САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Петербургские коллегиальные чтения — 2012

Сборник докладов научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 27—29 июня 2012 г.)

Санкт-Петербург
2012

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения — 2012» (Санкт-Петербург, 27—29 июня 2012 г.). — СПб.: ООО «ПиФ. com», 2012. — 140 с.

Общая редакция: Ю. И. Буч.

Сборник содержит доклады, представленные на 14-й научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения — 2012», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской национальной библиотекой. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности. Сборник рассчитан на специалистов в области интеллектуальной собственности.

© РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

О. Л. АЛЕКСЕЕВА. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс: новеллы и дискуссии 5

В. В. ТУРЕНКО. Роль общественных объединений в законотворческом процессе..... 11

И. Ф. ЛЕОНОВ, А. А. МАТВЕЕВ, Т. И. МАТВЕЕВА. Малые инновационные предприятия с участием бюджетных образовательных учреждений 18

П. Е. САВИЦКИЙ. «Антикоммерческая» тайна 23

Е. П. БЕДАРЕВА. Проект части четвертой ГК РФ о договорах на результаты интеллектуальной деятельности 27

А. Н. ПОПОВ. Нормы об интеллектуальной собственности в региональном законодательстве 30

В. П. ПЛАСИЧУК. Фонд нормативно-технической и патентной документации РНБ и его значение в развитии инновационной экономики России 33

О. Л. АЛЕКСЕЕВА. Патентное право: новые административные регламенты..... 37

В. А. МОРДВИНОВ. Использование зарубежного сервиса депонирования сайтов при экспертизе заявки на полезную модель 42

В. А. ХОРОШКЕЕВ. Дискредитация патентной экспертизы 49

Т. В. ПЕТРОВА. Что мешает защищать патентные права в суде? 54

Е. В. САВИКОВСКАЯ. Практические аспекты применения доктрины эквивалентов в судебных спорах 62

О. В. ВАХАТОВА, М. ВИТИНЯ. Правовая охрана промышленных образцов в Евросоюзе: новые возможности 68

Н. А. ХМЕЛЕВСКАЯ. Место и значение патентных исследований в НИОКР, выполняемых по государственному контракту 75

Т. П. ЕГОРОВА. Особенности украинского законодательства о промышленных образцах 80

В. Г. ОПЛАЧКО. Развитие Мадридской системы международной регистрации знаков 84

Д. А. БОРОВСКИЙ. Нововведения в экспертизе заявок на товарные знаки с позиции действующего законодательства 90

Е. А. ДАНИЛИНА. Применим ли критерий новизны к товарным знакам? 96
Я. А. ГОРБУНОВА. Идентификация услуг в области информационных технологий при регистрации товарных знаков 100
М. И. ЛИФСОН. Конфликты средств индивидуализации: судебная практика 105
Д. А. ШАЛИХОВ. Судебный опыт досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков 113
П. В. ГЕРМАН. Мониторинг товарных знаков — расширение возможностей 119
И. О. БАБИНЦЕВА. Исключение из правила «старшинства права» 122
А. В. СЕМЕНОВ. Конституционные аспекты интеллектуальных прав или Повесть о любви к Родине 125
А. М. МАРКОВ. Концепция изменений авторского права в цифровую эпоху 130
А. М. ЦАПЕНКО. Нормы об авторском праве и школьный учебник 135

ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС: НОВЕЛЛЫ И ДИСКУССИИ

О. Л. АЛЕКСЕЕВА,
заместитель директора ФИПС по качеству,
к. ю. н., Москва

Внесенный в Государственную Думу проект федерального закона[1] о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ (далее — Кодекс) давно обсуждается профессионалами. Все отмечают, что много существенных изменений и дополнений предложено внести в нормы главы 72 «Патентное право».

По поводу отдельных изменений ведутся дискуссии. Другие остались незамеченными. Полагаю целесообразным прокомментировать позицию ФИПС в отношении ряда важных изменений.

К числу незамеченных относятся новые положения законопроекта, касающиеся требования достаточности раскрытия изобретения (полезной модели) в документах заявки на изобретение, полезную модель и последствий несоблюдения этого требования. Эти изменения носят системный характер и затрагивают:

- ст. 1375 «Заявка на выдачу патента на изобретение»,
- ст. 1376 «Заявка на выдачу патента на полезную модель»,
- ст. 1386 «Экспертиза заявки на изобретение по существу»,
- ст. 1387 «Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче»,
- ст. 1390 «Экспертиза заявки на полезную модель»,
- ст. 1398 «Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец».

О каких изменениях идет речь?

Осознание необходимости включения указанных положений в Кодекс пришло в результате изучения документов Европейского патентного ведомства (ЕПВ), комментария к Европейской патентной конвенции (ЕПК), консультаций со специалистами ЕПВ.

---

[1] Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», опубликовано 7 февраля 2012 г. на сайте «Российской Газеты» — http://www.rg.ru/2012/02/07/gk-site-dok.html

Российское законодательство, как и европейское, устанавливает требование, касающееся достаточности раскрытия изобретения в документах заявки. В соответствии с этим требованием описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для осуществления изобретения (ст. 1375 Кодекса).

Однако проверка соблюдения этого требования, проводимая в соответствии с российским законодательством, отличается от проверки, проводимой в соответствии с европейским законодательством.

Проверка достаточности раскрытия как таковая не предусмотрена российскими подзаконными актами, в частности административным регламентом, регулирующим проведение экспертизы заявки на изобретение. На практике же считается, что соблюдение этого требования устанавливается в рамках проверки промышленной применимости изобретения. Проверяется наличие указания на назначение, возможность реализация назначения, известность на дату подачи заявки методов и средств, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы. При этом в соответствии с российским законодательством проверка достаточности раскрытия не включает в себя проверку раскрытия в заявке сущности изобретения — как совокупности существенных признаков, необходимых для решения технической проблемы и достижения технического результата, указанных заявителем.

Можно ли считать, что изобретение раскрыто с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, если требования, касающиеся назначения, а также известности методов и средств, соблюдены, в заявке раскрыты признаки объекта, к которому относится изобретение, но не раскрыты все существенные признаки, необходимые для достижения заявленного технического результата (не раскрыта сущность изобретения)?

В европейской практике в таком случае изобретение признается недостаточно раскрытым, а требования, предъявляемые к заявке, невыполненными. Выдача патента может быть оспорена, патент — аннулирован. Может быть, по этой причине описания к патентам, выданным ЕПВ, имеют более развернутое и полноценное содержание, чем описания изобретений к российским патентам?

В результате ущемляются интересы третьих лиц, в первую очередь, инвесторов, связанные с российскими патентами.

Законопроект предусматривает повышение требований к заявке на изобретение (полезную модель). Неполное раскрытие совокупности существенных признаков в документах заявки будет свидетельствовать о недостаточности раскрытия заявленного изобретения (полезной модели).

Проверка достаточности раскрытия изобретения (полезной модели) будет осуществляться при проведении экспертизы. Невыполнение этого требования будет являться основанием для отказа в выдаче патента. Недостаточность раскрытия запатентованного изобретения (полезной модели) будет являться основанием для оспаривания патента.

Очевидно, что если эти изменения будут приняты, потребуется более тщательная проработка описания изобретения (полезной модели). Есть надежда, что заявители с этой задачей справятся с помощью патентоведов и патентных поверенных. В конечном счете, введение нового регулирования будет способствовать повышению качества выдаваемых патентов и сокращению сроков рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели.

Обсуждаются предложенные изменения статьи 1378 Кодекса, направленные на ограничение возможности внесения изменений в документы заявки, в частности в описание изобретения (полезной модели), в той части, которая касается указанного заявителем технического результата.

Особенность действующего российского законодательства состоит в том, что возможность внесения изменений в описание и чертежи практически не ограничена. В частности, российское законодательство позволяет заявителю вносить изменения, касающиеся первоначально указанного технического результата, — указывать новый (другой) технический результат, возможность достижения которого не подтверждена документами, представленными на дату подачи заявки.

Сложившееся правовое регулирование процедуры внесения изменений в документы заявки является наследием изобретательского права СССР. Такое регулирование сегодня удивляет европейских коллег, сотрудничающих с Роспатентом. Ведь в процессе установления факта использования изобретения в суде, при толковании формулы изобретения принимаются во внимание описание и чертежи, изменение которых, сделанное на стадии делопроизводства в патентном ведомстве, может привести к расширительному толкованию объема прав патентообладателя, что затрагивает интересы третьих лиц.

К каким последствиям приводит российское регулирование?

Переписка экспертов с заявителями по заявкам до принятия решения строится с учетом права заявителя многократно изменять технический результат, притязания, описание, т. е. по сути, базируется на принципах «вытянуть заявку» и «найти, на что выдать». Переписка ведется «до победного конца». Нередко патент выдается не на решение заявленной или какой-либо иной, объективно существующей в уровне техники технической проблемы,

а на решение придуманной по ходу рассмотрения заявки, надуманной проблемы. Внесение изменений в указание технического результата влечет за собой уточнение совокупности существенных признаков. Возможность достижения технического результата должна быть подтверждена описанием, в связи с чем корректируется описание, в нем появляются новые примеры, обоснования. Рассмотрение заявки затягивается. Патент выдается с описанием изобретения, существенно отличающимся от описания, представленного на дату подачи заявки. Сущность запатентованного объекта далека от сущности объекта временной правовой охраны. Нередко именно этими действиями создаются условия для расширительного толкования первоначально заявленного объема прав. Ущемляются интересы третьих лиц.

Поэтому подобное внесение изменений в описание и чертежи в Европейском патентом ведомстве не допускается[2]. Ограничивает внесение изменений в указание технического результата и евразийское законодательство[3].

Следует ли сохранять сложившееся российское регулирование, вносящее дисбаланс в отношения заявитель (правообладатель) — третьи лица?

В проекте закона предложено в интересах третьих лиц ограничить внесение изменений, связанных с указанием технического результата, в документы заявки на изобретение и полезную модель, гармонизировав российский подход с европейским и евразийским подходами.

Предложено также ограничить внесение изменений в описание, формулу и чертежи по инициативе заявителя. Такие изменения заявитель сможет вносить после получения отчета о поиске. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после проведения поиска будет направлять отчет о поиске заявителю, а после публикации заявки — публиковать отчет для третьих лиц. Соответствующие изменения предложено внести в ст. 1386 Кодекса «Экспертиза заявки по существу». Эти предложения также учитывают интересы третьих лиц и направлены на гармонизацию с европейским правом.

Изменения в формулу, описание и чертежи заявитель сможет внести и по запросу Роспатента. Очевидно, что такие запросы будут содержать предложения устранить ошибки, наличие которых препятствует проведению экспертизы по существу и вынесению решения по заявке. Сроки реализации этих процедур будут регламентированы административным регламентом.

---

[2] См.: ст. 123 (2) Европейской патентной конвенции; Правило 137(5) Инструкции к ЕПК; п. 11.11 главы IV, пункты 5.3.3 — 5.3.5 главы VI Руководства по экспертизе в ЕПВ (2010 г.)

[3] См. п. 5.4 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПК (2008 г.).

Широко обсуждается вопрос о целесообразности отказа от существующей упрощенной процедуры предоставления правовой охраны полезным моделям.

Отсутствие проверки новизны полезной модели на практике влечет рост числа случаев нарушений интересов добросовестных производителей. Недобросовестные лица намеренно получают патенты на полезные модели по заявкам, в которых описаны производимые добросовестным производителем продукты, а затем предъявляют им претензии о нарушении таких патентов. Проблема обсуждается много лет и всем хорошо известна.

В проекте предлагается дополнить установленную Кодексом процедуру экспертизы заявки на полезную модель, процедурами проверки новизны, промышленной применимости полезной модели, достаточности раскрытия сущности полезной модели в заявке, т. е. предлагается ввести проверочную экспертизу.

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

- заявка на полезную модель должна относиться к одной полезной модели, в отличие от заявки на изобретение, которая может относиться к группе изобретений;
- формула полезной модели должна излагаться ясно и относиться к одному техническому решению.

Какова позиция специалистов ФИПС в отношении предложенных изменений?

По нашему мнению, конечно же, предпочтительнее было бы ввести процедуру, предусматривающую возможность предъявления иска о нарушении исключительного права патентообладателем только при положительном результате предсудебной проверки в Роспатенте соответствия запатентованной полезной модели установленным условиям патентоспособности. Такое предложение Роспатент направлял разработчикам законопроекта.

Однако глубокоуважаемые специалисты Исследовательского центра частного права при Президенте РФ утверждают, что введение такого регулирования противоречит российской правовой доктрине защиты права, и поэтому принято быть не может.

Таким образом, выбор в принятии решений крайне ограничен. Все остальные предложенные варианты — публикация проекта решения для целей общественной проверки, предварительный патент и др. — по нашему мнению, менее эффективны с точки зрения защиты от злоупотребления

правом. Внесение изменений в процессуальные нормы (приостановление производства по исковому заявлению о нарушении исключительного права до завершения производства в ППС) не решает проблемы затрат, которые несут добросовестные производители в связи с защитой прав против недобросовестных действий их конкурентов.

Таким образом, следует либо оставить все как есть, не заботясь об интересах добросовестных производителей, либо согласиться с тем, что предложено в законопроекте, т. е. с проверочной экспертизой.

Главный недостаток новой процедуры, о чем говорят все оппоненты, — это увеличение сроков экспертизы, т. е. сроков предоставления правовой охраны полезной модели. Здесь есть, о чем следует серьезно задуматься при разработке соответствующих положений административного регламента. По прогнозам можно рассчитывать на шестимесячный срок выдачи патента, если не возникнет необходимость направления запроса. Запрос же, как известно, направляется в том случае, если имеются препятствия для проведения экспертизы. Очевидно, что препятствия возникают там, где либо заявка некорректно оформлена, либо по заявке ее составителем не проводился поиск. Тут уж придется постараться патентоведам и патентным поверенным. В целом же некоторое увеличение сроков рассмотрения заявок на полезные модели будет компенсировано повышением гарантий надежности выдаваемого патента.

Впрочем, возможно, предлагаемые изменения не преодолеют барьеры Государственной Думы, и тогда вопрос решится сам собой. В Роспатенте по этому поводу сокрушаться не будут. Ведь проблемы имеются у добросовестных производителей, а не у Роспатента (это была грустная шутка).

Вызывает также недовольство так называемый «запрет на группу полезных моделей» в одной заявке. Обоснования недовольства — «многократное увеличение трудозатрат», «изворотливость при составлении описания» — не выдерживают критики. Составление заявки на несколько технических решений, объединенных в группу, в соответствии с действующими нормами требует отдельного раскрытия каждого решения группы в описании. Трудозатраты увеличатся только в части составления заявления о выдаче патента.

В завершение хотелось бы отметить, что законодательство о полезных моделях в принципе нельзя отнести к удачам российского законодателя. Но поскольку этот вид правовой охраны востребован, что видно по динамике роста ежегодного числа подаваемых заявок, придется еще долго работать над его совершенствованием.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

В. В. ТУРЕНКО,
Президент РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных», патентный поверенный РФ, к. т. н., Санкт-Петербург

Во многих публикациях, выступлениях на конференциях нередко можно услышать о неудовлетворительном качестве законодательства, в том числе законодательства в сфере интеллектуальной собственности (ИС), деятельности патентных поверенных. Подобное мнение высказывалось специалистами и на конференциях, круглых столах, проводимых Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных, Ассоциацией российских патентных поверенных, Общественной палатой РФ и другими организациями, в публикациях в журнале «Патентный поверенный». При этом нередко авторы критических замечаний не формулировали конкретных конструктивных предложений, обоснованных правовых норм и не предпринимали усилий, чтобы донести свое мнение до законодателей, а органы законодательной власти не прислушивались к мнению специалистов. Между тем, эффективность создаваемой правовой нормы, реализуемость принятого закона зависят от способности властных структур слышать запросы общества, открытости законодательного процесса, участия общества в законотворчестве.

Сегодня это все больше понимают и в органах законодательной власти. Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко на заседании Совета по вопросам ИС на тему «Совершенствование государственного регулирования вопросов правовой охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации» сказала, что «*наибольший эффект при решении любого крупного вопроса достигается тогда, когда в эту работу наряду с органами власти включаются институты и структуры гражданского общества. В сфере интеллектуальной собственности они имеются: это ряд общественных организаций, объединяющих высококлассных специалистов-практиков в сфере интеллектуальной собственности, патентных поверенных, патентоведов. В Санкт-Петербурге, например, их существует несколько, и в других регионах, и в других крупных центрах — тоже*».

Действительно, уже есть определенный положительный опыт участия общественных объединений в законотворческом процессе, в том числе опыт Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных.

Но, прежде всего, несколько слов о Коллегии.

Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных зарегистрирована 27 апреля 1994 г. Незадолго до этого — 15 апреля 1994 года большой группе патентных поверенных Санкт-Петербурга в Смольном в торжественной обстановке в присутствии мэра города А. А. Собчака и Председателя Роспатента В. П. Рассохина были вручены свидетельства патентных поверенных. Эта группа патентных поверенных прошла обучение сразу после введения в действие Патентного закона РФ и сдавала квалификационные экзамены в Санкт-Петербурге.

Инициаторами подготовки патентных поверенных были А. А. Христофоров, в то время начальник правого управления Роспатента, В. А. Мещеряков — сотрудник этого управления, Н. А. Рыбина, которая занималась кадрами, и руководитель Санкт-Петербургского филиала ЦИПК Н. А. Синицына.

Тогда же, 15 апреля 1994 года был подписан Договор между Роспатентом и Мэрией Санкт-Петербурга о сотрудничестве в области правовой охраны интеллектуальной собственности. Этим договором, в частности, предусматривалась совместная деятельность сторон по обеспечению правовой охраны результатов научно-технической деятельности предприятий Санкт-Петербурга, повышению в Санкт-Петербурге уровня патентной культуры. Предусматривалось функционирование в Санкт-Петербурге подразделения Роспатента по приему заявок. Предполагалась подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области ИС с участие общественности Санкт-Петербурга. Договором предусматривалось также совместное проведение конференций и семинаров.

Первым председателем Коллегии был избран В. Г. Пурижинский, под руководством которого проходило организационное становление Коллегии.

Затем была разработана и принята Программа, определившая основные задачи и направления деятельности Коллегии:

- содействие формированию отечественного законодательства в области ИС;
- формирование в общественном сознании цивилизованных отношений в вопросах использования ИС, добросовестной конкуренции;
- содействие в создании инфраструктуры в Санкт-Петербурге в области охраны и защиты ИС (поддержка фирм патентных поверенных, информационных фондов, создание при Коллегии третейского суда по вопросам ИС и т. д.);

- повышение профессионального уровня патентных поверенных.

Были разработаны и приняты документы, регламентирующие работу Коллегии:

- Положение о Совете Коллегии;
- Положение о членстве в Коллегии;
- Кодекс профессиональной этики патентных поверенных;
- Положение о рабочей секции Коллегии;
- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение о третейском суде при Коллегии.

В целях обмена опытом при решении практических вопросов, в Коллегии были организованы рабочие секции:

- изобретений и полезных моделей;
- товарных знаков и знаков обслуживания;
- правовых вопросов;
- предпринимательской деятельности патентных поверенных;
- оценки ИС.

На секциях проходили обсуждения и готовились заключения с предложениями Коллегии по следующим проектам федеральных законов и указов Президента[1]:

- «О служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» (1994);
- «О секретных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах» (1995);
- «О патентном суде Российской Федерации» (1995);
- «О неотложных мерах по усилению охраны интеллектуальной собственности в РФ» (1995);
- «О внесении изменений в Патентный закон РФ» (1996);
- «О внесении изменений в закон РФ «Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (1996);
- «Об оценочной деятельности в РФ» (1996);
- «О коммерческой тайне» (1997).

В 1999 году Коллегия отметила пятилетие своей деятельности, организовав в июне совместно с Российской национальной библиотекой первые Коллегиальные Чтения — научно практическую конференцию по вопросам ИС — получившие впоследствии название Петербургские Коллегиальные Чтения, которые теперь проводятся ежегодно.

---

[1] Сведения об участии в работе над законопроектами представлены патентным поверенным Петровой Т. В.

На Чтениях обсуждаются теоретические и практические вопросы правовой охраны ИС и защиты интеллектуальных прав. С докладами выступают ведущие специалисты Роспатента и подведомственных Роспатенту организаций, российские и зарубежные патентные поверенные, представители правоохранительных органов, оценщики ИС, участники международных, региональных проектов и фондов в области ИС, юристы, патентоведы, представители Российской национальной библиотеки, члены редакции журналов «Патенты и лицензии» и «Патентный поверенный».

Огромная заслуга в организации, разработке идеологии и проведении Чтений принадлежит членам Коллегии Ю. И. Бучу и А. М. Пантюхиной.

В настоящее время Коллегия насчитывает более 100 членов из 16 регионов Российской Федерации.

Первым серьезным испытанием в части законотворческой деятельности было участие членов Коллегии в мероприятиях, проводимых в Госдуме в связи с рассмотрением проекта закона «О патентных поверенных». Принятие этого законопроекта, разработанного кулуарно без участия общественных организаций, в том виде как он был внесен на рассмотрение в Госдуму, могло привести к потере статуса патентного поверенного многими специалистами, работающими на предприятиях и организациях, непосредственно создающих результаты интеллектуальной деятельности, к невозможности в ряде случаев создания фирм патентных поверенных, к полной зависимости патентных поверенных от Роспатента.

Законопроект вызвал бурную дискуссию в среде патентных поверенных. И хотя попытка представителя Коллегии принять участие в парламентских слушаниях законопроекта закончилась неудачно, в Комитете Госдумы по науке и наукоемким технологиям прислушались к замечаниям Коллегии. Многие затронутые проблемы были вынесены на рассмотрение научно-экспертного совета по гражданскому законодательству и смежным с ним отраслям при председателе Государственной Думы.

Обсуждение законопроекта состоялось 18 июня 2008 г. на заседании совета под председательством руководителя коллектива по разработке части четвертой ГК РФ профессора А. Л. Маковского. В обсуждении участвовали разработчики законопроекта, патентные поверенные, представители Минобрнауки и Роспатента, юристы. Одним из главных итогов работы совета была рекомендация Комитету Госдумы по науке и наукоемким технологиям после первого чтения создать рабочую группу для обсуждения высказанных мнений и доработки проекта.

2 июля 2008 г. проект закона «О патентных поверенных» был рассмотрен Госдумой и принят в первом чтении, а Комитет Госдумы по науке

и наукоемким технологиям создал рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению. В ее состав вошли патентные поверенные А. А. Христофоров и Н. А. Рыбина, а также В. А. Мещеряков. Все они — бывшие работники Роспатента, непосредственно участвовавшие в становлении института патентных поверенных в России и подготовке ряда законопроектов, поэтому их мнение, несомненно, было очень важно.

В состав рабочей группы также вошли патентные поверенные — члены Коллегии, непосредственно занятые в инновационной сфере: И. Ф. Леонов, В. В. Туренко, С. А. Александров.

На одно из заседаний рабочей группы были приглашены и внимательно выслушаны патентные поверенные из Москвы В. Н. Медведев, В. А. Хорошкеев и член Коллегии патентный поверенный Ю. И. Буч.

Участие в работе рабочей группы для петербургских патентных поверенных было непростым — чувствовалось сильное психологическое давление более опытных в законотворчестве коллег. И все же, многие с пониманием относились к тревогам патентных поверенных. В. А. Мещеряков поддержал ряд предложений, направленных на снятие ограничений на формы осуществления профессиональной деятельности патентных поверенных, на необоснованную регламентацию минимальной численности патентных поверенных, работающих в фирме и оказывающих патентные услуги. Ранее на заседании научно-экспертного совета 18 июня 2008 г. патентный поверенный А. В. Залесов согласился с нашим мнением о возможности приостановления деятельности и исключения из Реестра патентных поверенных только на основании решения суда, а не административного органа. С особым вниманием относились к нашим предложениям и замечаниям и некоторые депутаты.

24 декабря 2008 г. на пленарном заседании Госдумы председатель Комитета по науке и наукоемким технологиям В. А. Черешнев представил проект закона «О патентных поверенных» который был принят во втором и в третьем чтениях. 29 декабря Закон одобрил Совет Федерации, а 30 декабря подписал Президент Д. А. Медведев.

Основные итоги участия патентных поверенных в обсуждении законопроекта следующие:

- снятие необоснованных ограничений на формы деятельности патентного поверенного;
- исключение нормы, регламентирующей минимальную численность патентных поверенных, работающих на предприятии, выполняющем поручения третьих лиц;

• включение статьи, посвященной общественным объединениям и саморегулируемым организациям патентных поверенных;

• включение в состав квалификационной и апелляционной комиссий патентных поверенных, представляющих общественные объединения патентных поверенных.

• регламентирование порядка исключения патентного поверенного из Реестра, в частности, как мера наказания это возможно только на основании решения суда.

По предложению членов рабочей группы из Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных и Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга были отклонены поправки в законопроект, предусматривающие обязательное членство в саморегулируемых организациях или в одной саморегулируемой организации патентных поверенных, обязательные взносы в компенсационной фонд саморегулируемой организации в размере 100 000 рублей, а также ряд других поправок.

Практика применения закона «О патентных поверенных» показала, что большинство патентных поверенных не стремиться создавать саморегулируемые организации, о необходимости которых, не понимая особенностей деятельности патентных поверенных, так много говорят некоторые законодатели. Не приобрела статуса саморегулируемой организации даже Межрегиональная общественная организация содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных», несмотря на то, что со дня проведения учредительного собрания прошло уже более двух лет. При этом патентные поверенные — члены общественных объединений в соответствии с нормами принятого закона успешно работают в составе квалификационной и апелляционной комиссий, принимают участие в работе научно-технического совета Роспатента, советах и рабочих группах, создаваемых в органах государственной власти.

В целом участие общественных организаций в работе над законопроектом «О патентных поверенных» показало возможность влияния мнения общественных объединений на более глубокое понимания законодателем последствий принятия тех или норм законов. А общественные организации получили хороший опыт участия в законотворческой деятельности.

Этот опыт пригодился уже в 2011 году при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам саморегулирования деятельности патентных поверенных». Этот законопроект, как и в свое время проект закона «О патентных поверенных», был разработан без участия общественных объединений.

Несмотря на то, что законопроект был внесен в Госдуму буквально накануне 2011 года, Совет Коллегии, обсудив основные положения законопроекта, уже 31 января 2011 г. выработал следующую принципиальную позицию: «*реализация законопроекта является неправомерной, необоснованной и окажется крайне деструктивной (разрушительной) как для интересов России в целом, так и для интересов профессионального сообщества патентных поверенных*».

По призыву Коллегии в обсуждение законопроекта были вовлечены патентные поверенные из других регионов. Позиция Коллегии, мнения отдельных патентных поверенных и групп патентных поверенных, а также мнение Ассоциации патентоведов Санкт-Петербурга были доведены до сведения комитетов и руководства Госдумы, Президента РФ.

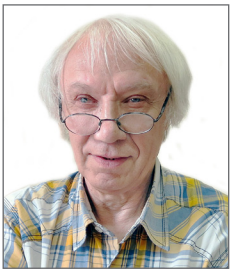
25 февраля 2011 г. на заседании научно-экспертного совета при председателе Госдумы было принято решение не рекомендовать законопроект к принятию. На основании этого решения было составлено обращение Председателю Госдумы, и уже 9 марта 2011 г. законопроект был снят с рассмотрения в первом чтении.

В апреле 2011 г. в рамках празднования Дней ИС в Доме ученых, в Российской национальной библиотеке, на других площадках Санкт-Петербурга состоялось обсуждение законопроекта, в том числе состоялся телемост с Торгово-промышленной палатой РФ и Госдумой РФ, и 17 мая авторы законопроекта отозвали его из Госдумы.

Отзыв данного законопроекта, принятие которого могло отрицательно отразиться на интересах сообщества патентных поверенных — еще один положительный опыт участия общественных организаций в законотворческом процессе.

Надеемся также, что создание при Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ Совета по вопросам ИС открывает хорошие перспективы участия в законотворческих процессах для общественных объединений патентных поверенных.

МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



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

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

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

В большинстве развитых стран, включая Российскую Федерацию, в государственном секторе экономики генерируется значительная часть разработок и исследований (НИОКР), исключительные права на которые в условиях национальной и глобальной конкуренции обеспечивают долгосрочные конкурентные преимущества, предоставляя правообладателю монопольное право на их использование.

Поэтому вопрос передачи (трансфера) исключительных прав на новые разработки и технологии из государственного в реальный сектор становится важным условием как развития инновационной экономики в целом, так и ее эффективности.

Одним из главных ресурсов экономики, основанной на знаниях, является интеллектуальная собственность (ИС), институт которой регулирует

взаимоотношения субъектов хозяйственной деятельности по поводу создания, правовой охраны и использования новейших технологий и продуктов. В первую очередь, речь идет об оборотоспособности прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные за счет бюджетных средств.

Потенциал ИС бюджетного образовательного учреждения становится важным корпоративным ресурсом, который при эффективном управлении процессами создания, правовой охраны и коммерциализации объектов ИС может и должен стать реальным фактором экономического развития вуза, высшей школы и страны в целом, так как вузы наряду с академической и отраслевой наукой являются главным источником фундаментальных и прикладных знаний, лежащих в основе новейших технологий и наукоемких инновационных продуктов, в которых нуждается отечественный и мировой рынок.

В формируемой в настоящее время национальной инновационной системе Российской Федерации вузам отводится роль «производителя» новейших технологий и наукоемких продуктов. Исполнение ими этой роли невозможно без адекватного развития собственной инновационной структуры и овладения качественно новым уровнем компетенций в области правовой охраны, управления интеллектуальной собственностью и коммерциализации технологий. Правовая охрана интеллектуальных прав является одним из основных признаков инновационного продукта и главным инструментом воздействия на товарные рынки. Она создает для правообладателя — субъекта инновационной деятельности — конкурентные преимущества в виде монопольного использования объекта ИС в определенном сегменте рынка.

