



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

*Петербургские
коллегиальные чтения — 2013*

Сборник докладов
научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 26–28 июня 2013 г.)

Санкт-Петербург
2013

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: Сб. докл. научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2013» (Санкт-Петербург, 26–28 июня 2013 г.). – СПб.: ООО «ПиФ. com», 2013. – 128 с.

Общая редакция: Ю. И. Буч.

Сборник содержит доклады, представленные на 15-й научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2013», 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.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>В. Б. ВЛАСОВА, Е. А. ДАНИЛИНА.</i> Дилемма коммунитаристской и либеральной парадигм в развитии патентного права | 5 |
| <i>Е. В. САВИКОВСКАЯ.</i> Креативные индустрии и их влияние на перспективы модификации патентного права | 10 |
| <i>Л. Ф. ТРАВУШКИНА, В. А. КУЗНЕЦОВ.</i> Патентная защита дженерика | 15 |
| <i>И. М. ТРЕНОЖКИНА.</i> Судебный акт «доброй Воли» о взыскании вознаграждения | 19 |
| <i>Т. В. ПЕТРОВА, М. В. КОЛЛАКОВА.</i> Сложности оспаривания патентов на изобретения и полезные модели по «новизне» | 25 |
| <i>В. А. ХОРОШКЕЕВ.</i> Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе | 33 |
| <i>В. В. МОРДВИНОВА, К. Л. ПЕТРОВ.</i> Соотношение понятий «патентная» и «товароведческая» экспертиза | 42 |
| <i>М. И. ЛИФСОН.</i> Права лицензиара на объект исключительной лицензии | 49 |
| <i>П. Е. САВИЦКИЙ.</i> Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный образец РФ: полезные сходства и необъяснимые различия | 55 |
| <i>А. Н. ПОПОВ.</i> Правовое регулирование труда спортсменов и вопросы ноу-хау | 59 |
| <i>А. БРЭДЛИ.</i> Профессия патентного поверенного в Великобритании | 63 |
| <i>Д. А. БОРОВСКИЙ.</i> Иностранная фамилия как товарный знак ... | 69 |
| <i>Н. В. ФЕДОТОВА.</i> Охрана названий стран | 76 |
| <i>Д. Ю. МАРКАНОВ.</i> Досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования | 82 |
| <i>Е. П. БЕДАРЕВА.</i> Сингапурский договор: есть вопросы по его применению | 90 |
| <i>А. М. МАРКОВ.</i> Проблемы создания и использования электронных учебных изданий | 95 |
| <i>А. А. МАТВЕЕВ, Т. И. МАТВЕЕВА, И. Ф. ЛЕОНОВ.</i> Система коммерциализации РИД на базе инновационных предприятий СПбГУ | 98 |
| <i>О. В. РЕВИНСКИЙ.</i> О работе Экспертного совета ТПП РФ по технологической оценке инвестиционных проектов | 104 |

| | |
|---|------------|
| <i>Е. А. ДАНИЛИНА. Особенности разбирательства споров в третейском суде</i> | <i>108</i> |
| <i>В. М. МОСКВИН. О выборе эксперта или экспертного учреждения при назначении экспертизы арбитражным судом</i> | <i>112</i> |
| <i>Е. В. САВИКОВСКАЯ. Конфликт между статьей 40 Налогового кодекса и рыночной стоимостью лицензий</i> | <i>115</i> |
| <i>В. П. ПЛАСИЧУК. История становления и развития Фонда нормативно-технической и патентной документации РНБ</i> | <i>118</i> |

ДИЛЕММА КОММУНИТАРИСТСКОЙ И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРАДИГМ В РАЗВИТИИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

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



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



За последнее двадцатилетие в России сменились критерии подхода ко многим фундаментальным социальным явлениям. Проблема модернизации современной России – это, прежде всего, переосмысление самосознания культуры и одновременное сохранение культуры.

Актуальной стала потребность пересмотра оценки унаследованных от советского периода правовых структур, создания новых, не существовавших прежде направлений развития отечественного права, в том числе патентного права. Истоки интереса к данной проблеме коренятся в специфическом для России недостатке внимания к правовой области духовной практики, проявлявшемся на протяжении всей нашей истории. А если к отечественной специфике прибавить еще и юридический позитивизм, развившийся во всем мире в эпоху научно-технической революции 20 века, то станет ясно, что развитие современных правовых концепций, использование философского потенциала для их осмысливания особенно актуально в наши дни.

Следует сделать несколько теоретико-методологических и исторических разъяснений, связанных с характеристикой парадигм развивающегося правосознания. Сегодня существуют две крайние парадигмы – коммunitаристская и либеральная.

Новейшая история России XX века, в ее советских границах, продемонстрировала нам яркое и законченное воплощение коммunita-

ристской версии установок отечественного правосознания. Последние десятилетия российской истории, начиная с 1985 года, представляют попытку перехода к либеральной версии. Однако не следует считать, что понятия коммунитаризма и либерализма являются абсолютно четкими и общезначимыми в своих формулировках во всех отношениях.

Сделаем несколько замечаний о классическом, западном либерализме. Это явление очень сложное, подвижное, неоднозначное в своем содержании. В ходе своего развития либерализм проявлял себя как специфический тип философского мышления, суть которого всегда составляло некое инвариантное ядро – парадигма, в основе которой лежит признание абсолютной ценности человека. Кроме того, необходимо помнить о такой основе либерализма как конвенциональность, договорность отношений между личностью и обществом.

Русский либерализм всегда был в значительной мере ориентирован не на собственную почву, а скорее на западные ментальные традиции, важно при этом, что начавшие было укрепляться в общественном сознании начала XX века тенденции русского либерализма были насилиственно прерваны. И лишь в последнее двадцатилетие возникла объективная база для возрождения либеральных стремлений.

Коммунитаристская парадигма правосознания противоположна отмеченным выше характеристикам либеральной концепции. Доведенная до своего логического конца парадигма коммунитаризма реализуется на практике как тоталитарная организация общества, наследующая общинный идеал существования. В коммунитаристской модели право обеспечивает счастье, людей «загоняют» в счастье в обществах, следующих коммунитаристской модели, в противоположность либеральной модели, согласно которой счастье отделено от права, счастье у каждого свое.

Учитывая разносторонность обеих парадигм правосознания, можно не удивляться, что на протяжении всей истории их развития в мире, в том числе и в российском историческом пространстве, каждая из них имела свои взлеты и падения, сменявшие друг друга. В конечном счете, имея в виду XX столетие в целом, не будет ошибкой утверждать, что на Западе восторжествовала либеральная схема организации общественной жизни, в то время как российское правосознание (в той мере, в какой можно о нем говорить в массовом проявлении и в основном на протяжении XX века) оставалось коммунитаристским. Ориентация на полярные духовные ценности в российском и западном сознании имела свои радикальные социальные последствия. В России, не прошедшей Реформацию, сохранилось отношение к богу как к высшему судии,

перед лицом которого все люди рабы, а их решения в конечном счете определяются божественной волей. Главное в жизни россиянина — не столько его успех, процветание на производственном поприще, сколько его нравственное существование, моральное самосовершенствование, смысл которого, прежде всего, состоит в самозабвении и жертвенной любви к ближнему. Корпоративный дух, особые духовные условия жизни людей наряду с чисто материальным, социальным способом их патриархального существования поддерживал и питал собой традицию коллективистских начал мировоззрения русского народа независимо от его деления на различные социальные группы.

В противоположность западному индивидуализму российская жизнь строилась на соборности, на стремлении сообща решать проблемы, жить в едином стиле, разделяя взаимную ответственность за коллективный выбор. При этом следует отметить, что российская правовая наука в дореволюционный период прошла большой и продуктивный путь: Русская правда Ярослава мудрого, Соборное уложение царя Алексея Михайловича, законотворческая работа Петра I и Екатерины II, Свод законов Российской империи, разработанный при Александре II под руководством М. М. Сперанского. Вся эта протяженная во времени правотворческая работа свидетельствует о прогрессе российского правосознания и правовой культуры.

Необходимо подчеркнуть еще одно несомненное преимущество либеральной позиции в обстановке сегодняшней России по сравнению с различными оттенками коммунитаризма. Оно состоит в том, что либерал апеллирует не к индивиду как единице социального измерения, а именно к личности, то есть такому индивиду, который, овладевая опытом культуры предшествующих поколений, в то же время творчески воспринимает этот опыт, реализуя свои внутренние духовные ресурсы, приспособливая заданные ментальной историей схемы для решения актуальных задач настоящего времени.

Отмеченные выше тенденции изменения правосознания, происходящего на фоне коренного изменения основополагающих подходов в обществе и государстве, отражаются также и в патентном законодательстве.

Развитие патентного законодательства в последний период, с 80-х годов XX века по настоящее время, отчетливо иллюстрирует смену общественных ориентиров.

Рассмотрим Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (далее — Положение), утвержденное постановлением Совета министров СССР от 21.08.1973 № 584, а позже

измененное и дополненное соответственно постановлениями СМ СССР от 14.07.1976 № 562 и от 28.12.1978 № 1078. Прогрессивный характер норм Положения проявился в установленном примате автора, то есть гражданина, творческим трудом которого сделано открытие, изобретение или рационализаторское предложение. Структура Положения, содержащего, кроме дефиниции объекта, субъектов права и порядка получения и защиты прав, обширные разделы, посвященные организации изобретательства и секретным объектам прав, явно иллюстрирует его коммунитаристскую направленность. При этом смысл норм раздела о финансировании изобретательства в какой-то мере отражает начало переходного периода от коммунитаристской к либеральной форме права, ведь столь развернутая регламентация того, кто, сколько и по каким основаниям получит вознаграждения — уже свидетельствует о некоторой конвенциональности советского патентного права последнего периода. Организация, в которой работает автор, подает заявку на изобретение, автор получает авторское свидетельство, а исключительное право на изобретение приобретает государство. При этом автор имеет право на вознаграждение, как поощрительное, так и за использование изобретения, а организация — на дополнительные средства для поощрения изобретательства.

Важно подчеркнуть двойственный характер некоторых норм Положения, проявившийся в двух возможностях правовой охраны изобретения — посредством авторского свидетельства или патента. Крайне интересная и исторически уникальная ситуация: советское государство пыталось «усидеть на двух стульях», отбирая за достаточное вознаграждение достижения своих граждан и одновременно выступая для иностранцев нормальным субъектом публичного права, способным удостоверить и защитить их исключительные права на изобретения. Уже существовавшая ограниченная открытость, встроенность в мировые процессы определила такой дуалистический подход.

Принятию Патентного закона в 1992 году предшествовало принятие Закона СССР «Об изобретениях в СССР», осуществившего переход к полноценной патентной правовой охране изобретений как объектов исключительного права. Закон «Об изобретениях в СССР» послужил основой патентного права новой России, и в этом смысле его трудно переоценить. Инкорпорация норм патентного права в главу 72 части четвертой ГК РФ завершила построение системы патентного права в России как отрасли гражданского права.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить прогрессивный характер изменений российского патентного права, произошедших в переходный период от административно-командной к либеральной системе управления государством. Развитие российской теории исключительных прав и правоприменительной практики позволяют сделать вывод о действенности произошедших изменений законодательства. Произошел переход от государственного управления изобретательством к нормальному свободному рынку изобретений как инноваций, что может дать новый импульс развитию инновационных процессов и связанному с ним развитию российской экономики.



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВЫ МОДИФИКАЦИИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

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

1. Классификация креативных индустрий.

В настоящее время в постиндустриальном обществе большое внимание уделяется развитию креативных индустрий.

Впервые определение креативных индустрий было дано в документе Департамента культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании в 1998 году: «*Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности*».

В 2010 году в отчете ЮНЕСКО была опубликована классификация креативных индустрий – см. Табл. 1.

Табл. 1

| Сфера деятельности | Креативные индустрии |
|------------------------------|--|
| Наследие | Культурные объекты (археологические памятники, музеи, библиотеки, выставки и т. д.); Традиционное выражение культуры (художественные промислы, фестивали и праздники) |
| Искусство | Исполнительские виды искусства (живая музыка, театр, танец, опера, цирк, кукольный театр и т. д.); Изобразительное искусство (живопись, скульптура, фотография и антиквариат) |
| Средства массовой информации | Аудиовизуальные средства (кино, телевидение, радио и иные виды вещания); Издательские и печатные СМИ (книги, пресса и иные публикации) |
| Функциональное творчество | Креативные услуги (архитектурные, реклама, НИОКР, культурные и рекреационные услуги) Дизайн (интерьера, графический, ювелирных изделий и игрушек); Новые СМИ (программное обеспечение, видеоигры, оцифрованный творческий контент) |

В России одним из видных специалистов по креативным индустриям является Е. В. Зеленцова, защитившая в 2008 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Становление и развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта». В этой работе обсуждаются очень важные тезисы.

Во-первых, креативные индустрии – не столько очередная модификация «культурных индустрий», сколько новый образ любого современного производства или бизнеса, выстраиваемого на основе опыта культуры и творчества и преодоления «отчуждения труда», свойственного индустриальному производству. Его черты – гибкость и реактивность, отказ от «вертикальных» иерархий и поиск новых организационных структур (от кластерных и сетевых до полностью виртуальных), высокая степень самоуправления всех участников, дестандартизация создаваемого продукта, ориентация на локальные и подвижные запросы рынка (вплоть до запросов отдельного индивида).

Во-вторых, креативные индустрии выступают одновременно и как принципиально новый феномен, свойственный постиндустриальной эпохе, и как продукт длительного взаимодействия общества, культуры и экономики. Поэтому целостное понимание креативных индустрий достижимо только с учетом их инновационного и, одновременно, преемственного характера».

В заключительной части диссертации автор пытается еще раз пояснить, что такое креативные индустрии: *«Креативные индустрии связаны с инновациями, которые все более воспринимаются как ключ к экономической конкурентоспособности. Они видятся как технология, создающая инновации. Креативность дает возможность поднять изобретательность до уровня художественного, артистического качества, дает возможность в большей степени полагаться на интуицию, нежели на расчет».*

В сообщении журналистки Татьяны Серебряковой «Креативная индустрия – зов XXI века» с Международного форума, состоявшегося 30 мая 2010 г. в Санкт-Петербурге, отмечено: *«Культурная и креативная экономика уже признается мотором развития стран путем внедрения инноваций. Например, Германия в этой сфере занимает одно из ведущих мест в Европе, Великобритания также уделяет ей большое внимание, называя сферу приоритетной».*

Сама по себе тема «креативные индустрии» является чрезвычайно интересной, однако в настоящем докладе обсуждается вопрос: «Могут ли креативные индустрии повлиять на патентное право, и если могут, то каким образом?»

2. Креативные индустрии – рыночная стратегия пациентов, фирм, производящих уникальные, нестандартные товары.

Обратимся к разработанной А. Ю. Юдановым¹ классификации рыночных стратегий, среди которых автор выделяет четыре основных типа: виоленты, пациенты, коммутанты, эксплеренты, и попробуем найти в ней место креативных индустрий.

Каждый из участников рынка занимает свою нишу, которая определяется, в первую очередь, профилем производимых товаров и услуг: универсальные, специализированные, экспериментальные. Ниже в Табл. 2 представлены особенности каждой конкурентной стратегии (там же, с. 82).

Табл. 2

| ТИП СТРАТЕГИИ | Коммутанты («мыши») | Пациенты («лисы») | Виоленты «львы», «слоны», «бегемоты» | Эксплеренты «ластиочки» |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Профиль производства | Универсальное мелкое | Специализированное | Массовое | Экспериментальное |
| Размер компаний | Мелкие | Крупные, средние, мелкие | Крупные | Средние, мелкие |
| Устойчивость компаний | Низкая | Высокая | Высокая | Низкая |
| Расходы на НИОКР | Низкие | Средние | Высокие | Высокие |
| Факторы силы в конкурентной борьбе | Гибкость, многочисленность | Приспособленность к особому рынку | Высокая производительность | Опережение в нововведениях |

Очевидно, что место креативных индустрий – среди так называемых пациентов – фирм, производящих специализированный уникальный товар.

Как указывает автор (там же, с. 75): «*Пациентная стратегия типична для фирм, вставших на путь узкой специализации. Она предусматривает изготовление особой, необычной продукции для определенного (чаще узкого) круга потребителей. Свою рыночную силу компании-пациенты черпают в том, что их изделия становятся в той или иной мере незаменимыми для соответствующей группы клиентов. Такая компания старается не распыляться, контролируя небольшую часть обширного рынка, а завоевывает максимальную*

¹ Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. - 384 с.

долю маленького рыночного сегмента. Свои, как правило, дорогие и высококачественные товары она адресует тем, кого не устраивает стандартная продукция».

И далее (там же, с. 160) делает важное замечание: «*В более общем плане можно сказать, что с дифференцированными продуктами потребителя эффективности производства противостоят повышение эффективности потребления (т. е. той же эффективности производства, но уже не у изготовителя, а у фирмы-потребителя этих изделий)».*

Интересно отметить, что пациентной стратегии могут придерживаться фирмы разного размера — и мелкие, и средние, и крупные.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие креативных индустрий будет способствовать появлению на рынке большого числа фирм-производителей (как мелких, так и средних, и крупных) нестандартных, уникальных товаров.

Можно также предположить, что на данном этапе экономического развития постиндустриального общества на рынке товаров массового спроса источники повышения эффективности производства исчерпаны, в том числе и из-за переноса производств в Китай. Наступила очередь повышать эффективность потребления, т. е. стимулировать потребление появлением новых креативных товаров, имеющих нестандартную «изюминку».

