 1 и № 2. По указанным Актам выявленные РНТД распределяются уже в зависимости от принадлежности прав на них.

Предлагаемые изменения перечня объектов инвентаризации

Представляется также целесообразным внести изменения в п. 4. Методических рекомендаций, который содержит перечень объектов инвентаризации прав на РНТД, определенный следующим образом:

«4. Объектами инвентаризации прав на РНТД в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями являются:

исключительные права на РНТД;

РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав;

потенциально охраноспособные РНТД.

При инвентаризации выявляют исключительные права на РНТД, включая права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, подлежащие учету в имущественном комплексе организации.

При проведении инвентаризации выявляют следующие РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав:

РНТД, являющиеся объектами прав третьих лиц и используемые в хозяйственной деятельности организации по договору или на других законных основаниях;

РНТД, являющиеся информацией, зафиксированной на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

При проведении инвентаризации выявляют следующие потенциально охраноспособные РНТД:

РНТД, на которые может быть получен охранный документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;

РНТД, являющиеся технической, организационной или коммерческой информацией, составляющей секрет производства (ноу-хау)».

Предлагается изложить п. 4 Методических рекомендаций следующим образом (для удобства предлагаемые изменения выделены жирным шрифтом):

«4. Объектами инвентаризации прав на РНТД в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями являются:

исключительные права на РНТД;

РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав;

потенциально охраноспособные РНТД.

При инвентаризации выявляют исключительные права на РНТД, включая права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, подлежащие учету в имущественном комплексе организации, а также РНТД, созданные после 01 января 2008 г. и являющиеся информацией, зафиксированной на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

При проведении инвентаризации выявляют следующие РНТД, не являющиеся объектами исключительных прав:

РНТД, являющиеся объектами прав третьих лиц и используемые в хозяйственной деятельности организации по договору или на других законных основаниях;

РНТД, созданные до 01 января 2008 г. и являющиеся информацией, зафиксированной на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

При проведении инвентаризации выявляют следующие потенциально охраноспособные РНТД:

РНТД, на которые может быть получен охранный документ в соответствии с законодательством Российской Федерации;

РНТД, являющиеся технической, организационной или коммерческой информацией, составляющей секрет производства (ноу-хау)».

Предлагаемые изменения в тексте Методических рекомендаций по инвентаризации позволяют привести указанный нормативно-методический документ в соответствие с действующей IV частью ГК РФ.



ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Т. Е. СТАХРОВСКАЯ,
директор по НИР ФГУП «УНИХИМ с ОЗ»,
к. т. н., патентный поверенный РФ
Екатеринбург*

Интеллектуальная собственность (ИС), как и всякая другая собственность, должна приносить прибыль и правообладателю, и авторам, и пользователям. Объекты ИС как в виде исключительных прав, так и в виде секретов производства, позволяют иметь, как минимум, два важнейших преимущества: законную монополию и дополнительный доход за счет продажи (в том числе и многократной) нематериальных объектов. Как показывает практика в развитых странах, оформление объектов ИС в виде нематериальных активов (НМА) позволяет вернуть затраты на разработку инновационного объекта в виде амортизационных отчислений. Кроме того, с определенной величины НМА предприятие начинает относиться к инновационным (это один из основных критериев) и может рассчитывать на получение налоговых льгот, государственных заказов и престижных НИОКР. За рубежом предприятия, занимающиеся инновационной деятельностью, стремятся увеличить долю НМА в активах предприятия, поскольку этот показатель престижен, он отражает интеллектуальный вклад в бизнес. Теоретически любой инновационный проект, выполненный с положительным результатом, должен заканчиваться оформлением прав (в виде патента, свидетельства, секрета производства и др.), а капитализированные затраты на данный проект при получении от него дохода должны оформляться в виде НМА.

Однако у России, как всегда, свой особенный путь. Система налогообложения выстроена так, что даже в высокотехнологичных отраслях (космической, авиационной, атомной), расходующих бюджетные средства на НИОКР в размере сотен миллиардов рублей, затраченные средства переходят в НМА всего лишь в размере 1-2 %. В реестре федерального имущества и на балансе госпредприятий НМА практически отсутствуют. Как показала Счетная палата на примере ОАО «Газпром», и в коммерческих структурах дела обстоят не лучше¹.

¹ В. Антонец, Н. Нечаева, О. Осетрова, А. Суркова. Экономический контроль над технологиями: система формирования нематериальных активов на предприятии // ИС. Промышленная собственность. 2010. № 10. С. 18-29.

Почему же наши предприятия в большинстве своем стараются уйти от оформления НМА, даже несмотря на то, что они ОБЯЗАНЫ согласно Положениям по бухучету (ПБУ) при реализации инновационного проекта формировать НМА при наличии объектов ИС, приносящих доход. Ответ простой: включение дополнительного актива в бизнес экономически целесообразно, если при этом прирост стоимости бизнеса больше затрат на его приобретение. А в данной ситуации эта целесообразность определяется конкретными субъективными обстоятельствами. Владельцам объектов ИС решить проблему с постановкой их на учет непросто. Амбиции и законопослушание вступают в противоречие с кошельком, и в этом корень зла.

Понятие НМА дано в статье 257 НК РФ и ПБУ. Для топ-менеджеров, в том числе патентных специалистов, влияющих на инновационную политику предприятия, его можно сформулировать проще: НМА – это «успешный» объект ИС (изобретение, полезная модель, промышленный образец, секрет производства и др.), используемый и приносящий доход.

Факт наличия объектов ИС на предприятии экономически должен отражаться в бухучете, юридически – в графе «правообладатель» в охранном документе. В конкурентной борьбе преимущества ИС работают и без постановки на баланс. При предъявлении нарушителю претензий вы подтверждаете их (в том числе и в суде) наличием охранного документа. При продаже прав вы также предъявляете в Роспатент охранный документ. Никто не интересуется, стоят ли эти права у вас на балансе, важен юридический факт – наличие патента или свидетельства. Налоговые органы сегодня так же мало интересуются отнесением затрат по НИОКР и формированием НМА, так стоит ли загружать бухгалтерию дополнительной работой?

В специальной литературе обычно указывается, что НМА участвуют в оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, снижают налогооблагаемую базу на величину амортизации НМА. Но почему-то умалчивается, что платить сегодня за формирование НМА приходится слишком дорого. Помимо затрат на собственно разработку и оформление технических решений надо еще на эту же сумму заплатить налог на прибыль (так как при формировании НМА затраты не относятся на себестоимость, а капитализируются). Вернутся эти затраты инвестору, финансирующему инновационный проект, только через годы, когда оформленный НМА начнут амортизировать. При этом при определенном законодателем сроке амортизации 10 и более лет понятно, что из-за инфляции возврат средств будет в сильно заниженном объеме. Таким образом, доходы от амортизационных отчислений по НМА, дающие якобы возможность самофинансирования, являются величиной, существенно меньшей, чем затраты.

Надо отдать должное законодателям: с 2004 года НМА не облагаются, по крайней мере, налогом на имущество. Но, учитывая, что доля

НМА в активах российских предприятий составляет десятые доли процента, вклад этой льготы незначителен.

При решении проблемы постановки НМА на учет необходимо иметь в виду, что в ряде случаев учет НМА может дать конкретные значимые преимущества, например, при внесении их в уставный капитал, при структурных преобразованиях, при смене собственника. Кроме того, если предприятие, следуя совету ряда специалистов «избежать негативных моментов», связанных с бухгалтерским учетом НМА, оформляет такой объект ИС как секрет производства в виде коммерческой тайны, оно должно понимать, что у него могут возникнуть проблемы с оборотом объекта (например, при продаже). Передача коммерческой тайны не может квалифицироваться как реализация имущества или услуги.