Таким образом, права на ИС следует рассматривать как ключевой фактор развития инновационной деятельности, так как они определяют национальную и международную конкурентоспособность продукта, инвестиционную привлекательность охраноспособных РИД, обеспечивая в рамках инновационного цикла правовые гарантии и сбалансированность интересов субъектов правоотношений в области создания, правовой охраны и коммерциализации объектов ИС: научных организаций-разработчиков-правообладателей ИС, их работников-авторов, инвесторов (включая государство) и промышленности. Интеллектуальная собственность, в случае ее коммерциализации на рынке, не только укрепляет их экономическое положение, но и стимулирует творческую деятельность ученых и инновационную активность бюджетных образовательных учреждений.

Большинству российских вузов, еще недавно существовавших в условиях административной системы и не имевших исключительных прав на создаваемые ими объекты ИС, впервые в реальных рыночных условиях

приходится сталкиваться с комплексной проблемой управления не только научными исследованиями, но и их результатами (интеллектуальными ресурсами).

Наиболее остро она ощущается в образовательном и исследовательском секторах экономики, накопивших и продолжающих «производить» значительный научно-технический потенциал, который при его внедрении может и должен стать источником новейших технологий и интеллектуальных продуктов, а также основой инновационного и социально-экономического развития страны.

Предоставление прав использования результатов научных исследований с целью создания малого инновационного предприятия (далее — МИП) является традиционной и широко практикуемой формой коммерциализации ИС, которая активно используется в иностранных университетах с начала 80-х годов XX века. Однако до недавнего времени бюджетные образовательные и научные учреждения Российской Федерации таких прав не имели.

Принятие федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ[1] (далее — Закон, Федеральный закон № 217-ФЗ) ликвидировало такой пробел в законодательстве РФ и открыло для российских вузов перспективы практической реализации (внедрения) ИС, созданной ими в рамках научно-образовательной деятельности. В первую очередь Закон адресован вузам со значительной удельной долей прикладных НИР в структуре исследований. К ним, преимущественно, относятся технические или отраслевые вузы.

В отличие от них СПбГУ является классическим университетом, в котором проводятся исследования фундаментального характера по широкой тематике в области естественных, гуманитарных и общественных наук. Доля прикладных исследований составляет 15—20 % от общего объема финансирования НИР, что существенно ниже, чем в технических или отраслевых вузах, но имеет устойчивую тенденцию к росту.

Вместе с тем, многочисленные научные школы, исторически сложившиеся в СПбГУ, традиционно являются основой многих научных открытий, наукоемких изобретений и ноу-хау, в первую очередь в области химии, механики, биологии, генетики, физики, приборостроения, геологии, информационных, био- и нанотехнологий. Поэтому правовая охрана

---

[1] Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

и коммерциализация РИД в этих областях является перспективным направлением его деятельности.

В 2011 году с участием СПбГУ было создано 3 хозяйственных общества. В соответствие с Программой развития СПбГУ до 2020 г., одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2010 № 1696-р, запланировано создание не менее 50-ти таких хозяйственных обществ.

При создании МИП СПбГУ руководствовался следующими основными положениями.

1) Вуз, являющийся бюджетным образовательным учреждением, имеет право без согласия собственника его имущества, но с последующим его уведомлением, учреждать (в том числе, совместно с другими лицами) хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) РИД.

2) Вуз вправе внедрять только РИД, перечень которых приведен в Федеральном законе № 217-ФЗ и является исчерпывающим.

3) Вуз должен быть правообладателем РИД.

4) Вкладом вуза в уставный капитал хозяйственного общества является право использования РИД, которое предоставляется на основании лицензионного договора.

5) Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, может утверждаться решением общего собрания учредителей (участников) хозяйственного общества, если такое решение принимается единогласно и номинальная доля или стоимость акций участника не превышает пятьсот тысяч рублей.

6) Исключительные права на РИД, права использования которых предоставлены хозяйственному обществу, сохраняются за вузом-правообладателем.

7) Хозяйственное общество не вправе предоставлять право использования РИД третьим лицам по договору или иным основаниям, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8) Установлен размер минимальной доли (акций) вуза в уставном капитале хозяйственного общества.

9) Определен состав и порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества.

10) Вуз вправе распоряжаться долями (акциями) в уставном капитале хозяйственного общества, владельцем которых он является, только с предварительного согласия соответствующих собственников.

11) Права участника хозяйственного общества от имени вуза осуществляет его руководитель.

12) Доходы (дивиденды) от распоряжения долями (акциями) в уставном капитале хозяйственного общества поступают в самостоятельное распоряжение вуза, учитываются на отдельном балансе и направляются только на правовую охрану РИД, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности вуза.

Эти основные положения Федерального закона № 217-ФЗ, безусловно, направлены на стимулирование и практическую реализацию инновационной активности вузов и научных учреждений, но вместе с тем, на практике они ограничивают коммерческую деятельность[2] МИП, направляя ее исключительно на внедрение конкретных РИД.

Представляется, что неоднозначность и неопределенность законодательства в отношении ограничения коммерческой деятельности МИП, может стать сдерживающим фактором при их создании с участием бюджетных образовательных учреждений.

---

[2] ГК РФ ст. 50 (п. 1): юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации).

«АНТИКОММЕРЧЕСКАЯ» ТАЙНА

П. Е. САВИЦКИЙ,
старший юрист компании Маннхеймер Свартлинг, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург

Один из основных вопросов, стоящих на повестке дня юриста, работающего в иностранной юридической фирме в России: как защитить клиента при освоении нового рынка, будь то зарубежный рынок или рынок России. Тема настоящего доклада — коммерческая тайна как ключевой инструмент защиты бизнеса в России, а все рассматриваемые вопросы сводятся к одному: почему этот инструмент практически не работает.

Для простоты изложения в данном докладе термины «коммерческая тайна», «ноу-хау», «тайна» и аналогичные им употребляются в значении синонимов. Кроме того, подробно не поясняются терминологические различия между «охраной» и «защитой» коммерческой тайны, отдельно не рассматривается правовое регулирование «режима коммерческой тайны». Основная задача доклада — обратить внимание аудитории на проблемы формальной охраны коммерческой тайны и риск прекращения прав на неё.

Коммерческая тайна как инструмент защиты бизнеса

Коммерческая тайна часто является единственным инструментом защиты прав, обычно вследствие того, что:

- иностранные изобретения, чаще всего, своевременно не запатентованы в России, а российские — не запатентованы за рубежом;
- товарных знаков зачастую нет;
- секреты производства не задокументированы, либо неоднократно разглашались без надлежащего оформления;
- компания не приобрела надлежащим образом авторские права у работников или подрядчиков, некоторые работники уволились, неясно, кто, когда что создал и т. п.

В результате — бизнес и технологии, являющиеся предметом сделки, в большинстве случаев не имеют надежной охраны традиционными видами исключительных прав. Предмет сделки сводится к конкретному имуществу, помещениям, машинам и т. п., а передаваемые технологии и методы

ведения бизнеса, списки клиентов и поставщиков и т. п., вроде бы, «остаются за скобками» и не охраняются. Однако этого можно избежать.

Значительное число видов информации, касающейся предпринимательской деятельности, могут быть предметом правовой охраны и, соответственно, предметом сделки. Их можно купить и продать, передать в залог, учесть при оценке бизнеса для получения кредита и др. Для этого, согласно российскому законодательству, информация должна охраняться в режиме коммерческой тайны. Когда остальные правовые инструменты не работают, коммерческая тайна может оставаться вполне пригодной к правовой охране.

Требования к охране коммерческой тайны

Из-за чрезмерно формального законодательства о коммерческой тайне в России коммерческую тайну почти невозможно защитить.

С точки зрения юриста, защита права — это, в первую очередь, возможность в случае его нарушения получить возмещение ущерба в судебном порядке. Для этого обладатель права и его возможный нарушитель должны четко понимать границы права, его объем, как и при каких условиях оно возникает и когда может прекратиться. На сегодня в России в отношении коммерческой тайны эти условия практически не обеспечены.

Существуют крайне формальные требования к мерам по охране коммерческой тайны. Буквальное (то есть близкое к тексту, без допущений) толкование федерального закона «О коммерческой тайне» и соответствующих статей Гражданского кодекса позволяет выделить следующие ключевые требования к охране тайны:

- коммерческая тайна охраняется только если первоначальный обладатель продолжает сохранять ее в тайне;
- информация, составляющая коммерческую тайну, должна быть размещена и должна передаваться на материальных носителях (закон обходит молчанием электронную почту и вообще виртуальный обмен информацией);
- материальные носители должны иметь гриф «Коммерческая тайна» на русском языке с указанием фирменного наименования и адреса владельца коммерческой тайны (из закона неясно, допустимы ли иные указания на секретность и могут ли такие указания быть только на иностранном языке без перевода на русский);
- передача информации, составляющей коммерческую тайну, должна сопровождаться заключением соглашений о неразглашении информации и др.;

• компания, желающая охранять коммерческую тайну, должна определить перечень информации, которая может составлять тайну, установить допущенных к тайне лиц, вести учет допуска и др. Краткий список минимальных мер в законе отсутствует.

Как следствие, судя по нашей практике изучения документооборота множества компаний, в России охрана коммерческой тайны в соответствии с требованиями законодательства обеспечена крайне редко.

Прекращение права на коммерческую тайну

Тайна может прекратиться внезапно и неоправданно легко. Гораздо важнее требований к охране коммерческой тайны — правило о том, что коммерческая тайна при любом ее несанкционированном разглашении считается прекратившей существование. Поскольку российское законодательство охраняет ноу-хау в виде исключительных прав на секретную информацию, охраняемую по особым правилам, при утрате секретности прекращаются и права, включая права, предоставленные ее владельцем по лицензии. Таким образом, чем больше лиц получают по договорам доступ к ноу-хау, тем выше риск, что в любой момент права на ноу-хау могут внезапно прекратиться.

Закон обходит молчанием ситуации умышленно незаконного разглашения и не оценивает возможную связь прекращения прав с масштабами разглашения коммерческой тайны. Например, последствия ее разглашения десяти узким специалистам, миллиону случайных читателей либо всего троим зевакам — формально, одинаковы.

Судебная практика

Практика по спорам о коммерческой тайне только начинает накапливаться, поэтому точные критерии достаточности охраны тайны еще установить сложно. Одно из недавних судебных решений — постановление Седьмого ААС от 25 апреля 2012 года № 07АП 2839/12 — позволяет говорить о следующих:

• чтобы условия договора стали секретными, сам договор следует отметить грифом «Коммерческая тайна» со всеми реквизитами;

• минимальные меры по охране коммерческой тайны: определить перечень сведений; установить порядок обращения с информацией (грифы и др.); установить контроль за соблюдением порядка; и вести учет лиц с допуском;

• для взыскания убытков нужно доказать: а) противоправное поведение; б) наличие и размер убытков; в) причинно-следственную связь между разглашением и убытками.

Проблемы

1) Можно ли считать переписку по электронной почте — отправкой «документов» (для целей ФЗ «О коммерческой тайне»), и достаточно ли соответствующей оговорки в электронном письме для охраны прикрепленных файлов?

2) Достаточно ли ввести перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, и определить способы учета лиц с допуском, или нужно учитывать каждый носитель?

3) Будет ли тайна охраняться в России, если в стране ее происхождения принят не такой строгий режим охраны?

4) Как быть иностранным компаниям, открывающим в России заводы и лаборатории, если коммерческая тайна не охраняется с момента ее разглашения, даже незаконного?

Предложения по охране коммерческой тайны

1) Поскольку ноу-хау трудно юридически защитить, должна быть обеспечена техническая и экономическая защита.

2) Если есть выбор, ноу-хау следует передавать только компаниям с большими активами и предусматривать значительные штрафы за разглашение.

3) При получении ноу-хау необходимо всегда проверять, следует ли российская компания требованиям по охране коммерческой тайны.

Предложения для дискуссии

1) Прекращение исключительных прав на ноу-хау не должно наступать «автоматически».

2) При заведомо неправомерном получении доступа к ноу-хау, исключительные права не должны сами по себе прекращаться.

3) При неправомерном разглашении ноу-хау, исключительные права не должны сами по себе прекращаться.

4) Необходима общественная дискуссия о последствиях неправомерного разглашения ноу-хау. Например: требовать признания права использования ноу-хау может только заинтересованное добросовестное лицо, при этом оно обязано продолжать хранить сведения в тайне, если только сведения не стали известны широкому кругу лиц.

ПРОЕКТ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГК РФ О ДОГОВОРАХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

В рамках реформирования гражданского законодательства в начале 2012 года был опубликован для всеобщего обсуждения проект всех четырех частей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Проект), подготовленный во исполнение указа Президента от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании ГК РФ».

На сегодняшний день Проект прошел первое слушание в Государственной Думе, однако в связи с многочисленными замечаниями представителей юридической общественности и бизнес структур его рассмотрение во втором чтении было перенесено на осень 2012 года.

В связи с тем, что часть четвертая ГК РФ, посвященная интеллектуальным правам, была введена в действие в 2008 году, ее реформирование по сравнению с другими частями ГК РФ предполагается в меньшей степени.

За прошедшие четыре года действия части четвертой ГК РФ был ратифицирован ряд международных договоров в области интеллектуальной собственности, что предполагает внесение соответствующих изменений в российское законодательство. Кроме того, практика применения обновленного законодательства показала, что некоторые положения части четвертой ГК РФ нуждаются в корректировке.

Реформирование коснулось, в том числе и вопросов, связанных с отчуждением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и предоставлением права их использования. Провозглашен новый подход к регистрации договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров: существующий проверочный порядок заменяется уведомительным (новая редакция п. 3 ст. 1232 ГК РФ). Так, согласно Проекту государственная регистрация таких договоров должна осуществляются по заявлению сторон договора без правовой проверки непосредственно самого договора. Заявление может быть подано как сторонами договора, так и одной из сторон договора.

В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, либо выписка из договора, удостоверенная нотариусом, либо сам договор. В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае государственной регистрации лицензионных договоров в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, дополнительно должны быть указаны: срок действия договора, если такой срок определен в договоре; территория, на которой предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такая территория определена в договоре; предусмотренные договором способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства индивидуализации; наличие согласия на предоставление права использования результат результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если такое согласие дано (п. 1 ст. 1238); возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

В случае государственной регистрации залога дополнительно в заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: срок действия договора залога; ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации или распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.

Таким образом, предполагается, что будет сокращено время регистрации договоров в Роспатенте, а вопросы правового характера, касающиеся непосредственно самих договоров, не будут подвергаться экспертизе.

С моей точки зрения, все же не следует отказываться от представления копии договора вместе с заявлением о его регистрации. Как показывает практика, оригиналы договоров часто теряются, и наличие в Роспатенте контрольного экземпляра договора на случай, когда оригиналы утеряны, позволит решить спорные вопросы.

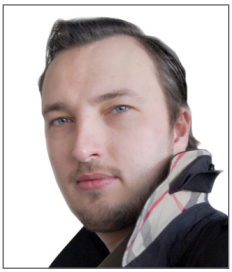
Часть поправок относится к вопросам, связанным с вознаграждением по данным видам договоров. Так, согласно новеллам ст. 1234 ГК РФ, выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей — процентных отчислений от дохода (выручки)

либо в иной форме (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). В то же время не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Внесены уточнения в ст. 1235 ГК РФ, касающиеся лицензионных договоров. Так, п. 1 ст. 1235 ГК РФ дополнен абзацем четвертым следующего содержания: «*Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условии исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное*». Кроме того, внесена ясность в вопросе о безвозмездности исключительных лицензий. Так, согласно новому п. 6 ст. 1325 ГК РФ «*Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на условиях исключительной лицензии*».

Усовершенствования коснулись и лицензионных договоров в отношении программ для ЭВМ и баз данных. Статья 1286 ГК РФ дополнена новым пунктом 5, который касается заключения лицензионного договора на такие результаты интеллектуальной деятельности в упрощенном порядке. Согласно этой новелле лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. Предметом лицензионного договора, заключаемого в упрощенном порядке, является право использования программы для ЭВМ или базы данных, экземпляром которой правомерно владеет пользователь. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное. В случае если в лицензионном договоре, заключаемом в упрощенном порядке, срок его действия не определен, договор прекращается с момента отчуждения пользователем экземпляра программы для ЭВМ или базы данных.

Насколько успешными окажутся новеллы, посвященные договорам в области интеллектуальной собственности, покажет практика. Мы будем с нетерпением ожидать следующих слушаний Проекта в Государственной Думе, а также рассмотрения и принятия нормативных документов Роспатента, посвященных данному вопросу.



НОРМЫ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

А. Н. ПОПОВ,
аспирант РГАИС,
Москва

Согласно правовому положению п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации, в ведении Российской Федерации находится, в частности, правовое регулирование интеллектуальной собственности. Следовательно, все отношения в обществе, касающиеся интеллектуальных прав, должны регулироваться федеральным законодательством.

В совместном ведении (п. 1 ст. 72 Конституции) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в частности, находятся:

«*а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;*

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; ...

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды».

Таким образом, правовое регулирование интеллектуальной собственности является прерогативой Российской Федерации, при этом в совместном ведении остается довольно много правовых и законодательных установлений, причем все они должны соответствовать Конституции РФ и федеральным законам.

В соответствии с п. 5 ст. 76 Конституции, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, а в случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. Поэтому возможные попытки правового регулирования общественных отношений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, должны всегда находится в соответствии с федеральным законодательством.

При изучении регионального законодательства были обнаружены некоторые правовые акты регионального уровня, так или иначе относящиеся к интеллектуальным правам. Приведем несколько примеров таких правовых актов.

Закон г. Москвы «О ремесленной деятельности в городе Москве» своей ст. 12 устанавливает порядок индивидуализации ремесленной продукции и работ. Согласно п. 1 ст. 12, мастер вправе помещать на изготавливаемых им, его подмастерьями и учениками товарах специальный знак (клеймо), по которому их можно отличить от товаров других ремесленников, причем согласно п. 2 данной статьи субъекты коллективной ремесленной деятельности могут использовать коллективное клеймо, которое вправе проставлять лишь субъекты ремесленничества, являющиеся их членами и наделенные их соответствующим решением правом использования такого клейма, и согласно п. 3 данной статьи клейма субъектов ремесленничества должны отличаться друг от друга. Клейма хранит Московская палата ремесел (п. 4 ст. 12).

Казалось бы, в тексте пп. 1—4 ст. 12 вводится одновременно новое для отечественного законодательства и при этом «хорошо забытое» старое обозначение «клеймо», именно это обозначение применялось до революции 1917 г. в законе Российской империи «О фабричных марках и товарных клеймах». Однако следующие нормы Закона возвращают к современным реалиям. Так, в соответствии с п. 5 ст. 12, если субъекты ремесленничества желают осуществить свое право на охрану клейма от неправомерного использования другими лицами, они должны зарегистрировать клеймо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, патентах и товарных знаках. При этом защита авторских прав ремесленников на созданный товар путем введения личного клейма осуществляется в судебном порядке. Получается, что внутри ремесленного сообщества Москвы признаются специальные клейма, но при желании получить их полноценную правовую охрану, мастер должен подать заявку в Роспатент в общем порядке.

В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию в последние годы ужесточились меры по противодействию контрафакта на всех уровнях. В русле этого процесса можно отметить, например, Постановление Правительства Москвы от 25 сентября 2007 г. № 824-ПП «О создании московского городского штаба при правительстве Москвы для координации деятельности в области использования интеллектуальной собственности, контроля за оборотом аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, противодействия реализации

контрафактной продукции в сфере высоких технологий, предупреждения и пресечения несанкционированной торговли». Постановление регламентирует создание комплекса мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного использования интеллектуальной собственности.

В Тамбовской области действует Постановление администрации области «Об утверждении Положения об отборе малых и средних предприятий, созданных в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности и претендующих на предоставление грантов». Согласно п. 2.1 Положения, предоставление грантов производится малым и средним предприятиям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства) при осуществлении приоритетных видов экономической деятельности, определенных действующей программой развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области. Следовательно, Для получения граната предприятие уже должно обладать исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности, что также вполне согласуется и с конституционным принципом ведения Российской Федерации над правовым регулированием интеллектуальной собственности, так и с положениями части четвертой ГК РФ.

Как видно из вышеприведенных примеров, региональные законы и постановления лишь расширяют или углубляют федеральное законодательство, при этом достаточно аккуратно ведут правотворчество, не внедряясь в сферу исключительного федеративного ведения.

ФОНД НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РНБ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В. П. ПЛАСИЧУК,
главный библиотекарь ГБФУ Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург

В последнее время, наиболее активная и мыслящая часть общества пришла к осознанию, что конкурентные преимущества определяются знаниями и инновациями. Инновации — необходимое условие процветания любого государства. Сегодня, когда мир вступил в эпоху интеллектуальной экономики и главным источником экономического роста и успеха в конкурентной борьбе становятся не природные ресурсы, а творческие достижения людей — результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и основанные на них инновации, просто хорошо делать то, что умеют другие, уже недостаточно. Нужны таланты, особые способности ума и характера, или иначе — инноваторы. К сожалению, руководством страны, ответственным за судьбу нашего Отечества, во все времена — и в советское время, и в постсоветский период в отношении этой категории субъектов истории априори была заложена недооценка значимости их труда, равно как и работников образования, культуры в целом, и науки особенно.

Ныне действующее законодательство не предусматривет ни правовой охраны открытий (упразднили с 3 августа 1992 г.), ни правовой охраны рационализаторских предложений (упразднили с 1 января 2008 г.). В соответствии с Указом Президента РФ № 1099 от 7 сентября 2010 года «О мерах по совершенствованию наградной системы Российской Федерации» в нашей стране нет теперь и заслуженных изобретателей и рационализаторов[1].

Ни один инновационный проект не жизнеспособен без информации. Это стратегический ресурс для самых различных видов социокультурной деятельности, в числе которых и инновационное развитие экономики.

[1] Гаврилов Э. П. Правовой охраны открытий и рационализаторских предложений в России не существует // Патенты и лицензии. 2011. № 4; Гаврилов Э. П. Изобретатели стране не нужны? // Патенты и лицензии. 2010. № 12; Еременко В. И. О правовой охране традиционных для России объектов интеллектуальной собственности // Изобретательство. 2011. № 2.

Одной из составляющих инновационного развития является обеспечение доступа к мировым информационным ресурсам. Их использование создает объективную научную картину, становится все более важным источником создания новых изобретений, информационного обеспечения их конкурентоспособности, экономических и иных стратегических интересов разработчиков и производителей уже на начальных стадиях инновационной деятельности.

Особое значение для развития инновационной экономики России имеют патентно-информационные ресурсы. Система патентной информации стремительно преобразуется в электронную систему, где одна из главных задач заключается в отборе требуемых сведений из множества источников. Можно сказать, что патентная информация — это овеществленная часть информационных ресурсов, лежащая в основе инновационных изменений.

По мнению экспертов[2], правильно выбранные технологические приоритеты, соответственно выстроенная информационная поддержка исследований, грамотно составленные заявочные материалы и полученные в патентном ведомстве охранные документы на высокоэффективные решения, а также оперативное использование исключительных прав — это гарантия обрести на рынке место с конкурентным продуктом, сохранить лидирующие интеллектуальные позиции и долгосрочную коммерческую выгоду в развитии бизнеса. Патент — это пропуск на технологический рынок.

Промышленность, базирующаяся на технологиях, хочет знать не только о том, как вести поиск патентной информации, но и как ее использовать. Учитывая возрастающую сложность поиска, систематизации и анализа патентной и иной информации, черпаемой из БД Интернета, все более важную роль в этих процессах призваны играть информационные посредники. Сегодня большинство промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и вузов, занятых инновационными разработками, готовы платить за услуги, обогащенные дополнительными потребительскими свойствами, особенно если это касается отслеживания деятельности конкурентов, тенденций технического развития и рыночной ситуации[3].

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном регионе России таким посредником является коллектив фонда нормативно-технической и патентной документации Российской национальной

---

[2] Китайский В. Е. Патентование изобретений и полезных моделей: Пособие для заявителей М.: ИНИЦ «Патент», 2010.

[3] Шведова В. В. Патентно-информационные исследования: прогнозирование технологического развития на предприятиях. — М.: «Патент», 2012. — 134 с.

библиотеки. Патентный фонд по праву считается одним из старейших и самых авторитетных и доступных фондов среди организаций, занимающихся предоставлением информации отдельным пользователям, предприятиям и организациям.

По запросам заказчика сертифицированные специалисты фонда проводят любые виды патентных исследований, кроме исследований на патентную чистоту. Поиск зарубежных и отечественных изобретений осуществляется (в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96) по любому сочетанию поисковых полей (временной период, страна, дата публикации, рубрики Международной патентной классификации любой степени дробности, ключевые слова заголовка и/или реферата, авторы, правообладатели и др.)

Заказ (задание) на проведение патентных исследований оформляется в письменном виде с указанием полей поиска, что определяется характером задач и практической потребностью заказчика. Детально проработанный заказ — залог качества проводимого исследования.

По итогам патентного поиска составляется отчет о поиске. По желанию заказчика отобранная в результате поиска патентной информации может быть предоставлена на бумажном носителе, либо передана по электронной почте.

По состоянию на январь 2012 года объём фонда нормативно-технической и патентной документации РНБ составил около 3 млн. 950 тыс. ед. хранения, в том числе:

- книги и брошюры — более 140 тыс.;
- периодические издания — около 140 тыс.;
- нормативно-техническая и патентная документация — 3.670 тыс.

Однако важно понимать, что ценность опосредованного влияния деятельности библиотечных фондов на все сферы жизнедеятельности общества трудно измерить цифрами. Принято считать, что человек — это стиль. Так вот Российская национальная библиотека — это тоже стиль. С полным основанием можно сказать, что в коллективе фонда нормативно-технической и патентной документации РНБ царит какой-то неуловимый «домашний» стиль взаимоотношений, определённая атмосфера, где для достижения взаимопонимания не принято повышать голос. При этом всё организованно чётко, каждый занят своим делом, а все вместе формируют благоприятную творческую атмосферу, которая делает жизнь не только интересной и насыщенной, но и приносит интеллектуальное удовлетворение. Но стиль, или иначе, некая практика формирования жизненных ценностей, морально-этических норм, традиций и правил, введённых нашими предшественниками, — это прежде всего, понимание того факта,

что библиотека не просто госучреждение, а храм культуры, бережно охраняемый новым поколением людей, которые несут в себе «ген благородства» и культуру его наследования.

Приятно осознавать, что в сложных условиях современной российской действительности коллектив фонда нормативно-технической и патентной документации РНБ, обладающий не менее важным капиталом чем деньги, привносит особый вклад в становление инновационной отрасли в России, в решение этой актуальнейшей задачи нашего времени.

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО: НОВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

О. Л. АЛЕКСЕЕВА,
заместитель директора ФИПС
по качеству, к. ю. н., Москва

Проекты новых административных регламентов (далее — АР) подготовлены Роспатентом во исполнение поручения Правительства РФ, обусловленного принятием пакета новых законодательных актов РФ, регулирующих отношения федеральных органов исполнительной власти (далее — ФОИВ) с лицами, получающими государственные услуги.

Основная цель разработки новых АР состояла в том, чтобы привести в соответствие административные процедуры Роспатента с новыми законодательными актами РФ в области предоставления государственных услуг.

Важно подчеркнуть, что проекты новых АР не учитывают изменений, вносимых в Гражданский кодекс РФ (далее — Кодекс).

Кроме того, в отношении изобретений и полезных моделей ставилась цель гармонизации подходов, применяемых в российском патентном законодательстве, с подходами, применяемыми в рамках Европейской патентной конвенции и Евразийской патентной конвенции, насколько это возможно в условиях действующего Кодекса.

К числу основных законодательных актов, составивших основу новых АР, относятся:

- федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с изменениями 2011 г.;
- постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
- федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями 2011 г., регулирующий вопросы обработки и защиты персональных данных при предоставлении государственных услуг;
- Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные Постановлением

Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373, базирующиеся на положениях федерального закона № 210-ФЗ.

К новым общим положениям АР можно отнести следующие:

- положения, касающиеся межведомственного информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, позволяющего получить без участия заявителя информацию, необходимую для предоставления заявителю государственной услуги;
- положения, касающиеся электронного взаимодействия заявителя с ФОИВ в целях получения заявителем государственной услуги;
- положения, касающиеся обработки персональных данных.

Смысл введения в российское законодательство, касающееся предоставления государственных услуг, системы межведомственного информационного взаимодействия (так называемой СМЭВ) состоит в облегчении для заявителя процедуры получения государственной услуги в том случае, если для получения этой услуги необходимы документы, находящиеся в другом ФОИВ, а не в том, в котором испрашивается услуга.

Теперь заявитель обязан представить в ФОИВ, предоставляющий государственную услугу, не документы, которые раньше заявитель сам собирал в различных инстанциях, а только сведения, по которым можно найти в другом органе необходимый документ. Эти сведения называются идентификаторами.

При этом ФОИВ, предоставляющий государственную услугу, вправе запрашивать в другом органе необходимую информацию только в том случае, если в ФОИВ, предоставляющий государственную услугу, поступило соответствующее ходатайство от заявителя, удовлетворение которого требует направления запроса.

По распоряжению Правительства РФ взаимодействие между ФОИВ осуществляется по электронным каналам связи СМЭВ.

В рамках АР, регулирующих вопросы экспертизы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, осуществляется межведомственное информационное взаимодействие Роспатента с Федеральной налоговой службой России (далее — ФНС России) в связи с рассмотрением ходатайств заявителей о внесении изменений в заявление о выдаче патента. Ходатайство подается:

- в связи с изменением наименования заявителя — юридического лица и (или) его места нахождения,
- в связи с реорганизацией заявителя — юридического лица.

Межведомственное информационное взаимодействие Роспатента с ФНС России осуществляется в целях получения Роспатентом сведений

из государственного реестра юридических лиц, ведение которого отнесено к компетенции ФНС России.

Основанием для начала административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия Роспатента с ФНС России является подача заявителем соответствующего ходатайства о внесении изменений в заявление о выдаче патента.

Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с изменением наименования заявителя — юридического лица и (или) его места нахождения должно содержать такие идентификаторы, как ОГРН и ИНН заявителя — юридического лица.