3. Чтобы креативные решения вышли на уровень индустрий, необходимы серьезные финансовые вложения.

Чтобы креативные решения, основанные на правах интеллектуальной собственности, стали индустрией, необходимы серьезные финансовые вложения. Так, известно соотношение затрат на различных этапах создания новшеств и их внедрения (см. Табл. 3).

Табл. 3

| Этап | Стоимость (у.е.) |
|-----------------------------------|------------------|
| Фундаментальные исследования | 1 |
| Прикладные научные исследования | 3 |
| Опытно-конструкторские разработки | 6 |
| Промышленное освоение | 100 |

Из литературных источников известно, что в постиндустриальных обществах уже выделяются огромные финансовые государственные средства на поддержку креативных индустрий.

4. Быстро обновляемый рынок товаров может потребовать и «быстрых» форм охраны интеллектуальной собственности.

Если рынок товаров будет обновляться очень быстро, то вполне возможна модификация патентного права в сторону сокращения времени на получение охранных документов и сроков их действия. Мы уже видим эту тенденцию на примере регистрации международных товарных знаков и промобразцов Евросоюза в рамках процедуры Офиса по гармонизации внутреннего рынка. Так, процедура регистрации товарных знаков Евросоюза занимает примерно 6 месяцев, а процедура регистрации промобразцов Евросоюза — примерно 1,5 месяца.

Выводы

1. Креативные индустрии призваны повысить эффективность потребления.
2. Креативный продукт создается в основном мелким и средним бизнесом.
3. Для выхода креативного продукта на рынок необходима финансовая поддержка.
4. Если рынок креативных продуктов будет быстро обновляться, то возможно появление новых форм патентной охраны — с меньшим сроком получения охранных документов и с меньшим сроком их действия.

ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА ДЖЕНЕРИКА

*Л. Ф. ТРАВУШКИНА,
ген. директор ЗАО «Фармаюнион Р и Д»,
патентный поверенный РФ, канд. фарм. наук,
Санкт-Петербург*



*В. А. КУЗНЕЦОВ,
вед. науч. сотрудник ФГУП «Гос. НИИ особо
чистых биопрепаратов» ФМБА России,
патентный поверенный РФ,
канд. хим. наук, чл.-корр. РАЕН
Санкт-Петербург*



Активизация российского рынка фармацевтических препаратов привела к значительному росту объемов продаж дженериков и симилляров, доля которых составляет от 70% до 80%. Даже в списке «жизненно важных препаратов» дженерики составляют более 60%. Большинство из них создаются, регистрируются и выпускаются российскими производителями как самостоятельно, так и совместно с компаниями других стран.

Технология получения таких лекарственных препаратов является, как правило, собственностью конкретной компании, которая заинтересована в монопольных правах на нее и создании механизма борьбы с конкурентами на рынке лекарств. Поэтому перед фармацевтическими фирмами достаточно остро встает вопрос правовой охраны и конечного продукта, и технологии его получения.

Лекарственные средства представляют собой объекты интеллектуальных прав и охраняются нормами законодательства об изобретениях и секретах производства (ноу-хау), товарных знаках и объектах авторского права.

Если в случае создания оригинального лекарственного препарата патентуется, как правило, и сам продукт, и технология его получения, то для дженерика возможности патентования значительно уже. Как правило, для этой группы лекарственных препаратов рассматривается только возможность получения патента на способ их производства, что является недостаточно сильным для практических целей.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, недостаточно изучена возможность защиты выпускаемого на рынок дженерика с помощью патента на полезную модель.

В качестве полезной модели, исходя из требований п. 1 ст. 1351 ГК РФ, охраняются технические решения, относящиеся к устройству, т. е. продуктам, изделиям, имеющим физическую структуру, что позволяет рассматривать этот вид промышленной собственности перспективным для защиты лекарственного препарата.

Требованиями, предъявляемыми к полезной модели как объекту правовой охраны, являются новизна и промышленная применяемость. Кроме отличия от изобретения по виду объекта и условиям патентоспособности, полезная модель имеет особенности в части процедуры выдачи патента и срока правовой охраны. Так, при экспертизе не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности. Не следует также забывать, что существует возможность подачи на одно техническое решение заявки на полезную модель одновременно с заявкой на изобретение. Такой подход позволяет вначале быстро получить патент на полезную модель, а затем, взамен его, – патент на изобретение. Сведения о заявке на полезную модель не публикуются, а срок охраны составляет 10 лет, считая с даты подачи заявки, с возможностью продления еще на 3 года.

Анализ критериев оценки патентоспособности полезной модели также показал целый ряд специфических особенностей. Так, в отличие от изобретения новизна трактуется как неизвестность совокупности существенных признаков полезной модели в сравнении со средствами того же назначения, включенными в уровень техники. При этом на новизну анализируется именно совокупность существенных признаков.

В отличие от изобретения для полезной модели соответствие условию изобретательского уровня не установлено. Поэтому в качестве полезной модели при условии ее новизны может быть зарегистрировано техническое решение, даже следующее очевидным образом для специалиста из уровня техники.

Так как патентуемая полезная модель – дженерик может быть использована в здравоохранении (п. 4 ст. 1351 ГК РФ), то при оформлении заявки должна быть учтена специфика защищаемого объекта, в частности, сведения о промышленной применимости должны соответствовать сведениям, изложенным в регистрационном досье дженерика, которое представляется в МЗ РФ для подтверждения соответствия оригинальному препарату.

С учетом этого в описание полезной модели (лекарственного препарата) целесообразно включать сведения, содержащие описание биоэквивалентности и биодоступности.

Наиболее перспективно рассматривать в качестве характеристики заявляемой полезной модели для дженерика структуру получаемого продукта или получаемой лекарственной формы. На протяжении ряда лет в рамках различных научно-исследовательских программ авторами осуществлялась практика правовой охраны воспроизведенных препаратов путем их патентования как полезных моделей. Можно выделить три возможных варианта патентования: структура дженерика с учетом защищаемой лекарственной формы, упаковка дженерика с учетом ее воздействия на структуру и дженерик как часть комплекса для использования в лечебной практике.

Так, в качестве структуры может рассматриваться распределение компонентов лекарственного средства в конечном продукте. Например, лекарственное средство рифампицин в лекарственной форме капсулы имеет следующую патентную формулу (независимый пункт):

«Препарат рифамицина в виде капсулы, состоящей из оболочки и ядра, содержащего рифамицин, отличающийся тем, что оболочка содержит поливинилпирролидон, а сама капсула выполнена размером 0,5–10 мкм».

Аналогичным образом были охарактеризованы препараты цитокинов, например:

«Препарат на основе цитокинов, отличающийся тем, что он состоит из микрогранул высокопористой целлюлозы с площадью поверхности от 30 до 75 кв. м на г, на поверхности которого сорбированы молекулы цитокина», или

«Интерферонсодержащий препарат в виде микрокапсулы, состоящий из оболочки и размещенного в ней активного начала на основе интерферона, отличающийся тем, что оболочка выполнена из материала, содержащего ионы серебра и не менее двух поверхностно-активных веществ различного молекулярного веса».

Композиция ингредиентов может рассматриваться как набор, содержащий определенные компоненты, например:

«Устройство для получения кисломолочного продукта, содержащее герметическую емкость, в который помещены закваска пробиотически активного биопрепарата и лиофилизованный порошок питательной среды, отличающийся тем, что, емкость содержит закваску в форме таблетки», или

«Тест-система для иммуноферментной диагностики на основе определения гамма-интерферона, содержащая планшет, в лунках которого сорбированы моноклональные антитела к гамма-интерферону, флаконы, содержащие раствор рекомбинантного интерферона и растворы конъюгатов, хромагена и стоп-реагента, растворы для разведения образцов и конъюгатов, а также буферные растворы, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит стерильные пробирки с завинчивающейся крышкой, содержащие белки ESAT-6, CFP-10, туберкулин PPD и контрольный физиологический раствор с растворами антигенов».

В последнем примере, в рамках группы полезных моделей, возможна защита отдельных ингредиентов системы, например:

«Стерильная пробирка с завинчивающейся крышкой, содержащая белковый ингредиент, отличающаяся тем, что она содержит белок... В виде...».

Приведенные примеры показывают, что охрана дженериков в качестве полезной модели на практике возможна и достаточно перспективна.

СУДЕБНЫЙ АКТ «ДОБРОЙ ВОЛИ» О ВЗЫСКАНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

*И. М. ТРЕНОЖКИНА,
зав. сектором патентов и правового
обеспечения объектов собственности
ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»,
патентный поверенный РФ,
Волгоград*



В 1993 г. на имя ОАО «ВЗБТ» был выдан патент РФ № 2083795 на изобретение «Лебедка буровой установки» (далее – патент, изобретение). В соответствии со ст. 1370 ГК РФ авторы – работники предприятия, создавшие изобретение при выполнении своих трудовых обязанностей, имеют право на вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между ними и работодателем, а в случае спора – судом. Договор между авторами и работодателем не заключался. В марте 2009 г. авторы подали иск о взыскании вознаграждения за использование изобретения к ООО «ВЗБТ», являющемуся с 2001 г. правопреемником ОАО «ВЗБТ», считая, что ответчик использовал изобретение в изготовленной им буровой установке.

По решению суда первой инстанции, поддержанному кассационной инстанцией, авторам было выплачено около 200 тыс. рублей. Однако инвестор ответчика заинтересовался расходованием денежных средств на предприятии и в отношении произведенной выплаты обратился к патентному поверенному для проведения соответствующего исследования.

Исследование предоставленных документов выявило много интересного.

Так, из решения, вынесенного в ноябре 2009 г. судом первой инстанции, следует, что для суда были очевидны следующие факты: правоотношения юридических лиц в отношении патента на изобретение; служебный характер изобретения и факт использования изобретения; обязанность работодателя выплатить авторам вознаграждение и размер вознаграждения. Однако достоверность перечисленных фактов свидетельствует о формальном и неглубоком подходе суда к рассмотрению дела, повлекшем судебные ошибки.

1. Несмотря на то, что в уставе созданного в июне 2001 г. ООО «ВЗБТ» имеется запись о том, что оно является правопреемником ОАО «ВЗБТ», изменения в Госреестр изобретений в части указания патентообладателя не вносились. Из этого следует, что в законном порядке пра-

ва ООО «ВЗБТ» как патентообладателя не оформлены. Кроме того, ООО «ВЗБТ» не приняло на себя обязанности патентообладателя по поддержанию патента в силе. В 2001 году предстояло уплатить пошлину за 9 год действия патента, однако ООО «ВЗБТ», не уплатив пошлину в установленный срок, фактически проявило незаинтересованность в исключительном праве на изобретение, что вполне допустимо, исходя из коммерческих интересов предприятия и среднего срока службы объекта техники (7-10 лет). В результате патент, в соответствии с ст. 30 Патентного закона РФ, досрочно прекратил действие 20 апреля 2002 года.

Таким образом, суд ошибочно счел, что правопреемство юридических лиц подразумевает то же самое и в отношении патента.

2. На дату подачи заявки на изобретение (27.09.1993) в стране предполагалось осуществить подготовку проекта закона РФ «О служебных изобретениях»¹. При отнесении созданного изобретения к служебному, в отсутствии специального закона, необходимо было установить круг трудовых обязанностей работников — авторов изобретения: или по договору найма, где оговорено, что права на созданные разработки, признанные изобретениями, принадлежат работодателю; или в соответствии с должностной инструкцией, где оговорено, что работник выполняет работу, которая носит творческий характер и предполагает создание изобретений; или в соответствии с наличием конкретного задания работодателя, где оговорено, что работа должна быть выполнена на уровне, предполагаемом создание изобретений. Такая сложная ситуация с установлением служебного характера изобретений наблюдалась вплоть до введения в действие с 11.03.2003 Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3517-1. В п. 2 ст. 8 новой редакции Патентного закона РФ появилось четкая формулировка о трудовом характере отношений работодателя и работников — авторов изобретений. Однако на момент введения этого закона оба автора изобретения (один с 1998 г., другой с 1999 г.) уже не являлись работниками ОАО «ВЗБТ». Следовательно, однозначно сделать вывод о служебном характере их изобретения без изучения указанных выше документов нельзя.

Кроме того, исходя из сроков увольнения обоих авторов и с учетом даты государственной регистрации вновь созданного ООО «ВЗБТ» (июнь 2001 г.), можно утверждать, что работниками этого предприятия авторы не являлись.

¹ Согласно п. 10 постановления ВС РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23.09.1992 № 3518-1.

Отсюда следует неясность правовых оснований, по которым суд установил служебный характер изобретения, применяя ст. 1370 ГК РФ, положения которой применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 г., т. е. когда у авторов изобретения не было трудовых отношений ни с ОАО «ВЗБТ», ни с ООО «ВЗБТ».

Помимо этого, суд, цитируя фразу из искового заявления: «авторы создали изобретение, а патент передали предприятию для использования», в своем решении приводит неправильное толкование норм Патентного закона РФ, в соответствии с которым на момент подачи заявки на изобретение определялось лицо, имеющее на это право, — заявитель. В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ право на получение патента на изобретение, созданное работником (автором) «*в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное*».

Отсюда следует, что у авторов не было никаких оснований для передачи предприятию чего-либо, так как: во-первых, факт создания изобретения не соотносится с фактом получения патента без подачи в патентное ведомство РФ заявки на выдачу патента на изобретение и признания этого изобретения патентоспособным; во-вторых, право на получение патента в анализируемой ситуации, при условии признания изобретения служебным и в отсутствие договора между работником и работодателем, принадлежит последнему. Другими словами, не авторы изобретения, получив патент, передают его предприятию, а предприятие получает патент, который выдается патентным ведомством РФ.

Кроме того, согласно ст. 128, 132 ГК РФ в состав имущественного комплекса предприятия входят все виды имущества, в том числе исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Таким образом, патент, выданный на имя ОАО «ВЗБТ», — собственность данного предприятия, входящая в состав его имущественного комплекса, и подлежит учету в составе нематериальных активов с отражением затрат по каждому нематериальному активу, например, пошлин, а также всех операций, связанных с ним. Охранные документы в виде патентов являются предметом постоянного архивного хранения на предприятии.

Учитывая, что патент выдается в единственном экземпляре патентообладателю, истцы — авторы изобретения, не являющиеся патентообладателями, не могут и не должны иметь его на руках. Отсюда неясно, в каком виде был представлен этот патент в суд в качестве приложения к

исковому заявлению (оригинал, копия или описание изобретения к патенту). Неясно также и то, почему принадлежащий предприятию патент был принят судом от физического лица без доверенности.

Отмеченные неясности правового характера повлекли неправомерность выводов суда при установлении факта использования изобретения при изготовлении буровой установки в 2008 г.

3. Пакет документов, необходимых для выплаты автору, не являющемуся патентообладателем, вознаграждения за использование изобретения, включает: охранную грамоту (патент); справку Роспатента о действии патента; заключение экспертной комиссии предприятия с рекомендациями по оценке эффективности изобретения и выбору базы (прибыли, дохода, себестоимости, выручки) для расчета авторского вознаграждения; акт по форме № Р-2 об использовании изобретения; заверенный руководителем экономической службы расчет прибыли (дохода), выручки от продажи лицензии, получаемой от использования изобретения, себестоимости изобретения; договор между автором и работодателем (патентообладателем) о порядке выплаты и размере вознаграждения; соглашение соавторов о распределении между ними вознаграждения.

По поводу охранной грамоты (патента) и ее наличия у физического лица, не являющегося патентообладателем, было отмечено выше.

Относительно справки Роспатента о действии патента — запрос о предоставлении официального документа не был сделан судом.

Акт по форме Р-2 об использовании изобретения и его соответствии техническому решению, примененному в изготовленной продукции, относится к нормативным актам законодательства Союза ССР, которые действуют постольку, поскольку не противоречат законодательству Российской Федерации. Акт по форме Р-2 является документом, удостоверяющим принятие изобретения к использованию, и подтверждает не только факт использования изобретения, но и его соответствие в объеме признаков патентной формулы техническому решению, примененному в изготовленной продукции. Составляется этот акт с указанием даты начала использования изобретения в каждом вновь изготавливаемом на данном предприятии изделии. Акт подписывают: главный инженер, начальник цеха, начальник патентного отдела или уполномоченный по рационализации и изобретательству и др. уполномоченные лица. В акте должны быть указаны действительные должности лиц, подписывающих его, их разборчивые подписи. Подписи иных лиц вместо тех, что указаны, в акте считаются недействительными.

Остальные из перечисленных выше документов в том или ином виде были представлены и исследованы судом. Однако отсутствие документально подтвержденных сведений о действии патента и о его правовой принадлежности лицу, привлеченному в качестве ответчика, а также отсутствие акта по форме Р-2, не позволили как сторонам в деле, так и суду однозначно и достоверно отнести к установлению факта использования изобретения в буровой установке, которая была изготовлена в 2008 г.

Суд, руководствуясь тем, что ответчик не отрицал факта использования изобретения, посчитал его установленным. Это — ошибочная посылка, поскольку неотрицание факта использования изобретения не может заменить упомянутый акт по форме Р-2. Позиция суда ошибочна также и по следующим основаниям:

- 1) патент на дату признаваемого ответчиком использования изобретения не принадлежит ООО «ВЗБТ»;
- 2) авторы изобретения никогда не состояли в трудовых отношениях, в смысле ст. 1370 ГК РФ, с ООО «ВЗБТ»;
- 3) по официальным данным Роспатента патент досрочно прекратил свое действие в 2002 году.