В некоторых ситуациях НМА могут помочь решить финансовые проблемы. Например, взять кредит под залог. Такие прецеденты в России уже есть. Так, фирма «Лерсон» г. Мытищи, Московская область, известная как институт полимерных волокон, которую пытались обанкротить, благодаря кредиту, взятому в банке «Медпроминвест», выжило и работает с прибылью. К сожалению, такие прецеденты являются довольно редкими. У екатеринбургских банков, судя по ответам на мои запросы, практики выдачи кредитов под залог патентов или НМА еще нет.

В свете вышеуказанных проблем в качестве примера расскажу об оформлении НМА на нашем предприятии. ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом», организованное в 1930 г., является ведущим отраслевым институтом химической промышленности на Урале. К 2002 году, несмотря на все проблемы перестройки и отсутствие бюджетного финансирования с 1991 года, институт сохранил комплексную структуру: институт с технологическими, аналитическими и физико-химическими лабораториями, опытный завод с основными цехами (химическим, нестандартного оборудования, производства КИП), проектный отдел со всеми необходимыми лицензиями.

В 2003 г. перед нашим предприятием остро встал вопрос о приватизации. К сожалению, надежды на более эффективного собственника для научно-исследовательских ФГУПов не подтверждались, напротив, практика показывала, что в результате приватизации они переставали существовать как дееспособные организации. Большая часть зданий ведущих прикладных институтов в Екатеринбурге к этому времени стала принадлежать банкам и другим уважаемым организациям. Что можно было предпринять, чтобы достаться собственнику, которого интересует наш перспективный бизнес? В данной ситуации у нас была одна возможность – увеличить стоимость предприятия за счет НМА. Покупателя, которого интересует только наше здание и земля, это должно было остановить из-за их завышенной стоимости.

Мы сделали ставку на работу по пяти инновационным направлениям, сконцентрировав на них все возможные средства. Эти темы объявили по приказу секретами производства с режимом оформления, со-

ответствующим статусу, определенному ст. 139 ГК РФ. Ввели учет затрат по всем темам, капитализировали их на 08 счете. К 2010 году этих тем стало 12, по большинству из них мы получили реальные технологические успехи.

Подведем итог для всех заинтересованных сторон. Роспром и Минпромторг – наши собственники до 2009 года – были довольны: средств не вкладывали, а предприятие работало с прибылью. ГК «Рос-технологии» - наш собственник с 2009 года, тоже не внакладе: она получила предприятие, имеющее реальные инновационные разработки, отраженные в балансе. Государство – с доходом: все эти годы мы платили завышенный налог на прибыль.

Теперь о предприятии. На 2009 год доля НМА от общих активов составила около 10 %. Это активы на основе девяти изобретений, двух полезных моделей, программы ЭВМ и товарного знака. Цифра эта могла быть существенно больше, если бы предприятие получало бюджетное финансирование (хотя бы на модернизацию оборудования), с 1991 года полностью отсутствующее. Ставка на инновационную политику дала возможность выжить за счет расширения рынков сбыта. Но при этом помимо собственных затрат на НИОКР и патентование, формируя НМА, мы несли дополнительные затраты по налогу на прибыль. Предприятие фактически вкладывало на увеличение стоимости государственного предприятия (!!!) деньги, которые могло заплатить ученым, имеющим весьма скромные зарплаты, либо потратить их на НИОКР.

Вывод для предприятий, ведущих разработки за свой счет, неутешителен. Кстати, на организации, имеющие целевое финансирование, он не распространяется.

Научно-технические достижения, если они обладают реальными преимуществами для промышленных предприятий, доходны и без прямых налоговых льгот: если они направлены на уменьшение затрат, то дают дополнительную прибыль; если на качество продукции – то обеспечивают дополнительный сектор рынка и опять же прибыль. Однако во всем мире инновационная деятельность сопровождается налоговыми преференциями, которые отражают фактическую заинтересованность государства в техническом прогрессе. Предприятие будет заинтересовано в повышении объема и доли НМА в общих его активах в том случае, если это будет влиять на признание стратегии предприятия инновационной и сопровождаться адекватной налоговой политикой.

Считаю необходимым остановиться также на налоговых преимуществах, связанных с НМА, появившихся у предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, в связи с появлением новых нормативных и законодательных документов, вступивших в силу одновременно с IV частью ГК РФ.

Внесены, наконец, существенные изменения в Положение по бухгалтерскому учету. Новое ПБУ 14/2007 устранило главный недостаток

предыдущего – ПБУ 14/2000, вступающего в противоречие не только с Налоговым кодексом, но и со здравым смыслом, – ввело в число объектов, признаваемых НМА, секреты производства. Это дает возможности предприятиям, для которых более целесообразно вести охрану своей интеллектуальной собственности в режиме коммерческой тайны, воспользоваться компенсацией затрат на создание секретов производства в виде дальнейшей их амортизации.

Кроме того, перечень НМА (п. 1.4 ПБУ) является открытым, а не закрытым, как в ПБУ 14/2000, это дает возможность включать в НМА, в частности, объекты авторского права, напрямую несформулированные.

Важным для предприятий, создающих объекты интеллектуальной собственности, является расширение понятия стоимости создаваемого НМА. Помимо расходов на оплату труда, в эту статью теперь можно включить отчисления на социальные нужды (в том числе ЕСН); расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизацию основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нового нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением условий для его использования в запланированных целях. Ранее мы делали это на свой страх и риск.

Обращаю внимание на то, что это не искусственное увеличение затрат на создание НМА, а приведение в соответствие фактических затрат на создание объекта интеллектуальной собственности и учетной политики предприятия. На сегодня при очень высокой стоимости оборудования для НИОКР и опытно-промышленных испытаний не только не существует налоговых льгот для его приобретения, но с 2001 г. предприятия, приобретая современное оборудование, платят одновременно налог на прибыль с этой суммы.

Существенным дополнением является появившаяся возможность увеличения первоначальной стоимости приобретенного у третьих лиц НМА на величину вышеперечисленных расходов (п. II.8). В ситуациях по доведению НМА до промышленного использования довольно часто эти затраты сопоставимы или больше первоначальной стоимости.

Большое значение имеет появление пункта о возможности переоценки первоначальной стоимости НМА. Важен сам факт появления этой возможности – он дает шанс опробовать процедуру, поскольку как реализовать обстоятельства, описанные в п. III.17, а именно: *«переоценить... по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных НМА»*, не ясно никому. Формулировка взята из международных стандартов МСФО 38 без учета того, что активного рынка у нас нет. Для справки: активный рынок – это рынок, на котором выполняются все перечисленные условия: 1) обращающиеся на рынке товары являются однородными; 2) желающие совершить сделку

покупатели и продавцы, как правило, могут быть найдены в любое время; 3) информация о ценах является публичной. Из такой формулировки ясно одно, что оценка эксперта-оценщика (как в п. II.13 для первоначальной стоимости) тут не допускается.

Этот пункт тем не менее является крайне важным, так как у подавляющего большинства предприятий в силу сложившихся налоговых и экономических условий стоимость НМА сильно занижена. Переоценка могла бы скорректировать ситуацию для предприятий, относивших затраты на инновационные проекты в предыдущих периодах на себестоимость.

В п. III.27 введено также очень важное понятие в срок полезного использования НМА: возможность его изменения. Строго говоря, ожидалось, что в новых ПБУ будет прописана возможность ускоренной амортизации НМА, хотя бы для инновационных объектов, по каким-то критериям. Эта косвенная налоговая льгота, позволяющая инвесторам быстрее возвращать затраты, широко применяется в мире. Но пока сделан только первый шаг: в п. IV.29 б) при амортизации способом уменьшаемого остатка предусмотрена возможность введения организацией коэффициента не выше 3-х. Однако этот пункт вряд ли будет востребован, поскольку он вступает в противоречие с налоговым учетом, где такого коэффициента не предусмотрено.