Ходатайство о внесении изменений в заявление о выдаче патента в связи с реорганизацией заявителя — юридического лица должно содержать такие идентификаторы, как ОГРН и ИНН заявителя-правопредшественника и ОГРН и ИНН юридического лица, к которому перешло право на получение патента (правопреемника заявителя).

Следует отметить, что введение СМЭВ не препятствует заявителю по собственному желанию представлять полный комплект документов, необходимых для удовлетворения ходатайства.

В настоящее время прорабатывается вопрос о межведомственном взаимодействие с Казначейством России в целях получения по СМЭВ сведений о поступлении средств об уплате предусмотренных пошлин.

Проекты новых АР содержат новые положения, касающиеся возможности подачи заявок в электронной форме.

В новых АР этот вопрос урегулирован с правовой точки зрения в соответствии с положениями упомянутого федерального закона «Об электронной подписи».

Наиболее важными являются следующие положения АР.

Документ, представленный в Роспатент в электронной форме, признается документом, имеющим юридическую силу, только в том случае, если он представлен через личный кабинет, образованный на Интернет-сайте ФИПС или на Едином портале государственных и муниципальных услуг, и подписан электронной подписью.

При подаче заявки в электронной форме через личный кабинет вся последующая переписка ведется в электронном виде через личный кабинет заявителя. В частности, документы экспертизы направляются заявителю через личный кабинет.

Документы не принимаются к производству, если они поступили по электронной почте.

Для подачи заявки в электронной форме необходимо получить сертификат ЭП в Удостоверяющем центре ФИПС или ином удостоверяющем центре, включенном в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров[1].

Важные изменения связаны с принятием упомянутого федерального закона «О персональных данных». Этот закон регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой ФОИВ, в том числе Роспатентом с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях.

Персональные данные — это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных — это любое действие, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Цель этого федерального закона состоит в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В основном этот закон налагает обязанности на орган, обрабатывающий персональные данные.

Вместе с тем, появляются новые обязанности и у заявителя.

Поскольку обработка персональных данных допускается, в частности для обеспечения предоставления государственных услуг, то запрос заявителя в ФОИВ, в частности в Роспатент, фактически является выражением согласия заявителя с обработкой его персональных данных в ФОИВ (Роспатенте) в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

В то же время, если для предоставления государственной услуги необходимо представление информации об ином лице, не являющемся заявителем, заявитель обязан представить документ, подтверждающий согласие этого лица на обработку его персональных данных.

Указанное положение напрямую касается авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, сведения о персональных

---

[1] http://www.gosuslugi.ru и http://www.reestr-pki.ru

данных которых приводятся в заявлении о выдаче патента, а также представителей заявителя. При этом согласия представителей должны быть представлены в Роспатент. Согласия авторов будет получать заявитель и представлять их в Роспатент только по требованию Роспатента (при наличии у Роспатента обоснованных сомнений).

АР как вид документа регламентирует взаимные права и обязанности заявителя и Роспатента.

Если говорить об обязанностях заявителя, то с этой точки зрения крайне важным является 2-й раздел всех АР — «Стандарт предоставления государственной услуги», т. к. именно этот раздел содержит описание требований, предъявляемых к документам, необходимым для предоставления государственной услуги и от соблюдения которых в большой степени зависит дальнейшая судьба заявки.

Документы, которые обязан представлять заявитель, и соответственно предъявляемые к ним требования разделены на две группы:

- документы, которые необходимы для предоставления государственной услуги, т. е. для приема, регистрации и экспертизы заявки (это собственно документы заявки);
- документы, необходимые для осуществления дополнительных административных процедур в процессе предоставления государственной услуги (это различного рода ходатайства, заявления).

С учетом перехода на электронный документооборот разработаны формы бланков практически всех видов ходатайств и заявлений. Всего к АР по приему, регистрации и экспертизе заявок прилагается:

- на ИЗ — 19 форм бланков,
- на ПМ — 18 форм бланков,
- на ПО — 16 форм бланков.

При подготовке сущностных изменений в АР по приему, регистрации и экспертизе заявок на изобретения и полезные модели учитывался опыт применения действующих АР и устранялись допущенные при их подготовке пробелы, неточности.

Учтены также результаты совместной работы с Европейским патентным ведомством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО СЕРВИСА ДЕПОНИРОВАНИЯ САЙТОВ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

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

Сервис web.archive.org до последнего времени пропагандировался Павлом Германом на сайте «Поискзнаков.РУ» и иногда позволял найти аргументы в спорах об использовании того или иного обозначения в составе товарного знака или фирменного обозначения.

Использовать эти аргументы в качестве «допустимых и относимых» доказательств приоритета товарного знака, фирменного наименования или коммерческого обозначения, на мой взгляд, достаточно сложно, но... как говорится — главное нАчать!

В ограниченных пределах иногда действительно удается посмотреть историю развития сайта на конкретном домене. От альтруистического проекта нельзя требовать точности архивирования по датам появления тех или иных страниц, по глубине вложения, по регулярности повторного индексирования, и тем более — по фиксации изменения содержания страниц. Вообще удивительно, что столь грандиозный сервис до сих пор работает, и иногда с его помощью удается вытащить информацию, полезную для дальнейших размышлений.

По крайней мере, сервис фиксирует даты посещений поисковым роботом каждого (?) сайта в виртуальном мировом пространстве и состав основных разделов сайта на дату каждого посещения. Иногда можно, последовательно кликая по ссылкам, дойти до отдельных картинок в некоторых разделах. Иногда сервис сообщает, что ту или иную картинку он не заархивировал, но при этом дает подсказку — ссылки на реальный сайт с этой картинкой. И это тоже оказывается полезным для некоторых владельцев сайтов, которые до поры до времени (пока жареный петух не клюнет) не утруждают себя процедурами депонирования своих авторских прав и даже примерно не могут сказать, что и когда появилось на их собственном сайте, не говоря уже о сайтах третьих лиц.

А теперь — история событий.

Получаем запрос экспертизы по заявке на полезную модель № 2011143110, в котором читаем:

«*...раздел описания «Уровень техники» не соответствует требованиям п. 9.7.4.2 Регламента**...*

*— для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники (п. 20.5 (1.11) Регламента**) известен более близкий к заявленной полезной модели аналог Ледянка-таблетка «Барс», содержащий основу, выполненную из легкого деформируемого наполнителя, размещенную в чехле, при этом чехол снабжен ремнем-фиксатором с застежкой «фастекс» (http://www.bars76.ru/catalogue.php?c=4&pc=599 последнее обновление сайта — 04.10.2011). Экспертиза считает, что эти санки являются ближайшим аналогом*».

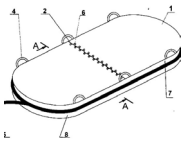
В лучших традициях экспертизы: ссылка указана, а копия страницы с сайта в приложении к запросу отсутствует!

Сайт же ведет себя непредсказуемо: то ли владелец своевременно не платит за хостинг, то ли сервер не доступен по другим причинам. Изобретатель пишет письмо эксперту, мол пришлите копию страницы с указанного вами сайта. Хочу разобраться, кто посмел скопировать мою продукцию? Ближайший аналог менять не хочу, так как у меня в качестве ближайшего аналога указан патент, а мне предлагают нечто неизвестное, что даже у нотариуса задепонировать невозможно. Эксперт отвечает оперативно и добавляет к предыдущей формулировке убийственный аргумент:

«*Так как заявителем указанный аналог не найден, экспертиза высылает копию данной ссылки (http://www.bars76.ru/catalogue.php?c=4&pc=599), а также копии (http://web.archive.org/web/20100914154339/www.bars76.ru/catalogue.php?) источника, содержащего информацию об указанной ссылке, которая подтверждает дату обновления сайта указанного аналога и из которой следует, что ледянка-таблетка «Барс» была опубликована на сайте (http://www.bars76.ru) 14.09.2010 года*».

Выразив эксперту признательность за присланную копию ссылки на изделие Ледянка-таблетка «Барс» и ценную ссылку на сервис http://web.archive.org с данными о последнем обновлении страницы с описанием этого изделия, изобретателю удалось повторить выход на сайт http://web.archive.org самостоятельно и убедиться, что Ледянка-таблетка «Барс» была опубликована на сайте www.bars76.ru 14.09.2010, а приоритет его собственной заявки — всего лишь 26.10.2011. Казалось бы — смертельный случай!? Изделия очень похожи, что видно из нижеприведенной таблицы

(Более подробный вариант этой таблицы можно посмотреть по ссылке: www.patentovedam.narod.ru/download9/tabl9.pdf).

Ватрушка мини СМ	Ледянка-таблетка «Барс»	САНИ	БЕСПОЛОЗНЫЕ ДЕТСКИЕ САНКИ
Автор: Вилькин М.Е. Изготавливается ООО «Спортивные мастерские» www.sportoptom.ru/katalog/79/ от 10.04.2010	Изготавливается «ИП Вельс А. Ю.» и компанией «Барс» http://liveweb.archive.org/http://www.bars76.ru/catalogue.php?c=4&pc=559 от 14.10.2010	Патент на ПМ № 104911 от 11.01.2011 Автор Вельс А. Ю.	Заявка на ПМ № 2011143110 от 26.10.2011 Автор: Вилькин М. Е.
			

Изобретатель не знает, что делать! Ему проще изобрести еще что-нибудь вместо подготовки ответов на казуистические запросы экспертизы. Он утверждает, что подобные санки-ледянки выпускаются на его предприятии уже более трех лет, каждый год вносятся существенные изменения, а противопоставленная модель «Барс» копирует одну из его ранних разработок. На предложение поискать документы с датами опубликования материалов в рекламе, заявитель утверждает, что рекламировался на многих сайтах, но многие уже закрылись навсегда, других он не помнит, и вообще не верит, что «на свалке в сети Интернет» можно найти чего-нибудь порядочное, имеющее доказательственную силу.

А зачем же тогда существует сервис, предложенный экспертизой Роспатента?

Пришлось, не ожидая помощи от заявителя, засучить рукава и углубиться в поиски «без проведения информационного поиска по определению уровня техники (п. 20.5 (1.11) Регламента)».

Для начала пришлось повторить путь эксперта. При этом удалось выйти на указанную экспертом страницу http://web.archive.org/web/20100914154339/http://www.bars76.ru/catalogue.php? и убедиться,

что там приведено очень мало информации о технических признаках Ледянки-таблетки «Барс».

Более того, ни на указанной экспертом странице в сети Интернет, ни на присланном экспертом экземпляре копии этой страницы нет фразы, процитированной в запросе от 02.12.2011 и в запросе от 27.02.2012: «...*Ледянка-таблетка „Барс“, содержащая основу, выполненную из легкого демпфирующего наполнителя, размещенную в чехле, при этом чехол снабжен ремнем-фиксатором с застежкой „фастекс“*».

Кликнув по активной ссылке на вышеуказанной странице, удалось выйти на более подробное описание Ледянки-таблетки «Барс» на странице http://liveweb.archive.org/http://www.bars76.ru/catalogue.php?c=4&pc=559, но и на ней нет процитированной экспертом фразы.

Более того, поисковая система Яндекс в режиме расширенного поиска по сайту www.bars76.ru вообще не нашла слова «*фастекс*» на этом сайте, как не нашла на этом же сайте слов «*чехол снабжен ремнем-фиксатором*»! Поисковик Google применительно к сайту www.bars76.ru выдал аналогичный результат по этим же ключевым словам. А вот слова «*ремешок на резинке*», присутствующие в самом подробном описании Ледянки-таблетки «Барс», оба поисковика на этом сайте не обнаружили. Как коллеги смогут объяснить появление в запросах процитированной выше фразы? Неужели надо привлекать другие службы ФИПС для решения этого вопроса, например службу качества?

Столь вольный «перевод» или прочтение зафиксированных в архиве документов с последующим цитированием по памяти создает ложное представление об имеющихся аналогах и полностью искажает историю появления различных вариантов «ледянок-таблеток».

Постараемся разобраться в этой истории с возможными аналогами.

На странице http://liveweb.archive.org/http://www.bars76.ru/catalogue.php?c=4&pc=559 нет даты, но рисунок с точностью до деталей совпадает с изображением Ледянки-таблетки «Барс», размещенным на указанной экспертом странице http://web.archive.org/web/20100914154339/http://www.bars76.ru/catalogue.php? с датой 14.09.2010. Поэтому согласимся с экспертизой считать описание Ледянки-таблетки «Барс» общедоступным с 14.09.2010.

Воспользуемся указанным экспертом сервисом http://web.archive.org для исследования других сайтов, в частности сайта www.sportoptom.ru, уже упоминавшегося при ответе на первый запрос экспертизы. Оказывается, кроме санок «Ватрушка» мини d36см, производимых фирмой «Спортивные мастерские» с лета 2011 года, указанный экспертом сервис помог

найти забытые разработчиком страницы с более ранними вариантами выполнения санок-ледянок «Ватрушка мини СМ», которые выпускались фирмой «Спортивные мастерские», по крайней мере, в апреле 2010 года, то есть на полгода раньше, чем сведения о противопоставленном экспертом изделии Ледянка-таблетка «Барс» стали общедоступными (14.09.2010).

Привожу последовательность действий при исследовании истории сайта www.sportoptom.ru.

Со стартовой страницы http://web.archive.org после ввода www.sportoptom.ru попадаем на страницу http://wayback.archive.org/web/*/http://www.sportoptom.ru/, на которой зафиксирована последняя дата архивирования главной страницы 12.02.2010.

Кликаем по этой дате и попадаем на страницу http://web.archive.org/web/20100212221532/http://www.sportoptom.ru/ .

Кликаем по кнопке «Зимние виды спорта » и попадаем на страницу http://web.archive.org/web/20100410234347/http://www.sportoptom.ru/katalog/9/, которая появилась в составе сайта впервые 10 апреля 2010 года.

Кликаем по ссылке «Санки (11)» и попадаем на страницу http://web.archive.org/web/20100410235453/http://www.sportoptom.ru/katalog/79/, которая тоже появилась в составе сайта впервые 10 апреля 2010 года, а в средней части которой сразу за подзаголовком КАТАЛОГ можно увидеть активную ссылку «Ватрушака мини СМ»: http://web.archive.org/web/20100410235453/http://www.sportoptom.ru/katalog/i1465/, которая сервисом http://web.archive.org заархивирована http://liveweb.archive.org/http://www.sportoptom.ru/katalog/i1465/ .

Благодаря подсказкам сервиса нужные страницы легко находятся и при прямом выходе на исследуемый сайт: http://www.sportoptom.ru/katalog/79/ и http://www.sportoptom.ru/katalog/i1465/

Таким образом, предложенным экспертом способом (тождественным способу исследования сайта www.bars76.ru) подтверждается приоритет фирмы «Спортивные мастерские», директором которой является автор заявленной ПМ, в разработке и изготовлении изделия «Ватрушка мини СМ», внешне похожего на найденную экспертизой Ледянку-таблетку «Барс», но с более конкретным набором зафиксированных признаков. Поэтому именно это изделие «Ватрушка мини СМ» могло бы использоваться в качестве ближайшего аналога заявленной ПМ.

Анализ предлагаемого экспертизой в качестве аналога Ледянки-таблетки «Барс» с датой «интернет-приоритета» от 14.10.2010 показал, что опубликованной информации чрезвычайно мало, признаки сформулированы на языке рядового потребителя, без конкретных технических подробностей,

что затрудняет их идентификацию и оценку промышленной применимости (в частности, нет сведений о материале наполнителя и способе его изготовления, нет сведений о типе застежек на ремне и на чехле, не указан материал боковых поверхностей чехла и параметры отверстий в нем).

Анализ общедоступных сведений возможного аналога «Ватрушка мини СМ» с датой «интернет-приоритета» от 10.04.2010 показал, что внешне он «похож» на более поздний аналог, предложенный экспертизой, но формулировки признаков более конкретны в сохранившейся интернет-версии описания (http://www.sportoptom.ru/katalog/79/).

Но несмотря на то, что автору известны подробности по всем техническим параметрам выпускавшейся серийно в 2010 году модели «Ватрушка мини СМ», он не может рекомендовать ее в качестве ближайшего аналога, так как большинство ее признаков в интернет-версии описания не раскрыто.

Поэтому в качестве ближайшего аналога выбраны сани по патенту на ПМ №104911 от 11.01.2011, описание к которому содержит, во-первых, четкий перечень признаков, а во-вторых - максимальное число признаков, совпадающих с признаками, приведенными в описании и формуле заявленной ПМ, а предложенный экспертизой аналог (Ледянка-таблетка «Барс») никак не годится в качестве ближайшего аналога.

Поэтому мнение экспертизы о том, что раздел «Уровень техники» описания заявленной ПМ не соответствует требованиям п. 9.7.4.2, заявитель считает ошибочным.

Еще раз цитирую п. 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель[1]: «*В тех же случаях, когда совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет вся известна из прототипа, и соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела «раскрытие полезной модели» в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется*».

Таким образом, запрос от 27 февраля 2012 г. нарушает статью 1393 ГК РФ и противоречит Регламенту и Рекомендациям.

Наверное, Роспатент может в любой момент изменить собственные Рекомендации, добиться соответствующих изменений в Административных регламентах и даже выступить с инициативой об исключении какого-либо упоминания полезных моделей в ГК РФ.

---

[1] Утв. Приказом Роспатента от 31.12.2009 № 196.

Но зачем создавать новые препятствия начинающим изобретателям, способным создать новые рабочие места в России даже при пренебрежимо малом числе выданных на их имя патентов на полезные модели?

Может быть полезнее закрыть глаза на отдельные формальности на стадии экспертизы и предоставить российским авторам решать свои проблемы по приоритету отдельных технических решений в судах, где к «допустимости и относимости» доказательств относятся более серьезно?

Может быть надо брать пример с патентного ведомства Китая[2], которое под руководством Коммунистической партии очень скоро сможет создать такого гигантского патентного тролля, с которым не справятся ни ВТО, ни ВОИС, ни все страны по отдельности или вместе взятые?

PS. Здравый смысл восторжествовал, и приведённая в ответе на запрос экспертизы последовательность ссылок, найденная с помощью «рекомендованного» экспертизой зарубежного сервиса депонирования сайтов, позволила эксперту принять единственное правильное решение: о выдаче патента № 118281 на полезную модель с формулой и описанием в первоначальной редакции заявителя.

---

[2] Карен Казарян, главный аналитик РАЭК «Патенты: налог на инновации» - http://rocid.ru/news/1306-patentyi-nalog-na-innovatsii/

ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПАТЕНТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

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

Каждый из президентов Российской Федерации в своих выступлениях неоднократно высказывался о том, что богатства страны определяются не только стоимостью ее природных ресурсов, но также и интеллектуальной собственностью или результатами интеллектуальной деятельности в области науки и техники. Число выдаваемых в стране патентов на изобретения ежегодно исчисляется десятками тысяч. Приглядимся повнимательней, что и как патентуется в России.

Годовой отчет Роспатента[1] — издание объемное, многоцветное, увесистое, но само по себе для чтения малоинтересное, как в статистической, так и в аналитической части. Но откровенно скучное чтение может стать более занимательным, и даже захватывающим, при сравнении отчета Роспатента с аналогичными документами других патентных ведомств, например США[2] или СССР[3]. Попробуем провести такое сравнение.

Так, в разделе, посвященном изобретениям, отчета Роспатента (с. 20—21), приведены количественные данные о поданных и рассмотренных заявках. Для рассмотренных заявок дано распределение по видам вынесенных решений: решения о выдаче патента, решения об отказе, решения о признании заявки отозванной. Похожие показатели приведены и в отчете Европейского патентного ведомства[4] (далее ЕПВ). Общее количество как поданных, так и рассмотренных заявок в ЕПВ превышает общее количество российских заявок примерно в три раза. Но ЕПВ приводит и относительное распределение рассмотренных заявок в процентах, от чего Роспатент застенчиво воздерживается. Поскольку расчет долей несложен, сразу сравним показатели по видам вынесенных решений:

---

[1] Отчет о деятельности Роспатента за 2010 год. — М.: Роспатент, 2010.
[2] Отчет патентного ведомства США за 2010 год.
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2010/mda_01.html
[3] Отчет Госкомизобретений СССР за 1987 год. — М., 1988.
[4] Отчет Европейского патентного ведомства за 2010 год,
http://www.epo.org/about-us/statistics/granted-patents.html

Патентное ведомство	Выдача патента	Отказ	Заявка отозвана
Роспатент	77,4 %	2,4 %	20,2 %
ЕПВ	43 %	35 %	22 %

Если доля решений последнего вида у обоих ведомств достаточно близка, то для остальных видов решений различия весьма значительны. Сопоставление результатов можно сделать и более представительным после небольшого комментария по поводу решений о признании заявки отозванной.

В отчете Роспатента не указывается, что такое решение принимается без проведения экспертизы заявки по существу. Решение о признании заявки отозванной может относиться к заявкам, по которым не оплачена пошлина за проведение экспертизы, либо к заявкам, отозванным или брошенным по каким-то причинам самим заявителем, либо, наконец, к заявкам, по которым заявитель не стал отвечать на первую же корреспонденцию экспертизы.

Предполагается, что остальным двум видам решений предшествует экспертиза в полном объеме: проведение патентного поиска, сопоставительный анализ, проверка необходимых и достаточных оснований для выдачи патента и т. д.

В СССР третий вид решений, принимаемых ВНИИГПЭ, практически отсутствовал, поскольку не было отложенной экспертизы, и по существу рассматривались все заявки, кроме редких исключений. В США решения Патентного ведомства делятся только на два вида и в настоящее время.

Теперь можно уже для четырех ведомств сопоставить данные о выдаче патентов по рассмотренным заявкам. Отозванные заявки в нижеприведенной таблице не учитываются.

Патентное ведомство / страна	Выдача патента	Отказ
Роспатент, 2010 г.	97,0 %	3,0 %
ЕПВ, 2010 г.	55,1 %	44,9 %
США, 2010 г.	50,9 %	49,1 %
СССР, 1987 г.	53,2 %	46,8 %

Как видно из таблицы, во всех указанных странах, кроме России, число выдаваемых патентов на изобретения составляет около 50% от числа

рассмотренных заявок. Данные по другим развитым странам с проверочной системой экспертизы изобретений также не выходят за пределы 40–60%.

Чем же объясняется столь резкое превышение числа решений о выдаче патента в России над «мировым уровнем»? Две основные причины — это низкое качество нормативных документов (в первую очередь регламентов и правил Роспатента) и низкий профессиональный уровень государственных патентных экспертов. О нечеткости, противоречивости, неоднозначности и пробелах правил Роспатента писалось уже неоднократно и подробно[5], о недостаточной квалификации патентных экспертов — тоже[6,7].

Проиллюстрируем в сравнении с зарубежными данными только одну особенность российского законодательства и патентной экспертизы.

Европейское патентное ведомство в своем отчете приводит данные о наиболее активных заявителях, патентующих свои изобретения. Так, в 2010 г. лидерами списка были: SIEMENS — 2135 заявок на выдачу патента на изобретение, PHILIPS — 1765, BASF — 1707, SAMSUNG — 1691. Понятно, что каждая из приведенных цифр складывается по результатам работы очень многих сотрудников названных фирм.

Российское патентное ведомство аналогичные данные не приводит, но кое-что для сравнения можно извлечь из электронных баз данных Роспатента. Второе место по количеству полученных патентов занимает не фирма, а физическое лицо — Ю. Щепочкина, ставшая в 2010 г. обладателем 358 патентов, или почти по патенту ежедневно. Но патентообладатель, занимающий первое место, настолько далеко оторвался от преследователя, что на результаты последнего можно особого внимания и не обращать. Лидер отечественного изобретательства — О. Квасенков получил в 2010 г. (цифрами и прописью) 3150 (три тысячи сто пятьдесят) патентов или по девять патентов в день, включая выходные и праздничные дни.

Здесь будет нелишним пояснить, за счет чего достигается такая плодовитость. Действующие правила позволяют признать патентоспособными изобретения, представляющие собой набор предметов или различные сочетания известных компонентов, при этом замена хотя бы одного предмета в наборе или компонента в смеси получается достаточной для выдачи очередного патента. Так, например, заявляется (а затем и патентуется)

---

[5] Хорошкеев В. А. Особенности национальной экспертизы изобретений // Изобретательство. 2002. № 2.

[6] Хорошкеев В. А. Эксперт Патентного ведомства и патентный поверенный. Профессии и профессионалы // Изобретательство. 2006. № 10.

[7] Хорошкеев В. А. Добро пожаловаться! // Патентный поверенный. 2011. № 3.

состав чугуна, в который добавлены 0,1 % вольфрама и 0,1 % молибдена. В тексте второй заявки, полностью скопированном с первой, термин «вольфрам» заменяется на термин «цирконий». На компьютере эта операция занимает несколько секунд, и еще две-три минуты нужны для распечатки новой заявки на бумаге. В третьей заявке «вольфрам» заменяется на «барий», в четвертой — на «тантал», в пятой — на «висмут»: в таблице Менделеева еще много разных металлов. После обеда можно изобретать составы стали, на следующий день — составы бронзы и сплавов алюминия, потом — рецептуры напитков и консервированных пищевых продуктов и так далее. Девять патентов в день — это не предел, можно и по девятнадцать.

Двое названных выше российских изобретателей получили в 2010 г. более 16% всех патентов, выданных российским организациям и физическим лицам. Так что по количественным показателям наши изобретатели далеко обогнали и SIEMENS, и PHILIPS, и SAMSUNG. Вот только ценность их изобретений намного уступает затратам на патентование. Причем речь идет не о затратах изобретателей. Они-то как раз полностью освобождены от уплаты патентных пошлин согласно ст. 1366 ГК РФ (подобной льготы нет ни в одной другой стране мира). Исходя из того, что один эксперт Роспатента рассматривает в год около 150 заявок, обработкой заявок только двух названных «изобретателей» занимаются 24 эксперта, которых государство содержит на деньги налогоплательщиков.

Приведенные цифры и пояснения к ним отнюдь не следует понимать как призыв увеличить долю отказов в выдаче патента. Проблема совсем не в количественном соотношении между выдачами и отказами. Проблема, как уже говорилось, в качестве экспертизы, которое, в свою очередь, зависит от качества нормативных документов, регламентирующих процедуру экспертизы, и от профессиональной грамотности экспертов. Эксперт по должности совсем не обязательно является экспертом по уровню профессиональной подготовки, даже если к названию его должности добавлены эпитеты «старший», «главный», «ведущий», «государственный». И даже по результатам работы профессиональный уровень эксперта можно проверить далеко не всегда.

В случае, когда по заявке выдается патент, особенно если он выдается без уточняющей переписки с экспертизой, установить насколько добросовестно и полно были проверены заявочные материалы самому заявителю невозможно. Эксперт мог, действительно, провести экспертизу в полном объеме и, согласившись с обоснованностью притязаний заявителя, принять решение о выдаче патента. Но возможна и другая крайность, когда из-за большого объема заявочных материалов, сложности

описываемых технических решений или из-за нехватки времени эксперт упрощает себе работу и принимает решение о выдаче патента после очень поверхностного просмотра материалов заявки.

То есть, удостовериться в качестве экспертизы (или, наоборот, в ее несостоятельности), как это ни парадоксально, можно только в случае отказа в выдаче патента. Для мотивированного отказа эксперт должен продемонстрировать понимание заявленной идеи во всех подробностях, указать на недостатки заявки: неопределенности, пробелы и противоречия, обосновать несоответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности. И для эксперта, и для заявителя экспертиза в таком случае сопровождается несколькими циклами переписки (обменом аргументами), а иногда и очными спорами на переговорах и экспертных совещаниях. За 18 лет автор статьи целых три раза получал убедительно и правомерно обоснованные решения об отказе в выдаче патента, хотя решений об отказе в выдаче был не один десяток.

Вернемся еще раз к официальной статистике в годовых отчетах Роспатента. Если к патентам на изобретения добавить патенты на полезные модели, выдаваемые по закону вообще без экспертизы по существу, то заявителю отказывают в выдаче патента всего в 1—2 случаях из ста. Таких результатов (99 % выдач патента), кроме России, нет ни в одной стране мира. При этом возникает наивный, но оправданный вопрос: зачем содержать патентное ведомство с существующей разветвленной структурой, которая еще вдобавок непрерывно перетасовывается на протяжении последних десяти лет? Достаточно оставить небольшое подразделение для приема заявок и типографию, которая сразу будет печатать патенты по всем поданным заявкам.

Результаты работы такого усеченного патентного ведомства будут отличаться от того, что демонстрирует Роспатент, всего на 1 % — ошибка вполне допустимая. Недопустимы именно те результаты, которые патентное ведомство показывает уже на протяжении ряда лет.

ЧТО МЕШАЕТ ЗАЩИЩАТЬ ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА В СУДЕ?

Т. В. ПЕТРОВА,
директор ООО «ПК «ПАТРИС»,
патентный поверенный РФ,
дипломированный эксперт-оценщик ИС,
Санкт-Петербург

Говоря о правовой защите интеллектуальной собственности (ИС), имеют в виду защиту патентных прав на изобретения (ИЗ), полезные модели (ПМ), промышленные образцы (ПО), исключительных прав на товарные знаки (ТЗ), компьютерные программы (Пр) и т. п.

Занимаясь предпринимательской деятельностью, нельзя нарушать чужие права, но и нельзя позволять нарушать свои права. Нарушенные права, в случае необходимости, нужно защищать в судебном порядке.

Так что же мешает защищать патентные права в суде?

Во-первых, это изъяны и пробелы действующего законодательства в области ИС, во-вторых — дефекты патентных формул, в-третьих — недостатки судебной системы РФ.

I. ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Состав охраняемых объектов ИС

В части четвертой ГК РФ расширен перечень охраняемых объектов ИС (ОИС). Изменения коснулись, в частности, средств индивидуализации.

1.1. Так, наряду с ранее действующими средствами индивидуализации товаров, работ, услуг, которыми являются товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, а также средством индивидуализации их производителей, в качестве которого выступает фирменное наименование (ФН) юридического лица, в части четвертой ГК РФ введено еще одно средство индивидуализации производителя товаров и услуг — коммерческое обозначение предприятия.