Согласно ст. 1364 ГК РФ, которая должна быть применена к правоотношениям, возникшим с 2008 г., при установлении факта использования изобретения ООО «ВЗБТ», изобретение перешло в общественное достояние для его свободного использования любым лицом без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения. Суд не принял во внимание данную статью Кодекса, ошибочно основывая свое решение на том, что законодательно (ст. 1363 ГК РФ) для изобретений установлен 20-летний срок действия патента. Однако в указанной статье есть оговорка о том, что такой срок составляет 20 лет *«при условии соблюдения требований, установленных Кодексом»*. Следует отметить, что в части соблюдения требований ГК РФ суд не принял во внимание и отсылки пункта 5 статьи 1363, где сказано: *«Действие исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса»*, и в частности, действие патента на изобретение прекращается досрочно при неуплате патентной пошлины за поддержание патента в силе — со дня истечения установленного срока для ее уплаты.

4. Право автора на получение вознаграждения за служебное изобретение неотделимо от правового статуса автора как работника, состоящего в трудовых правоотношениях со своим работодателем, на

которого и возлагается обязанность выплатить вознаграждение. Никто, кроме работника – автора данного изобретения, не может осуществить право на получение такого вознаграждения. Лишь наследники имеют право на получение вознаграждения, которое причиталось автору – наследодателю при его жизни, но не было ему выплачено. Видимо, этим правом наследника руководствовался суд, имея в деле документы, свидетельствующие о смерти в начале 2009 г. одного из авторов изобретения, и принимая исковые требования о выплате вознаграждения от законного наследника умершего автора.

Надо отметить, что во главе судебного разбирательства стоял один только вопрос – размер вознаграждения. Другие важные для дела обстоятельства, о которых сказано выше, не рассматривались и были очевидны для суда, как первой, так и кассационной инстанций. В искомом заявлении один из авторов и наследник другого автора ссылались на ст. 12 Водного закона², согласно которой действуют соответствующие нормы Законов СССР, а именно: пункты 1, 3 и 5 ст. 32 (о вознаграждении автору изобретения, не являющемуся патентообладателем) и ст. 33 (об ответственности за несвоевременную выплату вознаграждения) Закона СССР от 31.05.1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР».

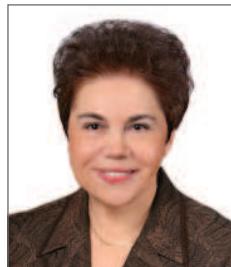
По результатам проведенного исследования в очередной раз хочется вспомнить о разрушенной системе патентных служб предприятий, отложенная работа подготовленных патентоведов которых способствовала и своевременной уплате пошлин, и внесению изменений в реестры объектов интеллектуальной собственности, и установлению факта использования изобретений на предприятии, и выплате вознаграждений авторам. Пришедшие на смену патентным службам юристы, за редким исключением, поглощены вопросами, никак не связанными с интеллектуальной собственностью. Также печально проявление формализма и безграмотного толкования норм Гражданского кодекса РФ, позволившее суду вынести решение и обязать ответчика совершивший своеобразный акт «доброй воли» по выплате вознаграждения авторам изобретения, не состоявшим в трудовых отношениях с предприятием, причем за изобретение, которое уже на протяжении 7 лет было общественным достоянием. При этом совершенный акт доброй воли позволил обладательствовать наследнику одного из авторов этого изобретения посредством получения вознаграждения, которое не причиталось автору – наследодателю при его жизни.

² Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

СЛОЖНОСТИ ОСПАРИВАНИЯ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ ПО «НОВИЗНЕ»

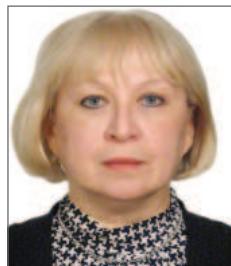
Т. В. ПЕТРОВА,

*директор патентной конторы «ПАТРИС»,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



М. В. КОЛЛАКОВА,

*начальник патентного бюро ОАО «НПО
„Прибор“», патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



Как известно, согласно п. 1.1 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение (ИЗ) или полезную модель (ПМ) может быть признан недействительным в течение всего срока его действия полностью или частично, в том числе в случае несоответствия ИЗ или ПМ условиям патентоспособности, в частности условию «новизна».

В последние годы значительно увеличилось число патентов на ПМ и соответственно возросло число случаев их оспаривания. При этом появились нюансы, несколько сместились акценты в понимании отдельных положений нормативных документов, которые частично нашли в них свое отражение. В других случаях практика оспаривания патентов на ИЗ и ПМ ставит вопросы, которые еще предстоит решить.

Круг нормативных актов включает в себя: ГК РФ, Административные регламенты по ИЗ¹ и ПМ² (далее – Регламент по ИЗ и Регламент по ПМ), а также методические документы Роспатента, такие как Руководство по экспертизе заявок на ИЗ³ и Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на ПМ⁴.

¹ Утв. приказом Минобрнауки от 29.12.2008 № 327.

² Утв. приказом Минобрнауки от 29.12.2008 № 326.

³ Утв. приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87.

⁴ Утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 № 196.

Законодатель по-разному определил условие патентоспособности «новизна» для по существу близких объектов охраны – ИЗ и ПМ как технических решений.

Сложности и вопросы, возникающие при оспаривании патентов на ИЗ и ПМ по новизне, обусловлены, с одной стороны, нормативными требованиями, которые предъявляются к оспариваемому техническому решению и к известному средству из уровня техники, а с другой стороны – отсутствием урегулирования в нормативных и методических документах различных ситуаций, при которых такие требования не выполняются.

Рассмотрим случаи несоответствия некоторых требований к объектам ИЗ или ПМ, требований к противопоставляемому известному средству и вытекающие из этого возможные последствия при оспаривании патента на ИЗ или ПМ по новизне.

1. НЕСООТВЕТСТВИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЛИ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

1.1. Требования к объектам ИЗ и ПМ

Все нормативные акты по ИЗ и ПМ требуют, чтобы заявка (соответственно, выданный патент) относилась к одному ИЗ (ПМ) или к группе ИЗ (ПМ), образующих единый изобретательский (творческий) замысел (ст. 1375, 1376 ГК РФ).

В тех случаях, когда это требование не выполнено в заявке на ИЗ, это несоответствие, как правило, устраняется в результате переписки эксперта ФИПС с заявителем, и в патентах на ИЗ практически не встречается.

В то же время, в патентах на ПМ можно встретить следующее.

1) Патент, в котором формула ПМ содержит как технические признаки, так и признаки нетехнического характера.

Например: Плавучий фонтан – группировка форсунок – внешний вид. Такой случай нормативно урегулирован Регламентами по ИЗ и ПМ, где сказано, что при наличии в патентной формуле признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве ИЗ или ПМ, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны, как не относящиеся к ИЗ или ПМ (см. п. 24.5.2(1) Регламента по ИЗ и п. 9.4(2.2) Регламента по ПМ).

2) Патент, в котором ПМ представляет собой систему, содержащую совокупность устройств, предназначенных для совместного использования (наборы).

Например: Мобильный завод по переработке растительного сырья, состоящий из 2-х модулей. Оборудование каждого модуля смонтиро-

вано на своем полуприцепе, и каждый модуль работает независимо от другого. То есть один патент относится к двум ПМ, которые предназначены для совместного использования, но при этом не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

3) Патент на группу ПМ, при этом требование единства не соблюдено, так как варианты ПМ служат для достижения разных технических результатов.

4) Патент на ПМ, у которой альтернативные признаки в формуле обеспечивают разные технические результаты.

Указанные недостатки могут быть исправлены на этапе рассмотрения заявки на ИЗ или ПМ, например, путем разделения поданной заявки, либо исключения из формулы «неправильного» варианта или альтернативного признака, однако в выданном патенте исправить их уже нельзя.

В случае оспаривания таких патентов возникает неопределенность: надо ли принимать во внимание другую ПМ (ИЗ), а также варианты ПМ (ИЗ) или альтернативные признаки, служащие для достижения другого технического результата? Эта неопределенность обусловлена тем, что указанные случаи нормативно не урегулированы.

Практика оспаривания патентов, в основном на ПМ, требует, чтобы эти случаи, как и случай с наличием в формуле нетехнических признаков, были непосредственно прописаны в Регламентах по ИЗ и ПМ.

1.2. Требования по раскрытию сущности ИЗ и ПМ

Как известно, формула ИЗ или ПМ, определяющая объем прав, должна быть ясной, основанной на описании и выражать сущность ИЗ или ПМ. Однако встречаются случаи, когда эти требования не выполняются. Рассмотрим некоторые из них

1.2.1. Наличие в формуле несущественных признаков

Формула ИЗ или ПМ наряду с существенными может содержать и несущественные признаки.

Такая ситуация при оспаривании патентов по новизне является нормативно урегулированной, так как прописана в Регламентах по ИЗ и ПМ, в которых указано, что при оценке новизны ИЗ принимаются во внимание все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы, — как существенные, так и несущественные (п. 24.5.2(1) Регламента по ИЗ), а при оценке новизны ПМ — при оспаривании патента — учитываются только существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы (п. 9.4(2.2) Регламента по ПМ).

1.2.2. Наличие в формуле признаков, не раскрытых в описании

Известно, что патентная формула должна быть полностью основана на описании, а в описании ИЗ (ПМ), охарактеризованное такой формулой, должно быть раскрыто, и должен быть подтвержден объем правовой охраны, определяемый формулой ИЗ (ПМ) (п. 10.8(2) Регламента по ИЗ и п. 9.8(2) Регламента по ПМ).

Но в патентах встречается несоответствие этому требованию. Такое бывает, например, когда в формуле ИЗ или ПМ:

- какой-либо признак не раскрыт в описании, т. е. из названия не следует его конструктивное выполнение, и это выполнение не раскрыто в описании. Такое встречается, когда признак в формуле охарактеризован на уровне функции, например: «узел регулирования», «средство для...»;
- в формуле использован признак с формулировкой «по крайней мере один». За такой формой записи стоят альтернативные признаки. Это значит, что устройство содержит либо один признак, либо несколько. Однако при такой формулировке признака часто в описании не приведены примеры конструктивного выполнения ИЗ (ПМ) с несколькими признаками, то есть в отношении одной из альтернатив ИЗ (ПМ) является не раскрытым.

В тех случаях, когда несоответствие требованияю основанности формулы на описании выявляется в процессе рассмотрения заявки на ИЗ, этот недостаток может быть устранен путем корректировки описания и/или формулы. Когда же такая корректировка невозможна, в соответствии с положением Руководства по ИЗ (п. 2.2.2), «*требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения из формулы признака, не раскрытоого в описании*».

Указанное положение Руководства по ИЗ касается процедуры получения патента на ИЗ. Можно ли им руководствоваться при оспаривании патента на ПМ? В нормативных и методических документах, касающихся ПМ, перечисленные коллизии вообще не рассматриваются.

1.2.3. Нарушения требования ясности формулы ИЗ, ПМ

Оба упомянутых Административных регламента говорят о том, что формула ИЗ или ПМ должна быть ясной (п. 10.8(4) Регламента по ИЗ и п. 9.8(4) Регламента по ПМ). Требование ясности связано с возможностью понимания специалистом смыслового содержания признаков формулы на основании уровня техники для возможности идентификации объекта и определения объема прав.

Наиболее часто встречающимися случаями отсутствия ясности изложения формулы ИЗ или ПМ являются следующие:

— использование в формуле неидентифицируемых признаков в виде понятий, которые не имеют определенного смыслового содержания, например, «специальный», «особый». В тех случаях, когда в процессе рассмотрения заявки на ИЗ или ПМ выявляется наличие в формуле неидентифицируемого признака, эксперт предлагает заявителю уточнить его характеристику, не выходя за пределы первичных документов заявки, или исключить такой признак из формулы. Если заявитель отказался скорректировать формулу, заявка признается отозванной;

— использование в формуле понятий, отнесенных к ненаучным, например: астральное или ментальное тело. Это, как правило, связано с решениями, противоречащими известным законам природы и современным научным представлениям. В случаях наличия в формуле ИЗ или ПМ понятий, отнесенных к ненаучным, предусмотрены правила, аналогичные приведенным выше. Если заявитель в ответ на запрос эксперта не представил сведения о раскрытии содержания обсуждаемого признака в уровне техники, относящегося к области научно-технических знаний, и/или не скорректировал формулу, заявка признается отозванной.

То есть на этапе получения патента на ИЗ (ПМ) несоответствие требованию ясности изложения формулы может быть устранено путем корректировки описания и/или формулы. При оспаривании выданных патентов такой возможности нет.

Поэтому в случае оспаривания по новизне патентов на ИЗ, а особенно на ПМ, формулы которых составлены с нарушением требования основанности формулы на описании, ясности изложения, возникает неопределенность: надо ли принимать во внимание признаки формулы, не раскрытое в описании, неидентифицируемые и/или отнесенные к ненаучным? Эта неопределенность связана с тем, что указанные случаи нормативно не урегулированы.

Практика оспаривания патентов, в основном на ПМ, требует, чтобы эти случаи, как и случай с наличием в формуле несущественных признаков, были непосредственно прописаны в Регламентах по ИЗ и ПМ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕСТНОМУ СРЕДСТВУ ИЗ УРОВНЯ ТЕХНИКИ ПРИ ОСПАРИВАНИИ ПАТЕНТОВ НА ИЗ И ПМ ПО НОВИЗНЕ

2.1. Требование к раскрытию известного средства

Из Регламентов по ИЗ (ПМ) следует, что для отрицания их новизны в уровне техники должно быть раскрыто средство, которому присущи все признаки ИЗ (ПМ), выраженного его формулой. Руководство по

ИЗ раскрывает это положение. В нем указано, что формулировка Регламента по ИЗ требует известности средства, которому присущи все признаки ИЗ, выраженного формулой, но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены в формулу ИЗ. Поэтому, если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы ИЗ присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в данном источнике, признается отсутствие у ИЗ новизны (п. 5.4.3 Руководства по ИЗ). При этом могут быть привлечены и другие источники (как это предусмотрено вторым абзацем п. 5.4.2 Руководства по ИЗ).

2.1.1. В одних случаях отличие заявленного объекта от известного средства состоит в признаках, которые при осуществлении известного средства реализуются «автоматически».

Например, это может быть при включении в формулу характеристики элемента, относящейся к какому-либо его свойству или качеству, обычно не применяемому и/или не указываемому для характеристики данного элемента, или вообще к ранее не известному свойству, но объективно присущему этому элементу в силу его определенной конструкции, состава или известных физико-химических свойств (например, корпус бутылочки выполнен с эластичной стенкой и жесткой горловиной – из пластмассы). В таком случае признать ИЗ новым нельзя. Но подобному выводу должен предшествовать глубокий анализ документов заявки и технической литературы.

Подобное возможно также, когда в формулу включен «лишний» признак, например:

- количественный показатель, который получается из известных зависимостей других приведенных в формуле показателей (линейные размеры детали и ее площадь);
- соотношение между количественными показателями, реализуемое при определенных значениях этих показателей (При заданных размерах L и D корпуса указано также отношение L/D);
- один и тот же признак выражен по-разному: назван словесно и выражен математической зависимостью; обозначен специальным техническим термином и описан детально (коаксиально расположенные корпус и диффузор установлены так, что их оси совпадают).

Общим для указанных случаев является равнозначность понятий, которыми охарактеризованы рассматриваемый и известный объекты, что и позволяет отрицать новизну рассматриваемого объекта.

2.1.2. В других случаях отличие заявленного объекта от известного средства состоит в признаках, которые по-разному выражают одну и ту же особенность сопоставляемых объектов. Так, например:

– в формуле ИЗ может присутствовать признак, относящийся к значению какой-либо физической величины, а в известном средстве использовано значение иной физической величины, при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу. Например, в ИЗ деталь выполнена из материала с определенным коэффициентом поглощения излучения, а в известном средстве – из материала с определенным коэффициентом пропускания такого же излучения, при этом известно, что сумма этих коэффициентов равна 1;

– для известного средства использована физическая характеристика, обратной той, которая упомянута в формуле ИЗ при соответствующих друг другу численных значениях их величин (период и частота колебаний, электрическое сопротивление и проводимость и т. п.).

То есть в указанных случаях, несмотря на то, что признаки ИЗ и известного средства выражены по-разному, они присущи известному средству, и, согласно Руководству по ИЗ, в этих случаях ИЗ не может быть признано новым.

Указанный подход, основанный на наличии у средства прямо не указанных, но присущих ему признаков, которые реализуются автоматически или по-разному выражают одни и те же свойства, можно использовать, опираясь на Руководство по ИЗ при оспаривании патентов на ИЗ.

В Рекомендациях по ПМ аналогичные положения отсутствуют. Поэтому возникает вопрос о правомерности использования такого же подхода при оспаривании патентов на ПМ.

2.2. Требование к раскрытию известного средства в одном источнике информации

Можно ли при оспаривании патента на ИЗ или ПМ по новизне использовать «сборное» средство, составленное из сведений, содержащихся в одном источнике информации?

Такой вопрос кажется абсурдным, поскольку всем давно известно, что «при оценке новизны все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации». Более того, в Руководстве по ИЗ (п. 5.4.2) сказано, что при оценке соответствия условию новизны не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принад-

лежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто.