Могу с уверенностью сказать, что если в вышеуказанные пункты (о переоценке и амортизации) внести поправки, заинтересованность предприятий в отражении НМА в балансе возрастет. А изменить постыдную картину с отсутствием в балансе российских предприятий НМА не так уж сложно. Например, в Беларуси в середине 90-х годов правительство обязало ведущие предприятия провести инвентаризацию и выявить НМА. А чтоб не обременять их дополнительным налогом на прибыль, был введен на два года мораторий на этот налог по выявленным активам. В 2002 г. в России тоже были введены в действие нормативные документы по инвентаризации НМА, однако следовать им не спешат: дополнительный налог обременителен.

Хотя термином НМА оперируют, главным образом, управленцы и бухгалтера, полагаю, что специалисты по патентному делу должны понимать, что оформление прав на техническое решение – это еще не законченный результат инновационного проекта. Законченным он становится тогда, когда оформлен НМА, и затраты на разработку технического решения, получение охранных документов начинают возвращаться разработчику.



СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

*Л. М. ЛУКМАНОВА,
к.э.н., доцент кафедры Экономика
предпринимательства ГОУ ВПО «Уфимский
государственный авиационный технический
университет», начальник отдела анализа и
оценки ООО «Интеллект-компания», Уфа*

Ни один инвестиционный проект в области высоких технологий не проходит экспертизу, если в нем не указывается на наличие интеллектуальной собственности. Как правило, в проекте требуется дать описание результатов интеллектуальной деятельности, которые там присутствуют и защищены патентами, либо находятся в режиме коммерческой тайны, либо подлежат в дальнейшем патентной защите и находятся на стадии подачи заявки. Инициатор проекта указывает на уже имеющиеся патенты, включая поданные заявки, а также планируемые шаги по дальнейшей защите.

Это логично, поскольку для инвестора не может увеличиваться и без того высокий риск в сфере высоких технологий за счет потенциальной возможности потери научных и коммерчески ценных результатов работ в результате недобросовестных действий конкурентов.

Монополия за счет обладания исключительными правами имеет высокую инвестиционную и рыночную стоимость, поскольку высокие технологии представляют собой, как правило, совокупность коммерчески ценных результатов интеллектуальной деятельности в виде пакета знаний (портфеля прав).

Высокие технологии, например, нанотехнологии, нанобиотехнологии, новые поколения интернет-технологий и т.п. – стремительно развивающиеся и перспективные области, но насколько они коммерчески перспективны, может показать лишь стоимостной анализ и оценка. Сегодняшние инвестиции в высокие технологии обеспечивают будущие денежные доходы. Профессиональный оценщик определяет стоимость этих будущих экономических выгод.

Методология стоимостного анализа и оценки интеллектуальной собственности как особого вида независимой профессиональной деятельности ставит во главу угла определение рыночной капитализации исключительного права при осуществлении (планировании совершения) сделки в условиях, соответствующих общепринятым правилам (стандартам). Профессиональный учет таких условий (на основе определен-

ных стандартами понятий и принципов) отличает стоимостную оценку от иных оценок, выполняемых в тех или иных целях.

Методологические подходы в оценке

Известно, что методология профессиональной оценки построена на трех основных общенаучных подходах, носящих названия затратного, сравнительного (рыночного) и доходного, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.

Затратный подход

При использовании затратного подхода, оценщик должен предположить, что при создании новой технологии (или продукта), к которой относятся оцениваемые исключительные права, любой специалист в данной области, при равных затратах труда и времени, создаст аналогичный объект соотносимой ценности и равнозначной стоимости [3].

Однако, сам факт подтверждения исключительного права на новое техническое решение (получение охранного документа), когда подтверждается наличие таких его уникальных свойств как новизна и, например, изобретательский уровень, не позволяет оценщику сделать допущение, что имеется возможность получить аналогичный результат, лишь привлекая специалистов с соответствующими техническими возможностями. Скорее всего, это приведет к тому, что затраты неизмеримо возрастут, а стоимость объекта оценки необъективно увеличится. Это особенно верно для высокотехнологического бизнеса, где практические результаты основаны на долгосрочных фундаментальных исследованиях, высокзатратных и неопределенных (с высокой степенью риска) с точки зрения достижения запланированных результатов.

Затратный подход дает возможность подойти к определению стоимости объекта и с точки зрения «истории его возникновения». В его основе лежит учет стоимости затрат в их денежном выражении по созданию, приобретению технологии и обеспечению условий для ее использования в запланированных целях с учетом разумного вознаграждения его владельцу [3]. Очевидно, что затраты на высокие технологии будут очень и очень велики, в отличие от некоторых других охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, когда оценщик зачастую отказывается от применения подобных методов оценки, как не отражающих истинную ценность объекта оценки. Кроме того, затраты на создание технологий часто просто не могут быть объективно выявлены и обоснованы, поскольку такие технологии являются, как правило, результатом долгосрочных исследований и разработок, корни которых иногда уходят в советское прошлое. В случае с оценкой технологии, приведенной ниже в качестве примера, так и было: первоначальные исследования велись в советском НИИ, затем за рубежом частными лицами и организациями, потом «вернулись» в Россию.

Сравнительный подход

Основным методологическим принципом сравнительного подхода в оценке является принцип замещения, когда максимальная стоимость оцениваемой технологии характеризуется наименьшей ценой, по которой инвестором может быть приобретена другая технология эквивалентной полезности. Чаще всего, основным инструментом сравнительного подхода является метод сравнения продаж.

Отсутствие возможности получения необходимых для использования данного метода и достаточных данных обусловлено уникальностью современных высоких технологий, недостатком и недоступностью аналитической информации (информация старательно засекречивается или документально ничем не подтверждается), отсутствием информации о продажах сопоставимых технологий и ценах таких сделок.

Доходный подход

Доходный подход в оценке подразумевает использование методов оценки стоимости технологии, основанных на определении ожидаемых выгод от ее использования. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы и расходы, связанные с объектом оценки, и служит целям обоснования для инвестора выгодности приобретения технологии. Его применение корректно лишь в том случае, если будет показана реальная возможность получения будущих выгод.

Под будущими выгодами в оценке рыночной стоимости объекта понимаются будущие поступления денежных средств, получаемые владельцем прав на технологию и которые однозначно могут быть расценены как результат использования исключительного права на технологию.

Пример оценки интеллектуальной собственности высокотехнологичного бизнеса

Рассмотрим технологию оценки на одном примере и отметим некоторые особенности оценки интеллектуальной собственности высокотехнологичного бизнеса.

Представленные заказчиком исходные данные и их анализ показал, что входящие в состав оцениваемого портфеля прав исключительные права на технологию производства сверхчистых порошков в металлургии для использования их в промышленном производстве открывают возможность создания производства нанопорошков, имеющих возрастающий спрос на соответствующих рынках. Технология производства порошка направлена на решение проблемы дефицита сырья высокого качества для изготовления востребованной на рынке продукции. Наличие потребности в таком продукте подтверждено маркетинговыми исследованиями и переговорами с потенциальными потребителями.

Портфель исключительных прав включает в себя, главным образом, секрет производства (ноу-хау) изготовления продукта нужного качества по конкурентоспособной цене. На некоторые результаты интеллектуальной деятельности поданы заявки на получение патентов. Часть патентов получена.

Планируется организация производства сертифицированного промышленного продукта. Согласно проекту, потребителям будет предложен сверхчистый порошок по цене ниже сложившейся на рынке данного продукта.

По указанным выше причинам невозможности объективного выявления и обоснования затрат, произведенных на создание технологии, оценщику пришлось обосновывать отказ от применения затратного подхода для целей оценки технологии. Если бы «исторические» затраты могли быть достоверно выявлены и официально подтверждены, полученные стоимостные показатели могли быть использованы в отчете оценщика, например, как справочные.