Согласно ГК РФ коммерческое обозначение может не совпадать с фирменным наименованием и не подлежит официальной регистрации, а производитель товаров и/или услуг имеет возможность использовать по выбору либо фирменное наименование (ФН), либо коммерческое обозначение (КО), либо оба средства индивидуализации одновременно.

При этом отсутствие необходимости регистрировать КО и как-либо фиксировать время начала его использования явно ухудшает положение потребителей, т. к. производитель товаров и/или услуг сегодня может на свой магазин или ларек прикрепить одно название (КО), завтра — другое, послезавтра — третье, а найти его в случае необходимости (например, при продаже некачественного товара) по коммерческому обозначению и привлечь к ответственности крайне затруднительно, а иногда просто невозможно.

1.2. В части четвертой ГК РФ в составе охраняемых объектов не нашли отражения наименования некоммерческих организаций и общественных объединений, а также их символика, которые в соответствии с федеральными законами являются средствами индивидуализации таких организаций и объединений с соответствующими правами использования.

Эта несогласованность в законодательстве делает наименования некоммерческих организаций и общественных объединений, а также их символику незащищенными от их использования в составе других объектов ИС, таких как ФН, ТЗ, ПО.

1.3. Кроме того, в часть четвертую ГК РФ в качестве средства индивидуализации информационных ресурсов, к сожалению, не было введено доменное имя, хотя в проекте это предполагалось. При этом в Законе одним из видов использования ТЗ признается его использование в доменном имени.

Обошел молчанием ГК РФ и такие группы специфических обозначений, как названия лекарственных препаратов и названия средств массовой информации (СМИ). Их регистрация осуществляется на основании других законов и нормативных актов. При этом для укрепления своих позиций и предупреждения возможных коллизий владельцы этих специфических обозначений производят обычно параллельную их регистрацию в качестве товарных знаков. Таким образом, указанные наименования проходят двойную регистрацию, причем реестры таких обозначений, как правило, не соотносятся с Госреестром ТЗ, что приводит к столкновению прав на них, которое законодательно не урегулировано.

Таким образом, отсутствие в части четвертой ГК РФ регулирования прав на такие средства индивидуализации, как наименования некоммерческих организаций, общественных объединений и их символика, доменные имена, названия лекарственных препаратов, названия СМИ, которые широко используются на практике, является упущением Закона.

2. Отсутствие взаимного урегулирования в соотношении прав

2.1. Соотношение различных исключительных прав на один и тот же объект

Одной из актуальных проблем правовой охраны ИС являются пограничные случаи, хорошо известные специалистам, когда один и тот же объект нематериального характера охраняется с помощью различных институтов права. Например, когда:

- произведения, охраняемые авторским правом, одновременно могут быть зарегистрированы как ТЗ или запатентованы в качестве ПО;
- оригинальная форма изделия, упаковки, этикетки может охраняться одновременно и как ТЗ, и как ПО;
- одно и то же словесное обозначение может охраняться в качестве ТЗ и как ФН;
- некоторые конструктивные решения, например игрушки, могут быть запатентованы в качестве ПМ, и в то же время — в качестве ПО или ТЗ.

В тех случаях, когда владельцами разного вида прав на один и тот же объект ИС оказываются разные лица, может возникнуть опасность столкновения их прав и интересов по использованию ОИС, однако этот вопрос недостаточно урегулирован законодательством. Действующие правовые нормы не позволяют однозначно определить, какому виду исключительных прав в каких случаях следует отдать предпочтение при возникновении спора. Несмотря на то, что общий принцип старшинства во времени появления конкретного вида права частично нашел свое отражение в новых редакциях некоторых законодательных актов, подобные споры разрешаются трудно и неоднозначно.

Пример.

Всем известны мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» по произведениям Э. Успенского. Образы героев этих произведений: Дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина и др. охраняются авторским правом и были зарегистрированы как ТЗ. При этом права на использование одних и тех же образов Э. Успенским были предоставлены одновременно разным лицам (в частности, производителям молочной продукции): одним — по авторским договорам, а другим — по лицензионным договорам на ТЗ, что привело к целому ряду судебных разбирательств.

2.2. Соотношение прав на часть и целое

В действующем законодательстве вопрос соотношения прав на часть и целое для различных объектов ИС решается, как правило, в пользу

защиты части объекта, охраняемого в целом тем или иным институтом права, если сама эта часть (фрагмент) отвечает условиям охраноспособности. В частности:

- у объектов авторских прав по закону охраняются их части (названия, фрагменты, персонажи);
- у ФН косвенно охраняются их оригинальные части (через запрет использования в чужих ТЗ и ПО);
- у ТЗ могут быть элементы, обладающие самостоятельной правовой охраной;
- а у ПО не предусмотрена охрана их оригинальных составных частей (фрагментов), которые могут быть использованы самостоятельно отдельно от ПО в других объектах ИС. Такие фрагменты ПО, как правило, являются самостоятельными объектами авторских прав, и могут быть зарегистрированы в качестве ТЗ, что может использоваться для введения потребителей в заблуждение.

Пример 1.

Московская фирма «Яуза-Хлеб» запатентовала в качестве промышленного образца внешний вид упаковки для торта (1995 г.), на которой изображен натюрморт (цветы и ваза с тортом) и помещена надпись крупными буквами «МИРАЖ». Два года спустя фирма «Брянконфи» зарегистрировала на свое имя слово «МИРАЖ» в качестве ТЗ в отношении кондитерских изделий, после чего предъявила претензии фирме «Яуза-Хлеб» как нарушителю ее прав на ТЗ. При этом она предложила заключить с ней лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака «МИРАЖ» за вознаграждение в размере 2 % выручки от реализации тортов в соответствующей упаковке.

При буквальном прочтении норм действующего в то время законодательства получалось, что и «Яуза-Хлеб» и «Брянконфи» по-своему правы, т. е. налицо оказалась коллизия прав. Данный спор был решен путем длительных переговоров.

Пример 2.

Пивоваренная компания «Балтика» в 2000 г. получила на свое имя патент на ПО «Бутылка», на плечиках которой имеется декоративный элемент в виде волнистых линий в круге. При этом «Балтика» одновременно зарегистрировала этот декоративный элемент (фрагмент ПО) в качестве ТЗ. Впоследствии права использования этих ПО и ТЗ были предоставлены по лицензионным договорам разным лицам, что привело к столкновению прав на рынке.

2.3. Соотношение прав на зависимые товарные знаки

Если в Законе присутствуют нормы, относящиеся к зависимым ИЗ, ПМ, ПО и распоряжению прав на них, то в отношении зависимых ТЗ такие нормы отсутствуют.

Зависимые знаки могут быть разных типов:

- сложные знаки — обозначения, включающие в себя другие зарегистрированные обозначения (на практике встречаются целые серии сложных знаков, в которых каждый следующий знак включает в себя предыдущий);
- знаки — варианты на тему одного обозначения;
- сходные знаки, зарегистрированные по письму-согласию.

В настоящее время в нормативных документах (Регламенте) некоторые вопросы, касающиеся знаков-вариантов и знаков, зарегистрированных по письму-согласию, частично учтены, а в отношении сложных знаков — нет. Поэтому дальше речь пойдет о сложных знаках, при использовании которых возникает множество вопросов.

Основные коллизии могут возникнуть (и возникают) в том случае, когда владелец сложного товарного знака предоставляет права на этот знак и входящие в его состав знаки с самостоятельными регистрациями разным хозяйствующим субъектам в одно и то же время, на пересекающейся территории, в отношении однородных товаров. При этом бывает, что одному лицензиату предоставлена простая лицензия, другому — исключительная, а третьему — вообще уступлен знак, входящий в состав переданных по лицензиям знаков.

Такая абсурдная ситуация возможна, т. к. при регистрации договоров уступки и лицензий Роспатентом сложные товарные знаки не выявляются, в результате чего не защищаются интересы лиц, получающих права на знаки, входящие в состав сложного знака, или сам знак в целом. В дальнейшем, при использовании указанных знаков, интересы таких владельцев и лицензиатов могут придти в столкновение на рынке, а потребитель может быть введен в заблуждение.

Таким образом, налицо отсутствие в действующем законодательстве четкого регулирования вопросов использования и распоряжения зависимых ТЗ, что на практике приводит к злоупотреблениям, недобросовестной конкуренции и затяжным спорам о праве.

Мною в адрес Роспатента высказывались предложения по этому вопросу, которые заключаются в том, чтобы рассматривать наличие зависимых знаков в качестве разновидности обременения прав на ТЗ, указывать на это в свидетельстве на ТЗ и предусмотреть специальные меры при

распоряжении правами на такой ТЗ, т.е. при регистрации лицензионных договоров или договоров отчуждения исключительного права.

II. ДЕФЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ ФОРМУЛ ИЗ, ПМ

Следующим очень важным моментом при защите патентных прав в суде является качество подготовки рассматриваемых патентных материалов, в особенности — патентной формулы, которая, как известно, определяет объем исключительного права на ИЗ или ПМ.

Из опыта судебной практики можно сделать вывод, что наиболее часто встречающимися недостатками формулы ИЗ, ПМ являются:

- включение в формулу несущественных признаков;
- включение в формулу на устройство признаков, характерных для способа;
- включение в формулу признаков, посторонних по отношению к ИЗ или ПМ;
- включение в формулу неидентифицируемых признаков;
- выражение в формуле признака в виде абсолютного числового значения, без указания интервала;
- описание признаков с использованием указаний типа: «примерно», «около», «рядом», и т. п.

Наличие указанных недостатков приводит к уменьшению охраняемого объема патентных прав или к возможности легкого обхода конкурентом такого патента, а иногда и к невозможности доказательства факта использования ИЗ или ПМ в контрафактной продукции.

III. НЕДОСТАТКИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РФ

Состояние судебной системы, безусловно, влияет на эффективность защиты нарушенных прав. Но перед тем как говорить о судебной системе, следует охарактеризовать степень компетентности судей в вопросах ИС, то есть задаться вопросом: «А судьи кто?».

3.1. Некомпетентность в вопросах ИС

В настоящее время приходится констатировать недостаточную компетентность в вопросах ИС работников правоприменительных органов, т. е. судов, а также очень слабую — в правоохранительных органах: в прокуратуре, полиции, таможне и т. п. Первый вопрос, который должен быть решен работниками этих служб до рассмотрения вопроса о нарушении прав на запатентованный ОИС, это вопрос «А использован ли тот или иной ОИС в образцах спорной продукции?». Вопрос очень сложный, часто требующий проведения специальной экспертизы лицами, обладающими

специальными знаниями в области ИС. Такими специалистами в России, в первую очередь, являются патентные поверенные.

Поэтому возникает вопрос их полномочий, на который должен был ответить закон РФ «О патентных поверенных» (далее — Закон). В этом Законе кроме взаимодействия патентных поверенных с Роспатентом и Палатой по патентным спорам, предусмотрено их участие в качестве эксперта в суде по делам, связанным с ИС.

Но вопросы, связанные с защитой ИС, возникают не только в судах, но и в других органах, в частности в полиции, в прокуратуре, в таможне, в антимонопольных органах. К сожалению, правомерность взаимодействия патентных поверенных с этим органами в Законе не указана.

Кроме того, в Законе прописана возможность участия патентных поверенных в судах в качестве экспертов, что является очень важным, так как теперь суду не надо «догадываться», что лицом, обладающим необходимыми познаниями в области ИС, является патентный поверенный, и что при назначении экспертизы можно на законном основании обращаться к патентному поверенному или фирме патентных поверенных.

Однако и здесь есть досадный пробел, т. к. законодатель «забыл» о таком процессуальном лице в судопроизводстве, как специалист, и не указал прямо на возможность патентных поверенных выступать в суде в качестве специалиста.

На самом деле, роль специалиста при решении споров по ИС очень велика, т. к. он необходим на этапе обнаружения и изъятия доказательств для возбуждения в суде дела о правонарушении в области ИС: он наряду с понятыми подписывает протокол, удостоверяя свои пояснения, факт совершения действий по изъятию образцов продукции, их содержание и результаты. То есть согласно АПК РФ, ГПК РФ и УПК РФ специалист участвует в процессуальных действиях при подготовке и в ходе судебного процесса, дает пояснения суду (устно и/или письменно) и/или сторонам по делу. А эксперт только дает письменное заключение по поставленным перед ним вопросам, как правило, судом.

Из этого следует, что в Законе при перечислении видов деятельности патентных поверенных обязательно должна быть указана возможность их участия в качестве специалиста.

3.2. Неразвитая система третейских судов по рассмотрению споров по ИС

Третейские суды, специализирующиеся на рассмотрении споров по ИС, например при Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных

или при других общественных организациях, могли бы стать достойной альтернативой не очень квалифицированным в вопросах ИС судам. Однако этого практически не произошло. У предпринимателей нет опыта обращения в третейские суды, а у судов отсутствует достаточная практика такой работы.

3.3. Отсутствие специализированных Патентных судов

Увеличение числа споров, связанных с интеллектуальными правами, объективно требует создания профессионального специализированного арбитражного суда, способного рассмотреть спор качественно, с учетом специфики того или иного интеллектуального права, подлежащего защите. При этом рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний.

29 ноября 2011 г. Совет Федерации вслед за Государственной Думой одобрил законы о создании в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам (Патентного суда) РФ.

Суд по интеллектуальным правам будет рассматривать споры двух видов: о существовании права (установлении правообладателя) и о нарушении права. Новый суд не будет заниматься разбирательствами по авторским и смежным правам.

К делам первой группы относятся вопросы оспаривания решений Роспатента, антимонопольных органов (по вопросам недобросовестной конкуренции) и др. Апелляционная инстанция не предусмотрена, а кассационные жалобы будут рассматриваться президиумом нового суда.

Для дел второй группы, в частности споров о товарных знаках и фирменных наименованиях, новый суд будет кассационной инстанцией, а судами первой и второй инстанции будут действующие арбитражные суды.

При этом для изучения специальных вопросов, возникающих при рассмотрении конкретных дел, относящихся к компетенции Патентного суда, в его аппарате предусматривается формирование группы советников, обладающих соответствующей квалификацией. Однако правовое положение этих советников в законопроекте не определено. Предполагается, что Суд по интеллектуальным правам начнет работу не позднее 1 февраля 2013 года. Создание такого суда позволит повысить эффективность системы защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации с учетом международных стандартов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКТРИНЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ В СУДЕБНЫХ СПОРАХ

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

1. Сущность судебных споров по нарушению прав патентообладателя состоит во внедрении нарушителя в товарную нишу, охраняемую патентом

Как известно, сущность патентной монополии состоит в защите товарной ниши патентообладателя. Эта товарная ниша имеет свои территориальные и временные границы. Запатентовав новое техническое решение, патентообладатель реализует это решение в конкретной продукции, предназначенной для продажи.

Сущность судебных споров, связанных с нарушением прав патентообладателя, как правило, состоит в том, что на рынке (в пределах товарной ниши) появляется продукция другого производителя, в которой реализовано это же запатентованное техническое решение.

Ключевым в таком судебном споре становится вопрос: «Использовано ли запатентованное техническое решение в продукции нарушителя?».

2. Статья 1358 Гражданского кодекса раскрывает понятие использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

В процессе установления факта использовании запатентованного технического решения необходимо опираться на ст. 1358 ГК РФ «Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Статья включает в себя 4 пункта.

Пункт 1 ст. 1358 в совокупности со ст. 1229, упоминаемой в этом пункте, по сути устанавливают патентную монополию для патентообладателя в отношении использования запатентованного результата интеллектуальной деятельности. При этом можно выделить две составляющие исключительного права: так называемые, «положительная» и «отрицательная» составляющие исключительного права. «Положительная» составляющая состоит в том, что правообладатель имеет право

распоряжаться или иным образом использовать свой патент по своему усмотрению. «Отрицательная» составляющая исключительного права состоит в том, что правообладатель может запрещать другим лицам использование своего патента (результата интеллектуальной деятельности). В п. 1. ст. 1229 прямо указано, что использование результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя является незаконным и влечет за собой ответственность перед законом.

Пункт 2 ст. 1358 содержит перечень конкретных действий в отношении продукции, в которой предположительно использовано запатентованное техническое решение, а именно — ввоз на территорию РФ, изготовление, применение и др., которые считаются использованием запатентованных решений. Наличие этих действий со стороны предполагаемого нарушителя, конечно, подлежат доказыванию в суде.

Пункт 3 ст. 1358 определяет условия, при которых запатентованный результат интеллектуальной деятельности признается использованным в конкретной продукции.

3. Пункт 3 ст. 1358 расширяет права патентообладателей изобретений и полезных моделей с помощью доктрины эквивалентов

В соответствии с п. 3. ст. 1358 «*Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи*».

По общему правилу объем прав, удостоверяемых патентом на ИЗ или ПМ, определяется совокупностью признаков ИЗ или ПМ, включенных в независимый пункт патентной формулы. В соответствии с п. 3. ст. 1358 для установления факта использования запатентованного технического решения необходимо сравнить независимый пункт патентной формулы с конкретным продуктом (или способом) на предмет идентификации (выявления) в продукте (способе) всех признаков, содержащихся в независимом пункте формулы. В самом простом случае, когда в продукте (способе) выявлены все признаки, включенные в независимый пункт формулы, факт использования запатентованного технического решения можно считать установленным.

Но часто бывает так, что в конкретном продукте (или способе) в процессе сопоставления с патентной формулой выявляют не идентичный признак, а некий измененный признак (или признаки). В соответствии с доктриной эквивалентов, если выявленный измененный признак (признаки) эквивалентен признаку, содержащемуся в формуле, то факт использования также считается установленным.

Обратим внимание на то обстоятельство, что для применения доктрины эквивалентов необходимо доказать как эквивалентность признака, так и известность его как эквивалентного в данной области техники до даты противоправного использования.

4. Законодательство о товарных знаках по существу использует доктрину эквивалентов в спорах по незаконному использованию товарных знаков с помощью введения понятия «сходство до степени смешения»

Ст. 1484 главы 76 раскрывает понятие исключительного права применительно к товарному знаку. Структура этой статьи практически идентична структуре ст. 1358. Пункт 1 ст. 1484 также в совокупности со ст. 1229 раскрывает понятие исключительного права.

Пункт 2 ст. 1484 содержит перечень конкретных действий, которые признаются использованием товарного знака.

Пункт 3 ст. 1484: «*Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения*». Иными словами, использованием товарного знака признается не только использование идентичных обозначений, но и сходных, если возникает вероятность смешения.

Действующие на сегодня Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (в дальнейшем — Правила) содержат определение сходства до степени смешения (п. 14.4.2 Правил), а именно: «*Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия*». Кроме этого, в Правилах содержится достаточно детальная методика определения сходства до степени смешения.

5. Законодательство РФ, относящееся к патентам на изобретение и полезную модель, не содержит разъяснения или толкования термина «эквивалентный признак»

В процессе исследования факта использования запатентованного технического решения в рамках судебного рассмотрения, эксперту, патентному поверенному очень трудно применять доктрину эквивалентов, так как понятие «эквивалентный признак» никак не раскрыто в действующем законодательстве РФ. Между тем, случаи изменения признаков формулы в реальном продукте (или способе) встречается значительно чаще, чем прямое совпадение признаков.

6. Терминологический анализ понятия «эквивалентный признак»

Терминологический анализ можно использовать для раскрытия понятия «эквивалентный признак». Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова[1], «эквивалентный» означает «*равнозначный, равносильный, всецело заменяющий что-нибудь в каком-нибудь отношении*». В Новом словаре иностранных слов[2] дано такое значение слову «эквивалентный»: «являющийся эквивалентом, равносильный, равнозначащий, равноценный, заменяющий что-либо». Словарь синонимов приводит шесть синонимов слову «эквивалентный»: равновеликий, равнозначащий, равнозначный, равносильный, равноценный, равный. Можно отметить, что слова «эквивалентный» и «взаимозаменяемый» являются синонимами. Это обстоятельство несколько раз отмечалось в литературе, посвященной доктрине эквивалентов. Слово «взаимозаменяемый», в свою очередь, выводит на достижение одного и того же технического результата.

7. Определения понятия «эквивалентный признак», действовавшие в советский период

В СССР для определения эквивалентных признаков применялись три нормативных документа:

Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту[3].

Так, в соответствии с п. 3.4.10. Инструкции по экспертизе объектов техники на патентную чистоту «*Эквивалентными (равноценными)*

---

[1] http://slovari.yandex.ru/

[2] http://dic.academic.ru/

[3] Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. 15.12.1975, утвержденная постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 29 января 1974 г. — М.: Центральный научно-исследовательский институт патентной информации и технико-экономических исследований, 1975.

считаются такие технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом». И далее там же: «*...правило, теория эквивалентов применяется судами для расширительного толкования патентной формулы в спорах о нарушении патентов в тех случаях, когда применение средств (признаков), которые признаются эквивалентными, являлось очевидным специалисту средней квалификации на основе данных, определяющих уровень техники на приоритетную дату нарушенного патента. Таким образом, применение теории эквивалентов допускается лишь при условии, что эквивалентность признаков была известна к моменту подачи заявки на данный патент и в соответствии с этим не может составить предмета изобретения*».

Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74).[4]

В Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74, п. 6.03) записано: «*При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, т. е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, по технологии или по материалу). Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом*».

Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения.[5]

В соответствии с п. 24 данной Инструкции «*Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность*

---

[4] Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденная председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. 13.12.1973 — М.: ВНИИПИ, 1984.

[5] Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения и рационализаторские предложения Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий. 15.01.1974 // Сб. Законодательство СССР по изобретательству. Т.2. — М.: Госкомизобретений, 1981.

этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства заменены на равноценные, известные в данной области».

По мнению М. А. Земляницина, В. Н. Фетиной и В. Н. Забелина[6], основанному на реальных судебных спорах и изложенному в учебном пособии для патентоведов, изобретателей, патентных поверенных, юристов, единственным действующим нормативным документом по состоянию на август 1998 г. была именно указанная Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за открытия, изобретения, рационализаторские предложения.

Как видим, указанные нормативные документы содержат более подробное и развернутое определение эквивалентных признаков, в частности, подчеркивается свойство взаимозаменяемости для эквивалентных признаков.

К сожалению, наши попытки в реальном судебном споре сослаться на указанные нормативные документы вызвали довольно резкий отпор. Еще большее сопротивление вызвали ссылки на статьи и рекомендации конкретных специалистов[7]. В этой ситуации неопровержимым аргументом остается только терминологический анализ термина «эквивалентный признак». Уточнение со стороны законодателя определения термина «эквивалентный признак» стало бы хорошим подспорьем для работы в судах по патентным спорам для всех участников процесса.

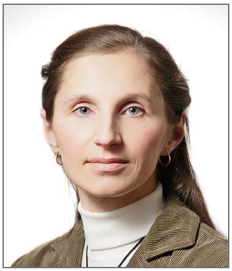
ВЫВОД. Для практического применения доктрины эквивалентов в судебных спорах необходимо уточнение понятия «эквивалентный признак» на законодательном уровне.

---

[6] Земляницин М.А., Фетина В.Н., Забелин В.Н. Условия патентоспособности изобретений в Российской Федерации. — М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

[7] Морская О. Г., Аверьянов А. Д. Применение понятия «эквивалентный признак» при установлении факта использования изобретения (полезной модели). — М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В ЕВРОСОЮЗЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



О. В. ВАХАТОВА, М. ВИТИНЯ
европейские и латвийские патентные поверенные,
Агентство ТРИА РОБИТ,
Рига, Латвия

Система защиты промышленных образцов Евросоюза действует с 1 апреля 2003 года. Основным нормативным актом является Регламент[1] «О промышленных образцах Европейского сообщества» от 12 декабря 2001 г. (далее — Регламент). Регистрацию промышленных образцов Евросоюза осуществляет Бюро по гармонизации на внутреннем рынке (английская аббревиатура — OHIM[2]).

Регистрация промышленного образца Евросоюза действует во всех странах ЕС и дает владельцу право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный промышленный образец без своего согласия. Регистрация защищает промышленный образец для всех изделий, в которых он воплощен или к которым применяется. При этом промышленный образец Евросоюза не ограничивается указанными изделиями — регистрация относится к промышленному образцу для любых изделий.

Промышленный образец — это внешний вид изделия или его части, образующийся линиями, контурами, цветами, формой, текстурой, материалами изделия и/или орнаментами.

Это свободный, неофициальный перевод определения, которое дано в Регламенте, но суть передана достаточно точно: промышленным образцом может быть внешний вид любого изделия и многое из того, что воспринимает человеческий глаз. Поэтому само название объекта промышленной собственности «промышленный образец» в официальной языковой версии звучит как «дизайн» — достаточно широкое понятие.

---

[1] Council Regulation (EC) № 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.
[2] The Office of Harmonization for the Internal Market.

Другие термины, используемые в определении промышленного образца Евросоюза:

- **изделие** — это любое изделие промышленного или ремесленного производства, включающее среди прочего части, предназначенные для встраивания в комплексное изделие, упаковка, отделка, графические символы и типографские шрифты, за исключением компьютерных программ;
- **комплексное изделие** — это изделие, состоящее из нескольких компонентов, которые можно заменять, позволяя разбирать и собрать изделие.

В качестве промышленного образца можно зарегистрировать упаковку, логотипы и символы, форму изделия, орнамент и текстуру, и многое другое.

Однако в качестве промышленного образца не регистрируются и не защищаются:

- объекты, не являющиеся результатом промышленного или ремесленного производства (объекты природы); но форма изделия, воспроизводящая объекты природы, допускается;
- объекты, противоречащие принципам морали и общественным интересам (общественные интересы — это также и политика: советская символика не регистрируется);
- объекты, не имеющие внешнего вида (план квартиры, карта местности); не будет защищаться дизайн квартиры или ландшафт местности, которые изображены на карте или плане, но карты и планы сами по себе, со своими линиями, контурами и цветами регистрируются;
- объекты, не видимые при обычном использовании (например, детали мотора двигателя);
- компьютерные программы; но веб-дизайн как результат компьютерной программы можно зарегистрировать;
- объекты, внешний вид которых диктует техническая функция изделия (утолщение на горлышке пивной бутылки для того, чтобы закрывалась крышка).

С практической точки зрения можно выделить следующие особенности регистрации промышленного образца Евросоюза.

- В OHIM подается одна заявка на промышленный образец, регистрация которой действует во всех 27 странах ЕС.
- В одной заявке может быть объединено любое количество промышленных образцов, но они должны относится к одному классу МКПО и регистрироваться на имя одного и того же заявителя. При этом указанные изделия, подклассы и дизайнеры (авторы) могут быть разными. Для указания изделия OHIM настоятельно рекомендует использовать термины

МКПО. На каждый промышленный образец выдается отдельное свидетельство о регистрации.

• Система регистрации промышленного образца Евросоюза явочная, без проведения экспертизы на соответствие условиям новизны и индивидуального характера. Поэтому получение регистрации при соблюдении формальных требований, предъявляемых к заявке, практически гарантировано.

• Регистрацию можно получить в течение 5—10 дней. Свидетельство о регистрации всегда доступно в электронном виде. Регистрация промышленного образца Евросоюза дает возможность сразу начать действия против нарушителей, например, задерживать ввоз пиратских товаров на таможенной границе Европейского союза.

• В пересчете стоимости регистрации промышленного образца Евросоюза на каждую страну, где действует защита, такая регистрация окажется практически самым дешевым способом быстрой защиты своих прав на территории Европейского союза. Даже если не нужна защита во всех странах ЕС, регистрация промышленного образца Евросоюза определенно дешевле, чем получение регистрации промышленного образца в каждой стране отдельно. За дополнительные промышленные образцы в рамках одной заявки предусмотрено уменьшение официальной пошлины.

• Регистрация промышленного образца Евросоюза действует 5 лет с даты подачи заявки и может быть продлена еще 4 раза каждый раз на пятилетний период. Максимальный срок действия — 25 лет. Регистрация каждого промышленного образца продлевается отдельно.

• Для промышленного образца Евросоюза описание не является обязательным. Если заявка подана с описанием, то описание все равно не имеет юридического значения. Таким образом, лучше подавать заявку без описания. Имеется ограничение — права на промышленный образец Евросоюза не относятся к тем признакам внешнего вида, которые обусловлены только технической функцией изделия.

На основании сказанного, хотелось бы подчеркнуть те практические моменты, которые необходимо принимать во внимание при подаче заявки на регистрацию промышленного образца Евросоюза.

Основное правило — объем правовой охраны промышленного образца определяется изображениями. Защищается то, что видно на изображениях. Поэтому самое главное — это подготовка комплекта изображений.

Комплектом мы называем изображения изделия с разных ракурсов. Изображения должны относиться к одному изделию. У нас была ситуация, вызвавшая сомнения эксперта: относятся ли представленные изображения к одному и тому же изделию. Нашему клиенту было

предложено удалить из заявки один из видов или выделить его в отдельный промышленный образец. Мы направили эксперту дополнительный вид, доказывающий, что представленный на регистрацию комплект изображений относится к одному и тому же изделию. Эксперт добавил его в заявку и зарегистрировал промышленный образец Евросоюза со всеми видами как один.

В комплекте должно быть не более семи видов изображений. Светлый фон, хорошее качество, ограничение минимального размера, никаких лишних поясняющих слов и символов, которые не являются частью промышленного образца. Дополнительные элементы допускаются только для пояснений. Любой текст, слова или символы, не являющиеся частью промышленного образца, не допускаются.

Изображениями могут быть фотографии, рисунки, компьютерные изображения. Желательно в один комплект не включать и рисунки, и фотографии, а выбрать что-то одно, чтобы у эксперта не возникло сомнений, что они относятся к одному изделию. Однако нет требования, что должны быть виды со всех сторон: справа, слева, снизу, сверху... Допустима любая комбинация видов, например, общий сверху, общий снизу и крупно детали.

Как с учетом этих требований подобрать изображения для набора изделий, например чайного сервиза? Комплект изображений может содержать один вид всего набора и по одному виду каждого предмета, всего не более семи. Тогда это будет считаться одним промышленным образцом. Или можно представить виды всего набора с разных ракурсов, что также будет относиться к одному промышленному образцу. А для более сильной защиты для всего набора и для каждого предмета подбирают изображения со всех ракурсов, для каждого не более семи, и тогда — это несколько промышленных образцов (в рамках одной заявки).