На практике часто встречается ситуация, когда часть признаков оспариваемого ИЗ или ПМ совпадает с признаками формулы противопоставленного известного ИЗ или ПМ, и при этом остальная часть признаков оспариваемого ИЗ или ПМ присутствует в аналогах, указанных в описании противопоставленного патента в качестве его уровня техники. Причем эти признаки могут быть указаны прямо в тексте описания противопоставленного патента, либо присутствовать в материалах его аналогов, в частности – прототипа. (Например, в оспариваемом ИЗ – выступающая часть стержня выполнена скругленной. Такой вариант показан на чертеже прототипа противопоставленного ИЗ, а сочетание признаков явным образом следует из описания известного ИЗ).

Таким образом, из указанных положений Руководства ИЗ следует, что при оспаривании патента на ИЗ по новизне допускается сочетание отдельных признаков противопоставленного ИЗ (ПМ) с признаками его аналогов, указанных в известном патенте, в тех случаях, когда возможность сочетания этих признаков является очевидной или явно следует или подтверждается описанием известного средства – ИЗ (ПМ).

Там же в Руководстве по ИЗ (абзац 2 п. 5.4.2) также сказано, что в общем случае все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации. Но если в указанном источнике информации приведена ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, при выполнении условия его общедоступности на дату публикации этого источника информации.

В Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявки на ПМ аналогичные положения отсутствуют. Поэтому возникает вопрос о правомерности использования такого же подхода при оспаривании патентов на ПМ.

Все затронутые в данном докладе вопросы, которые появились из практики оспаривания патентов на ИЗ и ПМ и на сегодняшний момент однозначно не решены, требуют нормативного урегулирования и свидетельствуют о том, что назрела необходимость корректировки нормативно-методических документов, в особенности, касающихся ПМ.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В СУДЕБНОЙ ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

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



Сопоставительный анализ признаков патентной формулы и признаков объекта техники является обязательной процедурой при установлении факта использования изобретения или полезной модели в спорах о нарушении патента и спорах о выплате авторского вознаграждения.

В спорах, связанных с оценкой патентоспособности изобретения или полезной модели (при отказе в выдаче патента или при аннулировании выданного патента), сопоставительный анализ признаков также обязателен, но в этом случае ему может предшествовать процедура оценки признаков на предмет их существенности, идентифицируемости, правомерности использования в обобщенной формулировке и т. д. — то есть надлежит установить, все ли признаки формулы и в каких формулировках следует включать в последующий сопоставительный анализ. При этом для каждого неучитываемого при анализе признака должна быть обоснована причина его исключения.

Выделение признаков

В тех случаях, когда, решая задачу установления факта использования, можно сразу указать на неиспользуемые в объекте техники признаки (хотя бы один), окончательным выводом исследования будет: *изобретение не использовано*. При этом нет необходимости проводить в полном объеме сопоставительный анализ всех признаков, включенных в независимый пункт формулы.

Методика выделения всех и каждого признака формулы изобретения (полезной модели) описана настолько давно¹, что про нее уже забыли и практически не применяют ни в государственной патентной экспертизе, ни в судебной патентно-технической экспертизе.

¹ Анисов Г. Н., Кичкин И. И., Мадатов Н. М., Скорняков Э. П. Основы теории и общие методы патентной экспертизы. — М.: ЦНИИПИ, 1973.

Назначенные судом эксперты вместо выделения признаков формулы изобретения проделывают то, что можно назвать «нарезкой» формулы на последовательные словесные фрагменты. И хотя все слова (термины) из формулы изобретения при этом воспроизводятся, отдельные признаки изобретения нередко выпадают из последующего сопоставительного анализа. Проиллюстрировать это можно путем сравнения формулы изобретения и батона с изюмом, где формула – это сам батон, а признаки – это отдельные изюминки. Для сопоставительного анализа каждую из изюминок нужно выковырять из батона. При нарезке же батона ломтями в отдельный ломтик может попасть сразу несколько изюминок, и тогда не соблюдается формальное условие – требование сравнения каждого признака формулы. В толще ломтика какая-то изюминка может оказаться незамеченной. Не лучше ситуация, когда изюминка (признак) оказывается разрезанной по соседним ломтикам, и как единое целое в сопоставительный анализ не попадает вообще. Возвращаясь к собственно патентной терминологии и понятиям: из сопоставительного анализа при «нарезке» формулы изобретения выпадают в первую очередь признаки вида «*наличие связи между элементами*» (для устройств) и вида «*последовательность выполнения действий*» (для способов). Хотя и для других видов признаков выпадение из сопоставительного анализа также возможно.

Согласно п. 10.8.1.3.(2) Административного регламента по изобретениям² каждый пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения, зачастую чрезвычайно длинного и сложного. Отдельные признаки изобретения в этом предложении специально не выделены и не сосчитаны. Начальным этапом любого сравнительного анализа является определение (распознавание) и выделение каждого признака из числа включенных в формулу изобретения. При этом количество слов и количество признаков в формуле изобретения, как правило, различны. Признак может выражаться одним словом, но чаще для его характеристики используется сочетание нескольких слов. В последнем случае слова не обязательно стоят рядом в формуле изобретения.

Единственный признак, который не требует определения и выделения, – это название изобретения, которое уже определено и выделено самим изобретателем. Возможны случаи, когда признак изобретения вообще не выражен буквально в словесной форме, но он однозначно и обязательно следует из формулы изобретения.

² Утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327.

Часть слов из формулы изобретения (предлоги, союзы, местоимения, вводные слова и обороты и т. д.) могут вообще не входить в словесную характеристику ни одного из признаков изобретения. Они используются только для связи слов в формуле изобретения. Допустимо и обратное: для связи слов в выделенном из формулы изобретения признаком могут использоваться связующие слова, которые в самой формуле изобретения отсутствуют. Части речи в формуле изобретения и в выделенных из формулы признаках изобретения могут изменять свою грамматическую форму, например, существительные и прилагательные могут менять падежные окончания.

Наконец, слово, употребленное в формуле изобретения только один раз, может использоваться неоднократно, если это необходимо для характеристики признаков разных категорий.

Поскольку единого определения, что такое признак изобретения, не существует, руководствуясь следует перечнями видов (категорий, групп) признаков, которые приведены в нормативно-методических документах для каждого из возможных объектов изобретения (устройства, способа, вещества и т. д.).

Например, для характеристики устройства используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивных элементов;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом (за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством);
- среда, выполняющая функцию элемента.

К сожалению, приведенный нормативно установленный список видов признаков сопровождается оговоркой «в частности». (В правилах, действовавших в СССР, такие списки были исчерпывающими). Поэтому в формулах изобретений и полезных моделей, на которые выданы патенты, встречаются не предусмотренные правилами, но и не запрещенные признаки иных видов, например:

- природные объекты, которые не подвергались какой-либо обработке;

- конструктивные элементы, не являющиеся частями указанного в названии запатентованного объекта;
- наличие связи между элементом запатентованного объекта и элементом иного объекта;
- ориентация запатентованного объекта или его части на местности, в пространстве;
- взаимное расположение элемента запатентованного объекта и элемента иного объекта;
- взаимосвязь параметров и других характеристик элемента с параметрами и характеристиками иного объекта, не являющегося объектом патентования.

В случае установления факта использования (или неиспользования) изобретения в сопоставительный анализ включаются все признаки, независимо от их вида.

В случае спора о квалификации изобретения или полезной модели часть признаков, как указывалось, можно не включать в сопоставительный анализ.

Таблица признаков

Для удобства подготовки экспертного заключения и последующего его анализа признаки сравниваемых объектов можно представить в таблице, сгруппированными по видам или категориям (если признак не составлен из отдельных признаков разных видов). С этой же целью признаки желательно пронумеровать.

Так, например, для устройства из патентной формулы сначала выделяют (выписывают) все признаки вида «Наличие конструктивных элементов», затем все признаки вида «Наличие связи между элементами» и т. д. Выделенные признаки размещают в таблице, например, такой, как показана ниже.

| | |
|---|--|
| Признаки устройства из независимого пункта формулы полезной модели к патенту РФ № 00000 | Признаки устройства, описанные в документе [Х] и изображенные на чертежах [ХХ] |
| A. Наличие конструктивных элементов: A1 _____ A2 _____ | |
| B. Наличие связи между элементами: B1 _____ B2 _____ | |

| | |
|---|--|
| Признаки устройства из независимого пункта формулы полезной модели к патенту РФ № 00000 | Признаки устройства, описанные в документе [Х] и изображенные на чертежах [ХХ] |
| В. Взаимное расположение элементов: В1 _____ В2 _____ | |
| Г. Форма выполнения элементов или устройства в целом, в частности геометрическая форма: Г1 _____ Г2 _____ | |
| Д. Форма выполнения связи между элементами: Д1 _____ Д2 _____ | |
| Е. Параметры и другие характеристики элементов: Е1 _____ Е2 _____ | |
| Ж. Материал, из которого выполнены элементы или устройство в целом: Ж1 _____ Ж2 _____ | |
| И. Иные признаки: И1 _____ И2 _____ | |

Правая часть таблицы заполняется признаками сравниваемого объекта, каждый из которых располагается, по возможности, напротив соответствующего признака из патентной формулы. Признаки сравниваемого объекта могут определяться по их наличию в материальном продукте или по описанию в документах (технических условиях, технологических инструкциях, проспектах, каталогах, патентных документах и т. д.).

После заполнения таблицы проводится собственно сопоставительный анализ и делается промежуточный вывод по каждому признаку формулы. Промежуточные выводы при их неочевидности сопровождаются необходимыми пояснениями.

Например, среди признаков сравниваемых устройств, по-разному названных, могут быть следующие:

- «корпус» и «кожух»;
- «разъем» и «колодка»;
- «электрические выводы» и «штыри»;
- «электронный узел обработки сигнала» и «плата»;
- «защита цепи питания» и «стабилитрон».

При анализе выясняется, что с учетом их изображения и взаимного расположения на чертежах, с учетом совпадения выполняемых функций, названия признаков в каждой из перечисленных пар являются синонимами, а сами признаки совпадают (использованы). Так же как, например, родовой признак «шайба из немагнитного материала», присутствующий в формуле изобретения, считается использованным, т. к. в сопоставляемом устройстве присутствует признак «médная шайба» являющийся видовым (частным случаем) по отношению к указанному родовому признаку.

«Составные» признаки

Можно ли в экспертном заключении использовать «составные» признаки, не проводя деление формулы на максимально возможное число отдельных признаков?

Да, в каких-то случаях можно. Эксперт, проводящий сопоставительный анализ, в любом случае обязан мысленно выделить и сравнить все отдельные признаки, присутствующие в формуле (присутствующие, как буквально, так и семантически). Однако при подготовке экспертного заключения можно для удобства и сокращения текста заключения излагать признаки, объединенными в «составные». Такое возможно при условии, что «составные» признаки в сравниваемых объектах совпадают по всем отдельным признакам, входящим в признак составной.

Например, признак «кольцевая металлическая прокладка» является составным, объединяющим три признака следующих видов: «наличие конструктивного элемента», «форма выполнения элемента» и «материал, из которого выполнен элемент». Если в сравниваемом объекте, как и в формуле изобретения, присутствует кольцевая металлическая прокладка, то в формальном делении составного признака на три отдельных нет необходимости. Но если в сравниваемом объекте прокладка имеет не кольцевую форму, или выполнена не из металла, или кольцевая металлическая деталь в сравниваемом объекте не является прокладкой, использование составного признака в экспертном заключении недопустимо.

Если при изучении экспертного заключения будет обнаружено, что эксперт утверждает о совпадении составных признаков, а совпадают они не по всем составляющим их отдельным признакам, — это может послужить основанием для назначения дополнительной или повторной экспертизы.

Выводы экспертизы

Выводы экспертизы делятся на промежуточные и окончательные. Промежуточные выводы относятся к использованию отдельных признаков, окончательные —изобретения в целом.

Выводы могут быть: утвердительными, отрицательными, альтернативными, условными, вероятностными, а также мотивированно обосновывающими принципиальную невозможность сделать определенный вывод.

Выводы по содержанию и изложению должны быть доступными для понимания всеми участниками судебного процесса.

Если утвердительный или отрицательный вывод особых пояснений не требуют, то другие выводы иллюстрируются подробными примерами.

Пример альтернативного вывода

Патентом № 2000000 было защищено устройство с фиксированным набором конструктивных элементов. Изделие, предположительно нарушающее патент, представляло собой один основной (обязательный) узел и четыре сменных рабочих блока А1-А4. При соединении основного узла и одного из рабочих блоков все признаки запатентованного устройства оказывались использованными. При соединении основного узла с другими рабочими блоками использовались не все признаки изобретения.

Вывод: В изделии с рабочим блоком А1 использован каждый признак изобретения по патенту; в изделии с рабочими блоками А2, или А3, или А4 использованы не все признаки изобретения по патенту.

Пример вероятностного вывода

Один из признаков способа по патенту № 2000000 был изложен следующим образом: «тесто готовят с влажностью 30-40%». Для проведения сопоставительного анализа запатентованного изобретения и предположительно нарушающего патент способа была представлена технологическая инструкция, в которой соответствующее действие было записано как «замес теста при влажности 29-31%».

Вывод: Использование признака возможно, но не обязательно.

Пример условного вывода

1. Из 12 признаков, выделенных из независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 00000, в изделии «Решетка радиатора», как оно описано в сопроводительной документации, определенно используются 11 признаков (№№ 1-9, и 11-12).

2. Факт использования признака № 10 (перемычка между отверстиями от 2 до 6 мм) может быть проверен прямо на реальном изделии путем измерения школьной линейкой.

3. При условии совпадения признака № 10 с соответствующим признаком формулы патент № 00000 будет считаться использованным.

**Пример вывода о принципиальной
невозможности сделать определенный вывод
(в случае неидентифицируемых признаков)**

Один из признаков способа по патенту № 2000000 был изложен следующим образом: «промывку и просушку осадка производят по кратчайшему пути через толщу осадка».

Однако такая формулировка признака не обеспечивает возможность его идентификации. Осадок, через который проходит промывочная жидкость или поток просушивающего газа, представляет собой массу твердых частиц и волокон неправильной формы и разных размеров, в хаотическом порядке спрессованных в плоскую лепешку. Кратчайшее расстояние (но не путь) между сторонами лепешки осадка через его толщу проходит по прямой линии, перпендикулярной поверхностям лепешки. Поры или каналы, по которым жидкость или газ проходят путь через толщу осадка, имеют извилистую форму и не совпадают с кратчайшим расстоянием от одной стороны лепешки до противоположной. Жидкости и газы в средах, имеющих препятствия, распространяются не по кратчайшему пути, а по пути наименьшего сопротивления. На чертежах к патенту стрелками показаны не совпадающие между собой пути прохождения через толщу осадка жидкости при промывке и газа при просушке соответственно. Оба пути одновременно не могут быть кратчайшими, независимо от того, что подразумевал под «кратчайшим путем» составитель описания и формулы изобретения.

В инструкции по эксплуатации прессфильтра нет словесного указания на проведение промывки и просушки по кратчайшему пути через толщу осадка. Отсутствуют также конструктивные средства, которые обеспечивали бы такие условия проведения промывки и просушки.

Вывод: При неясности признака в существующей формулировке не представляется возможным установить факт его использования или неиспользования, а также определить, могут ли для него существовать эквивалентные признаки.

Поскольку отсутствует доказательство использования рассмотренного выше признака, весь способ по патенту № 2000000 не может считаться использованным.

**Пример вывода относительно использования признаков,
не относящихся к перечисленным в п. 10.7.4.3
Административного регламента по изобретениям**

Включенный в независимый пункт формулы изобретения признак «фронтальная решетка радиатора обращена к обогреваемому помещению» может быть выявлен только после установки решетки в помеще-

нии. То есть, указанный признак не используется изготовителем радиатора (который радиаторы изготавливает и продает, но в помещениях не устанавливает) и может быть выявлен только у конечного пользователя.

* * *

Сообщение в представленном виде раскрывает вынесенную в заголовок тему в далеко не полном виде и не очень подробно. Сообщение претендует только на то, чтобы стать своего рода заготовкой для разработки методики проведения судебной патентно-технической экспертизы.



СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПАТЕНТАЯ» И «ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ» ЭКСПЕРТИЗА

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



*К. Л. ПЕТРОВ,
генеральный директор ЗАО «Джи энд Ка»,
Санкт-Петербург*

В последнее время увеличилось число судебных споров в области авторского и патентного права, которые, как правило, касаются незаконного использования охраняемых объектов.

Несмотря на наличие большого и развитого рынка объектов интеллектуальной собственности (ОИС), длительного периода его существования в РФ, нормативная база и понятийный аппарат, используемый специалистами в спорах о нарушении исключительных патентных прав, пока еще не устоялся. Возможно, это вызвано переходом с одной нормативной базы на другую (от специальных законов к ГК РФ) либо участием в правоотношениях специалистов, обладающих разным понятийным аппаратом.

Среди таких специалистов можно выделить три основные группы:

- патентные поверенные (патентоведы);
- юристы и судьи, рассматривающие споры данной категории дел;
- судебные эксперты, производящие судебные экспертизы по данным спорам.

Понятийный аппарат одинаково важен для всех участников судебного процесса, поскольку при рассмотрении данных споров возникает значительное число коллизий, вызванных терминологическими неопределенностями.