Анализ показывает, что цена на исходное сырье для получения порошка по прогнозам существенно вырастет в ближайшие годы, цена на продукцию также будет расти. Для целей реализации новой технологии взята цена с учетом рисков, потенциальная возможность увеличения отпускной цены позволит ускорить окупаемость бизнеса. С другой стороны, удорожание сырья, скорее всего, не позволит западным компаниям осуществлять демпинг цен на рынке. Таким образом, планируемое производство позволит достигнуть запланированную норму рентабельности.

При определении стоимости технологии определялась расчетная величина на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости (рыночная стоимость).

В соответствии со стандартами оценки [2], рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Поскольку любое приобретение в условиях рыночной экономики обосновывается с точки зрения эффективности инвестиций, объект оценки рассматривался как источник выгод, получение которых он должен обеспечить своему владельцу [3].

Аналитический анализ, проведенный в рамках данного примера, показал, что наиболее важным фактором, влияющим на снижение себестоимости продукта, планируемого к получению новым, уникальным способом получения нанопорошка, является существенное снижение энергоемкости производства. Как известно из специальной литературы,

доля электроэнергии в себестоимости производства аналогичных порошков достигает 45%. Расчеты показали, что себестоимость продукта за счет снижения энергоемкости новой технологии будет установлена на уровне не выше существующей в данной отрасли. При этом качественные характеристики продукта, полученного при использовании технологии, становятся принципиально новыми и открывают уникальные возможности его применения в различных отраслях.

Важное значение в оценке высоких технологий имеет определение прогнозного периода, под которым понимается период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов [1].

Длительность жизненного цикла зависит от интенсивности развития отрасли, к которой относится технология, и всегда ограничена сроком действия исключительных прав. Цветную металлургию, к которой можно было бы с большой натяжкой отнести объект оценки, считают «традиционной» отраслью экономики, где новые технические решения живут достаточно долго [3]. Однако, современные нанотехнологии, которые используются при производстве продукта по оцениваемой технологии, представляют собой скорее совершенно новую, молодую и быстроразвивающуюся отрасль, где большинство инноваций устаревает и перестает использоваться задолго до окончания срока действия исключительных прав. Средний прогнозный срок для таких объектов в данной отрасли составляет порядка 5-7 лет и то, лишь за счет достаточно продолжительного периода освоения высокотехнологичного производства. Складывается ситуация, когда инновация как продукт (но не сама высокая технология) устаревает, не успев войти в производственный цикл. Инвестиционная привлекательность исследований в этом направлении (порошковая металлургия), жесткая конкуренция, стимулирующая гонку исследований, дает основания полагать, что прогнозный период может быть рассчитан на срок не более чем вышеуказанный.

Итоговая величина стоимости технологии является результатом согласования полученных стоимостей. Полученная стоимость исключительных прав на технологию, определенная профессиональным оценщиком, не является неизменной и может существенно изменяться в процессе реализации проекта. Коррективы в итоговую величину вносит, в первую очередь, эффективное текущее использование технологии. Успешная реализация проекта увеличивает стоимость «легальной монополии» на технологию, что, в ряде случаев, требует ее переоценки. Кроме того, исключительные права становятся привлекательны не только как нематериальные активы конкретного предприятия (бизнеса), но и как товар (объект лицензионной торговли), что, в свою очередь, также начинает увеличивать стоимость прав и бизнеса в целом. Можно

сказать, что грамотное и своевременное обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в области высоких технологий обеспечивает и защищает высокую стоимость бизнеса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)».

2. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».

3. Леонтьев Ю. Б. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. – М.: ООО «Изд-во «Октопус», 2005. 271 с.



ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

*Н. А. СОНИН,
патентный поверенный Туркменистана,
евразийский патентный поверенный,
Ашхабад*

В настоящее время законодательство Туркменистана по ИС базируется на трех основных законодательных актах: законах «Об изобретениях и промышленных образцах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О правовой охране алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем», а также положениях главы «Авторское право» Гражданского кодекса Туркменистана.

Несмотря на то, что требования к условиям охраноспособности объектов промышленной собственности (ПС) и принципы их защиты в Туркменистане соответствуют общепринятым нормам, следует выделить некоторые особенности, которые следует учитывать заявителям, в первую очередь, в целях облегчения процедуры экспертизы патентных заявок.

Изобретения

Согласно Закону «Об изобретениях и промышленных образцах» заявителю предоставляется возможность получать патенты двух видов на выбор. Это – стандартный патент (далее патент) сроком действия 20 лет с даты подачи заявки в Патентное управление Туркменистана (далее Туркменпатент) и ограниченный патент сроком действия 10 лет с даты подачи заявки. Патенты имеют одинаковую силу и какого-либо различия в правовой охране не имеют.

Ограниченный патент может быть выдан на основании проведения ограниченной экспертизы. В данном случае информационный поиск проводится по поданным заявкам и патентам, получившим охрану в Туркменистане, а также по евразийским заявкам и патентам. Ходатайство о вынесении решения о выдаче ограниченного патента может быть подано заявителем по прошествии 12-ти месяцев с даты подачи заявки. Решение о выдаче ограниченного патента или ограниченный патент может быть аннулирован в случае поступления в Туркменпатент тождественной заявки на изобретение с более ранним приоритетом. Ограни-

ченный патент на изобретение сроком действия 10 лет по ходатайству патентообладателя может быть преобразован в патент сроком действия 20 лет, если изобретение отвечает условиям патентоспособности. Ходатайство о преобразовании может быть подано до истечения срока действия ограниченного патента.

Для получения патента сроком действия 20 лет разработана специальная процедура, заключающаяся в следующем. По заявкам на изобретение, прошедшим ограниченную экспертизу с положительным результатом и при наличии ходатайства о выдаче патента проводится патентная экспертиза. Ходатайство о проведении патентной экспертизы должно быть подано в течение пяти лет с даты подачи заявки на изобретение в Туркменпатент. По заявкам РСТ – с даты международной подачи заявки.

Здесь заявителю предоставляется право самому поспособствовать в части предоставления доказательств патентоспособности изобретения. Так, в качестве документов, подтверждающих патентоспособность заявленного изобретения, заявитель может приложить к ходатайству о проведении патентной экспертизы копию заключения Компетентного органа экспертизы. В качестве документов, подтверждающих патентоспособность изобретения, могут быть также представлены копии патента или решения о его выдаче по параллельной заявке, выданные в результате экспертизы, проведенной одним из Компетентных органов экспертизы.

Параллельными заявками признаются заявка РСТ или конвенционная заявка, поданная в другую страну или межправительственную организацию, если эта же заявка была подана в Туркменистан в установленные сроки. Компетентным органом экспертизы признается Международный поисковый орган одной из стран или межправительственной организации, в задачи которых входит подготовка отчетов о документационном поиске об уровне техники в отношении заявляемых изобретений. Международным поисковым органом признается орган, назначенный Ассамблеей Международного союза патентной кооперации.

Таким образом, для получения патента сроком действия 20 лет в качестве доказательств патентоспособности можно представить копию решения о выдаче патента или копию патента, выданного, например, патентным ведомством Российской Федерации, США, Великобритании, Австралии, Японии, Европейским патентным ведомством. В дальнейшем, в решении о выдаче патента и в патенте Туркменистана приводится формула изобретения (ее перевод), объем прав которой соответствует формуле, представленной в вышеуказанном документе, доказывающим патентоспособность изобретения.

Патент выдается на туркменском, русском и английском языках. Описание и формула изобретения публикуются на русском языке.

Охрана полезных моделей законодательством Туркменистана не предусмотрена. Объясняется это тем, что заявитель может получить ограниченный патент на изобретение, но при условии проведения хотя бы ограниченной экспертизы. Таким образом, получить патент на какое-либо устройство только по результатам формальной экспертизы не представляется возможным.