В соответствии с Регламентом комплект изображений должен полностью раскрывать промышленный образец. Однако не надо сужать защиту «лишними» видами. Представьте консервную банку со шпротами. Основной признак — это прозрачная крышка, чтобы были видны уложенные внутри банки шпроты — никакой этикетки с рисунком продукта не надо. При этом дно у банки в зависимости от пресса может иметь разный рисунок, разную толщину и количество колечек. Мы не стали включать в комплект изображений вид снизу, поскольку это сузило бы защиту: сделай конкурент банку с прозрачной крышкой и другими, более выразительными кольцами внизу банки, и нарушение доказать было бы невозможно.

Кроме того, мы считаем, что публикация промышленного образца Евросоюза в открытой базе играет еще и рекламную роль. Поэтому

изображения должны быть красивыми, и лучше всего, если первое изображение будет отображать общий вид — самый привлекательный.

Процедура регистрации промышленного образца Евросоюза включает определенные действия со стороны заявителя и OHIM: заявитель или его представитель подает заявку и уплачивает официальную пошлину, затем OHIM проводит формальную экспертизу заявки, которая заключается в проверке состава заявки: все ли данные указаны полностью и правильно, соответствуют ли изображения промышленного образца требованиям к их оформлению, соответствует ли продукт определению промышленного образца и относятся ли все виды к одному и тому же продукту. Если по результатам формальной экспертизы OHIM признает, что промышленный образец соответствует указанным требованиям, он регистрируется, и сведения об этом публикуются.

Обычно, если нет запросов формальной экспертизы, OHIM регистрирует промышленный образец Евросоюза в течение одной недели. После регистрации выдается отдельное свидетельство на каждый промышленный образец, которое публикуется в электронном виде на сайте OHIM, бумажное свидетельство не присылается. OHIM не проводит поиск аналогичных промышленных образцов. Датой регистрации промышленного образца является дата подачи заявки.

И только после регистрации и публикации промышленный образец можно оспорить.

Промышленный образец может быть оспорен владельцем действующего на территории ЕС более раннего промышленного образца или товарного знака, сходного с промышленным образцом, обладателем авторского права или другим заинтересованным лицом. Основанием для оспаривания может быть несоответствие промышленного образца условиям охраноспособности, к которым относятся:

- **новизна** — промышленный образец должен быть новым по сравнению с промышленными образцами, ставшими известными обществу, и
- **индивидуальный характер** — общее впечатление, которое производит промышленный образец на информированного пользователя должно отличаться от общего впечатления, которое производит на такого пользователя любой другой ранее раскрытый промышленный образец.

В ЕС есть льгота по новизне — 12 месяцев с даты раскрытия специалистам в данной области на территории ЕС вне зависимости от того, кто раскрыл промышленный образец. Но практика такова, что раскрытие в России означает и раскрытие европейским специалистам.

Условие охраноспособности «индивидуальный характер» включает такие критерии, как «общее впечатление», «информированный пользователь», которые являются определяющими в спорах, связанных с промышленными образцами Евросоюза, и зависят от других факторов, не прописанных в Регламенте и Правилах, но уже закрепленных решениями Отдела по аннулированиям OHIM и судебными решениями. В ЕС не прецедентное право, однако решения суда носят характер нормативных актов и должны учитываться в делах по аннулированию. Так, например, оказалось, что указание изделия имеет значение при установлении информированного пользователя и степени свободы дизайнера, хотя в Регламенте сказано, что указание изделия не влияет на объем защиты. А получается, что общее впечатление оценивает информированный пользователь, который определяется на основании указания изделия, и степень свободы дизайнера, которая принимается во внимание при оценке индивидуального характера, ограничена для указанных изделий. При этом если рынок насыщен, то небольшого отличия достаточно для того, чтобы общее впечатление от сравниваемых промышленных образцов было различным, поскольку в этом случае степень свободы дизайнера небольшая, и наоборот.

Признание промышленного образца Евросоюза недействительным происходит по заявлению, поданному в Отдел аннулирований OHIM. Также промышленный образец Евросоюза может быть признан недействительным по решению национального суда при рассмотрении встречного иска в рамках дела о нарушении исключительных прав на промышленный образец. В Латвии это Рижский окружной суд, в Литве — Вильнюсский окружной суд, в Германии — окружные суды в крупных городах.

Национальные суды рассматривают:

- иски о нарушении прав и иски о признании отсутствия нарушения прав на промышленный образец. Такие иски национальные суды рассматривают в соответствии с национальным законодательством и национальной судебной практикой;
- встречные иски о признании промышленного образца недействительным, поданные в связи с исками о нарушении прав на промышленный образец. В таких делах национальные суды руководствуются Регламентом;
- иски о признании недействительным так называемого незарегистрированного промышленного образца Евросоюза. Правовая охрана незарегистрированного промышленного образца предоставляется без регистрации — в силу факта его раскрытия — и действует в течение трех лет со дня, когда сведения о нем стали общедоступны. Однако в спорах о защите прав на такие промышленные образцы раскрытие должно быть доказано.

Таким образом, регистрация действует, пока ее никто не оспорил. А если правообладатель не будет предъявлять претензии другим, то велика вероятность, что его регистрацию никто и не будет оспаривать. И таких промышленных образцов — подавляющее большинство. В OHIM регистрируют все подряд — даже такие объекты, которые в России не прошли бы и формальную экспертизу. И дело не в том, что защита слабее. Защита — другая.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НИОКР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

Н. А. ХМЕЛЕВСКАЯ,
патентный поверенный РФ, ООО «Бюро патентных поверенных «ТРУЖЕНИКОВА и партнеры», Санкт-Петербург

В настоящее время при взаимодействии с государственным заказчиком требование выполнения патентных исследований приобретает вдвойне большее значение. Законодательной базой для проведения патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 является ГК РФ и федеральные законы: от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в редакции от 07.12.2011 и от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии» в редакции от 25.12.2008.

Сознательно исключаю из темы настоящего доклада противоречивые и, по-видимому, требующие в будущем существенной доработки положения закона № 284-ФЗ. Им в основном пользуются большие корпорации и предприятия ВПК, в которых еще остались специалисты, помнящие стройную систему разработки и постановки продукции на производство (СРПП).

Однако сегодня существует социальный запрос как «низших» эшелонов государственной власти — областных, городских и муниципальных образований, которые активно в рамках своих полномочий выступают заказчиками на НИОКР, разработку программного обеспечения и баз данных, выполнение иных видов работ, оказание услуг, а также осуществляют закупки товаров для сфер образования, культуры, медицины, развития инфраструктуры и пр., так и коммерческих предприятий, работающих на основе государственного контракта, но имеющих небольшой опыт постановки продукции на производство. В этой области разработки являются порой не менее наукоемкими, и проблемой органов государственной власти, а значит и тех вновь организованных фирм — разработчиков (специализированных организаций) является понимание и выполнение уже давно и хорошо проработанных в Советском Союзе основ СРПП. Эта система может работать и в новых условиях, когда требования должны быть адаптированы и к ГОСТ Р ИСО 9001-2001, устанавливающему требования

к системе менеджмента качества на предприятии (СМК), которая заключается в проведении диагностического аудита в начале работы над проектом; определении структуры СМК, подходов и методов ее разработки и внедрения; комплексной разработке документации, определенной требованиями стандартов и заказчика; методическом сопровождении при разработке НИОКР и внедрении СМК при выполнении этих работ; сопровождении при внедрении СМК при постановке новой продукции на производство.

В этой системе не последнюю роль играют патентные исследования в соответствии с ГОСТ, причем на всех этапах разработки документации, от технического предложения, технического проекта, эскизного проекта и рабочего проекта, до постановки изделия или технологии на производство и выпуска продукции.

В соответствии со ст. 11 федерального закона № 94-ФЗ заказчик вправе установить к специализированной организации такое требование, как «*обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности*», в том числе на программы для ЭВМ и базы данных. Исключением являются случаи размещения заказа на создание произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Наиболее актуальна тема данного доклада в связи с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. В данном случае требования заказчика, относящиеся к проведению патентных исследований, совпадают с интересами исполнителя работ (разработчика).

Так, в соответствии со ст. ст. 1298, 1373, 1471 ГК РФ исключительное право на произведение науки, литературы и искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении работ по договору, принадлежит исполнителю, являющемуся автором, либо организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), либо подрядчику (исполнителю) соответственно, если договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

Для предприятия важно «отделить мух от котлет», иными словами, требуется:

• определить собственные базовые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), используемые в новом проекте;

• определить базовые РИД третьих лиц, используемые в новом проекте;

• согласовать с заказчиком необходимость использования вышеуказанных базовых РИД, что диктуется заданием на выполнение НИОКР;

• урегулировать права на защищенные РИД с третьими лицами;

• урегулировать с заказчиком режим использования собственных базовых и вновь созданных при выполнении проекта РИД;

• осуществить защиту вновь созданных РИД до передачи заказчику результатов работ по проекту.

Для заказчика важно определить уровень разработки — по известным методикам, на основе дополнительных ОКР с разработкой техники на мировом уровне или выше мирового уровня, а для этого требуется определить в техническом задании на проект требуемые характеристики разрабатываемой машины, системы, программы и т. п. Например, заказчику важно закупить технику последнего поколения, а не отставшую от требований современного уровня производства технику, а также получить проект или НИОКР не морально устаревший, а перспективный. Такая задача связана и с проблемами коррупции, когда за откаты тратятся огромные бюджетные средства, а в результате получают от спекулянтов НИОКРами или недобросовестных продавцов «трубу от патефона», а не сам «патефон».

Преодолеть данные проблемы в соответствии со старой СРПП всегда помогали патентные исследования. Только подходить к данным исследованиям требуется методически и ответственно. Для этого в контрактах отдельной строкой следует предусматривать финансирование данных исследований с указанием тех этапов, на которых они необходимы. В ранее существовавшей СРПП отчет о патентных исследованиях обязательно входил в основной комплект конструкторской документации, и сами патентные исследования выполнялись на всех этапах проектирования и производства. Так, например, в «Указаниях по обеспечению технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов, технологических процессов» (ЗП-1-77) говорится, что для обеспечения технического уровня разработок требуется осуществлять систематическое проведение патентно-информационных исследований (раздел 2, п. 2.1).

Для исполнителей также важно обратиться к ЗП-1-77 для того, чтобы обосновать необходимый объем работ по техническому заданию, а также обеспечить патентоспособность объектов техники или в общем случае — ее охраноспособность. Так, в разделе 3, п. 3.2 этого документа справедливо

говорится, что «*обеспечение патентоспособности объектов техники осуществляется, как правило, в процессе НИР и ОКР, при выполнении которых в задачу разработчиков входит создание новых технических решений, в основном на стадиях технического предложения, эскизного и технического проектов (ОКР) и проведения теоретических изысканий и экспериментальных работ (НИР)*». А я бы добавила — и на стадии согласования технического задания, т. к. главный конструктор не может взяться за решение поставленных задач, не ознакомившись с технико-экономическими показателями данного вида техники (что сегодня нам позволяет рассчитать система СМК, кстати, знакомая со времен Советского Союза). Для знания данных характеристик разработчику необходимо иметь под рукой результаты патентных исследований с разделом анализа новой техники и выбранной для проекта базовой техники.

В заключение хотелось отметить особенности и объем патентных исследований, характерный для предприятий разного типа.

Для промышленного предприятия:

- проверка продукции на патентную чистоту;
- урегулирование прав с третьими лицами по использованию защищенных РИД;
- осуществление действий по защите художественно-промышленной формы продукции до ее вывода на рынок;
- осуществление действий по защите товарных знаков для данной линейки продукции одновременно с разработкой стратегии вывода продукции на рынок;
- при использовании коммерческого обозначения на продукции — проверка этого обозначения на сходство до степени смешения с уже имеющимися на данном секторе рынка товарными знаками третьих лиц.

Все эти задачи помогают решить разные патентно-конъюнктурные исследования.

Для научно-исследовательской организации:

- исследование уровня техники;
- определение собственных базовых РИД, используемых в новом проекте;
- определение базовых РИД третьих лиц, используемых в новом проекте;
- согласование с заказчиком необходимости использования вышеуказанных базовых РИД.

Для торгового предприятия:

- следует проверить, был ли товар, которым предприятие собирается торговать, ввезен на территорию РФ на законных основаниях, имеет ли

оно право хранить с целью продажи и предлагать к продаже введенный в хозяйственный оборот самим правообладателем данный вид товара, и если да, то оформление договора купли-продажи, агентского договор и т. п. как с самим правообладателем, так и с посредником без дополнительных условий. Если же нет — то при покупке у правообладателя товара, промаркированного самим правообладателем, требуется оговорить право введения в хозяйственный оборот на территории РФ и право ввоза на территорию РФ, а также право предложения к продаже на территории РФ товаров, в том числе в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- при покупке у посредника следует убедиться, что у посредника есть право введения в хозяйственный оборот товара, промаркированного самим правообладателем, и оговорить свое право на предложение к продаже на территории РФ товаров, в том числе в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Таким образом, патентные исследования могут стать универсальным помощником предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, которые осуществляют закупки для государственных нужд, а также гарантируют закупку товаров надлежащего качества.

ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ

Т. П. ЕГОРОВА,
директор ООО «Патентно-правовое бюро СКТ»,
патентный поверенный Украины,
Днепропетровск, Украина

В своем выступлении мне хотелось бы обратить внимание коллег на некоторые особенности украинского законодательства и правоприменительной практики, которые полезно иметь в виду при работе на Украине и обсуждение которых часто возникает при работе с российскими заявителями в связи с промышленными образцами, их регистрацией, использованием и защитой от возможных претензий со стороны третьих лиц.

Законодательная база

В настоящее время отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности на Украине регламентируются Гражданским кодексом Украины (ГКУ) и специальными профильными законами. Специальные профильные законы устанавливают, что нарушение тех или иных положений этих законов приводит к возникновению ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Часто положения одних законов противоречат положениям других законов, что предоставляет юристу широкое поле для маневра, дающее возможность доказывать правильность применения в том или ином случае той или иной нормы законодательства.

Отношения, связанные с получением патентов на промышленные образцы и их использованием, регулируется ст. 461 ГКУ[1], Законом об охране прав на промышленные образцы[2] (далее — Закон), а также Правилами подачи и рассмотрения заявки на промышленный образец (далее — Правила).

Особенности получения патента

Патент на промышленный образец Украины выдается явочным порядком после проведения формальной экспертизы, в процессе которой

[1] http://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/)
[2] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/print1330438610669405

устанавливается отсутствие абсолютных оснований для отказа в выдаче патента, а также соответствие заявочных материалов формальным требованиям, установленным Правилами.

Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет, считая с даты подачи заявки, при условии оплаты ежегодной пошлины за поддержание в силе с возможностью продления на 5 лет при условии подачи соответствующего заявления.

Владелец патента, как и положено, имеет право разрешать или запрещать третьим лицам использовать запатентованный промышленный образец.

При подаче заявки не требуется сравнивать заявленный промышленный образец с прототипом, но требуется указать все существенные признаки по принципу «что вижу, то пою».

На практике, если заявляется сложный объект (например «Козловый кран»), достаточно указать на компоновочной схеме основные формообразующие элементы, но чем проще объект промышленного образца, тем настойчивее со стороны экспертизы звучит требование указать все видимые элементы в качестве «существенных» признаков.

Запросы экспертизы возникают в основном тогда, когда на фотографиях эксперт усматривает элементы, которых нет в описании, и предлагает внести их в описание. Можно внести в описание указанный экспертизой признак с пометкой «несущественный», однако если речь идет, например, о рисунке ткани или узоре на стеклянной вставке на двери, надо быть готовым к тому, что экспертиза предложит откорректировать изображения и убрать этот признак с фотографий изделия.

В соответствии с п. 2. ст. 5 Закона (в редакции от 2003 г.) «*объектом промышленного образца могут быть форма, рисунок или расцветка или их сочетание, определяющие внешний вид промышленного изделия и предназначенные для удовлетворения эстетических и эргономических потребностей*».

В более свежем и более прогрессивном ГКУ слова относительно эстетики и эргономики опущены, поэтому в соответствии с п. 2 ст. 461 ГКУ можно считать, что «*объектом промышленного образца могут быть форма, рисунок или расцветка или их сочетание, определяющие внешний вид промышленного изделия*».

В отношении условий предоставления правовой охраны оба документа единодушны, и устанавливают, что «*промышленный образец считается пригодным для приобретения прав интеллектуальной собственности, если он является новым*» (п. 1. ст. 461 ГКУ), при этом

в соответствии с п. 2 ст. 6 Закона «*промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков не стала известна в мире до даты подачи заявки*».

Таким образом, в настоящее время «новизна» является единственным, критерием, по которому в суде можно оспорить правомерность получения патента на промышленный образец.

Установление факта использования

Установление факта использования промышленных образцов в последнее время является предметом дискуссий, и в разных странах практикуют различные подходы к этому вопросу.

Страны Евросоюза тяготеют к нормам авторского права, и при установлении факта использования промышленного образца необходимо установить факт его воспроизведения (копирования) в изделии.

Как можно судить по публикациям и выступлениям российских коллег, российская правоприменительная система при установлении факта использования тяготеет к нормам законодательства о товарных знаках, т. е. оценивается визуальное сходство объектов («до степени смешения»).

Украинская правоприменительная практика дрейфует в сторону законодательства об изобретениях, и установление факта использования промышленного образца основано на установлении использования всех его существенных признаков. Так, Закон определяет, что «*объем правовой охраны промышленного образца определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображениях изделия*», (п. 6. ст. 5 Закона), а также то, что «*изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если при этом использованы все существенные признаки*».

В этих условиях магическую силу приобретает описание: если, например, заявитель указал в описании к промышленному образцу «Диван», что кружочки на подушечках — существенный признак (так настаивала экспертиза, поскольку у него все диваны этой модели с каким-нибудь рисунком!), а этого признака нет в образце контрафактной продукции, то нет использования, и нет нарушения патента! И для судебного эксперта эту точку зрения отстаивать гораздо проще и безопасней, хотя с точки зрения рядового покупателя две модели совершенно одинаковы.

Важно также, что установление совокупности существенных признаков является основным вопросом в судебных спорах, связанных с оценкой соответствия запатентованного промышленного образца условию патентоспособности «новизна».

Выводы

1. Получить патент на промышленный образец на Украине достаточно легко.

2. Аннулировать патент на промышленный образец сложно, дорого и долго.

3. При подготовке изображений на регистрацию промышленного образца следует по возможности убирать элементы, которые не влияют на зрительное восприятие или могут видоизменяться.

РАЗВИТИЕ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

В. Г. ОПЛАЧКО,
начальник Отдела многостороннего сотрудничества, Управление международного сотрудничества, Роспатент, Москва

Рост глобализации и интеграции товарных рынков определяет важность создания и функционирования эффективных международных систем регистрации интеллектуальной собственности, в частности Мадридской системы международной регистрации знаков. Основанная на Мадридском соглашении о международной регистрации знаков и Протоколе к Мадридскому соглашению Мадридская система представляет собой один из наиболее эффективных международных договоров, существующих в области интеллектуальной собственности и находящихся под административным управлением Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), и активно развивается.

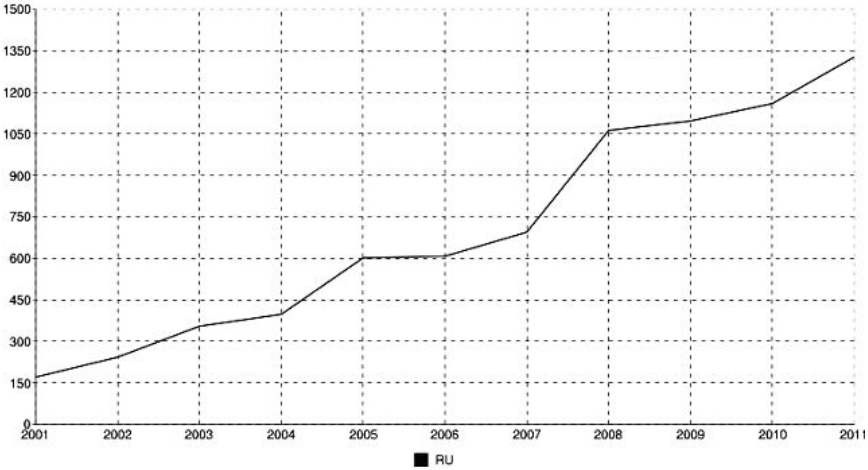
Использование международных систем получения правой охраны товарных знаков обеспечивают более простой и менее дорогостоящий вариант, позволяющий воспользоваться преимуществами, предоставляемыми членством России в международных договорах в области интеллектуальной собственности. Мадридская система позволяют вместо подачи многочисленных национальных заявок на многих языках заполнить одну заявку на одном языке и уплатить одну пошлину за регистрацию знака. Основные преимущества международной регистрации товарных знаков в рамках Мадридской системы сводятся для заявителя к следующему:

Национальная процедура	Международная процедура
Подача заявок в ряд ведомств	Подача заявки в одно ведомство
Подача заявок на многих языках	Подача заявки на одном языке
Уплата множества пошлин	Уплата единой пошлины
Наличие патентного поверенного	Наличие патентного поверенного только в случае предварительного отказа
Множество регистраций	Она международная регистрация
Множество продлений действия регистраций	Одно продление действия регистрации
Изменения вносятся в реестр каждого ведомства	Изменения вносятся только в международный реестр

Привлекательность Мадридской системы прямо пропорциональна географической области её действия. В этом отношении Мадридский протокол оказался успешным благодаря тому, что он значительно расширил географические рамки Мадридской системы. В настоящее время в ней участвуют 85 стран всех континентов (включая Россию), что сделало данную систему действительно глобальной. Мадридский протокол позволяет также установить связь Мадридской системы с системой товарного знака Европейского Сообщества, в которое в настоящее время входят 27 европейских стран.

Как видно из нижеприведенной таблицы и графика, в последние годы заметно возросло и число международных регистраций, полученных российскими правообладателями в рамках Мадридской системы, которое в 2011 году достигло 1328.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Россия	171	243	355	398	602	608	695	1063	1097	1160	1328



Однако в сравнении с другими ведущими странами мира Российская Федерация пока уступает в количестве подаваемых международных заявок. Одна из причин этого заключается в том, что в настоящее время русский язык не является рабочим языком Мадридской системы, что, безусловно, затрудняет подачу международных заявок российскими заявителями.

Одним из направлений работы Роспатента по повышению осведомленности о Мадридской системе в России является перевод на русский язык нормативной базы. На сайте Роспатента в дополнение к уже имеющимся, выставлены следующие документы на русском языке:

- Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению[1];
- Руководство по международной регистрации знаков[2].

В целях дальнейшего повышения эффективности использования Мадридской системы в Российской Федерации, Роспатентом за последние годы проводилась активная работа по введению русского языка в качестве дополнительного языка подачи международных заявок в рамках соответствующего проекта ВОИС, реализация которого была начата в 2009 году.

Указанный проект предусматривает выполнение следующих обязательных условий:

- наличие соглашения с ВОИС об электронном обмене, включая подачу международных заявок в электронной форме;
- наличие русской версии Мадридской базы данных товаров и услуг, содержащей 30 тысяч терминов товаров и услуг, одобренных ВОИС.

Первое из условий было выполнено в рамках Меморандума о взаимопонимании (от 2011 года) между Роспатентом и МБ ВОИС относительно передачи документов электронными средствами связи в соответствии с процедурами Мадридской системы. В дополнение к уже имевшимся договоренностям по электронному обмену в части получения из ВОИС уведомлений об указании Российской Федерации в международных регистрациях и направлении Роспатентом решений в отношении предоставления или отказа в предоставлении правовой охраны знаку, являющемуся предметом международной регистрации, данное соглашении предусматривает подачу в электронной форме и международных заявок.

Основанием для выполнения второго условия явилось подписание в 2010 году Меморандума о договоренности между Роспатентом и ВОИС о сотрудничестве в разработке русскоязычной версии Мадридской базы данных товаров и услуг. В рамках достигнутых договоренностей в этом же году в Роспатенте начались активные работы по переводу терминов товаров и услуг на русский язык. В настоящее время переведено уже более 20 тысяч таких терминов. Следует отметить, что уже сейчас на сайте ВОИС имеется в свободном доступе новый сервис, работающий в режиме онлайн, известный как «Менеджер товаров и услуг». Указанный сервис

[1] http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/madr_sys/o_madr_sys/instruk_madrid.pdf
[2] http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/madr_sys/o_madr_sys/rukovod_madrid.pdf

в настоящее время обеспечивает на русском языке доступ к базе терминов, включая действующую с 1 января 2012 года редакцию Международной классификации товаров и услуг (МКТУ-10).

Таким образом, Менеджер товаров и услуг, основная задача которого состоит в оказании помощи заявителям при подаче международных заявок в соответствии с Мадридской системой:

- обеспечивает доступ к стандартным терминам, принятым ВОИС в соответствии с процедурами Мадридской системы;
- доступен на трех рабочих языках Мадридской системы (английском, испанском и французском), а также на русском языке;
- дает заявителям возможность пользоваться функциями просмотра и поиска соответствующих терминов, которые могут быть переведены на любой из трех рабочих языков Мадридской системы.

Однако не менее успешно данный сервис уже сейчас может быть использован российскими заявителями и для подачи национальных заявок на товарный знак.

Следует упомянуть участие с 2012 г. Роспатента в новом проекте ВОИС «Интеграция процессов международной регистрации», основной целью которого является разработка, тестирование и введение в действие системы онлайн подачи с использованием вэб-сервисов международных заявок в рамках Мадридской системы международной регистрации знаков.

Данная система подачи международных заявок содержит следующие основные стадии.

1. Создание на сайте ВОИС кабинета пользователя (аккаунта).

2. Инициирование создания международной заявки. Указание страны происхождения и введение номера базовой заявки (базовой регистрации) позволит получить данные национального реестра товарных знаков (заявитель, адрес, изображение знака, перечень товаров и услуг).

3. Заполнение официального бланка международной заявки (MM1-MM3).

4. Подготовка перечня товаров и услуг. Указанный перечень автоматически появляется в заявке, в данном случае на национальном языке. Заявителю предоставляется возможность редактирования перечня, после чего он автоматически переводится на английский язык, при этом используются возможности Менеджера товаров и услуг.

5. Отметка указанных стран и автоматический расчет размера как национальной пошлины (за обработку и пересылку международной заявки), так и международной пошлины.

Следует отметить, что заполнение всех необходимых данных в международной заявке может быть в любой момент прервано заявителем,

с возможностью их сохранения для продолжения заполнения заявки. Имеется возможность внесения в заявку необходимых изменений.

Поданная международная заявка рассматривается ведомством происхождения на предмет соответствия национального и международного знака, соответствия перечня товаров и услуг, а также уплаты национальной пошлины. При возникновении вопросов, ведомство происхождения направляет заявителю т. н. «письмо об имеющихся несоответствиях», которое в электронном виде направляется заявителю на национальном языке.

Ведомство происхождения подготавливает уведомление, подтверждающее данный факт, подписывает его и направляет его в электронном виде в МБ ВОИС.

Международное бюро не приступает к обработке международной заявки до получения уведомления от ведомства происхождения.

В заключение несколько слов о будущем Мадридской системы, которое обсуждается в рамках Рабочей группы ВОИС по правовому развитию Мадридской системы.

Летом этого года на очередной сессии данной Рабочей группы одним из основных рассматриваются вопросы применения статьи 9 sexies (1)(b) Мадридского протокола, известной как «ограничительная оговорка» (safeguard clause). Данная статья определяет, какой договор будет являться связующим между государствами, одновременно являющимися участниками Соглашения и Протокола.

С 1 сентября 2008 года ситуация, касающаяся взаимоотношений Договаривающихся сторон, связанных двумя договорами, регулируется новым положением пункта (1) данной статьи Протокола, предусматривающей, что если в отношении конкретной международной заявки или регистрации Ведомство происхождения или Ведомство Договаривающейся стороны владельца является Ведомством государства, которое является одновременно участником Соглашения и Протокола, то указание Договаривающейся стороны, также связанной двумя договорами, регулируется именно Протоколом.

Измененный пункт (1)(a) статьи 9 sexies сопровождается пунктом (1)(b), который приостанавливает во взаимоотношениях между государствами, связанными двумя договорами, действие заявления в соответствии со статьей 5(2)(b) и статьей 5(2)(c) Протокола, предусматривающими увеличенный срок для вынесения отказа, или статьей 8(7) Протокола, позволяющей применение индивидуальных пошлин за указание.

Это означает, что в случае международной заявки, если Ведомство происхождения или, в случае международной регистрации, Ведомство Договаривающейся стороны владельца является Ведомством Договаривающейся

стороны, связанной двумя договорами, то указание (либо в заявке, либо в последующем) Договаривающейся стороны, связанной двумя договорами, будет с этого момента регулироваться Протоколом, а не Соглашением, тем не менее, являясь предметом стандартного режима, установленного статьями 5(2)(a), 7(1) и 8(2) Протокола — т. е. срок в один год для уведомления о предварительном отказе и уплата дополнительных и добавочных пошлин, несмотря на то, что данная указанная Договаривающаяся сторона могла сделать заявление относительно увеличенного срока для уведомления о предварительном отказе или могла сделать заявление о своем желании получать индивидуальные пошлины.

Пункт (2) статьи 9 sexies предусматривает, что Ассамблея Мадридского союза пересмотрит применение пункта (1)(b) статьи 9 sexies по истечении трех лет с 1 сентября 2008 года. После этого Ассамблея может либо отменить, либо ограничить область его действия.

Таким образом, принимая во внимание, что в ближайшее время ожидается присоединение к Протоколу Алжира, который в настоящее время является последней страной являющейся членом только Соглашения, можно предположить в самое ближайшее время значительные изменения в Мадридской системе.

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ С ПОЗИЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

В 2011 г. заявители товарных знаков столкнулись с непривычными документами, приходящими из ФИПС. Из нового отдела обработки заявок на товарные знаки приходят письма без заголовка.

Как правило, они воспроизводят весь перечень заявленных товаров и услуг и содержат уведомление в стандартной формулировке: «*Проанализировав приведенный в заявке на регистрацию товарного знака перечень товаров и/или услуг, сообщаю, что он соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3 статьи 1492 части IV Гражданского кодекса РФ*».