Указанная тема настолько многогранна, что ее невозможно охватить в рамках одного доклада, поэтому, с учетом специфики направления деятельности судебных экспертных учреждений (СЭУ), рассмотрим проблему только в части терминологии и сущности производимых в рамках судебного процесса экспертиз.

Прежде всего, необходимо учитывать, что существует разные виды исследований, именуемые общим словосочетанием – «патентная экспертиза». К ним относятся:

1) патентные исследования, проводимые на любом этапе жизненного цикла изделия. Порядок их проведения установлен ГОСТ 15.011-96. Очевидно, что этот вид исследований не относится к судебным экспертизам;

2) государственная патентная экспертиза (экспертиза заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец), проводимая Роспатентом в рамках выполнения государственной функции в соответствии со статьями 1386, 1390, 1391 ГК РФ. Порядок проведения данной экспертизы установлен соответствующими административными регламентами. Этот вид исследований также не относится к судебным экспертизам;

3) судебная экспертиза, проводимая при оспаривании ненормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти (например, решение экспертизы по заявке), затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в том числе споры о предоставлении или прекращении такой охраны. Индивидуальный характер ненормативного правового акта обусловлен правоприменительным свойством – действие его всегда направлено на конкретное лицо или группу лиц, и принимается он в целях урегулирования конкретного отношения. В отличие от нормативных актов ненормативный акт не содержит правовых норм и не требует неоднократного исполнения;

4) судебная экспертиза, проводимая при рассмотрении споров по средствам индивидуализации (товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям, доменным именам) и в рамках которой рассматриваются вопросы о наличии/отсутствии сходства до степени смешения. Этот вид исследования, как правило, решается посредством социологических опросов (методика ВЦИОМ и т. д.);

5) судебная экспертиза, в рамках которой проверяются ценовые параметры ОИС (рыночная стоимость, ставка роялти за использование,

авторское вознаграждение и т. п.), — так называемая «стоимостная» или «оценочная» экспертиза, которая производится специальными оценочными методами;

6) судебная экспертиза при рассмотрении споров о нарушении исключительных патентных прав, в рамках которой рассматривается наличие/отсутствие в конкретном продукте (товаре) признаков (характеристик), перечисленных в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо в изображениях и перечне существенных признаков промышленного образца. Согласно Определению ВАС РФ от 10.10.2007 № 12877/07 «иные доказательства при отсутствии экспериментального заключения не могут быть признаны достаточными для решения вопроса о наличии или отсутствии признаков запатентованной полезной модели в конкретном изделии ответчика, то есть о нарушении прав на патент истца».

Рассмотрим именно этот вид исследования, обращая внимание на определение рода (вида) экспертизы при рассмотрении споров о нарушении исключительных патентных прав, предмета экспертизы и решаемой задачи, пределов компетенции экспертов, назначенных судом, и отрасли знаний, используемых в таких исследованиях.

Род (вид) судебной экспертизы

При установлении рода (вида) судебной экспертизы необходимо руководствоваться классификацией, приведенной в приказе Минюста РФ от 14.05.2003 № 114 «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ...».

Анализ этого Перечня позволяет установить, что все приведенные в нем экспертные исследования являются объектно-ориентированными, т. е. классифицируются по объекту исследования.

Перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ, содержит всего 26 позиций, среди которых экспертизы, касающейся ОИС, не предусмотрено. Самой близкой к экспертизе такого рода можно считать товароведческую экспертизу (исследование промышленных и продовольственных товаров).

Как правило, вопросы, поставленные судом перед экспертом, формулируются следующим образом:

«Используется ли в представленном образце продукции каждый признак изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы изобретения (полезной модели) по патенту №____?»
или

«Используются ли в представленном образце продукции все существенные признаки промышленного образца по патенту №_____, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца?»

Следовательно, при проведении экспертизы по спорам о нарушении исключительных патентных прав необходимо установить:

– наличие в исследуемом образце продукции каждого признака изобретения или полезной модели, приведенного в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо эквивалентного ему признака; или

– наличие в исследуемом образце продукции всех существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В случае проведения исследования для установления наличия или отсутствия в товаре заранее установленного перечня признаков, приведенных в формуле изобретения (полезной модели), то есть признаков устройства, объектом исследования в экспертизах такого рода выступает товар (продукт).

В случае проведения исследования для установления наличия или отсутствия в товаре заранее установленного перечня признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, объектом исследования в экспертизах такого рода выступает товар (продукт).

Таким образом, можно утверждать, что данный вид исследования является частным случаем товароведческой экспертизы, поскольку предполагает исследование товара. Используемые при проведении исследования в спорах о нарушении исключительных патентных прав специальные знания, как правило, соответствуют товароведческому образованию:

Товароведение – научная дисциплина, изучающая потребительские свойства товаров; их классификацию и кодирование; стандартизацию; факторы, обуславливающие качество товаров, контроль и оценку его; закономерности формирования ассортимента товаров и его структуру; условия сохранения качества товаров при их транспортировке, в потреблении и эксплуатации (БСЭ).

Таким образом, можно сделать вывод, что данного рода исследование может производить специалист, имеющий базовое образование в области объекта исследования (в рассматриваемом случае – товаровед либо инженер) и квалификацию «патентовед» (специалист в области интеллектуальной собственности).

Задача экспертизы

Решаемая задача — классификационная, направленная на установление соответствия объекта заранее заданным характеристикам. Из приведенного выше следует что, в случае, когда объектом исследования выступает товар, исследование сводится к классическому товароведческому исследованию — установлению наличия или отсутствия в исследуемом товаре заданного перечня характеристик (признаков).

Исследование в данном случае всегда производится «от перечня к товару», то есть устанавливается наличие каждого конкретного признака (характеристики) в товаре; наличие иных, не содержащихся в перечне признаков (характеристик) не исследуется.

Исследование, как правило, производится в два этапа:

- 1) установление признаков (характеристик) объекта исследования;
- 2) выявление наличия или отсутствия определенных признаков (характеристик) в объекте исследования.

Наименование экспертизы

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что единобразие не достигнуто даже в наименовании экспертизы по разрешению вышеуказанного вопроса. Так, встречаются следующие наименования судебных экспертиз:

патентно-техническая экспертиза — см. постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 11025/11; постановление ФАС МО от 21.01.2013 № А05-14704/12; определение СК по гражданским делам Мосгорсуда от 20.01.2011 по делу № 33-375;

технико-патентная экспертиза — см. постановление 13 ААС от 4.02.2012 № 13АП-22798/11; постановление 12 ААС от 13.10.2011 № 12АП-7744/11; постановление 12 ААС от 07.04.2011 № 12АП-1424/11;

патентная экспертиза — см. постановление ФАС МО от 10.09.2012 № Ф05-9280/12, постановление ФАС УрО от 07.08.2012 № Ф09-5380/12;

товароведческая экспертиза — см. постановление ФАС СЗО от 26.01.2012 № Ф07-1481/11; постановление ФАС ВВО от 22.08.2011 № Ф01-3261/11;

патентно-товароведческая экспертиза — см. определение ВАС РФ от 28.11.2011 № ВАС-14721/11.

Являются ли эти названия синонимами, и можно ли объединить эти экспертизы в рамках существующей классификации экспертиз по объекту исследования?

На наш взгляд, названия «патентно-техническая», «технико-патентная», «патентно-товароведческая» избыточны в отношении описываемой товароведческой экспертизы.

Понятно, что далеко не все такие товароведческие экспертизы при рассмотрении споров о нарушении исключительных патентных прав сможет выполнить даже аттестованный государственный судебной эксперт, но не имеющий специальных познаний в области интеллектуальной собственности. Прежде чем взяться за судебную экспертизу, специалист всегда сопоставляет поставленные судом вопросы и свою компетенцию.

Поэтому использование в названии судебных патентных экспертиз слова «товароведческая» — вполне допустимо и корректно, тем более, что это соответствует сложившейся терминологии в области судебно-экспертной деятельности.

Нехватка специальной методической литературы по судебной экспертизе, связанной с ОИС, — дело временное, тем более, что содержание экспертного заключения регламентировано процессуальным законодательством (Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и соответствующим АПК или ГПК). Сущностью проводимого судебно-товароведческого исследования является изучение характеристик объекта в целях установления его классификационной принадлежности.

Основное условие решения экспертной товароведческой задачи — выделение и изучение тех свойств, которые имеют практическое значение для решения поставленной задачи. Заключение эксперта представляет собой мотивированный ответ на поставленные судом вопросы, полученный на основе специальных познаний в результате всестороннего и объективного исследования представленных следствием или судом материалов. При этом методику исследования эксперт выбирает сам.

Добровольная сертификации экспертов в СЭУ Минюста РФ

По мнению руководителя РФЦСЭ МЮ РФ С. А. Смирновой¹, «потребности практики судопроизводства сегодняшнего дня таковы, что полностью удовлетворить их средствами государственной судебной экспертизы невозможно. Кроме того, вопросы, разрешение которых требует специальных знаний, возникают в очень широком диапазоне научных и практических областей человеческой деятельности и могут выходить за пределы компетенции ГСЭУ, поэтому обойтись без негосударственных структур и частных экспертов невозможно».

¹ Интервью номера // Журнал «Судья». 2011. № 11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.zhurnalsudya.ru/archive/2011/4/?article=77>

Минюстом РФ принято решение об организации добровольной сертификации компетентности негосударственных экспертов в СЭУ Министерства РФ (распоряжение Министра РФ от 27.10.2010 № 9105-р). Система сертификации предполагает организацию и осуществление экспертными комиссиями (при участии представителей судебных и правоохранительных органов) независимой и квалифицированной оценки компетентности негосударственных экспертов в рамках конкретной экспертной специальности с последующей выдачей сертификата соответствия сроком не более чем на 5 лет.

Выводы

1. Судебная экспертиза при рассмотрении споров об исключительных патентных правах относится к товароведческим экспертизам.
2. В рамках экспертизы решается классификационная задача – установление соответствия объекта определенным, заранее заданным характеристикам, при этом объектом исследования является товар.
3. Применение терминов «патентно-техническая», «технико-патентная», «патентно-товароведческая» избыточно в отношении описываемой товароведческой экспертизы.
4. Сертификация компетентности негосударственных экспертов в ГСЭУ РФ является добровольной и не является необходимой при назначении эксперта судом.

ПРАВА ЛИЦЕНЗИАРА НА ОБЪЕКТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

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



В соответствии с положениями ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Их использование другими лицами возможно на основании лицензионного договора. Общее правовое регулирование данного вида договора содержится в ст. 1235–1239, 1362, 1367–1369 ГК РФ. В частности, в соответствии со ст. 1369 обязательным является государственная регистрация лицензионного договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте), без которой он считается недействительным.

Предметом обсуждаемого здесь лицензионного договора № РД 0035266 является исключительная лицензия на право использования группы изобретений «Способ производства азотной кислоты и агрегат для производства азотной кислоты», защищенных патентом РФ № 2248322. При анализе договора следует учесть, что заключен он был в декабре 2007 г., а зарегистрирован в Роспатенте 26 апреля 2008 г., т. е. договор был заключен в период действия Патентного закона РФ, а начал действовать после вступления в силу части четвертой ГК РФ.

В качестве способа использования объекта лицензии указаны все способы использования изобретения, перечисленные в ст. 1358 ГК РФ, т. е. изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот продукции, изготовленной по патенту, причем с возможностью использования специального оборудования, комплектующих узлов, деталей и сырья, применяемого лицензиаром.

Цена договора указана, но ее размер не соответствует реальной стоимости исключительной лицензии для группы изобретений, видимо потому, что часть авторов сотрудничает с лицензиатом и заинтересована в заключении договора.

Территория действия договора – РФ, срок действия – 5 лет. Впоследствии дополнительным соглашением от 23 сентября 2008 г. (зарегистрирован 22 января 2009 г., № РД 0045897) срок действия договора продлен до 29 декабря 2023 г. – окончания срока действия патента. Другие условия договора остались без изменения.

Данным лицензионным договором предусмотрено право лицензиата на заключение сублицензионного договора с третьим лицом, но только после согласования его с лицензиаром и получения его письменного разрешения (п. 4.2.3 договора).

Статья 1238 ГК РФ устанавливает императивные и диспозитивные нормы, относящиеся к сублицензионному договору:

- по сублицензионному договору не может передаваться больший объем прав, нежели полученный лицензиатом от лицензиара (правообладателя);
- если лицензионным договором не предусмотрено иное, ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат.

За период действия договора лицензиаром было выдано три разрешения на сублицензии, однако по всем были сделаны замечания, т. к. сублицензионные договоры, представленные лицензиатом, не соответствовали требованиям п. 2 ст. 1237 ГК РФ, требованиям добросовестности и разумности (ст. 10 ГК РФ), вытекающим из общих принципов, ограничивающих пределы осуществления гражданских прав, и ст. 1238 ГК РФ – в части объема передаваемых прав, а также имели еще ряд недостатков, с которыми лицензиар не мог согласиться. Лицензиар просил устраниТЬ их до регистрации сублицензионного договора в Роспатенте, а копии зарегистрированных договоров выслать в его адрес, однако до сих пор их так и не получил.

Из лицензионного договора трудно сделать вывод об объеме прав сторон. В частности, это касается прав лицензиара на использование объекта лицензии и на заключение простых лицензий с третьими лицами, несмотря на то, что в договоре имеется условие, что лицензиар не имеет право заключать аналогичные лицензии с третьими лицами (п. 4.1.4 договора). Как это понимать? Исключительные лицензии нельзя, а простые можно? Для решения этого вопроса необходим более детальный анализ.

В п. 1(2) ст. 1236 сказано, что исключительная лицензия выдается «без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам», и это требование является отличительным признаком исключительной лицензии. Но означает ли оно запрещение выдачи любой лицензии или только исключительной? Остается открытым также вопрос о праве лицензиара самому использовать объект лицензии.

Комментарии специалистов к ст. 1235–1236 ГК РФ противоречивы. Так, Э. П. Гаврилов считает, что исключительная лицензия предоставляет лицензиату не только право использования, но также право запрещать использование объекта лицензии другим лицам, в том числе и лицензиару.

Полученное лицензиатом право становится не относительным, действующим только в рамках лицензионного договора, оно становится «абсолютным» и исключительным, подобием праву собственности, т. е. «своим» правом лицензиата. Он может предъявлять иски о защите «своего» права к любым третьим лицам, нарушающим его право. При этом нарушитель не может ссылаться на то, что он получил право использования по другому лицензионному договору, заключенному с лицензиаром (правообладателем). Такой договор не мог бы быть законным, а потому является ничтожной сделкой, причем его недействительность не должна устанавливаться в суде (ст. 166 ГК РФ), т. к. право обладателя исключительной лицензии на защиту своих прав указано в ст. 1254 ГК РФ.

По мнению Э. П. Гаврилова, содержание упомянутых положений ст. 1236 ГК РФ свидетельствует о кардинальном отходе от ранее действующего правового регулирования лицензионных договоров. В соответствии с п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ лицензиату передавалось право использования объекта лицензии в пределах, оговоренных в договоре, с сохранением за лицензиаром права его использования в части, непередаваемой лицензиату. Подразумевалось также, что лицензиар не лишался права выдачи неисключительной лицензии другим лицам. Действующее законодательство такую возможность исключает.

Иной концепции придерживаются специалисты по патентному праву. По мнению А. Д. Корчагина, вопрос о выборе модели лицензионного договора относится, в большей степени, к защите интересов лицензиара, т. к. лицензиат лишен в этом случае возможности требовать передачи соответствующего права. Оптимально – это консенсус между Сторонами. В соответствии с п. 1 ст. 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права лицензиату, поэтому необходимо урегулировать последствия перехода права использования к лицензиату (или от лицензиара другим лицам) в период действия договора.

По существу правила ст. 1236 ГК РФ являются изъятием из общего режима исключительного права, обеспечивая монопольный гражданско-правовой контроль над объектом лицензии, позволяют защитить экономические интересы первого лицензиата путем исключения возможности предоставления аналогичного права другим лицам, которые неизбежно конкурировали бы с ним. По этому признаку запрещение использования объекта лицензии лицензиару в теории гражданского права характерно для так называемой «полной лицензией».

Существует мнение специалистов гражданского и патентного права, что по общему правилу при отсутствии в лицензионном договоре каких-либо указаний на этот счет, следует считать, что лицензиар, независимо от вида выданной лицензии, безусловно сохраняет возможность самостоятельного использования объекта лицензии, в том числе теми способами, которые предусмотрены выданной лицензией. Запрета на выдачу простых лицензий тем более нет.

Это мнение подтверждается п. 14 постановления ВАС № 5/29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором сказано: *«При применении пункта 1 ст. 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется».*

Принимая во внимание, что лицензионный договор является особым договором, и в нем сочетаются различные виды сделок, для толкования его сущности надо учитывать и статьи ГК РФ, относящиеся к сделкам.

Вывод о виде лицензии должен вытекать из условий договора и их толкования. При этом следует руководствоваться ст. 431 ГК РФ: *«При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой этой статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон».*

Анализ переписки, предшествующей заключению лицензионного договора, свидетельствуют о том, что переговоры были длительными и решение о его заключении принималось с учетом действующего на тот момент Патентного закона РФ. Причем возможность участия лицензиара в использовании объекта лицензии не исключалась и была прямо указана в п. 4.3 договора — путем поставки специального оборудования и комплектующих лицензиаром.