Промышленные образцы

В отношении промышленных образцов применяется та же процедура патентования, что и для изобретений. Ограниченный патент на промышленный образец действует до истечения 10 лет, а патент – 15 лет с даты подачи заявки. При выдаче ограниченного патента информационный поиск проводится только по заявкам и патентам на промышленные образцы, получившим охрану в Туркменистане.

В целях получения патента сроком действия 15 лет также требуется представление доказательств патентоспособности промышленного образца, например, в виде копии патента, выданного одним из ведомств, стран указанных выше. При подаче заявки требуется составить соответствующее описание и перечень существенных признаков промышленного образца.

Так же, как и на изобретения, патенты на промышленные образцы оформляются на трех языках, перечень существенных признаков промышленного образца публикуется на русском языке.

Товарные знаки

По сравнению с прежним, новый закон Туркменистана «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 2008 г. кроме наименований мест происхождения товаров также предусматривает охрану общеизвестных товарных знаков.

Кроме того, положения нового закона содержат нормы о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с неиспользованием, а именно: *«Действие государственной регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым заинтересованным лицом в Апелляционную комиссию Туркменпатента по истечении указанных трех лет при условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления».*

Изменен срок действия регистрации товарного знака. Если ранее товарный знак действовал 10 лет с даты регистрации в реестре, то теперь 10-летний срок отсчитывается с даты подачи заявки.

Экспертиза товарного знака проводится в течение 12-ти месяцев с даты подачи заявки. Заявленному обозначению с даты вынесения Туркменпатентом уведомления о принятии заявки к рассмотрению до даты регистрации в Реестре предоставляется временная правовая охрана. Временная правовая охрана считается не наступившей, если принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Лицо, использующее обозначение в период действия его временной правовой охраны, уплачивает владельцу товарного знака после его регистрации денежную компенсацию, определяемую соглашением сторон. В отношении лица, использующего обозначение заявителя, срок действия временной правовой охраны наступает с даты письменного уведомления заявителем о поданной заявке.

Экспертиза товарного знака проводится как на тождество и сходство, так и по другим основаниям. Если коротко, то основания для отказа в регистрации товарного знака в основном схожи с положениями соответствующего законодательства РФ.

Государственная регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если регистрация была произведена с нарушением требований закона, а также в случае если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны актом недобросовестной конкуренции.

Свидетельство на товарный знак, включая перечень товаров и услуг выдается на туркменском, русском и английском языках. Соответственно материалы заявки на товарный знак подаются также на трех языках. Товарный знак публикуется в бюллетене Туркменпатента после регистрации.

В связи с часто поступающими вопросами относительно языка и письменности при подаче заявки на товарный знак следует подчеркнуть, что государственным языком в Туркменистане является туркменский язык в латинской письменности. Здесь, например, отпадает необходимость подавать товарный знак для лекарственных препаратов в переводе на туркменский язык, так как «латиница» в стране естественно всем понятна.

Законодательство и правила не содержат требований об обязательном переводе товарного знака и его использовании на туркменском языке. Более того, в стране не мало зарегистрированных товарных знаков в кириллице. Например, на имя российских заявителей товарные знаки регистрируются именно в кириллице, причем в основном для продуктов питания, пива, безалкогольных и алкогольных напитков. В отношении товарных знаков для лекарственных препаратов часто заявляются и регистрируются товарные знаки, включающие словесное обозначение, выполненное как в латинице, так и в кириллице. В этом слу-

чае использованием товарного знака будет признаваться именно его двойное написание.

Пошлины

Сроки уплаты пошлин за поддержание в силе любого патента отсчитываются с даты подачи заявки в Туркменпатент или с даты международной подачи заявки по РСТ. При оплате пошлины за выдачу и регистрацию патента следует одновременно оплатить пошлину как за первый, так и последующие годы, в зависимости от даты вынесения решения о выдаче патента (аккумулятивная пошлина).

В ближайшее время в Туркменистане будет принято новое Положение о пошлинах по патентам и товарным знакам. Количество процедурных пошлин будет значительно увеличено, однако размер основных пошлин, таких как за подачу заявки, экспертизу, регистрацию и поддержание в силе объекта ПС останется на прежнем уровне.

Таможенное законодательство в деле защиты ИС

С 1 января 2011 г. в Туркменистане вступил в силу новый Таможенный кодекс, содержащий специальную главу и соответствующие положения в отношении ИС, в частности: *«Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, на основании заявления обладателя исключительных прав (интеллектуальной собственности) на объекты авторского права и смежных прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и обладателя права пользования наименованием места происхождения товара. Объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых уполномоченным государственным органом в области таможенного дела принято решение о принятии мер, вносятся в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности».*

Также, в качестве дополнительной защиты прав владельцев товарных знаков интересно будет привести одно из положений Закона Туркменистана «О качестве и безопасности пищевых продуктов», согласно которого *«запрещается ввоз и реализация на территории Туркменистана пищевых продуктов, материалов и изделий, если продукция маркирована чужим товарным знаком».*

Перспективы развития законодательства но ИС

Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Кабинетом Министров и Парламентом Туркменистана в последнее время стало уделяться большое внимание созданию, использованию и правовой охране объектов ИС, а также вопросам управления ИС. Так, например, в программном выступлении Президента Туркменистана 20 января 2011 года на встрече с депутатами Парламента была поставлена задача по совершенствованию законодательства в области ИС с учетом экономических и социальных приоритетов современ-

ного периода развития Туркменистана. Согласно постановлению Председателя Парламента Туркменистана была создана группа специалистов, в задачи которой входит разработка предложений по совершенствованию законодательства Туркменистана в области ИС. Помимо депутатов Парламента в созданную группу входят опытные юристы в области международного права, специалисты Туркменпатента и патентные поверенные.

Предполагается, что в целях гармонизации законодательства Туркменистана в области ИС с международными нормами в действующую часть 4 «Авторское право» Гражданского кодекса Туркменистана будут внесены изменения, заменяющие его основные положения, касающиеся правового регулирования объектов авторского права и смежных с ним прав, на общие нормы «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». В отношении объектов ПС и ИС будут разработаны отдельные новые законы и усовершенствованы действующие.

Туркменистан является членом девяти международных конвенций, договоров и соглашений в области правовой охраны ПС, включая Парижскую конвенцию, Договор о патентной кооперации и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. В ближайшее время планируется разработать и принять такие законы, как: «Об авторском праве и смежных с ним правах»; «О правовой охране селекционных достижений» (сортов растений и пород животных); «О недобросовестной конкуренции в области промышленной собственности»; «О фирменных наименованиях»; «Об охране имен доменов»; «О рационализаторских предложениях».

Кроме того, планируется создание самофинансируемого государственного органа управления интеллектуальной собственностью с правами министерства или комитета или же существенное увеличение штата специалистов Туркменпатента; организация патентно-лицензионных служб в министерствах, ведомствах, НИИ и вузах; обучение студентов и специалистов основам интеллектуальной собственности посредством включения в образовательные стандарты высшей школы базовых знаний в области управления ИС, а также в системе повышения квалификации кадров; организация вводного курса патентного права и охраны ИС в системе аспирантуры и докторантуры Академии наук Туркменистана, Академии государственной службы Туркменистана при Президенте Туркменистана и Таможенной службе Туркменистана.



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

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

Предлагаемые поправки к закону «О патентных поверенных» (далее – поправки) сводятся к обязанности каждого поверенного вступить в одну из неопределенного количества низовых саморегулируемых общественных организаций (СРО), пока не существующих, а также обязанности низовых СРО (не для всех, но для большей части) вступить в национальную СРО верхнего уровня. Дополнительными обязательными условиями являются взносы патентных поверенных в компенсационные фонды СРО, страхование профессиональной ответственности и затраты на содержание бюрократического аппарата низовых и национальной СРО.