Порой к этому добавляется, что «*перечень отредактирован в соответствии с терминологией 9-й редакции МКТУ, удалены дублирующие формулировки в соответствии с пунктом 3 статьи 1492 части IV Гражданского кодекса РФ*».

Кстати сказать, п. 3 ст. 1492 ГК РФ, на который ссылается экспертиза, никаких требований о недопустимости дублирующих формулировок не содержит. Он говорит лишь о том, что «*заявка на товарный знак должна содержать... 3) перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков*». Так что ссылка на данную правовую норму тут не очень уместна.

Но все это в лучшем случае. В худшем — поступает запрос примерно следующего содержания: «*Для дальнейшего делопроизводства по заявке заявителю необходимо правильно проклассифицировать в соответствии с терминологией 9-й редакции МКТУ такие-то позиции, отнесенные заявителем к такому-то классу, поскольку данные товары и/или услуги отсутствуют в перечне действующей редакции МКТУ в данной формулировке. В соответствии с пунктом 2.6 Положения о пошлинах за внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак*

уплачивается пошлина в размере 3600 рублей. Если в 2-месячный срок заявитель не представит ответ на данный запрос или ходатайство о продлении установленного срока с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за продление, заявка будет призвана отозванной».

При этом государственного эксперта, как правило, не удовлетворяет вполне определенная формулировка товаров или услуг заявителя, по смыслу явно относящаяся к данному классу, но по каким-то причинам отсутствующая в действующей редакции МКТУ.

Возникают следующие вопросы.

1. Действительно ли в перечень товаров и услуг, в отношении которых заявляется обозначение, нельзя включать позиции, отсутствующие в действующей редакции классификатора?

2. Почему заявитель за выполнение требования экспертизы фактически сократить перечень, исключив из него реально необходимые ему товары и услуги, должен еще и платить?

3. Правомерно ли проводить проверку перечня товаров и услуг после завершения формальной экспертизы?

Попробуем разобраться с первым вопросом. В МКТУ много чего нет. Например, нет обычных для россиян товаров, таких как пельмени, хотя есть даже «яйца улитки» и «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Нет услуг торговли, осуществляемой магазинами. Правда, есть довольно абстрактная формулировка «продвижение товаров [для третьих лиц]», которая больше относится к рекламе, во всяком случае, явно включает в себя рекламную деятельность.

Если заявителю нужны конкретные товары или услуги, разве он не может указать их в перечне? Неужели он вынужден довольствоваться чем-то более или менее близким, предусмотренным МКТУ? И вместо пельменей указывать «равиоли»? Но заявителю не нужны равиоли, он производит пельмени, и именно для их маркировки ему нужен товарный знак.

Почему вместо «услуги магазинов» надо указывать «продвижение товаров [для третьих лиц]» — а это наиболее распространенное требование экспертизы? Заявитель открывает магазин, собирается торговать в розницу, а остальные услуги, по смыслу входящие в продвижение (рекламные, промоутерские и проч.), оказывать не предполагает.

Обобщенный термин «продвижение товаров [для третьих лиц]» позволяет противопоставить заявке сходные обозначения рекламистов, тогда как говорить об однородности услуг магазинов и рекламных агентств можно с большой натяжкой. Во многих случаях корректировка перечня, предлагаемая экспертизой, просто лишает заявителя шанса на регистрацию товарного знака.

Нововведения, которые сейчас пытается вводить экспертиза, противоречат многолетней практике регистрации товарных знаков Роспатентом. Зарегистрированных знаков, в перечне услуг для которых указаны такие позиции, как «реализация товаров» или «услуги магазинов», можно найти десятки тысяч. Хотя и в новой 10-й, и в ещё недавно действовавшей 9-й, и во всех предыдущих редакциях МКТУ таких формулировок нет.

В конце концов, МКТУ — лишь инструмент, способствующий по возможности единообразному наименованию и классификации товаров и услуг. В перечнях классификатора нет множества товаров и услуг, широко применяемых в гражданском обороте. Это не означает, однако, что в отношении таких товаров и услуг правовая охрана товарным знакам не предоставляется.

Что говорит об этом законодательство? Введение в МКТУ-10 (п. (а) подраздела «Товары» раздела «Общие замечания») допускает применение названий готовых изделий, которые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями». Такие товары «*следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями, содержащимися в Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, и Алфавитном перечне товаров*». Аналогичная норма п. (а) подраздела «Для услуг» предписывает так же поступать и с услугами, которых в МКТУ нет. Они классифицируются «*по аналогии со сходными услугами*» перечней классификатора.

Между тем вводящее МКТУ Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков — международный договор, в котором наша страна участвует. А такие договоры в соответствии с Конституцией являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Они применяются в гражданском законодательстве и, в частности, к основаниям возникновения и порядка осуществления прав на средства индивидуализации непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. *Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора*. Об этом прямо говорится в п. 4 ст. 15 Конституции РФ и в статьях 2, 6 ГК РФ.

Получается, что нововведения Роспатента, требующие обязательного приведения формулировок товаров и услуг в соответствие с формулировками, содержащимися в МКТУ, противоречат действующему законодательству.

Рассмотрим второй вопрос. Обязан ли заявитель платить за выполнение требования экспертизы — так же, как за внесение изменения, осуществляемого по его собственной инициативе? И даже если выполнение этого требования ущемляет притязания заявителя?

Внесение изменений в заявку предусмотрено п. 2 ст. 1497 ГК РФ, где на дополнение, уточнение или исправление материалов заявки указывается как на право заявителя.

Если же в запросе заявителю сообщается о *необходимости* откорректировать перечень заявленных услуг, если экспертиза фактически обязывает заявителя вносить изменения, то это осуществление не права заявителя, а полномочия эксперта.

Но осуществление этого полномочия уже оплачено — пошлиной за экспертизу. Взимание в этом случае дополнительной пошлины за внесение изменений по инициативе эксперта, изменений, о которых заявитель не просит, представляется неправильным.

Действующие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[1] (далее — Правила), предусматривающие в пункте 14.3, что «*при необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение*», не содержат требования об уплате при этом пошлины за внесение изменений в материалы заявки. Хотя в том же пункте указывается на необходимость доплаты недостающей суммы пошлины за дополнительные классы — в случае, если «*установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения*».

П. 2.6 Приложения к Положению о пошлинах[2] действительно предполагает оплату пошлины в размере 3600 рублей за «*внесение дополнений, уточнений, исправлений в заявку на товарный знак*». Однако в данном случае речь явно идёт об оплате действий, предусмотренных п. 2 ст. 1497 ГК РФ, то есть о случае, когда заявитель осуществляет своё право внести изменения, а не выполняет обязанность представления уточнения по запросу экспертизы.

---

[1] Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. — Утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32.

[2] Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. — Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941.

Раньше нам ни разу не приходилось оплачивать такую пошлину по требованию экспертизы о корректировке перечня. Ситуация неожиданно изменилась в 2011 г. Похоже, экспертам была поставлена задача собрать в казну побольше денег. Тут у Роспатента открывается много интересных возможностей. Если сегодня мы платим за корректировку перечня в связи с тем, что товары в нем названы «неправильно», то, может быть, завтра экспертиза потребует заплатить пошлину за исключение из перечня части товаров, однородных тем, в отношении которых найдены более ранние регистрации или заявки? Почему бы нет?

А что будет, если заявитель откажется от оплаты пошлины и внесения изменений в перечень? Если он будет настаивать на своей правоте и сохранит указание товаров в перечне? Не признают же заявку отозванной? Скорее всего, если экспертиза не согласится с заявителем, она будет вынуждена самостоятельно исправить перечень. Но, по крайней мере, бесплатно!

И наконец, попробуем разобраться, насколько вообще правомерно проводить проверку перечня товаров и услуг после завершения формальной экспертизы? Такую проверку предусматривают Правила в п. 14.2 и 14.3:

«*В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется... проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам МКТУ...*

В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается:

- *возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ*;
- *правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ*».

Между тем, ГК РФ не относит проверку правильности классификации товаров и услуг к полномочиям экспертизы заявленного обозначения. Согласно п. 1 ст. 1499 ГК РФ «*в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1—7 статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака*». И только!

Значит, проверка перечня — задача исключительно формальной экспертизы, потому что никакой иной экспертизы, помимо формальной и экспертизы заявленного обозначения, законом не предусмотрено (п. 1 ст. 1497 ГК РФ). Вот и в ст. 1498 ГК РФ говорится: «*В ходе проведения формальной экспертизы... проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям*». А к необходимым документам заявки п. 3 ст. 1492 Кодекса относит и перечень товаров.

При этом, как мы видим, формальная экспертиза включает проверку не только наличия документа, в данном случае перечня, но и его соответствия установленным требованиям. А это и есть проверка правильности.

При буквальном толковании Кодекса проверка перечня товаров и услуг входит в обязанности формальной экспертизы. В полномочия экспертизы заявленного обозначения она не входит. Таким образом, существует противоречие между нормами Кодекса и Правил, которое разрешает норма ст. 4 федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. Согласно этой норме «*впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Кодекса, законы и иные правовые акты Российской Федерации... применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса*». Поэтому Правила должны применяться лишь постольку, поскольку они не противоречат Кодексу, и, следовательно, проверка перечня товаров должна полностью осуществляться на этапе формальной экспертизы.

Получается, что нововведения Роспатента по проверке правильности перечня товаров и услуг после завершении формальной экспертизы противоречат действующему законодательству.

Можно только приветствовать намерение «при подаче заявок и проведении экспертизы более жестко придерживаться принципов и терминологии МКТУ..., избегать неточных, слишком общих формулировок, родовых понятий, заголовков классов», о чем пишет в своей статье заведующая отделом международных заявок на товарные знаки ФИПС М.Г. Карабанова[3]. Очевидно, эти слова выражают официальную позицию Роспатента.

Однако хочется надеяться, что меняя столь радикально десятилетиями сложившуюся экспертную практику, Роспатент будет заранее предупреждать об этом заявителей, публикуя соответствующие рекомендации или хотя бы информационные письма[4].

---

[3] Карабанова М.Г. Актуальные проблемы экспертизы товарных знаков // Патенты и лицензии. 2011. № 8. С. 24.

[4] После многочисленных обращений заявителей и патентных поверенных Роспатент издал информационное письмо от 23 декабря 2011 г. № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ». По непонятным причинам опубликовано оно было на сайте ФИПС только 17 апреля 2012 года.

ПРИМЕНИМ ЛИ КРИТЕРИЙ НОВИЗНЫ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ?

Е. А. ДАНИЛИНА,
патентный поверенный РФ, юрисконсульт НПБ им. К.Д. Ушинского РАО, к.ю.н.,
Москва

Вопрос, вынесенный в название доклада, требует профессионального обсуждения. Все чаще в процессе экспертизы приходится спорить с экспертом именно по поводу наличия или отсутствия новизны обозначения, хотя подобный критерий применительно к товарным знакам законодательство не содержит.

Применение критерия «новизна» для случаев «иных оснований» отказа в регистрации товарного знака, в особенности когда эти случаи связаны с чужими, ранее полученными правами, встречалось в комментариях специалистов и в статьях на всем протяжении функционирования современного российского законодательства. И хотя такое заимствование термина из области патентного права применительно к товарным знакам, обычно имело теоретический характер и ни разу не было воспринято законодателем в процессе совершенствования правовых норм, до момента кодификации исключительных прав такое перенесение термина не имело большого значения, не будучи воспринято ни доктриной, ни практикой.

Именно сегодня актуально рассмотреть вопрос «новизны» товарного знака по причине ослабевания значимости правовой охраны товарных знаков в связи с приравниванием правового статуса фирменных наименований, коммерческих обозначений и товарных знаков. Практика экспертизы показывает, что сегодня обозначению, легитимно заявленному в качестве товарного знака, можно противопоставить практически все что угодно! Поэтому предлагаю некоторые соображения, на основе которых можно четко сформулировать ответ на вопрос — является отсутствие критерия «новизна» действительным или мнимым пробелом права.

Мнимым является пробел права, при котором некоторая сфера общественных отношений, конкретное явление общественной жизни, хотя прямо не урегулированы правом, но при этом соответствующая проблема удовлетворительно и полностью решается с применением существующих юридических средств, однако время от времени звучат предложения об усилении правовой легитимизации данного явления (восполнение мнимо-

го пробела). Муссирование термина «новизна» теоретиками и «народное» применение этого понятия некоторыми экспертами-практиками показывают, что в патентно-правовом сообществе реально существуют разные точки зрения на этот вопрос. В этом смысле при его рассмотрении следует исходить из достаточности (или недостаточности) правовых положений пп. 6—8 ст. 1483 ГК РФ.

Рассмотрим мнения специалистов ретроспективно. В 1997 году в комментариях к Закону о товарных знаках С. А. Горленко и В. И. Еременко[1], анализируя положениях ст. 7 Закона, писали, что эти положения «позволяют установить «новизну» (подчеркнуто Д. Е. А.) обозначения по отношению к названных объектам, права на которые принадлежат в России третьим лицам». Отметим, что, во-первых, авторы употребили понятие «новизна» в кавычках, подчеркнув символизм термина в применении к товарным знакам. Во-вторых, авторы упоминают об «ограничительном характере» такой новизны, зависящем от сферы применения обозначения. С учетом упомянутых серьезных оговорок получается, что термин «новизна» мало применим в принципе.

Современные комментаторы также не обходят вниманием вопрос новизны, и можно отметить тенденцию — чем ближе комментатор к практике получения правовой охраны товарного знака, тем реже такой автор пишет о «новизне» и в основном разграничивает положения ст. 1483 по прежней схеме абсолютных и иных (относительных) оснований для отказа в регистрации знака. В качестве примера приведем мнение В. О. Калятина: «*Требования, предъявляемые к товарным знакам, в литературе объединяются в два основания —требование различительной способности и новизны*», отметив при этом, что автор упоминает специальную литературу, а не закон. Автор комментария к главе 76 В. В. Голофаев[2], приведший вышеприведенную цитату в пояснениях к своему тексту, не высказывается сам по поводу новизны товарного знака, а делает отсылку к научному мнению В. О. Калятина, тем самым вольно или невольно подчеркивая спорность подобного подхода.

В рамках доклада не будем останавливаться на «патентных корнях» критерия новизны, на понимании этого критерия и глубокой разработке

---

[1] Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности / Сборник. Общ. ред. В. И. Еременко. — М.: Фонд «Правовая культура». 1997. С. 114—115.

[2] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вт., тр., четвертая — 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Голофаев, Б. М. Гонгало [и др.]; под ред. С. А. Степанова. — М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. С. 1435.

его в патентном праве. Отметим только, что все перечисленные попытки имеют целью создать кальку понятия, прекрасно работающего для изобретений, в такой далекой от техники сфере как средства индивидуализации.

Ориентируясь на мэтров отечественной цивилистики, молодые ученые также начинают продвигать рассматриваемое понятие в своих работах и предложениях по совершенствованию законодательства. Одним из поводов рассмотрения этой темы стало участие докладчика в качестве оппонента в защите диссертации Д. В. Мазаева в ГУ ВШЭ. Молодой ученый на основе анализа определений товарного знака и с целью изучения критериев его охраноспособности выделяет в своей работе[3] ряд существенных признаков, позволяющих отличить товарный знак от иных средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности, а именно: символизм; принадлежность исключительного права на товарный знак конкретному субъекту; новизна. В отношении критерия новизны Д. В. Мазаев на стр. 43 диссертации однозначно выражает свое мнение: «*Новизну с полным правом можно отнести к числу существенных признаков товарного знака. Это один из критериев охраноспособности заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, поскольку не редки случаи государственной регистрации и подачи заявок, заведомо содержащих тождественные или сходные до степени смешения обозначения с уже зарегистрированными товарными знаками или же проходящими процедуру государственной регистрации обозначениями*». Однако Д. В. Мазаев упускает не только буквальное значение слова «новизна» (новый, ранее не известный), которое с успехом применяется в патентном праве и совершенно не подходит для товарных знаков, но игнорирует очевидные для специалиста позиции, связанные с определенной гибкостью правовой охраны товарного знака — обозначение, будучи не новым и давно известным, потеряв правовую охрану, может далее получить правовую охрану уже на имя другого лица. И такая подача заявок, «*заведомо содержащих тождественные или сходные до степени смешения обозначения с уже зарегистрированными товарными знаками*», вполне правомерна.

По поводу применения критерия новизны, детально разработанного в патентном праве, к праву товарных знаков, в специальной литературе велись периодические дискуссии, результатом которых стал тот вывод, что

---

[3] Мазаев Д. В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право. — М.: ГУ ВШЭ. 2010.

применять критерий «новизна» к товарным знакам не следует. Этот вывод, по-видимому, лег в основу концептуального построения статей 1477—1483 ГК РФ, не содержащих такого критерия для квалификации товарного знака. В тексте ст. 1483 ГК РФ нет упоминания критерия «новизна», а критерий сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными или поданными на регистрацию обозначениями не имеет отношения к новизне. Отсутствие сходства — не доказательство новизны.

Лингвистически смешение формулировки критерия «новизна» с устоявшимися правовыми и методическими подходами патентного права может сыграть в праве товарных знаков плохую роль: в отличие от патентного права, где техническое решение для признания его патентоспособным должно быть объективно новым, товарный знак может повторять либо не зарегистрированное известное обозначение, либо ранее зарегистрированное обозначение, срок действия прав на которое истек. Введение критерия «новизна» для квалификации обозначения в качестве товарного знака избыточно и нецелесообразно. В этом смысле и в отношении этого критерия правовые нормы, выраженные в ст. 1483, вполне достаточны.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Я. А. ГОРБУНОВА, юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», Санкт-Петербург

В докладе на примере социальной сети FACEBOOK обсуждаются возможные проблемы регистрации товарного знака и последующего доказывания его использования при оказании услуг в сети Интернет.

Прежде всего, уточним содержание терминов «товарный знак» и «услуга». Если с определением товарного знака нет сложностей — оно содержится в одноименной ст. 1477 ГК РФ, то определение понятия «услуги» найти не так просто.

Можно предположить, что оно сформулировано в ст. 779 ГК РФ, дающей определение договора возмездного оказания услуг. Однако в ней понятие услуги раскрывается через осуществляемую деятельность: оказать услуги значить совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность. Ответа на вопрос «что такое услуга?» данная статья ГК РФ не содержит, что вынуждает обратиться к другим отраслям права.

В п. 5 ст. 38 Налогового кодекса РФ услугой признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, то есть реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. В данном случае определение услуги дается через результат, что очень удобно для целей налогообложения, но не раскрывает сущность услуги.

Наиболее точное определение услуги содержится в ст. 4 федерального закона «О защите конкуренции», где указано, что услуга, как товар, — это объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Как известно, объем правовой охраны товарного знака определяется перечнем товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Для его составления при подаче заявки на регистрацию товарного знака заявитель руководствуется МКТУ.

Но какой бы универсальной ни была МКТУ и как бы оперативно ни совершенствовалась, она не может включать все виды реально оказываемых услуг. Особенно это заметно на примере высокотехнологичных компаний, которые своей деятельностью, по сути, создают все новые и новые виды услуг.

Услуга — нематериальна, и в отличие от товара ее невозможно маркировать товарным знаком. Поэтому в качестве доказательств использования товарного знака в отношении услуг обычно представляют документы, подтверждающие факт ее оказания. Такие доказательства можно условно разделить на две группы.

К первой относятся документы, подтверждающие использование товарного знака в общем, то есть при осуществлении деятельности компании, например протоколы нотариальных осмотров вывески, сайта в сети Интернет, рекламные материалы и самая разнообразная документация (бланки, визитные карточки и т. п.).

Вторая — самая важная группа доказательств — документы, сопровождающие непосредственно оказание услуги: договоры, выставленные на их основании счета, счета-фактуры и акты. Можно возразить, аргументируя тем, что обычаи делового оборота не предусматривают использование комбинированных и изобразительных товарных знаков на договорах и актах, однако это совершенно не исключает возможности их использования на бланках счетов и счетов-фактур.

Попробуем подготовить заявку на регистрацию товарного знака компании, осуществляющей услуги в социальной сети, и составить соответствующий перечень услуг. Учитывая, что Роспатент известен своей консервативностью в отношении перечня, попробуем обратиться сначала к тем формулировкам услуг, которые предлагает 10-я редакция МКТУ.

Под социальной сетью понимается платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. Исходя из этого и ориентируясь на описание классов МКТУ, можно выделить всего два подходящих:

- класс 35, включающий услуги, оказываемые через «*Интернет сайты*», и
- класс 38, включающий услуги, «*дающие возможность, по меньшей мере, одному человеку установить связь с другим человеком с помощью сенсорных средств*».

Если теперь выбирать услуги из данных классов, получится следующий общий перечень:

- класс 35: *ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных*;
- класс 38: у*слуги в области общественных отношений; передача поздравительных открыток он-лайн; передача сообщений*

и изображений с использованием компьютера; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача цифровых файлов.

Содержит ли такой перечень описание всех услуг, оказываемых посредством социальной сети? — Нет. И хотя 10-я редакция МКТУ вступила в силу с 01 января 2012 года, она не содержит услуг, отражающих деятельность высокотехнологичных компаний.

В апреле 2012 г. на сайте Роспатента было опубликовано Информационное письмо от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ». В письме, среди прочего, было указано: «*Как известно, перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим. При составлении перечня товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (знака обслуживания), заявитель вправе указать товар и (или) услугу, отсутствующие в МКТУ, обозначив их точными конкретными формулировками с учетом привязки к классам МКТУ, позволяющими этот товар и (или) услугу идентифицировать*».

Конечно, данное письмо относится только к формулировкам услуг, относящихся к торговой деятельности, но оно позволяет надеяться, что данный подход укрепится в качестве основного в Роспатенте при экспертизе заявок и в отношении указания других видов услуг.

Отсутствие других вариантов при составлении перечня услуг для регистрации товарного знака в отношении социальной сети вынуждает заявителей, основываясь на терминах МКТУ, изобретать новые формулировки, которые смогут обеспечить нужный объем правовой охраны.

Особенно хорошо это видно на примере регистрации товарных знаков компании ФЭЙСБУК в отношении услуг одноименной социальной сети.

О запуске русскоязычной версии сайта социальной сети Facebook было объявлено 20 июня 2008 года. Примерно в это же время в России был зарегистрирован и товарный знак **FACEBOOK** (свидетельство № 354121). В качестве примера рассмотрим перечень услуг, приведенный в данной регистрации в 35 м классе (приводится с сокращениями): «оказание услуг по предоставлению интерактивной информации, *в том числе информации в отношении университетской жизни, объявлений, виртуальных сообществ, общественных контактов, обмена фотоматериалами*; услуги по рекламе и распространению информации, *в том числе предоставление сгруппированных по тематике рекламных мест с помо-*

щью глобальной компьютерной сети, продвижение товаров и услуг для третьих лиц с помощью Интернет».

Очевидно, что при составлении перечня были взяты стандартные формулировки МКТУ, которые были дополнены описанием функций социальной сети (выделено курсивом). В соответствии с этим принципом построен и остальной перечень услуг 38, 42 и 45 классов МКТУ, для которых знак зарегистрирован.

С точки зрения рядового пользователя социальной сети перечень удачный, однако совершенно не отражает фактическую деятельность компании. Ее доход складывается из прибыли, полученной от оказания услуг рекламы (82,4% всей прибыли), и дохода от монетизации приложений, созданных как собственными силами, так и сторонними разработчиками. Именно в этих сферах отношения между компанией и клиентами урегулированы договорами, и эти реально оказываемые в социальной сети услуги можно было бы подтвердить документально в случае предъявления претензий по неиспользованию товарного знака.

В более поздних регистрациях товарных знаков на имя компании ФЭЙСБУК, например представленного здесь товарного знака (свидетельство № 448863, дата регистрации 09.12.2011), была учтена «доходная» часть деятельности компании, в частности, в перечне появились товары 9 класса МКТУ (сами приложения и средства их разработки), услуги 36 (виртуальная валюта для пользователей) и 41 (услуги электронных журналов и сетевых дневников — блогов) классов МКТУ.

Более того, формулировки услуг остальных классов МКТУ, которые были в предшествующих регистрациях товарных знаков компании, тоже претерпели существенные изменения.

В перечне появилось много новых терминов, отсутствующих в МКТУ. Например (приводится с сокращениями): *интерфейсы прикладного программирования (API) для компьютерного программного обеспечения для поддержки онлайновых услуг социальных сетей, построения приложений социальных сетей и для поиска, загрузки данных в сеть и из сети, доступа к данным и управления данными; электронная обработка и передача данных об оплате счетов для пользователей компьютерных и коммуникационных сетей; предоставление онлайновых коммуникационных ссылок, переводящих пользователей веб-сайта на другие локальные и глобальные веб-страницы; обеспечение доступа к веб-сайтам третьих лиц посредством универсального логина*

(учетного имени); социальные услуги в сфере знакомств и установления контактов, социальные сетевые услуги и организация дружеских встреч и т. п.

Казалось бы, если новый перечень подробно описывает реальную деятельность компании, то какие проблемы могут возникнуть при доказательстве использования товарного знака?

Дело в том, что при доказательстве фактического оказания отдельных видов услуг необходимо учитывать сложившуюся практику. К примеру, вышеуказанный товарный знак (свидетельство № 448863) зарегистрирован в отношении телекоммуникационных услуг, то есть услуг, обеспечивающих посредством комплекса технических средств передачу информации на расстояние. На практике при оценке доказательства использования товарного знака учитывают, что в России, в соответствии с законодательством, для осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг необходимо получить разрешительный документ — лицензию[1]. Таким образом, доводы правообладателя о том, что телекоммуникационные услуги могут оказываться, к примеру, посредством сайта, скорее всего не будут приняты.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что при подаче заявки на регистрацию товарного знака, используемого в области информационных технологий, особое внимание необходимо уделить составлению перечня услуг, поскольку обновление МКТУ не поспевает за развитием современных технологий, и приведенными в ней терминами услуг не обойтись. Хотя любой нестандартный перечень — это риск получения запроса экспертизы, тем не менее в данной области он оправдан. Кроме того, даже используя относительно стандартные термины МКТУ в отношении каких-то новых технологий, правообладатель, к сожалению, не застрахован от сложностей с доказыванием использования товарного знака.

---

[1] См. решение Роспатента от 26.03.2012, принятое в результате рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» (свидетельство № 304492) в связи с его неиспользованием.

КОНФЛИКТЫ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

М. И. ЛИФСОН,
российский и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург

На своем опыте убежден, что участие в разрешении споров в судах позволяет повышать свою квалификацию, т. к. заставляет более углубленно изучить действующее законодательство и видеть некоторые его недостатки, о которых не задумывался раньше.

В настоящее время, в судах разных инстанций продолжается рассмотрение дел о конфликтах, связанных с объектами индивидуализации. В чем же суть этих споров?

Об исключительном праве ООО «Эко-Технология-НН» на товарный знак (свидетельство РФ № 381041) нам стало известно из претензии, в которой было указано, что наша организация незаконно использует чужую ИС (изобретения, ТУ, ТЗ), поэтому за защитой своих прав владелец знака вынужден будет обратиться в арбитражный суд.

Заявка на товарный № 2008704238 имеет приоритет от 15 февраля 2008 г., свидетельство зарегистрировано в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания 05.06.2009 в отношении товаров, относящихся к классам 09 и 11 МКТУ, а сам товарный знак представляет изображение, состоящее из двух элементов: сочетание буквы «Э» и в ней буква «т» в двух цветах — желтом и черном.

В ответе на претензию сообщалось, что мы используем обозначение, аналогичное спорному товарному знаку, на бланках организации и средствах рекламы, причем в желтом и белом цветовом сочетании. Это обозначение используется нами в качестве коммерческого обозначения (КО), по крайней мере, с 2005 г., т. е. значительно раньше регистрации организации — владельца знака (апрель 2007 г.), поэтому свидетельство на товарной знак выдано с нарушением требований п. 8 ст. 1483 ГК РФ, устанавливающих, что «*не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением, права*

на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». Более того, в ответе нами было указано, что нам не понятно, о каком нарушении права на изобретения и ТУ идет речь, если они принадлежат нашей дочерней фирме, а документа о правопреемстве владельца ТЗ с бывшем владельцем ИС не представлено.

Чтобы не доводить дело до суда, мы решили подать в Палату по патентным спорам (ППС) возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку. В качестве основания были указаны нарушения следующих статей ГК РФ, действующих на момент подачи заявки на товарный знак: 1483 (п. 8), 1538, 1539, 1540, в порядке, установленном ст. 1512 и 1513 ГК РФ. К возражению, были приложены документы, подтверждающие фактическое использование коммерческого обозначения и имеющие дату создания до даты приоритета заявки на товарный знак, а именно: переписка с другими организациями, выполненная на фирменных бланках, на которых имелось и коммерческое обозначение; копия заглавной страницы справочника «Желтые страницы» за 2006 г. и копия стр. 135, на которой содержалась информация о нашей организации (виды деятельности, КО, адрес), включая коммерческое обозначение; подлинник договора № 8/СПб от 04 04.2006 между ООО «Коско» (издательство) и ООО «НПО «Эко-Технология» на изготовление буклетов и визиток, акт сдачи-приемки результатов работ по договору и счет об оплате выполненных работ, заверенная заказчиком и исполнителем копия буклета, на которой содержалось коммерческое обозначение (белого цвета) и фирменное наименование основной и дочерней фирмы; визитка сотрудника фирмы с коммерческим обозначением (в желтом цвете) и другие обязательные документы.

Рассмотрение возражения состоялось 23 мая 2011 г. на заседании коллегии ППС, на котором и было вынесено решение об отказе в удовлетворении возражения, утвержденное Председателем Роспатента 11 июня 2011 г. Обычно, мотивировочную часть решения приходилось ждать значительно дольше, поэтому такая скоропалительность могла быть вызвана тем, что нами было заявлено о несогласии с решением и намерении подать жалобу по процедуре ведения заседания коллегии. Подтверждением этому является то, что решение ППС было послано не в адрес для переписки и даже не в адрес патентного поверенного, указанный в доверенности, а «на деревню дедушке» — совершенно в другую организацию. В итоге оно дошло до нас только 25 августа, причем позднее ответа на саму жалобу, которая была подана на имя директора ФГУ ФИПС 03 июня, а ответ на нее получен 20 августа, из которого мы и узнали, что решение было

выслано в Санкт-Петербург 15 июня, после чего сумели разыскать его. Какие же основания были изложены в жалобе?