Кроме того, в п. 4.2.2 договора право защиты при нарушении патента лицензиар оставил за собой, при этом в договоре содержится условие, что лицензиат обязан информировать лицензиара обо всех ставших ему известными случаях нарушения патента третьими лицами и оказывать помочь лицензиару при защите им в судебных и иных органах исключительного права на объект лицензии. Это условие не вступает в противоречие со ст. 1254 ГК РФ, в соответствии с которой лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ. Следует обратить внимание, что обязанность лицензиара по исключительной лицензии не выдавать лицензии третьим лицам не ограничивает его исключительное право на объект лицензии; данное право носит обязательственный характер.

Исходя из п. 4.2.3 договора, которым установлен порядок выдачи сублицензий лицензиатом, можно сделать вывод, что лицензиар не планировал уходить с этого рынка, особенно, учитывая патентную формулу, независимые пункты которой приведены ниже:

1. Способ производства азотной кислоты из аммиака путем окисления аммиака кислородом воздуха и поглощением оксидов азота водой в агрегате с единым давлением на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота с использованием сжимаемого в процессе производства воздуха и продуктов сгорания топлива, получаемых в камере сгорания, связанной с рекуперационной турбиной, отличающийся тем, что сжатие воздуха до единого конечного давления осуществляют непрерывно за одну ступень сжатия, после чего сжатый и тем самым нагретый воздух делят на два потока, один из которых, предназначенный для получения азотной кислоты, направляют на охлаждение и далее смешивают с аммиаком, а другой подают непосредственно в камеру сгорания, связанную с рекуперационной турбиной.

2. Агрегат для производства азотной кислоты из аммиака путем окисления аммиака на стадиях окисления аммиака и поглощения оксидов азота, содержащий аппараты окисления аммиака воздухом, поглощения оксидов азота, газотурбинную установку, включающую компрессор для сжатия воздуха и рекуперационную турбину для расширения хвостовых газов, нагретых газами из камеры сгорания топлива, а также смеситель аммиака и его подогреватель, линию питательной воды для котла-utiлизатора, имеющего паросборник, и продувочную колонну азотной кислоты, отличающейся тем, что в газотурбинной установке в качестве компрессора для сжатия воздуха используют осевой компресс-

сор, установленный непосредственно на одном валу с рекуперационной турбиной и у которого на выходе из компрессора линия потока сжатого воздуха разделена на две части, одна из которых предназначенная для получения азотной кислоты, связана сначала с охладителем сжатого воздуха и затем со смесителем аммиака, а вторая, предназначенная для сжигания топлива, непосредственно с камерой сгорания рекуперативной турбины.

Практически агрегат, в том виде, как он охарактеризован в п. 2 формулы изобретения, включает турбокомпрессор, химическое и технологическое оборудование. Использованием изобретения — устройства является момент окончания монтажа агрегата на предприятии, производящем азотную кислоту.

Для производства продукции, т. е. для осуществления способа производства азотной кислоты (продукции по лицензии), предприятие вынуждено покупать сублицензию на право применения агрегата, изготовления продукции по лицензии и продажи ее. Однако, учитывая то, что в сублицензионном договоре указана территория только самого предприятия-изготовителя, возможность продажи продукции сомнительна. Более реально — применение ее для изготовления продукции на самом предприятии, в частности, аммиачной селитры и минеральных удобрений, а также различных солей с использованием азотной кислоты.

Учитывая, что лицензиар и лицензиат осуществляют свою деятельность в области турбокомпрессорного оборудования, используемого в производстве азотной кислоты, ни тот ни другой не могут использовать изобретение на устройство в полном объеме, тем более — способ производства азотной кислоты. Условие п. 4.2.3 договора позволяет лицензиару регулировать рынок производства азотной кислоты путем выдачи разрешения лицензиату на заключение сублицензионного договора только с теми предприятиями, которые не входят в сферу его интересов.

Однако такое ущемление прав Лицензиата может явиться основанием для предъявления лицензиатом иска к лицензиару, результат которого предсказать весьма сложно.

Для того, чтобы не создавать спорных ситуаций, лицензионный договор должен быть составлен таким образом, чтобы можно было понять его сущность и цели настолько ясно и четко, чтобы все вопросы были сняты без буквального толкования условий договора.

ПРАВО НА ДИЗАЙН ЕС И БУДУЩЕЕ ПРАВО НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ РФ: ПОЛЕЗНЫЕ СХОДСТВА И НЕОБЪЯСНИМЫЕ РАЗЛИЧИЯ¹

*П. Е. САВИЦКИЙ,
советник Юридической фирмы Борениус,
юрист, патентный поверенный РФ, LLM
Санкт-Петербург*



В России дизайн изделий традиционно охраняется патентным правом, а именно правом на промышленный образец. Промышленными образцами считаются «художественно-конструкторские решения» (ч. 1 ст. 1352 ГК РФ), оригинальность которых определяется через «существенные признаки» (ч. 3 ст. 1352 ГК РФ), каковые устанавливаются по изображениям изделия и перечням существенных признаков, указанных в патенте (ч. 3 ст. 1354 ГК РФ).

Существующий режим правовой охраны дизайна, воспринятый Гражданским кодексом из Патентного закона и более ранних источников, многократно подвергался критике в литературе и в выступлениях специалистов, включая уважаемых коллег из Роспатента. Основные критические соображения:

- 1) неясность объема права из-за его одновременной зависимости от словесного перечня признаков и графических изображений изделия;
- 2) расплывчатая граница между данным правом и правом на товарный знак; и
- 3) обязательность экспертизы по существу.

По итогам многолетнего обсуждения в Проект изменений части четвертой ГК были внесены нормы, имеющие целью устранить недостатки регулирования права на промышленный образец². Осенью 2012 года данный законопроект был разделен на несколько частей и проходит

¹ Настоящий доклад подготовлен на основе статьи, опубликованной автором доклада в феврале 2013 года: Pavel Savitsky. Protection of product appearance in Russia. E.I.P.R. 2013, 35(3), 143-154.

² Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

обсуждение поэтапно³. Блок норм об интеллектуальных правах пока еще обсуждается, поэтому точная редакция будущих изменений не известна (и это хорошо, так как у нас есть возможность обсудить и обдумать закон до того как он вступит в силу, — очень непривычно в последние годы).

Исходя из нынешней редакции проекта изменений⁴, можно предположить следующие основные новации, касающиеся объема права на промышленный образец:

1) существенные признаки промышленного образца будут определяться только на основе изображений;

2) к промышленному образцу будет отнесено просто «решение внешнего вида изделия», а не «художественно-конструкторское решение... определяющее внешний вид»; и

3) промышленный образец будет считаться оригинальным, если не производит на условного «информированного потребителя» такое же общее впечатление, как какое-либо более раннее решение внешнего вида изделия сходного назначения.

Предусмотрены и другие изменения (в части ответственности за нарушение прав, способов распоряжения правом, срока действия патента, льготы по новизне при раскрытии информации до подачи заявки и др.), но пока наибольший интерес представляют радикальные перемены в самом объеме права на промышленный образец.

При условии, что общий смысл поправок при их приближении к третьему чтению в Госдуме сохранится, право на промышленный образец приблизится по содержанию к единому праву на дизайн Европейского Сообщества (Community Design Right, дизайн ЕС), введенному после недавней реформы во всех странах ЕС⁵.

Наиболее характерные особенности права на дизайн ЕС состоят в том, что оно действует на территории всех стран ЕС, заявки при регистрации не проходят экспертизу по существу, регистрация относительно дёшева, и права на дизайн могут принадлежать компаниям, зарегистрированным в ЕС.

³ Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 16 ноября 2012 г. № 1150-6 ГД «О порядке рассмотрения проекта федерального закона № 47538-6 „О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации“»

⁴ См. на сайте СПС Гарант (<http://base.garant.ru/58064654/>) и на сайте СПС Консультант+ (<http://www.consultant.ru/law/doc/gk/>).

⁵ Основные нормативные акты, касающиеся прав на дизайн ЕС: European Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (consolidated version); Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs.

рованным за пределами ЕС. Не углубляясь в детали регулирования права на дизайн ЕС, кратко его можно охарактеризовать так:

1) охраняется внешний вид изделия, представленный его изображениями/фотографиями;

2) новизна и сходство дизайна оцениваются исходя из общего впечатления, которое дизайн производит на воображаемого «информированного пользователя» (не «потребителя» как в проекте изменений в ГК!);

3) дизайн ЕС бывают двух видов:

— зарегистрированный дизайн ЕС (действует 25 лет с даты подачи заявки на регистрацию, допускается подача одной заявки на группу дизайнов) и

— незарегистрированный дизайн (действует 3 года автоматически с момента опубликования на территории ЕС);

4) обладатели прав на незарегистрированный дизайн имеют льготный срок по новизне для получения права на зарегистрированный дизайн; и

5) право на незарегистрированный дизайн охраняется только от копирования, право на зарегистрированный дизайн дает полную монополию.

Десять лет существования данного вида прав интеллектуальной собственности (или, в терминологии ГК РФ, «интеллектуальных прав») показали их чрезвычайную востребованность в Западной Европе в индустрии моды, среди производителей потребительских товаров и их упаковки и др. Так, в 2012 году было подано более 22,5 тыс. заявок на регистрацию дизайнов ЕС, и это число ежегодно растет (в 2003 году за год было подано около 10,5 тыс. заявок). Российскими заявителями за 10 лет было подано всего 373 заявки, из них 25 – в 2013 году. Для сравнения, заявителями из Германии было подано около 173,5 тысяч заявок, из них около 7 тыс. в 2013 году. Наиболее активны заявители из Германии, Италии, Франции, США и Великобритании⁶.

В отличие от промышленных образцов РФ, заявки на регистрацию дизайнов ЕС не проходят экспертизу по существу, поэтому процедура получения прав в целом проще и количество регистраций существенно выше. У такой процедуры, что очевидно, есть достоинства и недостатки, что неоднократно обсуждалось и не является предметом данного доклада⁷.

⁶ Данные приводятся по состоянию на 30 апреля 2013 года. См.: SSC007 - Statistics of Community Designs. Режим доступа: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc007-statistics_of_community_designs_2013.pdf

⁷ Экспертиза заявок по существу носит охранительный характер, предотвращая возможные злоупотребления заявителей и уменьшая объем судебных споров. Её можно было бы отменить, если бы правообладатели более активно отслеживали публикации новых заявок и превентивно защищали свои права. В целом, в России ситуация пока иная.

Поскольку будущее российское право на промышленный образец в определенной степени будет схожим с правом на дизайн ЕС, крайне полезным представляется изучение судебной и административной практики ЕС по спорам о регистрации и нарушении прав на дизайн ЕС.

Ниже приводится один из примеров правовой проблемы, выявленной в споре о дизайнах ЕС и истолкованной Европейским Судом.

Практика Европейского Суда. В первом деле о дизайнах ЕС *Pepsi Co Inc vs. Grupo Promer Mon-Graphic SA* (C-281/10 P), относительно недавно рассмотренном Европейским Судом, приводится толкование термина «информированный пользователь». Этот термин является, возможно, ключевым для определения объема прав на дизайн ЕС и (в будущем) промышленный образец РФ, так как он задает стандарт требований при оценке сходства дизайнов и их новизны.

В решении по данному делу Европейский Суд истолковал термин «информированный пользователь» (*informed user*), т. к. именно такое понятие применяется в ЕС, в отличие от предлагаемого в проекте изменений ГК термина «информированный потребитель»⁸.

«Информированный пользователь», согласно позиции Европейского Суда, означает «лицо, чьи знания и навыки находятся на уровне где-то между обычным средним клиентом (в решении Суда приводится понятие «customer» – прим. П. С.) и отраслевым экспертом с широкими техническими познаниями». Суд также отметил, что «информированный пользователь» – это весьма наблюдательный человек в силу его личного опыта или существенного знания отрасли⁹.

Таким образом, если в будущем применить данное рассуждение к российской практике экспертизы заявок на промышленные образцы, уровень требований к новизне должен стать значительно ниже традиционного для патентного права и, в то же время, выше, чем это принято применительно к товарным знакам.

⁸ Кстати, причина, по которой российский законодатель намерен ввести термин «информированный потребитель» вместо более широкого понятия «информированный пользователь», не вполне понятна. Причина для предлагаемого частичного, выборочного заимствования тех или норм должна быть достаточно веской. Более рационально было бы скопировать тот же термин, коль скоро и остальные нормы в заметной степени заимствуются. По-видимому, предлагая слово «потребитель» вместо слова «пользователь», российский законодатель планирует снизить требования к познаниям такого виртуального персонажа по сравнению с требованиями в ЕС (поскольку термин «пользователь» может также включать экспертов, дизайнеров и др.), однако такое намерение также нуждается в обосновании.

⁹ Fleur Folmer. First ECJ decision on Community design rights – Promer-Pepsico “pogs” case. E.I.P.R. 2012, 34(2), 132-143.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ И ВОПРОСЫ НОУ-ХАУ

*А. Н. Полов,
аспирант РГАИС,
Люберцы*



В книге К. Н. Гусова и О. А. Шевченко¹ рассмотрен правовой статус субъектов спортивных отношений — спортсменов, тренеров, спортивных судей, врачей, психологов и пресс-атташе. Авторы попытались разграничить гражданско-правовой подход и подход трудового права к спортивной деятельности и сделали вывод о том, что «*каждому обществу присуща своя национальная система функционирования спорта*», также авторы констатируют: «*законодательство о физической культуре и спорте в Российской Федерации находится в стадии формирования*».

Международная организация труда (МОТ) разрабатывает целый ряд международных трудовых конвенций и рекомендаций. В документах МОТ рассмотрены такие вопросы как занятость, свобода объединений и союзов, трудовая миграция в поисках рабочих мест, защита прав женщин, инвалидов и молодежи, предотвращение несчастных случаев на производстве и социальное обеспечение. Отечественный Трудовой кодекс (ТК РФ) соответствует международным нормам и стандартам разработки кодифицированных актов.

Проблема перехода спортсмена в другую команду и к другому тренеру напрямую связана с проблемой сохранения ноу-хау, поскольку именно в спорте секреты профессии имеют особо важное значение. Профессиональный спорт во многих отношениях можно считать коммерческим, поэтому практически любые высокие спортивные ноу-хау имеют коммерческую ценность.

В мировом спорте высших достижений принята практика перехода спортсмена из команды в команду. Статья 348.4 ТК РФ устанавливает условия временного перевода спортсмена к другому работодателю. В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согла-

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

сованию между работодателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому работодателю на срок, не превышающий одного года. При этом на период временного перевода работодатель по месту временной работы заключает со спортсменом срочный трудовой договор.

Ст. 348.10 ТК РФ определяет дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам. Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами также могут предусматриваться условия о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам и тренерам. Однако норма ст. 348.10 ТК РФ не содержит никаких гарантий вознаграждения спортсмена за творческое достижение, являющееся авторским произведением, хотя известно, что в спорте, особенно в зрелищных видах спорта, довольно часто встречаются случаи создания ярких авторских произведений или исполнений.

Правовое регулирование труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет осуществляется нормами ст. 348.8 ТК РФ, коррелиирующими с правовыми положениями главы 42 ТК РФ «Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет». Нормы главы 42 являются общими по отношению к нормам ст. 348.8 ТК РФ, что прямо установлено в ней: *«Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок заключения трудовых договоров с лицами в возрасте до восемнадцати лет, а также условия использования их труда, применяются к трудовым отношениям со спортсменами в возрасте до восемнадцати лет с особенностями, установленными настоящей статьей».*

Для спортсменов, не достигших возраста восемнадцати лет, продолжительность ежедневной работы может устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной частью первой ст. 92 ТК РФ, которая гласит: *«Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается... для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неделю»*. Ст. 348.8 ТК РФ коррелирует также со ст. 348.4 ТК РФ, а именно: в случае временного перевода к другому тренеру спортсмена, не достигшего возраста восемнадцати лет, трудовой договор с ним по месту временной работы заключается в порядке, установленном Трудовым кодексом для заключения трудовых договоров с работниками соответствующего возраста. При этом все вопросы сохранения в тайне ноу-хау решаются аналогично тому, как они решаются для взрослых спортсменов.

Рассмотрим ноу-хау в шахматах. Общеизвестно, что шахматисты не спешат делиться своими «домашними наработками», т. е. фактически сохраняют режим секретности. При этом данные наработки открываются тренеру или наоборот сообщаются тренером шахматисту. В некоторых случаях это происходит на условиях договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, неотъемлемой частью которого является соглашение о конфиденциальности. Также встречаются случаи урегулирования отношений, связанных с ноу-хау, в рамках трудового договора.

Согласно п. 13 ст. 2 Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» спорт высших достижений — часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях. В сфере шахмат как спорта высших достижений существует большая материальная составляющая (призовые и специальные фонды, стипендии), есть возможность при организации официальных турниров собирать команду тренеров, секундантов и помощников для членов сборной страны. Такая команда как сборная страны представляет собой трудовой коллектив, и следовательно, в особенности в спорте высших достижений, возможно законосообразное заключение со спортсменами, тренерами и членами команд (а в некоторых случаях — и между таковыми субъектами) договоров, которые в частности предусматривают условия конфиденциальности.

Н. Н. Яворчук² считает, что «в трудовой договор со спортсменами и тренерами можно включать условия, носящие гражданско-правовой характер». Автор приводит в качестве примера гражданско-правовой части трудового договора нормы о дополнительном вознаграждении за [спортивный] результат, о предоставлении жилого помещения, о выплате работнику сумм на приобретение жилья.