По отношению к предлагаемым поправкам сообщество патентных поверенных разделилось на три группы.

Первая группа, объединяющая большинство коллег, выбирает «наименьшее зло»: пусть уж лучше не будет вообще никаких поправок, чем те, которые предложены разработчиками, явно некомпетентными в нашей сфере деятельности. Есть и формальное обоснование для отклонения поправок: закон действует всего около года, и еще не наработана практика его применения.

За предлагаемые поправки почти ни один из патентных поверенных открыто не выступает. Но неявные сторонники поправок все же существуют. Единственное логическое объяснение их позиции – это расчет получить доступ к управлению собранными с коллег финансовыми средствами.

Третья группа патентных поверенных, к которой относится и автор данного доклада, считает, что необходимость совершенствования закона, особенно в части саморегулирования деятельности патентных поверенных, существует уже сейчас, и любые отсрочки с пересмотром норм закона негативно скажутся на дальнейшем развитии и авторитете нашей профессии.

Перед тем как приводить доводы в поддержку своего мнения, остановлюсь на аргументах коллег из первой группы.

Существующий закон, как и предшествовавшее ему Положение, в обиходе нередко характеризуется фразой «ничем не мешает». При таком подходе большинству уже зарегистрированных патентных поверенных, работающих индивидуально или в составе небольших патентных фирм, естественно, не очень хочется вносить в закон какие-то изменения: они почти неизбежно будут связаны с необходимостью менять что-то в своей практике, наложат какие-то ранее отсутствовавшие ограничения. Для значительной части патентных поверенных, являющихся работниками по найму на предприятиях и в учреждениях, трудовые отношения вполне достаточно регулируются Трудовым кодексом. Для этих коллег потребности в узко специализированном законе вообще не возникает.

Но давайте взглянем на проблему с учетом интересов экономики, рынка и участников рынка, которые, в первую очередь, и являются потребителями патентных услуг.

Профессии патентный поверенный в нашей стране всего 20 лет от роду. Однако, упомянутая сначала в Патентном законе, а позднее в ГК РФ, она даже еще не успела войти в Единый классификатор профессий... Есть мнение, что патентный поверенный – это даже не отдельная профессия, а официально подтвержденный высокий статус патентоведа, своего рода патентовед высшей категории.

Специалистов, отвечающих в полной мере требованиям, предъявляемым к патентному поверенному, не готовит ни одно учебное заведение в стране. Отсутствуют какие-либо учебники, справочники, опубликованные рекомендации и методические пособия. Образно говоря, представители этой профессии варятся в собственном соку. Но варятся не в общем котле, а во множестве отдельных маленьких кастрюлек. Продолжая использовать кулинарную терминологию, кого-то уже можно сравнивать с готовым блюдом, кто-то еще сыроват, а кто-то еще только полуфабрикат в самой начальной стадии приготовления. Полученные в разных условиях результаты отличаются очень значительно, как с точки зрения профессионального опыта, так и с точки зрения профессиональной этики.

Привести эти разношерстные результаты хотя бы только к рекомендательным единым требованиям, организовать систематический обмен опытом, повышение квалификации под силу только саморегулируемой организации патентных поверенных. Для сравнения: в Венгрии (также бывшей стране социалистического лагеря) эту функцию уже 15 лет выполняет единая с обязательным членством организация патентных поверенных, предусмотренная Законом.

Рассматривалась возможность создания единой организации и у нас при обсуждении первой редакции российского закона, но достаточной поддержки, к сожалению, не получила. Собственно нынешние поправки – это попытка заменить одну ранее отвергнутую форму саморе-

гулирования другой формой. Но если у отвергнутой формы сторонники и противники делились примерно поровну, то предлагаемая форма категорически неприемлема для подавляющего большинства.

Полагаю, что сторонники единой организации с обязательным членством не сумели достаточно убедительно обосновать ее необходимость и хочу вернуться к этому обоснованию.

Главным аргументом «ЗА» в прошедшей дискуссии было то, что Роспатенту нельзя оставлять единоличное регулирование деятельности патентных поверенных, поскольку в спорных процессах Роспатент и поверенные нередко представляют противоположные стороны. Аргумент оказался недостаточным уже по той простой причине, что каким-то явно выраженным регулированием нашей деятельности Роспатент и не занимался, то есть «не мешал».

Однако существуют и более весомые аргументы в пользу создания единой организации патентных поверенных.

Первый аргумент состоит в том, что единая организация, прописанная в Законе, составит противовес Роспатенту в системе отношений, связанных с интеллектуальной собственностью. Не секрет, что наиболее опытные патентоведы-практики находятся в рядах патентных поверенных, а отнюдь не в штате Роспатента. Но противовес может составить только единая организация. Именно отсутствие такой организации и позволило, как предлагаемые поправки, так и первую редакцию закона «О патентных поверенных», готовить вообще без участия самих патентных поверенных. Очень непродуктивно для разработчиков закона, а в текущей работе – для Роспатента, согласовывать возникающие вопросы по отдельности с каждой из существующих сейчас общественных организаций патентных поверенных (их уже не менее полдюжины). Тем более это нереально делать с неопределенным числом индивидуальных, каким бы опытом и авторитетом они ни обладали.

Второй аргумент. В Законе, как и ранее в Положении, требования к патентному поверенному содержит самый минимум: обеспечивать сохранность переданных ему документов, соблюдать конфиденциальность информации и не принимать поручение, если он ранее представлял или консультировал лиц, интересы которых противоречат интересам лица, обратившегося с поручением.

Но помимо требований Закона для приобретения доверия клиентов, поддержки коллег, вступления в международное сообщество представителей нашей профессии от поверенного требуется соблюдение правил профессионального поведения с учетом и международной практики.

За рубежом одной из наиболее представительных неправительственных организаций является Международная федерация консультантов в области промышленной собственности (Federacion International

des Conseils en Propriete Industrielle-FICPI). Федерацией разработан кодекс профессионального поведения, известный как Кодекс Лугано (по названию города в Швейцарии, где он был принят в 1981 г.)¹. Патентоведы более 30 стран руководствуются этим Кодексом уже тридцать лет. Но в России картина регулирования нашей деятельности в части профессиональной этики выглядит далеко не благополучно.

На имя патентных поверенных и патентных фирм зарегистрированы сотни товарных знаков, в том числе в отношении товаров и услуг, которыми такие фирмы не могут заниматься по закону или в соответствии с собственным уставом. Фамилии целого ряда патентных поверенных достаточно регулярно появляются в списке соавторов и созаявителей оформляемых ими заявок. Естественно, фигурируют они и в статусе стороны в договоре уступки или лицензионных договорах на изобретения и полезные модели. Часто встречаются случаи некорректной и недобросовестной рекламы услуг патентных поверенных. И это далеко не полный перечень этически сомнительных действий, не запрещенных Законом. Отдельные попытки обратить внимание на такое положение были сделаны всего в нескольких публикациях², оставшихся почти без внимания.

Исправить положение может единая организация патентных поверенных, объединенная едиными представлениями не только о правовых и процедурных нормах профессиональной деятельности, но и о правилах профессионального поведения. Как исправить – это отдельная тема для обсуждения.

¹ См. также: Буряк Е. М. Легко ли стать патентным поверенным? // Патенты и лицензии. 1993. № 9-10.

² Ревинский О. В. Этические нормы в работе патентных поверенных // Патенты и лицензии. 2001. № 6; Шитиков В. Н. Поговорим об этике? // Патентный поверенный. 2005. № 1.



ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ДУРАЦКИМ ЗАКОНОПРОЕКТАМ»

*В. А. МОРДВИНОВ,
член правления Ассоциации патентоведов
Санкт-Петербурга (АСПАТ),
Санкт-Петербург*

Для конференции «Коллегиальные чтения-2008» мною был подготовлен доклад «Перспективы взаимодействия патентных поверенных в сети Интернет»¹.