1. Владелец товарного знака не представил отзыва на возражение ни нам, ни в ППС, поэтому, в соответствии с п. 5.2 Правил «...*в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, ППС вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака*».

Отзыв, представленный на заседании коллегии ППС, не соответствовал сути возражения, а доводы, приведенные в нем, относились к компетенции арбитражного суда, а не ППС. В нем содержалось всего несколько строк: «*Мы являемся Правообладателями ТЗ, который фирма, подавшая возражение, нарушает, нашу претензию игнорирует. Товарный знак наша организация использовала задолго до его регистрации*».

Мы же заявляли об использовании своего КО, а не товарного знака. Несмотря на наше возражение, этот документ был приобщен к делу, в рассмотрении наших дополнительных материалов, подтверждающих факт использования КО, было отказано, как поданным после регистрации возражения.

2. В своем выступлении мною было отмечено, что владельцу знака было известно об использовании аналогичного КО другими организациями до даты подачи заявки на товарный знак, т. к. учредители этой фирмы были и учредителями дочерней фирмы (ноябрь 2003 г.), затем в 2007 г. организовали свою фирму, с аналогичным фирменным наименованием, а дочернюю, не поставив в известность остальных соучредителей, продали москвичам. Такие действия расценить иначе, как спланированный наезд на фирму-конкурента, нельзя.

3. Председательствующая на коллегии ППС отметила, что если мы не маркируем свою продукцию, то зачем подали возражение, а КО таковым не является, т. к. по сути — это изобразительный товарный знак. На чем этот вывод основан, не ясно?

Было отказано в рассмотрении и ранее поданных документов, подтверждающих использование КО, на основании того, что бланки предприятия являются внутренним документом организации и в качестве доказательства не принимаются; договор с издательством, изготовленные по договору буклеты, визитки и акт сдачи-приемки работы, по мнению коллегии ППС, не могут являться доказательством, т. к. в качестве такового можно принять только согласованный сторонами договора образец буклета.

Мнение явно субъективное и противоречащее статьям 1538 и 1539 ГК РФ и порядку предоставления заверенных копий документов в госорганы.

Относительно «Желтых страниц» было отмечено, что это общедоступный источник, но непонятно как он связан с названием самой фирмы и ее деятельностью. В справочнике содержались: фирменное наименование, виды деятельности и коммерческое обозначение, а в буклете содержались сведения о технологическом процессе, оборудовании и объектах их внедрения, но эти документы ни членами коллегии ППС, ни судьей, видимо, не рассматривались.

Представитель владельца знака подтвердил, что история взаимоотношений трех организаций, имеющих сходные фирменные наименования и частично пересекающихся учредителей, изложена мною верно. Это КО использовалось дочерней фирмой и ранее даты приоритета товарного знака, на что и у него есть доказательства. На вопрос председательствующего, приобщает ли он их к делу, естественно, был получен отказ.

В ответе на жалобу, подписанную директором ФГУ ФИПС, сообщалось, что п. 5.2 Правил применяется только к заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, предусмотренному п. 1.12 Правил, при этом требования к отзыву отсутствуют. В случае несогласия с решением Роспатента, оно может быть оспорено в суде в установленном порядке. Как же быть с фактом, что с введением в действие части четвертой ГК РФ требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака было расширено за счет п. 8 ст. 1483 ГК РФ, поэтому по аналогии с ранее действующим п. 1.12 Правил, должно применяться и в нашем случае.

К исковому заявлению об отмене решения Роспатента, поданному в Арбитражный суд г. Москвы, был приложен подлинник образца буклета, подписанный сторонами договора, а на предварительном заседании, состоявшемся 30.11.2011, отзывы организаций, где были внедрены станции обеззараживания воды нашей организации, и продемонстрирован подлинник справочника «Желтые страницы», подписанный к печати 25.12.2005.

Основания для подачи иска были приведены выше, и позиции нашей организации и владельца знака практически не изменились. На предварительном заседании суда представитель Роспатента не присутствовал, отзыв на исковое заявление представлен не был, а его доводы, которые были оглашены на основном заседании Арбитражного суда (10.01.2012), фактически полностью включены в судебное решение (17.01.2012) об отказе в иске.

Доводы были следующие. Свидетельство на товарный знак выдано правильно, т. к. при экспертизе заявок на товарные знаки в соответствии со ст. 1499 положения п. 8 ст. 1483 ГК РФ во внимание не принимаются.

Документы, подтверждающие использование КО, якобы не имеют дат, свидетельствующих об известности КО, а договор на изготовление буклетов, акты приемки работ не содержат сведений о КО заявителя и не свидетельствует о производстве товаров, однородных товарам 09 и 11 классов МКТУ. Какое отношение к производству товаров имеет договор с издательством об изготовлении буклетов, хотя в них и содержится описание технологии и применяемого оборудования, остается неясным. Зато на вопрос — действует все же п. 8 ст. 1483 или нет, по каким источникам проводится экспертиза заявки на товарный знак, я ответа от представителя Роспатента так и не получил, хотя в решении Роспатента содержатся ссылки на пп. 14.4.2.2—14.4.2.3 и п. 4.14.3 Правил подачи заявок на товарные знаки. В соответствия с этими пунктами эксперт сравнивает заявленное обозначение с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Такое сравнение должно проводится по открытым источникам, к которым относятся зарегистрированные и находящиеся на рассмотрении заявки на товарные знаки, справочники, реклама, Интернет, а не только Госреестр товарных знаков.

В декабре 2012 г. владелец знака подал исковое заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запрета незаконного использования знака и выплаты компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Ни одного факта использования товарного знака на продукции нашей фирмы представлено не было, но к иску было приложено решение Роспатента, а позже — на заседании 06 февраля — и решение Арбитражного суда г. Москвы.

Это повлияло на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Однако вынесение Арбитражным судом решения на основе оспариваемых решений, рассмотрение которых еще не закончено и которые не вступили в силу, вызывает сомнение в его законности. Более того, по нашему мнению, споры о нарушении товарного знака и о прекращении правовой охраны товарного знака — совершенно разные споры, как по основаниям спора, порядку рассмотрения, так и по доказательной базе, поэтому одно решение не должно влиять на другое.

В решении Арбитражного суда в качестве основания для удовлетворения иска сказано: «*Следует признать, что использование Ответчиком спорного обозначения в качестве КО может вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности и возникновение у потребителя представления о том, что товары, предлагаемые Ответчиком, изготовлены именно Истцом, т. е. лицом, в отношении*

которого произведена государственная регистрация ТЗ». А как быть с более ранней датой использования КО?

В своем отзыве на исковое заявление, нами отмечалось, что свои товары не маркируем, на бланках предприятия и в рекламе КО используется совместно с фирменным наименованием, поэтому, как можно ввести потребителя в заблуждение, понять трудно.

На вопрос, почему было принято такое решение, судья откровенно пояснила — слабость КО как объекта индивидуализации, которая заключается в отсутствии государственной регистрации. Если бы она была, то возможно и решение было бы другое, поэтому и компенсацию значительно уменьшила. На мое замечание, что в соответствии со ст. 1538 ГК РФ специальной регистрации КО не требуется, и, судя по информационному письму Роспатента от 30.01.2009, такая регистрация ничего не изменит, судья осталась при своем мнении, что регистрация нужна, и ни один госорган не имеет права отказать в ней.

Зачем же нужно КО в качестве средства индивидуализации, если фактически невозможно обеспечить предприятию надлежащую правовую охрану. Согласно ст. 1539 ГК РФ существование исключительного права на КО зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков КО и его известности на определенной территории при применении правообладателем. Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация КО, факт наличия вышеназванных условий может основываться только на документах, подтверждающих фактическое использование КО.

В решении обоих арбитражных судов подтверждается тождественность изображения КО и спорного товарного знака, но есть сомнения, что доказательства достаточны для признания его в качестве КО со всеми вытекающими правами на него. Требование наличия достаточных различительных признаков предъявляется и к товарным знакам (п. 1 ст. 1483). Следовательно, если товарный знак и КО тождественны, то КО обладает различительными признаками.

Тираж справочника «Желтые страницы» составляет 200 000 экземпляров, которые имеются не только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижним Новгороде, Самаре, Саратове, Тольятти и Ульяновске. Рассылка буклетов, которые изготавливались в количестве 2000 штук через каждые два года (2006—2010), организациям «Водоканала», подтверждает известность КО на определенной территории, что не должно вызывать сомнений. Размещение КО

на бланках предприятия, в рекламе, в справочнике «Желтые страницы» соответствуют требованиям использования КО. Что же еще нужно?

В соответствии с пунктами 64, 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой ГКРФ» «...*право на КО возникает с момента фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия*» и «*исключительное право на КО прекращается автоматически, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года*».

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая ст. 132 ГК РФ, предприятие само решает вопрос с КО, и единственным основанием к прекращению прав на него является неиспользование в течение года. Этот вопрос решается не административным органом, к каковым можно отнести Роспатент, а в судебном порядке. Жалоб в суды на нарушение нашего КО не поступало. Остались лишь вечные вопросы: как быть и что делать? Тупик.

Мы обратились к начальнику правового управления Роспатента г-ну Добрынину О. В. за разъяснением критериев КО: известность на определенной территории (регион или вся Россия), какие источники считать открытыми и сколько их достаточно.

В ответе нам сообщалось, что оценка достаточности доводов возражения осуществляется ППС в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и применяемыми в части, не противоречащей ГК РФ. К компетенции Роспатента предварительная оценка доводов возражения не относится. Как же тогда быть с тем, что в решении коллегии ППС имеется столько противоречий с ГК РФ?

Самое интересное было в конце ответа, где сообщается, что вопросы, касающиеся правовой охраны КО, к компетенции Роспатента не относятся. Следовательно, конфликт КО и товарного знака органы, подчиненные Роспатенту, также не имеют право рассматривать. Отсюда следует вывод, что на основании наличия действующего КО, обладающего более ранним приоритетом чем товарный знак, должна применяться ст. 1252, а не ст. 1513 ГК РФ.

В силу п. 6 ст. 1252 ГК РФ: «*Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее*».

По нашему мнению, для уменьшения противоречий в части четвертой ГК РФ, в целях более объективного рассмотрения споров в случае возникновения конфликта средств индивидуализации, необходимо внести изменения в ГК РФ и/или в соответствующие нормативные документы (регламенты, правила и т. д.) Роспатента. Какие же? Предлагаю в качестве обсуждения следующие.

1. В п. 1 ст. 1499 убрать ограничения в отношении пп. 8—10 ст. 1483 ГК РФ при проведении экспертизы заявки на товарный знак, что уменьшит количество конфликтов и судебных споров.

2. Ввести в ст. 1484 ГК РФ положение о праве преждепользования в отношении обозначения, тождественного до степени смешения с товарным знаком, если оно введено в хозяйственный оборот до даты приоритета заявки на регистрацию товарного знака. Это уменьшит количество регистраций знаков, главной целью которых является спекуляция или наезд на конкурента.

3. Ввести в подп. 1 п. 2 ст. 1512 возможность оспаривания регистрации товарного знака непосредственно в арбитражном суде, если охрана была ему представлена с нарушением пунктов 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ, т. е. представить право выбора порядка решения спора фирме.

4. Ввести в ст. 1538 ГК РФ возможность того, что предприятие — владелец КО может его зарегистрировать в государственном органе или заявить о нем другим, не противоречащим действующему законодательству образом.

5. Внести в нормативные акты или другие документы Роспатента, разъяснение признака ст. 1539 ГК РФ «известность в пределах определенной территории», т. к. неопределенность его не позволяет принять объективное решения при возникновении конфликта.

P. S. При рассмотрении апелляционной жалобы, поданной на решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, отменяющее решение суда первой инстанции, при этом отметил, что обе организации работают в аналогичных областях, а приведенных доказательств достаточно для признания известности КО, поэтому надо руководствоваться ст. 1252 ГК РФ.

Как мы уже заявляли, спор о нарушении ТЗ и правильности выдачи свидетельства на ТЗ имеют разные основания и доказательства, но удивляет то, что в отношении одних и тех же источников известности КО суды вынесли разные решения.

СУДЕБНЫЙ ОПЫТ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Д. А. ШАЛИХОВ, юрист
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», Санкт-Петербург

Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» внесены изменения в статью 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. Рассмотрение дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

На основании пункта 6 статьи 4 этого закона заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поданные после дня вступления его в силу, впредь до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы.

Закон был принят неожиданно для сообщества юристов и патентных поверенных, специализирующихся на товарных знаках. Роспатент опубликовал на своем сайте разъяснения о том, что заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака больше не рассматриваются Палатой по патентным спорам (ППС) только через 10 дней, однако заявления продолжали поступать и спустя 3 месяца после опубликования закона. По таким заявлениям ППС направлялись отказы в принятии к рассмотрению.

Исковое заявление, составленное сотрудниками Санкт-Петербургского филиала Юридической фирмы «Городисский и Партнеры», судя по сайту Арбитражного суда г. Москвы, было вторым заявлением о досрочном прекращении товарного знака и поступило 11.01.2012. Первое исковое заявление поступило 10.01.2012, истцом была компания из Санкт-Петербурга.

Плюсом в отнесении рассмотрения таких дел к компетенции арбитражного суда является размер государственной пошлины, который составляет всего 4 000 рублей, поскольку они относятся к категории неимущественных требований, и размер государственной пошлины

определяется п. 4 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ. Кроме того, в исковом заявлении могут быть указаны несколько товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, государственная пошлина определяется исходя из их числа.

В отличие от правил рассмотрения заявлений в ППС, Арбитражный процессуальный кодекс содержит новые требования, с которыми могут быть не знакомы патентные поверенные, специализирующиеся только на делопроизводстве с ведомством (Роспатентом, ФИПС). Помимо обычных требований к платежным поручениям, доверенности, самому мотивированному заявлению, новыми являются требования о направлении копий заявления и его материалов всем лицам, участвующим в деле (правообладатель, третье лицо), заказным письмом с обязательным приложением подтверждения отправки к исковому заявлению.

Кроме того, необходимым является представление в суд выписок из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Следует особо отметить, что представление таких документов необходимо и в случае, когда стороной является иностранное лицо, что обуславливает определенные трудности и денежные затраты.

Непредставление указанных документов влечет вынесение судом определения об оставлении искового заявления без движения на срок, который определит суд.

Также плюсом передачи полномочий по рассмотрению таких дел в суд является возможность электронной подачи заявления через сеть Интернет посредством сайта https://my.arbitr.ru/. Узнать о состоянии делопроизводства также можно на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) в разделе «Картотека арбитражных дел».

Распространенной проблемой является определение сторон дела: кого следует привлекать в качестве ответчика, а кого — третьим лицом. Длительное время в качестве ответчика истцами указывался Роспатент, что, безусловно, неправильно. В дальнейшем истцы по таким делам ходатайствовали о замене ответчика надлежащим — правообладателем, а Роспатент привлекался в качестве третьего лица, поскольку именно он

в случае удовлетворения иска должен внести изменения в Госреестр товарных знаков, указав на досрочное прекращение знака.

Также следует отметить, что суд, как и ППС, может вынести решение в отсутствие сторон, если имеются доказательства их уведомления о времени и месте судебного разбирательства.

Практика рассмотрения судом заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

По сути, рассмотрение заявления о неиспользовании товарного знака включает две составляющие — установление заинтересованности истца и установление самого факта неиспользования знака.

Как постановил Президиум ВАС РФ (от 1 марта 2011 г. дело № 14503/10 по товарному знаку «**Стрижамент**»): «*отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется*».

Кроме того, оценка заинтересованности не является отдельной процедурой, суд оценивает ее во время принятия решения, и в случае неустановления оной может отказать в удовлетворении искового заявления без исследования вопроса использования знака.

Практика рассмотрение заинтересованности судом неясна и противоречива.

Так, в первом деле № А40-14945/2012 (свидетельство на товарный знак № 260504), рассмотренном в отсутствие всех лиц, участвующих в деле, в решении суда не содержится анализа заинтересованности истца и соответствующего вывода. Возможно, материалы были в деле, но судом просто не описан их анализ. В настоящее время дело находится в апелляционной инстанции, причем оспаривание инициировал сам истец. Любопытным является факт обращения Роспатента в суд за разъяснением этого решения, однако, ему было отказано в разъяснении в связи с тем, что все изложено в АПК.

В деле № А40-30289/12 по товарному знаку «**DINGO**» (свидетельство № 347804) суд установил, что срок для подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не наступил, поскольку ответчик приобрел право использования товарного знака менее чем за 3 года до иска — 25.06.2009. В иске было отказано.

В случае с нашим исковым заявлением по делу № А40 15353/2012 суд сделал абсурдные выводы о нашей незаинтересованности, хотя доказательства, представленные нами, были более чем очевидными, а также

о злоупотреблении правом истцом. Использование было признано судом, в иске отказано. В настоящее время решение суда нами оспаривается в апелляционной инстанции.

В последующих делах суд применял также различные подходы к определению заинтересованности.

В деле № А40-32344/12 по комбинированному товарному знаку «РИКОС» (свидетельство № 259924) суд установил, что «*предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица. Суд приходит к выводу об отсутствии оснований считать, что товарный знак по свидетельству № 307892 создает какие-либо препятствия заявителю для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности*».

В иске было отказано, поскольку ответчик доказал использование, а суд не установил заинтересованности.

В деле № А40-23052/2012 по товарному знаку «**ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД**» (свидетельство № 307892) заявитель привел доводы о приготовлениях к производству, разработке этикеток водки и т. п. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований считать, что товарный знак создает какие-либо препятствия заявителю для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Использование было доказано, в удовлетворении иска отказано.

В деле № А40-29826/12 по товарному знаку «**REFLEX**» (свидетельство № 234257) суд установил, что представленные доказательства заинтересованности относятся к периоду, более позднему, чем дата подачи иска, и, следовательно, не могут доказывать заинтересованность на момент подачи иска. Таким образом, исковые требования признаны не обоснованным, в иске отказано.

В деле № А40-27557/12 по товарному знаку «**ТЕХМОЛ**» (свидетельство № 197485) суд уверенно установил заинтересованность истца как в отношении товаров 04, так и услуг 35 и 37 классов МКТУ, однако общие формулировки в решении не позволяют понять, как и на чем оно основывалось. Иск удовлетворен.

В деле № А40-26770/12 по товарному знаку «**ТЕТРИС**» (свидетельство № 121887) суд установил заинтересованность истца из материалов о его деятельности и заявки на регистрацию собственного товарного знака. Иск удовлетворен.

Суд также неопределенно подходит к вопросу об однородности товаров при установлении заинтересованности.

Так, в деле № А40-25491/12 по товарному знаку «**RELAX**» (свидетельство № 338545), в котором истец показал свою деятельность, относящуюся к части товаров 32 класса (минеральные воды, минеральные напитки с ароматизаторами...), суд не установил его заинтересованность в отношении других товаров этого класса, таких как, например, соки, нектары и т. п., и это несмотря на их очевидную однородность и поданную истцом заявку на регистрацию сходного знака. Иск был удовлетворен частично — в отношении тех товаров, для которых установлена заинтересованность истца.

В деле № А40-24539/12 по комбинированному товарному знаку «**МАГИСТРАЛЬ**» (свидетельство № 211422) истец является владельцем торговых центров, бизнес-центров, в которых проводятся различные мероприятия, оказываются услуги по организации спортивных и культурно-просветительских мероприятий, по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, по обеспечению временного проживания. Тем не менее, установив заинтересованность истца в отношении услуг «организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий, обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», суд не установил ее в отношении услуг «финансовые операции; операции с недвижимостью», хотя это является логичным, учитывая область деятельности истца. Иск удовлетворен частично.

В деле № А40-38034/12) по комбинированному товарному знаку «**ЗОЛОТАЯ МАРКА**» (свидетельство № 383768) суд посчитал представленные материалы о заинтересованности истца формальными и не подтверждающими реальные намерения использовать в гражданском обороте товарный знак. Установив, что доказательства заинтересованности представлены в отношении товара «пиво», не входящего в перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, суд пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают реальность намерений в использовании товарного знака для товаров 33 класса «алкогольные напитки». Интересным является факт, что суд усомнился в материалах и обратил внимание на отсутствие оплаты по договорам, которыми обосновывалась заинтересованность. В иске отказано.

Подводя итог, можно сказать, что суд идет по пути ППС, действовавшей в отсутствие определенных критериев заинтересованности, и, к сожалению, вероятно, будет находиться на этом пути до тех пор, пока не будет выпущено четких рекомендаций по ее определению. Учитывая, что рекомендации судам дает ВАС РФ в лице Пленума и Президиума, думается, что период неопределенности продлится, как минимум, до начала действия Суда по интеллектуальным правам.

Что касается определения судом использования товарного знака, то можно сделать следующие выводы.

Согласно АПК арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Поскольку нам недоступны документы, на которых суд основывался при принятии решений об использовании товарных знаков, а собственно анализ, представленный в тексте решений, сводится к объединению доказательств в единый абзац и краткому выводу, мы можем только предположить, что оценка доказательств судом в наших случаях была несколько формальной. В проанализированных решениях нам не встретилось случая удовлетворения иска на основе критики доказательств использования. Следует отметить, что судом не выдвигались требования об обязательном наличии платежных документов, которые обычно требовала ППС, — в нашем случае суд счел такие доказательства необязательными.

МОНИТОРИНГ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ — РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

П. В. ГЕРМАН,
генеральный директор
ООО «ИНТЭЛСОНЛАЙН»,
Москва

Индивидуализация товара в настоящее время — основной фактор конкурентоспособности на определенном рынке производителей. Эту функцию выполняет товарный знак — обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, — исключительное право на который охраняется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации посредством регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Отсутствие регистрации в качестве товарного знака логотипа или обозначения серии выпускаемой продукции может свести на нет многолетние труды фирмы по продвижению бизнеса и затраты на рекламную кампанию.

Сегодня товарные знаки широко используются практически во всем мире — в развивающихся и промышленно развитых странах, странах с рыночной и плановой экономикой. Повсюду они играют важную экономическую роль в маркетинге и торговле. В товарных знаках в равной степени заинтересованы те, кто предлагает товары и услуги на рынке, т. е. производители, дистрибьюторы, оптовики и розничная торговля, а также потребители, государственные органы и экономика в целом.

Товарный знак позволяет фирме, использующей его, обратить внимание потенциальных покупателей на существование товара, привлечь к нему внимание и, после того как покупатели познакомились с товаром, отличать его от аналогичных товаров на рынке. Ценность товарного знака проистекает из ассоциации между товарным знаком и товаром (услугой). После того, как товарный знак завоевал хорошую репутацию, становится значительно легче продвигать товар на новые рынки и тем самым стимулировать экспорт.

В последние годы в российском бизнесе наблюдается неуклонный рост внимания, уделяемого маркетингу на уровне отдельной фирмы. В этих условиях особую роль начинает играть мониторинг товарных знаков, как самой фирмы, так и фирм-конкурентов. В деле повышения эффективности

маркетинга основное значение имеют не конкретные цифры, а тенденции и сопоставимость используемых показателей, а также положение товарного знака на фоне товарных знаков конкурентов. Таким образом, год от года усиливается конкуренция на рынках, увеличивая тем самым роль стратегий по товарным знакам в общей стратегии отдельной компании. Отсюда и возникает необходимость мониторинга товарных знаков. Согласитесь, что хотя бы раз Вы хотели бы узнать, какие продукты собираются выпустить на рынок Ваши конкуренты. Хотели бы знать актуальное состояние Ваших товарных знаков или знаков, находящихся в управлении, или опасались, что кто-то может зарегистрировать знак, сходный с Вашим.

А теперь представьте, что все эти задачи позволяет решить сервис мониторинга товарных знаков! Результаты мониторинга формируются по самой полной в России, регулярно обновляемой базе зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок на регистрацию знаков.

Современный мир не стоит на месте! ИНТЭЛСОНЛАЙН[1] предлагает не только проведение предварительного поиска товарного знака. Развиваясь, мы расширяем возможности! Уникальный для России сервис, преимущества которого давно оценили на западе, — мониторинг товарных знаков.

С нашим сервисом просто и удобно работать. Просто выберите необходимые параметры мониторинга, регулярность отчетов и отправьте заявку! Вы всегда будет в курсе новостей по своим «мониторингам» — вся информация и новые обновления всегда отображаются в личном кабинете.

Ниже в таблице представлен перечень услуг, относящихся к мониторингу товарных знаков.

МОНИТОРИНГ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПО БАЗЕ ИНТЭЛСОНЛАЙН

Вид мониторинга	Описание услуги	В Результате
Мониторинг товарных знаков в пределах одного класса МКТУ	Первичный отчет — выявление знаков, действующих и/или заявленных на регистрацию в отношении выбранного класса МКТУ. Каждый последующий месяц в отчетах будет содержаться информация о состоянии рынка в выбранном направлении — выявление новых регистраций и заявок на товарные знаки в интересующем классе за истекший период.	Вы будете владеть актуальной информацией о товарных знаках, относящихся к интересующим товарным группам или видам услуг.

[1] http://www.intelsonline.ru/index.html

Вид мониторинга	Описание услуги	В Результате
Отслеживание потенциально опасных знаков по фонду заявок и регистраций	Первичный отчет — выявление тождественных и/или сходных до степени смешения знаков, действующих и/или заявленных на регистрацию в отношении однородных товаров и/или услуг. Каждый последующий месяц в отчетах будет содержаться информация о подаче и регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих потенциальную опасность для интересующего знака.	Вы будете владеть информацией о новых заявках и свидетельствах, что позволит оперативно реагировать на угрозу нарушения прав владельца товарного знака
Отслеживание товарных знаков определенных правообладателей	Первичный отчет — перечень всех зарегистрированных и/или заявленных на регистрацию знаков определенного владельца (компании, фабрики, ИП и т. д.) Каждый последующий месяц в отчетах будет содержаться информация о всех новых заявках, поданных на регистрацию в качестве товарных знаков от имени выбранного правообладателя.	Вы сможете отслеживать все товарные знаки конкурентов.
Слежение за сроками действия свидетельства	Автоматическое отслеживание истечения сроков действия Ваших товарных знаков и напоминание при необходимости продления их регистраций.	Вы всегда будете оповещены о необходимости продления Ваших свидетельств на товарные знаки.
Проверка статуса поданной на регистрацию в качестве товарного знака заявки	Автоматическое слежение за изменениями состояния процесса регистрации заявки и оповещение об изменении статуса в период рассмотрения заявки в Патентном Ведомстве.	Вы всегда будете знать, на какой стадии рассмотрения находится Ваша заявка.
Мониторинг товарных знаков по критерию заказчика	Наша компания готова выполнить другие виды мониторингов по Вашим критериям (например, отследить все лицензии на товарный знак и многое др.)	

Спешите первыми воспользоваться преимуществами, которые дает система онлайн мониторинга.

Пользуйтесь полной информацией о ситуации на рынке товарных знаков — опережайте конкурентов!

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА «СТАРШИНСТВА ПРАВА»[1]

И. О. БАБИНЦЕВА, юрист
ЗАО Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО», Новосибирск

По общему правилу п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случае «столкновения» различных средств индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживание, коммерческое обозначение) преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Однако, как известно, из каждого правила есть исключения, и таким исключением стало решение Палаты по патентным спорам (далее — ППС), которое было вынесено с нашим участием в 2012 году.

Данное решение показало, что не всегда право на товарный знак подлежит прекращению, если есть ранее возникшее право на фирменное наименование.

ППС рассмотрела возражение ЗАО «А5-СибТЭС» против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «ТЭС» на основании того, что товарный знак был зарегистрирован, несмотря на его сходство с фирменным наименованием, то есть в нарушение п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

Изначально ППС приняла решение о прекращении правовой охраны товарного знака, и основной довод правообладателя о том, что словесный товарный знак «ТЭС» и фирменное наименование ЗАО «А5-СибТЭС» не являются сходными до степени смешения, был признан необоснованным.

Нам удалось вернуть данное дело на новое рассмотрение в ППС благодаря выбору другого пути для сохранения правовой охраны товарного знака в силе.

Подчеркнем, что товарный знак был зарегистрирован в 2008 году, а возражение против предоставления охраны товарному знаку было подано лишь в конце 2011 года. Отвечая на наш вопрос — «почему только сейчас подаете возражение?», заявитель пояснил, что в связи с кризисом было не до товарного знака, поэтому возражение было подано только сейчас.

---

[1] Наименования юридических лиц и фамилия, имя, отчество лица являются вымышленными.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТЭС» было основано на том, что у лица, подавшего возражение, возникло право на фирменное наименование ЗАО «СибТЭС» до даты приоритета товарного знака, а именно в 1996 году. В 2009 году фирменное наименование было изменено на ЗАО «А5-СибТЭС».

Возникает вопрос: утрачено ли право на фирменное наименование ЗАО «СибТЭС», возникшее в 1996 году, в связи с переименованием, и возникло ли право на новое фирменное наименование в 2009 году — ЗАО «А5-СибТЭС». Мы считаем, что право на фирменное наименование ЗАО «СибТЭС» было утрачено в связи с переименованием юридического лица. Наша позиция основана на п. 2 ст. 1475 ГК РФ, согласно которому исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с его изменением. Позиция ППС по данному вопросу отличается от нашей и заключается в следующем: право на фирменное наименование не было утрачено в связи с переименованием юридического лица. Данный вывод представляется нам противоречащим букве закона, но, к сожалению, в данном споре нам не удалось изменить точку зрения ППС по вопросу возникновения и прекращения права на фирменное наименование.

Однако нам удалось добиться изменения самого решения ППС. Коллегия ППС пришла к обоснованному, на наш взгляд, выводу, что, несмотря на наличие в фирменном наименовании лица, подавшего возражения, тождественного товарного знака «ТЭС», **преимущество фирменного наименования не может быть установлено в связи с наличием фактических обстоятельств**, исходя из пункта С(1) статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Эти самые фактические обстоятельства позволили нам выстроить систему аргументов, на основании которых правовая охрана товарного знака была оставлена в силе.