Представляется, что условие о конфиденциальности ноу-хау может быть гражданско-правовой частью трудового договора в спортивной сфере общественных отношений. В постановлении³ Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 установлено: «Если возник спор по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер... то, не-

² Яворчук Н. Н. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: некоторые аспекты. — Подготовлено для системы КонсультантПлюс. 2011. С. 9.

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.

смотря на то, что эти условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами. Поэтому конструкция трудового договора не мешает исполнению в его рамках гражданско-правовых обязательств.

Как это отмечено Н. Н. Яворчук, «*профессиональная деятельность тренера обладает не только чертами, присущими любой другой педагогической деятельности, но и специфическими особенностями, свойственными спортсменам*», иначе говоря, тренер становится соавтором творческого результата спортсмена.

Разновидностью договорных отношений можно признать передачу на условиях секретности результатов аналитических наработок от тренера или технического помощника спортсмену. В современных условиях эффективность режима коммерческой тайны в большой мере зависит также от возможностей программистов, настраивающих компьютеры шахматистов и предотвращающих несанкционированный доступ, обеспечивая защиту информации. На шахматиста высокого класса обычно работает коллектив самых разных специалистов, которые должны быть связаны договорными обязательствами, в том числе предусматривающими сохранение ноу-хау в секрете.

Таким образом, есть два различных подхода к ноу-хау в спорте – внесение гражданско-правовых норм в трудовой договор и заключение отдельного гражданско-правового договора. Представляется, что исходя из сути цивилистического подхода, возможны оба варианта: как включение оговорки о ноу-хау в трудовой договор любого члена команды, так и подписание отдельного соглашения между спортсменом и тренером или между спортсменом и программистом о сохранении в тайне ноу-хау.

В ст. 57 ТК РФ содержатся некоторые условия, необходимые для включения в трудовой договор и которые могут быть отнесены к такому объекту и результату работы спортсмена как секрет производства. Особо важной для рассмотрения является норма части четвертой ст. 57: «*В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами*». Среди дополнительных условий, перечень которых является открытым, в частности указано условие о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной). Следовательно, Трудовой кодекс позволяет применять такую конструкцию договора, которая включает условие о конфиденциальности ноу-хау.

ПРОФЕССИЯ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ¹

Д-р АДРИАН БРЭДЛИ

*патентный поверенный, партнер британской
компании F J Cleveland LLP,
Кливленд, Великобритания*



В Великобритании более 1800 зарегистрированных патентных поверенных. Приблизительно 30% из них занимают штатные должности на промышленных или государственных предприятиях, а остальные занимаются частной практикой. Фактически все патентные поверенные являются членами Института патентных поверенных Великобритании (The Chartered Institute of Patent Attorneys – CIPA) – представительного органа профессии. Институт был основан в 1882 г. и учрежден королевским пожалованием в 1891 г. Регуляторные и дисциплинарные аспекты находятся в ведении отдельной организации IPREG.

Большинство патентных поверенных в Великобритании обладают статусом как патентного поверенного Великобритании, так и европейского патентного поверенного. Последняя квалификация необходима для профессионального представительства интересов заявителя в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ).

Британские патентные поверенные содействуют заявителям в получении патентных прав непосредственно в Патентном ведомстве Великобритании или в ЕПВ, и косвенно через зарубежных партнеров в других юрисдикциях. Для поверенных, занимающихся частной практикой, эта деятельность делится на два основных вида: работа, выполняемая в рамках прямых указаний заявителей («прямая работа с клиентом»), и работа, проводимая по поручению поверенных, находящихся за пределами Европы («работа агентом»). Поверенные, работающие в промышленности, работают исключительно в интересах одного предприятия.

Все зарегистрированные патентные поверенные, занимающиеся частной практикой, должны иметь соответствующий уровень страхования ответственности. 95% страховки покрывается Ассоциацией совместного страхования патентных поверенных (The Patent Agent's Mutual Insurance Association – PAMIA), совместной некоммерческой организацией. Фак-

¹ Перевод с англ. тезисов доклада выполнен патентным поверенным И. И. Липатовой, Агентство патентных поверенных АРС-Патент. Оригинал прилагается.

тический уровень необходимой защиты зависит от объема и характера выполняемой работы. Иски против патентных поверенных Великобритании в связи с халатным или небрежным оказанием услуг относительно редки по сравнению с другими подобными профессиями.

Работа патентных поверенных, занимающихся частной практики, охватывает все аспекты получения и аннулирования патентов, а также защиты прав, вытекающих из патентов на изобретения, зарегистрированные промышленные образцы, а также связанных с этим прав и консультирование по этим вопросам. Товарными знаками, как правило, занимаются патентные поверенные по товарным знакам, что является отдельным видом профессии; некоторые поверенные обладают двойной квалификацией в качестве поверенных по изобретениям и поверенных по товарным знакам, но это на сегодняшний день является исключением, принимая во внимание сложность ведения дел и по изобретениям, и товарным знакам.

Типичные виды деятельности патентного поверенного включают составление описания и формулы изобретения в соответствии с требованиями ЕПВ, Патентного ведомства Великобритании, а также зарубежных юрисдикций, в особенности США. Делопроизводство по заявкам (независимо от того, кто и где их составлял), поданным в патентное ведомство Великобритании или ЕПВ, составляет большую часть работы практически всех патентных специалистов Великобритании.

Патентные поверенные также проводят исследования на патентную чистоту, целью которых является предоставление клиенту правового обоснования того, что их продукт или деятельность не нарушает какого-либо действующего патента. Существуют специализированные фирмы, которые проводят поиск с учетом этой цели; последующая задача патентного поверенного – интерпретировать результаты и дать адекватные с коммерческой точки зрения консультации.

Аннулирование патентов является важной частью деятельности многих патентных поверенных. Для этого в Соединенном Королевстве существуют различные инстанции. Аннулирование европейских патентов возможно через процедуру подачи возражения, которая является относительно недорогой, если проводится без ускорения. Эта процедура включает в себя письменную фазу, на которой оппонент имеет возможность представить возражение против действительности патента и привести соответствующие сведения из уровня техники; после этого патентообладатель имеет возможность ответить. Процедура завершается слушанием в одном из офисов ЕПВ. Британские патентные поверенные регулярно принимают участие в таких слушаниях, выступая от лица клиентов.

Защита нарушенных патентных прав в Соединенном Королевстве может быть осуществлена в одной из двух инстанций – в Национальном Патентном суде и в Высшем суде.

Национальный Патентный суд предназначен для малозначительных дел и представляет собой экономически эффективное и быстрое средство для обеспечения судебного решения в отношении нарушителя. Возможности для перекрестного допроса свидетелей и представления документов являются ограниченными. Патентные поверенные имеют право принимать участия в слушаниях в Национальном Патентном суде.

Высший суд предоставляет гораздо больше возможностей для выступления экспертов, представления документов и перекрестного допроса свидетелей. Судебные издержки, как правило, гораздо выше, чем в Национальном Патентном суде. Некоторые патентные поверенные представляют интересы клиентов в Высшем суде, если они обладают дополнительной квалификацией патентного поверенного-судебного представителя; также обычно принимают участие в слушаниях адвокаты, готовящие дело к слушанию (солиситоры), и судебные адвокаты (барристеры). Как правило, выигравшая сторона имеет право на компенсацию некоторых или всех своих судебных издержек проигравшей стороной.

Патентные поверенные иногда бывают вовлечены в коммерческие сделки, например в случаях, когда интеллектуальная собственность, созданная одной стороной, используется другим лицом, что часто называется трансфером технологий. Такие соглашения являются довольно обычными, когда владельцем интеллектуальной собственности является, например, университет, который хочет получить доход от научно-исследовательской деятельности, однако сам не имеет права её коммерциализировать. Часто по делам такого рода патентные поверенные работают в сотрудничестве с юристами, специализирующимися на договорном праве.

Основным правовым документом, регулирующим патентное право в Великобритании, является Закон о патентах 1977 года. Он составлен в соответствии с аналогичными положениями Европейской патентной конвенции (ЕПК) и похож на патентные законы, действующие в других Договаривающихся государствах ЕПК.

В отличие от континентальной Европы Великобритания, как и США, и многие бывшие британские колонии, является юрисдикцией общего (прецедентного) права. Решения суда являются обязательными для всех нижестоящих судов; Верховный суд является конечной апелляционной инстанцией. Патентные суды в Великобритании прилагают усилия для того, чтобы внутренние нормы патентного права развивались в гармо-

нии с судебной практикой ЕПВ. Вопросы нарушения и действительность патента рассматриваются в одном и том же суде, в отличие от других европейских стран, в частности Германии.

В судебных делах, связанных с патентами, объем охраны определяется формулой изобретения. Формула изобретения интерпретируется в соответствии с тем, что квалифицированный специалист понял бы из неё с учетом описания изобретения и общих знаний. Доктрина эквивалентов в Соединенном Королевстве не применяется.

The Patent Attorney's Profession in the United Kingdom

Dr Adrian Bradley
Cleveland

There are over 1,800 registered patent attorneys in the United Kingdom. Approximately 30 % of these are employed in an in-house capacity for industrial or governmental concerns, with the remainder being employed in private practice. Virtually all patent attorneys in the UK are members of the Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), the profession's representative body. The Institute was founded in 1882 and was incorporated by Royal Charter in 1891. Regulatory and disciplinary aspects are governed by a separate organisation, IPREG.

Most patent attorneys in the UK are qualified as both chartered patent attorneys and European patent attorneys. The latter qualification is required in order to professionally represent applicants at the European Patent Office (EPO).

UK patent attorneys assist applicants in obtaining patent rights for clients directly before the UK Intellectual Property Office and the EPO, and indirectly through overseas associates in other jurisdictions. For attorneys working in private practice, this activity divides into two main classes; work undertaken under the direct instruction of applicants ("direct client work") and work undertaken on the instruction of attorneys based outside of Europe ("agency work"). Attorneys in industrial practice work exclusively for a single concern.

All registered patent attorneys working in private practice are required to have an appropriate level of liability insurance. 95 % of such cover is provided by the patent agent's mutual insurance association (PAMIA), a mutual not-for-profit body. The actual level of cover required depends on the volume and nature of the work undertaken. Claims for negligence against UK patent attorneys are at a low level compared to other similar professions.

The work undertaken by attorneys in private practice involves all aspects of obtaining, advising on, enforcement and revocation of patents, registered designs and associated rights. Trade marks are generally handled by trade mark attorneys, which is a distinct profession; a few individuals have dual qualification as patent and trade mark attorneys, but this is exceptional nowadays given the complexity of both patents and trade marks.

Typical activities of a patent attorney include the drafting of patent specifications suitable for the EPO, the local UK patent office, as well as overseas jurisdictions, particularly the United States. Prosecution of applications wherever drafted before the UK Intellectual Property Office and the EPO represents a large proportion of the work of virtually all UK patent professionals.

Patent attorneys also engage in freedom-to-operate studies, the intention of which is to give the client legal certainty that their product or activity will not infringe any valid patent in force. Specialist firms exist who provide searches tailored to this end; the job of the patent attorney is then to interpret the results and give commercially relevant advice.

Invalidation of patents constitutes an important part of many patent attorney's practices. There are various forums for doing so in the United Kingdom. Revocation of European patents is possible via the opposition procedure, which is relatively inexpensive if slow. This procedure includes a written phase, in which the opponent has the opportunity to make observations on the validity of the patent, and cite relevant prior art; the patentee then has the opportunity to respond. The procedure concludes with an oral hearing at one of the EPO's offices. UK patent attorneys regularly attend such hearings and provide oral advocacy for clients.

Enforcement of patents against infringers can be accomplished in either one of two forums in the United Kingdom, the Patents County Court and the High Court. The Patents County Court is intended for lower-value matters, and provides a cost-effective and rapid means to secure a judgement against an infringer. Opportunities for cross-examination of witnesses and discovery are limited. Patent attorneys have rights of audience before the patent county court.

The High Court provides far greater opportunity for expert testimony, discovery and cross-examination of witnesses. Costs are generally far higher than in the Patents County Court. Some patent attorneys represent clients in the High Court if they possess a supplementary qualification as Patent Attorney Litigators; it is usual for solicitors and specialist court advocates (barristers) to also be involved. As a general rule, the winning party is entitled to have some or all of his legal costs paid by the loser.

Patent attorneys sometimes become involved in commercial arrangements whereby intellectual property developed by one party is exploited by a different entity, commonly referred to as technology transfer. Such agreements are common when the IP owner is, for example, a university which wishes to derive an income stream from research activities, but is not in a position to commercialise these themselves. It is common for patent attorneys to work in collaboration with contract lawyers on deals of this nature.

The main legal instrument governing patent law in the UK is the Patents Act 1977. This is drafted to correspond to the equivalent provisions in the European Patent Convention (EPC), and is similar to the patent statutes in force in other EPC contracting states.

The UK is a common law jurisdiction, like the United States and many former British colonies, but unlike the civil law nations of mainland Europe. Decisions of a court are binding on all lower courts; the Supreme Court is the ultimate appellate body. UK patent judges make an effort to ensure that domestic patent law develops in harmony with the jurisprudence of the European Patent office. Infringement and validity are heard together by the same court, in contradistinction to other European countries, particularly Germany.

In court actions involving patents, the scope of protection is determined by the claims, which define the invention. The claims are interpreted according to what the skilled person would have understood them to mean, in light of the description and applying common general knowledge. There is no doctrine of equivalents in the United Kingdom.

ИНОСТРАННАЯ ФАМИЛИЯ КАК ТОВАРНЫЙ ЗНАК

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



Многие знаменитые товарные знаки представляют собой фамилии: BOSCH, SIEMENS, FORD, RENAULT, SHEVROLET и др. Между тем, фамилия – не самый простой объект для регистрации в качестве товарного знака.

Российское законодательство предусматривает ряд оснований для отказа в регистрации обозначений, содержащих фамилии. К ним относятся как «относительные» основания, связанные с наличием у иных лиц старшего права на фамилию, например, предусмотренные п. 6, 8, 9 ст. 1483 Гражданского кодекса (далее – Кодекс), так и «абсолютные», в частности предусмотренные п. 1 и 3 Кодекса.

И наконец, не допускается регистрация обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подпункт 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса): «*К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности*» (п. 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания¹, далее – Правила). Применительно к фамилиям именно это основание для отказа представляется наиболее сложным и неоднозначным.

К сожалению, ни Кодекс, ни действующие Правила, ни Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений² (далее – Рекомендации), не разъясняют, какие именно фамилии способны вводить в заблуждение.

Между тем эксперты Роспатента почти всегда готовы отказать в регистрации на имя российского заявителя обозначения, если оно выполнено буквами латинского алфавита и в нем можно заподозрить фамилию иностранного происхождения. Именно такая формулировка (без

¹ Утв. приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32.

² Утв. приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39.

указания конкретной иной страны) часто встречается в предварительных и окончательных отказах в регистрации (в уведомлениях и заключениях экспертизы). Однако без доказательства происхождения фамилии из конкретной зарубежной страны довод экспертизы явно недостаточен для отказа.

Казалось бы, свойственное когда-то советским людям представление о том, что все импортное по определению качественнее всего отечественного, навсегда кануло в Лету. Но нет, оно живо и сегодня. Вот цитата из заключения экспертизы: «*На сегодняшний день иностранные компании имеют на российском рынке заслуженную репутацию в области производства и сбыта предметов одежды и обуви*». Какие компании? Из какой страны? Какую репутацию?

Только фамилии, которые в связи с происхождением их из определенной страны могут восприниматься потребителем как указание на определенное место происхождения, следует признавать способными ввести в заблуждение, и только в том случае, когда порождаемое ими представление об определенном качестве товара, связанное с определенным происхождением товара, не соответствует действительности. Без определенного представления, из какой именно страны (группы стран, национальности) происходит фамилия, в сознании потребителя не может возникнуть представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, как того требуют Правила. О неопределенном качестве товара, неопределенном изготовителе или неопределенном месте происхождения не могут возникнуть определенные представления. Соответственно и заблуждения потребителя в связи с неопределенными ожиданиями быть не может.

Представляется, что при экспертизе фамилий, заявленных в качестве товарных знаков, следует применять подход, аналогичный экспертизе географических названий (п. 2.4 Рекомендаций). То есть надо различать фамилии, происхождение которых может «*восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься*». В первую очередь следует проанализировать, будет ли заявленное обозначение восприниматься потребителем как указание на место производства товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне.

Так, китайская фамилия, заявленная в отношении чая, порождает представление о происхождении чая с плантаций Китая, и, соответственно, об определенных потребительских свойствах товара, поскольку именно китайский чай ценится наиболее высоко. Китайская фамилия,

зарегистрированная в качестве товарного знака на имя не китайского заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение. Да и то не всегда. Если заявитель из другой страны под китайской фамилией предлагает чай, выращенный именно в Китае, а им самим лишь развесанный и упакованный, введение в заблуждение не произойдет. Ведь потребитель не будет обманут в своих представлениях о происхождении и связанном с происхождением качестве товара. Между тем, заявленная для того же чая немецкая фамилия никаких представлений о происхождении или особом качестве товара не порождает, поскольку чай в немецкоязычных странах (Германии, Австрии или Швейцарии) не выращивают, и особая культура чаепития в этих странах развития не получила. С этой точки зрения никакого введения потребителя в заблуждение не произойдет, поскольку никаких иллюзий о качестве германского, австрийского или швейцарского чая он не питает. Данный знак для такого товара нейтрален. Он не вводит в заблуждение и может быть зарегистрирован.