Что изменилось за три года?

Простые пользователи поверили в полезность социальных сетей, в том числе для противодействия «дурацким законопроектам», о которых в марте 2011 года говорил Президент РФ! (См. видео² и другие материалы³).

На сегодняшний день в «Одноклассниках»⁴ зарегистрировано более 50 миллионов аккаунтов (в декабре 2009 г. – 7,8 млн.), в социальной сети «ВКонтакте»⁵ – более 95 миллионов (в декабре 2009 г. – 14 млн.). Крупнейшая мировая социальная сеть Facebook⁶ насчитывает более 670 миллионов пользователей (в декабре 2009 г. – 206 млн.), а ее российский сегмент – 5 миллионов. Больше всего времени пользователи проводят на страницах сети «ВКонтакте» – в среднем за последний год 405 минут в месяц⁷.

За последние три года я соглашался почти на все сваливающиеся в почтовый ящик предложения «вступить» в ту или иную социальную сеть. Меня нашли и я нашел множество старых и новых знакомых. Это интересное развлечение, но не в этом заключается главная идея социальных сетей. В сетях надо научиться работать! Но все сети – разные!

¹ http://www.spbkpp.ru/images/stories/collegial-readings/2008/CR-2008_21.pdf

² <http://rus.ruvr.ru/2011/03/09/47136302.html>

³ <http://www.snt-forum.ru/sudebnaya-praktika/1-novosti/557-bez-durackih-izmeneniy>

⁴ <http://odnoklassniki.km.ru>

⁵ <http://odnoklassniki.km.ru>

⁶ www.facebook.com

⁷ <http://net.compulenta.ru/609225/>

В одних работать просто невозможно, другие же предлагают самые разнообразные сервисы не только для развлечений, но и для пользы дела! Четверть пользователей используют социальные сети исключительно для работы!

Первоначально я ошибся: сделал ставку на сеть «Мой круг»⁸, ставшую собственностью ЯНДЕКСа. Разочаровался...

Разочаровался и в «Одноклассниках», и во многих других, в том числе зарубежных сетях. И неожиданно в сентябре 2010 года заново открыл для себя сеть в «ВКонтакте», в которой молча состоял несколько лет. По результатам более чем полугодовой «эксплуатации» этой сети, приглашаю «в друзья» всех патентоведов и патентных поверенных⁹. Приглашаю также в две специализированные группы: «ПАТЕНТОВЕД»¹⁰ и «СПБКПП»¹¹, в которых по состоянию на май 2011 года состояло 99 и 50 участников соответственно. Кстати, на рассылку «ПАТЕНТОВЕДАМ» подписаны 614 человек, и мне бы хотелось, чтобы большинство из них превратились из пассивных «читателей» в активных «писателей» в рамках очень удобной сети «ВКонтакте».

В рамках выпуска 445 рассылки «ПАТЕНТОВЕДАМ»¹² мне уже приходилось отвечать на вопрос «Нельзя ли материалы по волнующей всех теме выкладывать в доступной форме, а не в закрытой сети «В контакте»?

Имеет смысл повторить и дополнить ответ, данный в рассылке в феврале 2011года.

В начале 2011 года волнующей всех была тема на Форуме Юрклуба «Ну что, ППчерти, допрыгались? Кончилась спокуха»¹³, к марту превратившаяся в более благозвучную «СРО моей мечты»¹⁴.

Материалы по волнующей всех теме модератор выкладывал в доступной форме по мере возможностей в рассылке¹⁵, несколько реже – на форуме Юрклуба¹⁶, несколько чаще – ВКонтакте¹⁷. Выбор источников

⁸ <http://moikrug.ru/>

⁹ <http://vkontakte.ru/id29381951>

¹⁰ <http://vkontakte.ru/club19881956>

¹¹ <http://vkontakte.ru/club20314689>

¹² <http://subscribe.ru/archive/economics.icommerce.patentovedam/201102/19111752.ht>

¹³ <http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=257554>

¹⁴ <http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=297176&st=0>

¹⁵ <http://subscribe.ru/archive/economics.icommerce.patentovedam>

¹⁶ <http://forum.yurclub.ru/>

¹⁷ http://vkontakte.ru/topic-20314689_24003648 и

http://vkontakte.ru/topic-19881956_24096057

информации имеется и остается за пользователями! Мне, например, нравится Форум Юрклуба: там новости удобно агрегируются, но... очень суровые модераторы – юристы!

К сожалению, рассылка через самый старый и привычный сервис SUBSCRIBE.RU не очень удобна:

- во-первых, может выходить, как правило, не чаще 1 раза в сутки и требует много времени на редактирование;

- во вторых, не позволяет исправлять неизбежные опечатки и более серьезные ошибки после отправки выпуска;

- в третьих, формально допускает обратную связь через комментарии, но настолько «криво», что большинство получателей этой возможностью не пользуются;

- в четвертых, вроде бы есть возможность поиска по архиву, но настолько «криво», что я сам им почти не пользуюсь, так как лениво заниматься «сплошным перебором»;

- в пятых, невозможно систематически накапливать материалы по одной теме в одном месте (кроме как в неудобных комментариях, о появлении которых сервис subscribe.ru уже никому не напоминает, хотя когда-то такой режим был);

- в шестых, состав подписчиков рассылки не известен модератору, что является коммерческой тайной сервиса SUBSCRIBE.RU).

Всех вышеперечисленных недостатков лишен относительно более новый сервис «ВКонтакте». К тому же у него есть другие многочисленные преимущества:

- всех друзей узнаешь в лицо (если они не увлекаются ежедневной заменой аватарок);

- облегчено цитирование новостей со страниц любых сайтов (все-го двумя кликами мышки);

- помимо удобного агрегирования новостей, имеются многочисленные режимы поиска и удобный механизм просмотра последних изменений в новостях, комментариях, группах, обсуждениях, заметках...;

- обеспечена возможность взаимодействия сразу со всеми друзьями при отсутствии компьютера или доступа в интернет (этот режим надо настраивать отдельно, если имеется сотовый телефон);

- обеспечена возможность приватного общения с одним или несколькими друзьями;

- не возникает проблем с массовой рассылкой информации всем друзьям сразу;

- пока еще сохраняется возможность поиска и обмена медиафайлами неизвестного происхождения объемом до 2 Гб;

- все новости на главной странице можно одновременно транслировать в твиттер (если имеется);

- обеспечена возможность создания групп по интересам с открытым режимом присоединения;

- обеспечена возможность создания групп по интересам с закрытым режимом присоединения (по усмотрению инициатора создания группы).

Кстати, группа ПАТЕНТОВЕД¹⁸ и группа СпБКПП¹⁹ – открытые группы!

А созданные закрытые группы: для обмена информацией между зарегистрированными участниками конференции «Коллегиальные чтения-2011»²⁰ и для дистанционного голосования членов совета Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных по вопросам повседневной деятельности Коллегии²¹, не нашли пока массовой поддержки. Но за закрытыми группами тоже скрывается перспектива. И хочется надеяться, что Совет Коллегии существенно упростит процедуру обсуждения и голосования, если согласится использовать типовые технические решения, отработанные создателями социальной сети «ВКонтакте».

За последние месяцы я лично почувствовал многократный приток входящей узко специализированной полезной информации от сотни друзей именно «ВКонтакте», чего не было от 600 подписчиков SUBSCRIBE.RU, не было на сайте www.arpp.ru и нет на сайтах www.palatapp.ru и www.spbkpp.ru.

Форум на сайте palatapp.ru – закрытый, сложный, оригинальной разработки, а потому – дорогой, и потому до сих пор и не работает даже для избранных патентных поверенных!