1. Наличие группы компаний «ТЭС», использующих в своей деятельности обозначение «ТЭС».

Обозначение «ТЭС» использовалось задолго до даты приоритета товарного знака и используется в настоящее время не только лицом, подавшим возражение, но и другими юридическими лицами, которые входят в группу компаний «ТЭС», и именно с группой компаний «ТЭС» потребитель ассоциирует оспариваемый товарный знак.

Так, в частности, на рынке в разное время функционировали следующие компании: АОЗТ «ТЭС» — 1992 г.; ЗАО «ТЭС-М» — 1996 г.; ЗАО «ТЭС-Сибирь» — 2003 г.; ООО «ТЭС-Тюмень» — 2003 г.; ЗАО «ТЭС» — 2003 г. и другие.

2. Наличие авторского права на обозначение «ТЭС».

Обозначение «ТЭС» является объектом авторского права — произведением, автором которого является Иванов Иван Иванович, который предложил обозначение «ТЭС» в качестве названия новой компании в 1992 году — АОЗТ «ТЭС».

3. Наличие молчаливого согласия лица, подавшего возражение, на регистрацию товарного знака и наличие частичного совпадения учредителей и органов управления правообладателя и лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, — ЗАО «А5-СибТЭС», знало о регистрации товарного знака на имя другого лица и не возражало против этого.

Это подтверждалось тем, что ЗАО «СибТЭС», переименованное в ЗАО «А5-СибТЭС», до 2006 года также входило в группу компаний «ТЭС».

Кроме того, все юридические лица группы компаний «ТЭС» создавались и функционировали при участии Иванова Ивана Ивановича и его сына, то есть учредители и/или генеральные директора компаний одной группы частично совпадали.

4. Наличие ассоциации обозначения «ТЭС» с группой компаний «ТЭС» и основателем группы компаний — Ивановым Иваном Ивановичем.

Обозначение «ТЭС» приобрело известность и стало ассоциироваться у потребителей, прежде всего, с группой компаний «ТЭС» благодаря деятельности ее основателя — Иванова Ивана Ивановича.

В дополнение хотим отметить, что, на наш взгляд, в данном случае можно говорить о злоупотреблении правом обладателем фирменного наименования и попытке препятствовать деятельности конкурента на рынке путем прекращения права на товарный знак, а в перспективе путем прекращения использования обозначения «ТЭС» также в фирменном наименовании. Почвой для такого вывода является тот факт, что лицо, подавшее возражение, в настоящее время для своей индивидуализации фактически не использует обозначение «ТЭС», а использует обозначение «А5», подчеркивая свою принадлежность к другой группе компаний.

Данное решение нельзя не отметить с положительной стороны, так как ППС приняла во внимание всю историю использования обозначения «ТЭС» в качестве средства индивидуализации и вынесла решение с учетом всех фактических обстоятельств, выйдя за рамки формального подхода в применении положений закона о «старшинстве права» на средства индивидуализации.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ИЛИ ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ К РОДИНЕ[1]

А. В. СЕМЕНОВ,
общественный советник Федеральной антимонопольной службы России, Москва

«То, что не могут принять фарисеи, — это превосходство любви над законом. Именно поэтому их так раздражают исцеления, совершенные в субботние дни.

Они знают, что прощение и милость — Божественная прерогатива, люди же должны жить по закону, а по закону ничего не может и не должно быть прощено.»

«Мнимая победа падшей религии»

Священник Андрей Кордочкин

«Кто это, который богохульствует?

Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Лк. 5.21)

Я расскажу о тихом, никому не понятном, но очень громком деле чеха Яна Топола против Правительства РФ. В исполнении избитого неизвестными «правообладателями» адвоката Александра Осокина.

Выдержка из Решения ВАС РФ от 11 апреля 2012 г. по делу № ВАС-308/12:

«**Правительство РФ полагает, что Соглашение Россия — ЕС является рамочным**, то есть определяет принципы и направления развития сотрудничества России с Европейскими сообществами. **Нормы данного международного договора не регулируют конкретные правоотношения**. Пунктом 3 статьи 2 Парижской конвенции прямо устанавливается исключение из положений о национальном режиме (предоставляются гражданам каждой страны Союза в других странах те же преимущества, которые предоставляются собственным гражданам). Сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а также к выбору местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов о промышленной собственности.

[1] Оригинал: http://bablaw.livejournal.com/312238.html

...для резидентов ...размер пошлины[2] составляет 2400 рублей, для нерезидентов (физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с указанной нормой, и иностранные юридические лица) — 16 200 рублей.

В силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Пунктом 2 статьи 7 ГК РФ предусмотрено, что международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Пункт 1 статьи 98 Соглашения Россия — ЕС закрепляет, что в рамках соглашения каждая Сторона обязуется обеспечить свободный от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ физических и юридических лиц другой Стороны в компетентные суды и административные органы Сторон для защиты их индивидуальных прав и прав собственности, включая те из них, которые касаются интеллектуальной собственности.

Указанное положение четко и конкретно определяет права и обязанности государств в отношении обеспечения обоюдного свободного от дискриминации доступа физических и юридических лиц Договаривающихся Сторон в компетентные суды и административные органы для защиты их индивидуальных прав.

Иных норм, позволяющих сделать вывод о том, что данное положение не является обязательным для сторон или является обязательным только при соблюдении определенных условий, в тексте документа не содержится. Применимые к спорным правоотношениям нормы Соглашения Россия — ЕС не поставлены в зависимость от принятия каких-либо иных норм международного права между государствами-участниками.

Таким образом, **Соглашение Россия — ЕС устанавливает прямые обязанности государств-участников данного документа**. Указанная норма соглашения является нормой прямого действия и устанавливает обязанность государства обеспечить равный доступ к административной процедуре частных лиц. Этой обязанности Российской Федерации

[2] За принятие решения по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента.

корреспондирует право государств ЕС требовать соблюдения данного положения в отношении их частных лиц и право физических и юридических лиц Договаривающихся Сторон требовать ее соблюдения в отношении них со стороны государств-участников Соглашения.

... Положения статьи 2 Парижской конвенции обязывают государства отказаться от любых дискриминационных положений, то есть от любых негативно затрагивающих иностранцев различий в правовом регулировании, которые создают диспропорции в отношении конкуренции на рынке интеллектуальной собственности или предоставляют собственным гражданам необоснованные преимущества перед иностранцами.

... Положения о размере пошлин, взимаемых с резидентов и нерезидентов, предусматривают различия, которые не оправданы какими-либо объективными причинами и негативно сказываются на конкуренции. Факт подачи возражения резидентом или нерезидентом никак не влияет на действия по их рассмотрению государственным органом. Представленная Правительством РФ справка-расчет свидетельствует об отсутствии различий в затратах на рассмотрение возражений, поданных разными субъектами.

... Кроме того, одним из основополагающих принципов ВТО (решение о присоединении к которой Российской Федерации принято 16.12.2011 на 8-й Министерской конференции стран-членов ВТО в Женеве), также является запрет дискриминации, что следует из положений ГАТТ 1947 г. (преамбула и пункт 1 статьи 3), а также закрепляется в отношении интеллектуальной собственности в соглашении ТРИПС, принятом в 1994 году в ходе Уругвайского Раунда ГАТТ. Статья 3 ТРИПС устанавливает, что государство должно предоставлять гражданам других стран такой же уровень прав в отношении охраны интеллектуальной собственности, который она предоставляет своим собственным гражданам.

Вследствие указанных обстоятельств Постановлением Правительства РФ от 15.09.2011 № 781 внесены изменения в Постановление Правительства РФ № 941, которые вступают в силу после официального вступления Российской Федерации в ВТО. В соответствии с указанными изменениями из Перечня юридически значимых действий исключены понятия «резидент» и «нерезидент», и дифференциация в отношении них размеров пошлин. Из этого следует, что **Российская Федерация**, стремясь привести законодательство в соответствие с принципами ВТО, **фактически признала наличие несоответствия** положений пункта 1.16.3 **указанным принципам** и уже приняла соответствующий нормативно-правовой акт для устранения этой проблемы».

А выводы из этого следующие.

1. В статье 34 Соглашения РФ-ЕС, прямое действие положений которого теперь признал наконец-то и ВАС РФ вслед за аналогичным признанием Суда Европейского Союза от 2005 года по делу Симутенкова, Стороны (РФ и ЕС) «*используют все имеющиеся у них возможности с тем, чтобы избежать принятия мер или действий, которые сделали бы условия для учреждения и деятельности компаний друг друга более ограничительными по сравнению с ситуацией, существующей на день, предшествующий дню подписания Соглашения*».

Излишне говорить, что внесение в 2002 году по инициативе ВАС РФ поправки в 23 статью закона «О товарных знаках» от 1992 года, лишившей российские компании права ввозить купленные ими оригинальные товары заграницей, является теми самыми «*мерами, сделавшими условия для деятельности российских компаний более ограничительными по сравнению с ситуацией, существующей на день, предшествующий дню подписания*» Соглашения РФ — ЕС в 1994 году, когда никакой оговорки «на территории РФ» в статье 23 закона «О товарных знаках» об исчерпании прав не было.

2. Статьи 11 и 19 Соглашения РФ-ЕС устанавливают режим наибольшего благоприятствования (п. 2 ст. 11) и запрещают количественные ограничения для товаров одной Стороны, импортируемых на территорию другой Стороны, «*в том, что касается всех законов, правил и требований, затрагивающих их продажу на внутреннем рынке, предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование... Положения настоящего пункта не препятствуют применению дифференцированных внутренних транспортных сборов, которые основаны исключительно на экономических показателях средства транспорта, а не на происхождении товара*».

Статья 19 также говорит о том, что «*Соглашение не исключает запретов или ограничений импорта, экспорта и транзита товаров, оправданных с точки зрения... охраны интеллектуальной собственности... Такие запреты или ограничения не должны, однако, являться средством намеренной дискриминации или скрытого ограничения торговли между Сторонами*».

3. ВАС РФ остался последний шаг — самый трудный — признать очевидное.

Обратимся к Договору об учреждении Европейского сообщества:

«*Статья 28*

Количественные ограничения импорта и меры, которые имеют такие же последствия, должны быть запрещены в отношениях между государствами-участниками.

Статья 30

Положения статьи 28... не должны препятствовать установлению запретов или ограничений на импорт... которые оправданы в целях... защиты промышленной и коммерческой собственности. Такие запреты или ограничения, тем не менее, не должны быть средством дискриминации или скрытого ограничения торговли между государствами-участниками».

Основываясь на этих положениях Договора, Суд ЕС установил, что любой акт реализации права интеллектуальной собственности, который запрещает или ограничивает торговлю между государствами-участниками, оправдан только в том случае, если это сделано в целях обеспечения безопасности прав, которые формируют «сущность» или затрагивают «сущностное назначение» прав интеллектуальной собственности.

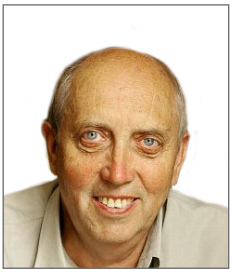
Сущность — это право использовать товарный знак для введения товара в оборот первый раз и для защиты владельца товарного знака от конкурентов, которые желают воспользоваться преимуществом, которое предоставляет статус и репутация товарного знака в ходе реализации продукции, на которую товарный знак нанесен незаконно (из дела 16/74, Centrafarm v. Winthrop [1974] ECR 1183).

Сущностное назначение товарного знака — это предоставление гарантии потребителю, что товар, маркированный товарным знаком, был произведен лицом, которое принимает на себя ответственность за его качество, или под контролем такого лица, и что не имела место последующая фальсификации; а также это создание положительной деловой репутации (goodwill) и способность сохранения предпочтения покупателя в отношении конкретного производителя (из дел 238/87, Volvo v. Veng [1988] ECR 6211; 102/1977, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm [1978] ECR 1139).

Эти судебные прецеденты Суда ЕС предусматривали, что если товар, обозначенный товарным знаком, был выпущен на рынок в Сообществе самим владельцем товарного знака или с его согласия, его права считались исчерпанными на территории всего Сообщества, и далее действовало правило о свободном движении товаров.

В Соглашении РФ-ЕС содержатся точно такие же положения.

Посмотрим, хватит ли сил у Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации признать, что в Российской Федерации никогда не было национального принципа исчерпания прав на товарные знаки.



КОНЦЕПЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ АВТОРСКОГО ПРАВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

А. М. МАРКОВ,
патентный поверенный РФ, к. т. н.,
Санкт-Петербург

Признание проблем с авторским правом стало общепринятым. Наступление цифровой эпохи столь очевидно, последствия перехода большого числа объектов авторского права в цифровую форму столь наглядны, что не заметить этого невозможно. Поэтому в обществе, а также в среде специалистов горячо обсуждаются изменения, которые необходимо внести в авторское право.

Авторское право регулирует отношения, прежде всего, следующих лиц:

- авторов;
- производителей продукции;
- потребителей продукции.

Поясним данную терминологию. Производителями продукции являются лица, которые доводят объект, охраняемый авторским правом, до состояния, в котором им готов пользоваться потребитель.

С широким распространением цифровой формы представления произведений, появлением среды, в которой эти произведения могут быть доступны широчайшему кругу лиц и могут легко распространятся и копироваться в неограниченном числе экземпляров, связаны кардинальные изменения в отношениях этих групп лиц.

Практически для всех произведений авторского права в доцифровую эпоху была характерна следующая цепочка взаимоотношений между автором и потребителем:

Автор — производитель продукта — потребитель.

Производители продукта для разных объектов авторского права разные: для литературных произведений — издатели, для музыкальных произведений — производители пластинок, аудиодисков и т. д.; для фильмов — производители копий фильмов на пленке, кассетах, DVD.

Возьмем такой объект, как фотографическое произведение. Аналоговые фотографии коммерческого качества практически могли создавать только промышленные производители, тем более только они могли создавать продукт для массового потребителя на основе фотографии. Все

разительно изменилось в настоящее время. Автор фотографии, да и любой пользователь, используя массовые инструменты, может создать коммерческий конечный продукт. И сразу же возникли проблемы, связанные с нарушением авторского права.

Конечно, такие изменения произошли не для всех объектов авторского права. Можно условно разделить объекты авторского права на две группы.

В первую группу входят объекты, которые существовали раньше в «аналоговой» форме, а теперь существуют в подавляющем числе в «цифровой». К ним следует отнести, главным образом, фотографические, музыкальные, аудиовизуальные произведения и произведения литературы.

Вторую группу составляют, в частности, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, произведения декоративно прикладного характера и другие, на которых эти изменения не сказались.

Приведенный пример достаточно ясно показывает, что новая форма представления произведений, которая используется массово, приводит к новым отношениям между автором, производителем продукции и потребителем.

В цифровую эпоху ясна тенденция исключения производителей в цепочке между автором и потребителем, которая теперь выглядит все чаще следующим образом:

Автор — потребитель.

Правильнее сказать, что производителем продукта становится сам автор, потому что в цифровой форме продукт получается непосредственно в процессе творчества, и автору требуются небольшие усилия для создания конечного продукта. Не нужно, как раньше, производственного, промышленного оборудования.

Анализ этой фундаментальной тенденции подсказывает, в каких разделах авторское право требует изменения.

Прежде всего, необходимо переосмыслить положения, связанные со сроком действия авторского права. Вызывает удивление, что данный вопрос практически не обсуждается, а законодатели идут по одному пути — увеличения срока действия авторского права.

Требуется сократить срок действия авторского права до того нормального срока, который был изначально установлен в России: «при жизни автора и 25 лет после его смерти». Данное предложение, на первый взгляд, является дискриминирующим для авторов и его наследников. Ведь как прекрасно звучит, «при жизни автора и 70 лет после его смерти». Но кому выгоден столь продолжительный срок действия? Попробуем кратко рассмотреть данный вопрос. Правовые нормы хорошо воспринимаются

обществом и выполняются им, только если есть баланс между тремя категориями лиц: автором, производителем и потребителем.

Увеличение срока авторского права было выгодно, в основном, только производителям (издателям, производителям носителей музыкальных произведений и т. д.). Нам возразят: неверно, это выгодно авторам.

Задумаемся, почему при установлении в России авторского права был принят такой срок — при жизни автора и 25 лет после смерти? Видимо, за этим сроком стояли интересы автора и его детей. Автору было важно, что благодаря его трудам не будет голодать его семья, а дети получат необходимое воспитание и образование. Даже если автор покинет мир сразу после рождения ребенка, то тот будет обеспечен, по меньшей мере, до возраста 25 лет. Вполне достаточно, чтобы он стал на ноги. А дальше «подпитка» денежными средствами великовозрастного ребенка не пойдет ему на пользу. Так думало общество, и нам кажется, думало правильно. Если рассматривать срок действия авторского права, установленный в России сегодня, то с точки зрения общества — он установлен, чтобы плодить иждивенцев.

Однако следует успокоиться: чаще всего, семье автора мало что достается по следующим причинам. Права дробятся между членами семьи, кстати, вызывая споры, что не способствует хорошим отношениям. А главное, чаще всего эти права переходят юридическим лицам — производителям, издателям и т. д. Поэтому в большинстве случаев увеличение срока действия авторского права было связано с интересами производителей. В качестве примера можно сослаться на исследование, которое провел профессор Мартин Кречмер, директор Центра стратегий и менеджмента в области интеллектуальной собственности Борнмутского университета (Великобритания).[1] Он подсчитал, что увеличение срока действия авторского права в Европейском союзе с 50 лет после смерти автора до 70 лет, увеличит расходы потребителей на миллиард евро. Прибыль распределится следующим образом, 72 % получат знаменитые записывающие компании, 28 % поступит артистам, при этом львиная доля поступит суперзвездам, и только 4 % получат нуждающиеся артисты, для которых, по мнению Европейской комиссии, затеяно это увеличение срока действия авторского права.

Рассмотрим, так ли важны исключительные права на такой срок производителю. Массовый интерес к произведениям автора, в большинстве случаев возникает при его жизни и продолжается сравнительно короткий срок после его смерти. Во всяком случае, вряд ли более 25 лет. Таким

1 http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/09/cost-of-europes-20-year-copyright-extension-1-billion.ars

образом, не кажется разумной и справедливой безоглядная тенденция увеличения срока действия авторского права. Тем более, что в настоящее время наметилась явная тенденция к исключению роли производителя, в том числе в области музыкальных произведений.

Мы все знаем, что прекращение действия исключительного права переводит произведение в разряд общественного достояния. То есть, все могут использовать это произведение, не нарушая при этом личных прав автора. То есть при использовании этих произведений, например путем изготовления продукции, будут действовать условия конкуренции, что на благо обществу. При этом производитель может извлекать свою прибыль, предлагая тот товар, который не может получить потребитель, используя собственные усилия и инструменты.

Следует также заметить, что для некоторых объектов авторского права длительный срок охраны вообще не нужен. Давно существует мнение, что программы для ЭВМ требуют меньшего срока охраны. Такое мнение вполне разумно. Ведь срок жизни программы, как продукта, редко превышает десять лет.

Вполне возможно, что более короткий срок действия исключительного права разумно установить и для других объектов авторского права, в частности, для баз данных.

Нам кажется, что осмысление тенденции, связанной с исключением посредников между автором и потребителем, должно привести к изменению некоторых норм авторского права. Это требует обсуждения, во всяком случае, автор пока не готов к конкретным предложениям. С другой стороны, в пределах действующих норм авторского права можно сделать многое для гармонизации отношений между автором и потребителем.

Очевидной тенденцией, обусловленной цифровой формой представления произведений, стало также увеличение числа авторов, которые обнародуют свои фотографические, аудиовизуальные, музыкальные и литературные произведения в Интернет. Именно во всемирной паутине авторы ищут признания своему творчеству. Обнародование этих произведений сразу ставит проблему их использования, которое чаще всего происходит несанкционированно. Часто произведения используются и в коммерческих целях, что уже является нарушением авторского права. Может быть, потребитель и готов оплатить их использование, но он не знает, как связаться с автором, каким образом перечислить деньги, да и сам автор плохо представляет, как наладить этот процесс в массовом порядке.

Ясно, что требуется создание системы, или даже ряда систем, которые бы обеспечивали действие норм авторского права при использовании

произведений потребителем. Примеры таких разработок уже есть, они действуют на рынке, на применение таких систем указывают специалисты, занимающиеся проблемами авторского права в цифровую эпоху. Следует признать, что такие усилия должны стать предметом как общественного обсуждения, так и государственных усилий.

В таких системах должно реализовываться право автора разрешать тем или иным образом использование произведений, выпущенных в цифровую среду, механизм перечисления вознаграждения за использование объекта авторского права от потребителя автору.

Различные исследования показывают, что большинство потребителей готово платить разумные деньги авторам, если это перечисление не будет стоить потребителю чрезмерных усилий. Если такие системы будут созданы, то на успешных авторов прольется «золотой дождь», а для всех нас будет ясно, что это результат общественного признания. Конечно, не стоит преуменьшать проблемы. Есть проблемы налогообложения, мошенничества при использовании систем и другое. Именно поэтому нам кажется важным, чтобы в создании таких систем учитывались интересы авторов, общества и государства.

НОРМЫ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК[1]

А. М. ЦАПЕНКО,
зам. директора по научной работе
ФГНУ «НПБ им. К.Д. Ушинского» РАО,
Москва

Представляется интересным и полезным провести анализ влияния действующего авторско-правового законодательства на содержание и качество контента современных российских учебников для младших школьников, а также обсудить последствия этого влияния на качество как самих книг, так и педагогического процесса, ведущегося на их основе.

Учебники для младших школьников — буквари и книги для чтения зачастую повторяют судьбы своих «взрослых» собратьев — книг: одни проходят почти незаметно для тех, кому они предназначены, другим суждена долгая и славная жизнь, и по ним учится не одно поколение школьников. Заслуга того, что материал учебника правильно подобран, расположен и выверен принадлежит автору учебника. И именно убежденность авторов в том, что учащиеся начальной школы должны читать произведения высоконравственной направленности, которые способны формировать социально-нравственные ценности и целостную и гармоничную картину мира ребенка, способствует успеху их книг.

Но помимо личных заслуг авторов букваря важным является и тот литературно-художественный материал, которым букварь или книга для чтения заполняется, так как именно благодаря чтению правильно подобранных высокохудожественных произведений и их отрывков у учащихся младших классов воспитывается система нравственно-гуманистических ценностей, да и просто хороший художественный вкус.

Безусловно, все буквари и книги детского чтения должны пополняться тщательно подобранными художественными произведениями и отрывками из современных по отношению к читательскому контингенту авторами. Анализ букварей и книг для чтения ранне-, средне- и позднесоветского периода показывает, что наряду с классиками русской литературы XIX века А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, Н. А. Некрасовым и другими в советских учебниках для детей младшего школьного возраста в сравнении с учебниками дореволюционного периода появляются

[1] Работа поддержана грантом РГНФ 10-06-01113а.

новые имена таких писателей как Л. Н. Толстой (1828—1910), А. М. Горький (1868—1936), А. Н. Толстой (1883—1945), С. Я. Маршак (1887—1964), К. И. Чуковский (1882—1969), В. Маяковский (1893—1930), А. П. Гайдар (1904—1941), С. В. Михалков (1913—2009), А. Л. Барто (1906—1981) и другие имена писателей, ставших с течением времени классиками советской русской литературы.

Обратимся к современным букварям и посмотрим, что интересного, в свете вышеизложенного, можно в них обнаружить.

Например, в современном российском учебнике для первого класса «Букварь. Мой первый учебник» (части 1 и 2) М. С. Соловейчика[2] и др. 2012 года издания упоминаются книги (обложки этих книг показаны на стилизованных рисунках) известных современных детских писателей: Э. Н. Успенского (р. 1937) — «Дядя Фёдор, пёс и кот» и В. Драгунского (1913—1972) — «Денискины рассказы», В. Голявкина (1929—2001) — «Тетрадь под дождем», Н. Носова (1908—1976) «Фантазеры», Е. Чарушина (1901—1965) «Про Томку», Н. Сладкова (1920—1996) «Лесные тайнички», Б. Житкова (1882—1938) — «Рассказы о животных», но цитат из этих произведений не дается. Приводятся несколько коротких узнаваемых цитат из стихотворений для детей К. Чуковского (1882—1969), упоминаются персонажи книг А. Н. Толстого (1883—1945) и Астрид Лидгрен (1907—2002), С. Я. Маршака (1887—1964) и других.

Как видно из примера, современные авторы и составители материалов для букварей также достаточно широко цитируют современных им авторов. При этом практически все авторы, цитаты которых используются в упомянутых выше книгах, являются хорошими, признанными детскими писателями или поэтами. Подобранные авторами букварей соответствующие цитаты и короткие фрагменты из художественных произведений вполне доступны детскому пониманию, так что, на первый взгляд, современные авторы букварей вполне могут добиться таких же результатов, как и их замечательные предшественники начала XIX века.

Однако в настоящее время существует один фактор, являющейся в смысле всего предыдущего обсуждения весьма контрпродуктивным, который во времена Д. И. Тихомирова, К. Д. Ушинского и В. П. Вахтерова не то чтобы не существовал, но не являлся настолько доминирующим, как в настоящее время. Этим фактором является современное законодательство об авторском праве.

---

[2] Букварь. Мой первый учебник: для 1 кл. общеобразоват. учреждений / М. С. Соловейчик [и др.]. — 5-е изд., перераб. и доп. — Смоленск: Ассоциация XXI век, Часть 1. 2012, 109 с., с.: ил. — (Гармония). — (ФГОС). — ISBN 978-5-418-00237-2., с. 11.

В приводимых выше списках имен авторов, цитаты и фрагменты из чьих произведений используются в современных букварях, рядом с именем автора указаны годы жизни автора. Хорошо видно, что практически все произведения, цитаты и фрагменты из которых использованы составителями букварей, защищаются законодательством об авторском праве, так как согласно пункту 1 статьи 1281 ГК РФ, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Более того, согласно пункту 4 этой статьи, если автор был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия авторского права считается продленным, и семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения. Согласно же пункту 5 этой статьи, если автор работал во время Великой отечественной войны или участвовал в ней, то срок действия исключительного права, установленный настоящей статьей, увеличивается на четыре года.

Таким образом при цитировании или использовании фрагментов произведений авторы и составители букварей могут, сами того не желая, нарушить личные неимущественные или имущественные права авторов, произведения которых они используют. Современная сложившаяся система авторского права, а также правоприменительная практика, в том числе и громкая масштабная война против так называемого «интеллектуального пиратства», таковы и приобретают такие формы, что рядовые читатели, далекие от профессиональной юриспруденции, скачивая из Интернета ту или иную информацию или цитируя в научных или образовательных целях современного автора, чувствуют себя «без вины виноватыми», а то и безусловно виновными.

Конечно, существует и контраргумент приводимым выше утверждениям — современная правовая доктрина, выраженная в национальных законодательствах и в международных нормах о правах человека, предусматривает право доступа всех граждан к информации и право каждого на свободу самовыражения, на участие в культурной жизни общества, свободный доступ к созерцанию предметов искусства, архитектуры и к использованию результатов научно-технического прогресса в образовательных целях.

Согласно подп. 2 п. 1 статьи 1274 ГК РФ, допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования, использовать правомерно обнародованные произведений и отрывки из них в качестве иллюстраций в изданиях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью. Здесь под

источником заимствования подразумевается название произведения, хотя термин этот может пониматься и более широко. Однако законодательство не дает однозначного ответа на вопрос или четкого алгоритма определения того, подпадает ли данный случай заимствования произведения под действие этого пункта статьи 1274 ГК РФ, или же мы имеем дело с нарушением прав автора? Как пишут комментаторы к закону[3], однозначного ответа на этот вопрос не существует: следует дополнительно учитывать объем использования, наличие или отсутствие признаков присвоения авторства, вину пользователя, практику того или иного использования. Как пишут комментаторы к данному закону, согласно этой статье устанавливается возможность свободного использования некоторых произведений в учебных целях. И учебная цель здесь — ключевое понятие. Однако, по сути, по мнению юристов, комментирующих закон, хотя «учебная цель» может частично совпадать с целью просвещения и образования, но полного совпадения здесь нет, а значит остается возможность для всякого рода недобросовестных спекуляций в этом вопросе со стороны правообладателей. И именно этого опасаются добросовестные составители и авторы современных букварей и книг для чтения.

На самом деле в данном случае два вида права — авторское право и право на информацию, вступают в противоречие друг с другом, так как неограниченный доступ к информации препятствует соблюдению авторских прав, и наоборот. Для соблюдения баланса интересов законодательством были выработаны специальные механизмы, устанавливающие границы авторских прав, в том числе изъятия из авторских прав. Такая правовая схема до поры вполне обеспечивала возможность свободного использования идей и концепций, неоригинальных работ, а также охраняемых работ после того, как они становились общественным достоянием и поступали в общественное пользование. Однако с появлением и развитием цифровых технологий этот сложившийся баланс был нарушен, так как хранить, воспроизводить, модифицировать, микшировать, передавать, размещать и находить информацию в Интернете с разрешения или без разрешения владельца авторских прав стало чрезвычайно легко. В ответ на эти вызовы законодатели стали усиливать авторско-правовую защиту интеллектуальных прав авторов в ущерб правам граждан на свободный

---

[3] Э. П. Гаврилов, В.И. Еременко. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный)/М.: Издательство «Экзамен», 2009, — 973, [3] с. (Серия «Комментарии к кодексам и законам»). Статья 1274. Свободное использование произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях, с. 240.

доступ к информации. Такое нарушение баланса интересов на наш взгляд является серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями.

Конечно, приводимый выше анализ содержания современных российских букварей показывает, что при грамотном цитировании (указании имени автора, источника цитирования и проч.) использование защищенных авторским правом произведений возможно. Однако можно констатировать, что, несмотря на существующую в обществе необходимость соблюдения баланса интересов общества и авторов, в настоящее время этот баланс явственно смещен в сторону прав авторов.

Компьютерная верстка М. В. Егоровой

Подписано в печать 17.09.2012. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 9,0.
Тираж 200. Заказ

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5