Так что перспектив для создания образцово показательной «СРО моей мечты» на такой технической базе - пока нет! И гордиться нечем: ни демократией, ни гласностью, ни ненавистью к «нелюбим» социальным сетям... Вот по этим причинам в последнее время я всех единомышленников приглашаю объединиться «ВКонтакте» совершенно добровольно с использованием типовых технических решений в открытых группах. Будет необходимо – в течение нескольких дней легко создадим и закрытые группы! Существует спорное мнение, что СМС и электронная почта исчезнут в течение жизни одного поколения²². Возможно это и не совсем так, но надо отслеживать новые тенденции.

¹⁸ <http://vkontakte.ru/club19881956>

¹⁹ <http://vkontakte.ru/club20314689>

²⁰ <http://vkontakte.ru/club25273647>

²¹ <http://vkontakte.ru/club22228165>

²² <http://net.compulenta.ru/607412/>

Создавать нечто сложное на сайте www.spbkpp.ru изначально не планировалось по причинам достаточного числа возможных альтернативных решений, многие из которых присутствуют в сервисах социальной сети «ВКонтакте». Но совокупное использование простейшего сайта и «навороченных» возможностей социальных сетей и рассылки должно дать положительный эффект (и уже дало, как показали результаты «всемирного» обсуждения Законопроекта № 478949-5).

Любая СРО (с добровольным, или с обязательным членством, со страховыми взносами или без таковых), как и «простая» общественная организация без обратных связей – бессмысленна для рядовых участников!

Пока не появится желания у патентных поверенных (и у других профессиональных групп) обмениваться информацией и принимать (дистанционно!) согласованные решения с использованием всех доступных технических возможностей, разговоры о создании эффективных СРО можно считать «бредом» или «утопией» (кому как больше нравится)! Я лично поверю в СРО только после того, как детскому врачу Л. Рощалю удастся на добровольной основе создать медицинскую ассоциацию (якобы, похожую на СРО), которая изменит соотношение людей доверяющих и не доверяющих российской медицине с нынешних 20:80 на 80:20.

Несколько подробнее о неотложных мерах, которые должна предпринять Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных, чтобы успешно противостоять «утопиям» или «дурацким законопроектам» см. пункт 3 рассылки Патентоведам 433²³ и пункт 6.3 рассылки Патентоведам 473²⁴.

Если не самоорганизуемся сами добровольно (для начала – в открытой, а потом и в закрытой социальной сети), то нечего потом жаловаться на обязательное членство в СРО неизвестного происхождения и назначения, которое без современных средств информационного обмена, объединения по интересам, коллективной работы над документами, визуализации набора голосов, оценки репутации лидеров, справедливого распределения бонусов для мотивации своих участников обречено на коррупцию и развал.

Нынешним руководителям добровольных общественных организаций тоже пора побеспокоиться и признать: социальные сети позволяют многие вопросы урегулировать и взять под контроль рядовых участников.

Даже борьба с коррупцией более наглядно отражается в социальных сетях, нежели в официальных СМИ (см., например, открытую группу «РосПил – война коррупции – Алексей Навальный»²⁵).

²³ <http://subscribe.ru/archive/economics.icommerce.patentovedam/201102/06004032.html>

²⁴ <http://subscribe.ru/archive/economics.icommerce.patentovedam/201104/29172502.html>

²⁵ <http://vkontakte.ru/rospil>

Более того, вести предвыборную агитацию в соцсетях – уже не мода, а суровая необходимость, которую с существенным опозданием осознали и власть, и оппозиция: слишком много в социальных сетях избирателей. Присутствовать в социальной сети уже «научились» все депутаты «Единой России», которые (по инициативе одного из молодых депутатов) минувшей осенью стали обладателями аккаунтов «ВКонтакте», но их «стены» по-прежнему пусты. В результате интернет-пассивных единороссов могут не пустить в Госдуму собственные начальники, и появится место для беспартийных представителей новоиспеченного «Народного фронта»²⁶.

По сведениям «Коммерсанта», именно активность членов партии в Интернете станет одним из приоритетов выбора кандидатов в партийные списки на предстоящих выборах. Один из партийцев указал: если премьер-министр Владимир Путин имеет аккаунт в соцсетях, то почему другие члены не следуют его примеру и также не идут в Интернет?

Интернет политизируется в отсутствие реальной политики почти во всех прочих СМИ.

Одним из результатов активности Дмитрия Медведева в сети стала известная легализация существовавшей в онлайн политической оппозиции В.Путину. Это, пусть подспудно, но привело к столкновению в интернете позиций двух членов тандема (или противоборствующих инициативных групп поддержки?), хотя цель Медведева, возможно, и не в этом. Президент РФ выразил надежду, что все российские губернаторы и министры последуют его примеру и будут общаться с населением посредством социальных сетей. Такое мнение он высказал в рамках встречи с преподавателями и студентами технических вузов, состоявшейся в МЭИ²⁷.

Но Д. Медведев все равно молодец: он создает фундаментальные предпосылки развития общества, новую информационную среду. Он действует правильно в интересах страны, а если он действует в интересах страны, то значит, не в интересах власти, к которой он принадлежит.

Инициативы президента по вопросам пересмотра устаревших, по его мнению, принципов охраны интеллектуальной собственности в Интернете²⁸ очень похожи на историю М. Горбачева, когда тот начинал перестройку. Путин заочно поспорил с Медведевым об авторском праве:²⁹ менять ничего не нужно!

²⁶ <http://top.rbc.ru/politics/06/05/2011/587457.shtml>

²⁷ <http://top.rbc.ru/politics/29/03/2011/567904.shtml>

²⁸ <http://i-russia.ru/all/news/4704/>

²⁹ http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/29/n_1817497.shtml

Если «государство не будет «накладывать лапу» на интернет», как заявил Д.Медведев³⁰, то Интернет погубит их обоих – и Д. Медведева, и В. Путина³¹, так как существует влиятельная третья сила (в том числе некоторые однокурсники Д.Медведева), «заинтересованная в работе на рынке искусства», которая не скрывает (в том числе, и в социальных сетях) своих намерений изменить Гражданский и Уголовный кодексы в следующих направлениях: «...будет введена обязательная регистрация персональных компьютеров, причем при их продаже», «...несколько человек (хотя бы двое на тысячу интернет-пиратов) будут осуждены к лишению свободы», «...будет судебная практика, которая позволяет определить, когда отвечает провайдер, когда владелец сайта, а когда – автор (или пользователь?)», «будут созданы суды особой юрисдикции по интеллектуальной собственности», «...если владелец сайта, чье имя всегда известно, не потребует убрать пиратскую копию, то ОН пойдет под суд, а не анонимный автор», «...до тех пор, пока будут те, кто заинтересован в работе на рынке искусства ... пересматриватели авторского права всегда будут заканчивать одним: их самих пересматривают». Это не призыв к терроризму, а всего лишь цитата с форума³².

Есть и другие люди в сетях (романтики?), придерживающиеся оригинальных взглядов на интеллектуальную собственность под диалектическим лозунгом «Воровать нельзя платить!»³³.

Буквально по Бисмарку получается: «Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются подлецы».

Авторы, правообладатели и пользователи, давайте регулировать баланс интересов без фанатизма, в том числе, в социальных сетях!

³⁰ <http://www.digit.ru/state/20110429/381852163.html>

³¹ http://www.gazeta.ru/politics/2011/04/28_a_3597829.shtml

³² <http://wolfson.ru/forum/viewtopic.php?t=13334&sid=f051656370797e0ed7fc2ac6c6492a02>

³³ <http://www.kommersant.ru/Doc/1600779>

Компьютерная верстка А. М. Бугреевой

Подписано в печать 06.06.11. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 8,25.

Тираж 200. Заказ 74

Отпечатано с готового оригинал-макета.
ООО «ПиФ. com»

197101, С.-Петербург, ул. Большая Монетная, 5 лит. А

938-49-94