Регистрацию же в качестве товарного знака немецкой фамилии на имя китайского заявителя для товара «ножи» нельзя признать правильной. Слишком разные представления о свойствах данного товара возникают в сознании потребителя в связи с его происхождением из Китая или из Германии. Китайские инструменты, как правило, дешевы и недолговечны, изготовлены из низкокачественной стали. Германские, напротив, традиционно отличаются высоким качеством и долговечностью, хотя и стоят весьма дорого. Материалы, из которых они изготовлены, за долгие годы обросли легендами: достаточно вспомнить «круповскую» или «золингеновскую» сталь. Приобретя китайский товар под впечатлением о его немецком происхождении, потребитель наверняка будет обманут в своих ожиданиях качества товара, то есть введен в заблуждение.

К сожалению, практика последних лет показывает, что, отказывая в регистрации товарных знаков, содержащих фамилии, по основанию «введение в заблуждение», эксперты Роспатента почти никогда не оценивают заявленные обозначения применительно к заявленным товарам. Они не показывают, какими именно «представлениями об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, не соответствующими действительности», потребитель может быть введен в заблуждение.

Еще одно обстоятельство, на которое часто ссылается экспертиза при отказе в регистрации фамилий в качестве товарного знака: выполнение обозначения буквами алфавита, отличного от кириллического. Зачастую экспертиза даже не указывает, что заявленное обозначение является фамилией, ограничиваясь доводом, что не кириллическое обозначение создает представление об иностранном происхождении товара.

Насколько справедлив подобный довод? Выполнение обозначения российского заявителя буквами арабского алфавита или китайскими иероглифами, скорее всего, введет потребителя в заблуждение относительно происхождения товара или изготовителя.

Другое дело – латиница. Ее особое положение связано с тем, что она представляет собой универсальную знаковую систему. Буквами латинского алфавита на протяжении мировой истории пользовались языки, претендовавшие на статус языков межнационального общения: собственно латинский, французский, английский. Язык номенклатуры биологических видов, язык анатомии, язык основ юриспруденции (римского права) – латинский. Латинские буквы используются в качестве символов в математике, физике, химии. В свете сказанного латинский алфавит носит универсальный характер. В большей или меньшей степени он применяется во всех странах и не может свидетельствовать о происхождении обозначения из какой-то определенной страны. Поэтому выполнение обозначения буквами латинского алфавита само по себе не может породить представление об иностранном происхождении товара.

Напротив, для продвижения российских товаров на международный рынок рекомендуется индивидуализировать их посредством слов, значение которых понятно носителям разных языков, в том числе использовать начертание в латинице, которая, в отличие от кириллицы, понятна жителям большинства стран. Это требование стало особенно актуальным в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию. Типичная ситуация: российский заявитель подает международную заявку по «мадридской» процедуре (в соответствии с Мадридским Соглашением и Протоколом о международной регистрации товарных знаков). Регистрация знака в кириллице для большинства стран-участниц мадридской системы бессмыслenna. Там такой знак просто не смогут прочесть. Подача международной заявки возможна лишь на основе национальной заявки. То есть, чтобы получить за рубежом охрану товарного знака в латинице, обозначение в России должно быть заявлено именно в латинице. Важно учитывать, что использование иноязычных или иноалфавитных обозначений для российских предприятий никакими нормативными актами не запрещено.

Российское предприятие вправе пользоваться государственной охраной обозначений на иностранном языке: фирменного наименования (п. 3 ст. 1473 Кодекса) и коммерческого обозначения (ст. 1538, 1541 Кодекса). Оно вправе просто использовать иностранное обозначение своих товаров или услуг. Почему же оно не вправе получить правовую охрану такого обозначения как товарного знака?

Использование латиницы для обозначений на внутреннем российском рынке не вызывает проблем для потребителей. Подавляющее большинство россиян знает латинский алфавит и способно прочитать и запомнить такое обозначение. Обязательное среднее образование в России предусматривает изучение хотя бы одного иностранного языка. Чаще всего это английский, несколько реже — немецкий или французский, но все эти языки пользуются латиницей.

Сегодня, в эпоху глобальной экономики и культуры, ни иностранное происхождение слова, ни написание его латиницей сами по себе не могут породить представление об иностранном происхождении товара или его изготовителя.

Зачастую экспертиза объявляет иностранной фамилией придуманное заявителем фантазийное слово, выполненное латиницей. С такой проблемой столкнулись, например, обозначения «SPETZER» и «FOLKER», однако в результате переписки с экспертизой эти знаки удалось зарегистрировать. Существует очевидное отличие фамилии от изобретенного слова: фамилия должна быть распространена в качестве таковой. Если эксперт не смог этого доказать, его довод безоснователен.

При рассмотрении фамилий, заявленных в качестве товарных знаков, следует учитывать еще одно обстоятельство. Для вывода о том, что фамилия является иностранной, ее иноязычного происхождения недостаточно. Такая фамилия может принадлежать и российскому гражданину. Россия — многонациональное государство, в котором наряду с русскими проживают и представители других национальностей. Так, фамилии явно немецкого происхождения могут принадлежать поволжским немцам, родным языком которых исторически был немецкий. Или евреям-ашkenази, чьи предки говорили на идиш — языке, имеющем в своей основе немецкие наречия. С учетом этого обстоятельства фамилии, заканчивающиеся не только на «-ов», но и на «-ер», «-ман» или «-берг», россиянами не всегда воспринимаются как иностранные.

И наконец, необходимо учитывать, что в России существует законодательное требование указывать на товаре действительного изготовителя и место его нахождения. Как отмечает Э. П. Гаврилов³ в комментарии к ст. 1483 Кодекса, «если изготовитель и продавец, как это предусмотрено действующим законодательством (п. 2 ст. 10 закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"),

³ Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). — М.: Экзамен, 2009.

будут проставлять на товаре, его упаковке или включать в сопутствующую товару документацию указания о месте производства товара и о его изготовителе, то потребитель не будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара и изготовителя товара даже при наличии различных ассоциаций, вызываемых товарным знаком».

Практика регистрации Роспатентом фамилий иностранного происхождения в качестве товарных знаков крайне противоречива. Так, российскому заявителю было отказано в регистрации обозначения «MANUCCI». Вместе с тем Роспатент зарегистрировал сотни подобных обозначений на имя явно не итальянских заявителей. Вот лишь некоторые примеры: «MARCUZZI» (№ 464273) – на имя ООО из Хабаровска, «BERVICHI» (№ 456640) и «VITACCI» (№ 384766, 449860) – на имя предпринимателя из Москвы, «FLAVIO FERRUCCI» (№ 303051) – на имя ООО из Москвы, «FRANCO BELLUCCI» (№ 428539) и «AICI BERLLUCCI» (№ 420935) – на имя ООО из г. Уссурийска, «BIANCOBUCCI» (№ 373741) – на имя ООО из Москвы, «MARUCHI» (№ 448115) – на имя предпринимателя из Москвы, «DELUCCI» (№ 409616) – на имя ООО из Москвы.

Но это еще «цветочки». В реестре российских товарных знаков не мало регистраций, просто вызывающих изумление. Например:

«BOTTICHELLI» (№ 440299) – на имя предпринимателя из Хабаровска. Интересно, как он связан с Сандро Боттичелли – итальянским живописцем раннего Возрождения (Sandro Botticelli, настоящее имя – Alessandro di Mariano Filipepi, Alessandro di Mariano Filipepi, 1445–1510)?

«BUONAROTTI» (№ 461657) – на имя предпринимателя из Новосибирска. Хотя Буонаротти – это фамилия Микеланджело (Michel Angelo Buonarotti, 1475–1564), величайшего итальянского художника, архитектора, скульптора и поэта.

«VESPUCCI» (№ 448572) – на имя ООО из г. Реутова Московской области. А кроме этого замечательного ООО еще известен Америго Веспуччи (Amerigo Vespucci, 1454–1512) – флорентийский путешественник, по имени которого, возможно, названа Америка.

«ROSSINI» (№ 422294) – на имя ООО из Москвы и FABIA ROSSINI (№ 465339) – на имя китайского предпринимателя. Хотя все (или почти все) знают Джоаккино Антонио Россини (Gioachino Antonio Rossini, 1792–1868) – знаменитого итальянского композитора, автора 39 опер, духовной и камерной музыки.

Представляется, что эти регистрации осуществлены в нарушение не только нормы подпункта 1 п. 3 ст. 1483 Кодекса о введении в заблуждение, но и нормы подпункта 2 п. 9 той же статьи, защищающей

право на имя знаменитых людей. Две последние регистрации особенно удивительны, поскольку в отношении однородных товаров имеется еще и более ранняя регистрация (№ 170861) обозначения «ROSSINI» на имя итальянской фирмы.

Выводы

Написания слова латиницей или иным не кириллическим алфавитом недостаточно для вывода о его иностранном происхождении.

Сходства слова с фамилией иностранного происхождения недостаточно для вывода о том, что это фамилия, а не придуманное слово. В отличие от придуманных слов фамилия должна быть распространена в качестве таковой.

Граждане многонациональной России носят разные фамилии. Нерусское происхождение фамилии еще не свидетельствует о ее иностранном происхождении.

Для вывода о способности фамилии ввести в заблуждение необходимо показать связь происхождения фамилии и места происхождения товара, которым обусловлены его особые свойства.

В эпоху глобализации грани между национальными рынками размываются, происхождение большинства товаров из определенной страны уже не означает наличия у них каких-либо особых свойств. Для тех немногих товаров, чьи свойства тесно связаны с местом их происхождения, например, природных минеральных вод или вин, существуют наименования мест происхождения товаров и географические указания.

Отсутствие четко регламентированных принципов экспертизы иностранных фамилий приводит к отсутствию единообразного применения закона. Это создает благодатную почву для произвола и коррупции.

Современные подходы к экспертизе фамилий, заявленных в качестве товарного знака, необходимо отразить в новом Регламенте по товарным знакам, благо Регламент этот пока не принят. Актуальна и разработка новых Рекомендаций, в которых эти подходы были бы подробно раскрыты.



ОХРАНА НАЗВАНИЙ СТРАН

*Н. В. ФЕДОТОВА,
заместитель генерального директора,
ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро
Интеллектуальной Собственности,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

В последнее время на международном уровне часто поднимался вопрос об охране названий стран, препятствующей их регистрации и использованию в качестве товарных знаков. В частности, Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний при ВОИС (далее ПКТЗ) уже давно ведет работу по сбору и анализу информации об охране официальных названий стран.

Ряд стран выступает за структурированный целостный международный подход, придерживаясь мнения, что наиболее подходящим решением было бы внесение изменения в ст. 6ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее Конвенция). Действительно, на сегодняшний день названия межправительственных организаций обладают высокой степенью охраны в соответствии со ст. 6ter Конвенции, в то же время, такая охрана не распространяется на названия стран.

В рамках рассмотрения вопроса об охране названий стран проходила дискуссия, организованная ПКТЗ, в которой принимала участие и Российская Федерация. Делегация Российской Федерации отметила, что, несмотря на отсутствие упоминания о названиях стран в ст. 6ter Конвенции, существующая международная и национальная нормативная база обеспечивает достаточную степень охраны названий государств¹.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства. Такое указание (в нашем случае, указание на страну производства) мо-

¹ Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Twenty-first session. Geneva, June 22 to 26, 2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_21/sct_21_5.pdf.

жет быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента при соблюдении следующих условий. Во-первых, товар должен быть произведен действительно в указанной в обозначении стране. В противном случае включение в товарный знак названия страны должно рассматриваться как ложное, и, соответственно, регистрация такого обозначения невозможна в силу п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Во-вторых, название страны не должно занимать доминирующего положения в заявляемом товарном знаке, что оценивается с учетом его смыслового значения и/или пространственного расположения.

Таким образом, теоретически российская национальная нормативная база обеспечивает достаточную степень охраны названий государств.

Что же происходит на практике, в реальной жизни? Рассмотрим несколько примеров с включением слова "РОССИЯ" в композицию знака.

Свидетельство № 156528.

Статус: действует.

Правообладатель: ООО «Нестле Россия».

**"РОССИЯ"-
-ЩЕДРАЯ ДУША!"**

Сведения о дискламации словесного элемента «РОССИЯ» на сайте ФИПС в открытых реестрах отсутствуют. Возможно, экспертиза пришла к выводу, что слово «РОССИЯ» в кавычках имеет совсем другой метафизический смысл, и что это уже не указание на страну?

Свидетельство № 141276.

Статус: действует.

Правообладатель: ООО «Нестле Россия».



Словосочетание «шоколадная фабрика» не является предметом самостоятельной правовой охраны. Слово «РОССИЯ» включено в товарный знак как охраняемый элемент.

Свидетельство № 289051.

Статус: действует.

Правообладатель: ЗАО Санаторий «РОССИЯ».



Сведения о дискламации словесного элемента «РОССИЯ» на сайте ФИПС в открытых реестрах отсутствуют.

Свидетельство № 43906.

Статус: действует.

Правообладатель: ООО «Нестле Россия».



Сведения о дискламации словесного элемента «РОССИЯ» на сайте ФИПС в открытых реестрах отсутствуют.

Свидетельство № 131500.

Статус: прекратил действие.

Правообладатель: Государственная транспортная компания «Россия».

Слово «Россия» не являлось предметом самостоятельной правовой охраны. На основании сказанного можно сделать следующие выводы.

1) Зарегистрировать товарный знак, включающий слово «Россия» как охраняемый элемент, без дискламации возможно, если придать названию страны яркий изобразительный характер. Иногда достаточно просто взять слово в кавычки (свидетельство № 156528).

2) Зарегистрировать товарный знак, включающий слово «Россия» как неохраняемый элемент, возможно, даже если это слово является единственным словом в композиции знака, т. е. по сути, занимает доминирующее положение (свидетельство № 131500).

Как указывалось, ПКТЗ провел немалую работу по анализу законодательства и практики во многих странах. Данная работа продолжается и направлена на формирование справочной базы и рекомендаций, которые могут быть полезны разным странам при решении вопроса об охране названий стран.

Автор считает, что информация о методах решения этой проблемы, применявшимися различными странами, может быть интересна и поможет выработать оптимальный подход к решению проблемы и в нашей стране. Данная информация содержится в документе SCT/29/5, который можно найти на сайте ВОИС.

В большинстве стран правовая охрана обозначениям, представляющим собой или содержащим название страны, не предоставляется по причине описательности или же введения потребителя в заблуждение. Например, в Финляндии названия стран в принципе не исключены из правовой охраны, но рассматриваются ведомством как не обладающие различительной способностью. Действительно, это — самое распространенное основание для отказа в регистрации, к которому прибегают ведомства в ходе экспертизы.

В некоторых юрисдикциях регистрация знаков, состоящих из географических названий, запрещена. Например, в Венесуэле такое положение прямо прописано в законодательстве. Другие страны обращаются к статье 6-quinquies B.2 Конвенции и не допускают регистрации в качестве товарных знаков обозначений, которые могут использоваться в торговле для обозначения географического происхождения товаров или услуг. Правда, в данной статье не указывается прямо на название стран, но многие ведомства интерпретируют ее и как исключающую регистрацию названий стран. В частности, формулировка из Конвенции используется в законодательстве по товарным знакам Ямайки и Барбадоса.

В Белоруссии знак, содержащий название страны, может быть зарегистрирован только в том случае, если название страны используется наряду с другими элементами, и только при наличии разрешения от компетентного органа, а также если знак не вводит в заблуждение относительно географического происхождения товаров/услуг, а название страны дискламировано.

Помимо описательности препятствием на пути к регистрации товарного знака, содержащего название страны, может быть введение в заблуждение, обман, ложная информация относительно происхождения товаров или услуг. Разница между терминами «введение в заблуждение», «обман», «ложная информация» четко не определена, так как в какой-то степени эти термины пересекаются, и тот или иной случай можно квалифицировать и как введение в заблуждение, и как обман, и как ложную информацию.

Например, Патентным ведомством США было отказано в регистрации следующим знакам:

MEXICAN WATER, номер заявки 74/716067 (для воды в бутылках);

KUBA KUBA, номер заявки 77/099522 (для сигар и табака);

LINEA ITALIA, номер заявки 75/450847 (для мебели);

Вышеупомянутым знакам было отказано в регистрации, так как товары в действительности не происходили из указанных в знаках стран, и, соответственно, такие знаки вводили потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров.

Не столь распространенным основанием для отказа в регистрации товарным знакам, содержащим названия стран, является противоречие нормам общественного порядка и морали. Тем не менее, в практике разных стран имеются соответствующие прецеденты. Так, Закон о товарных знаках Республики Корея ссылается на «*товарные знаки, которые указывают на ложную связь с той или инойнацией, либо критикуют, оскорбляют или подвергают клевете ту или иную нацию...*.

Следует отметить, что связь между товарами или услугами и страной можно установить не только на основе официальных названий стран. Законодательства некоторых стран исключают регистрацию краткого названия страны, перевода названия страны, аббревиатуры, международного кода страны, обозначающего национальность прилагательного, и т. п. Так, в рамках дискуссии, организованной ПКТЗ, делегация Чили отметила, что если название страны звучит по-разному на разных языках, то ни одно из этих названий не должно быть допущено к регистрации в качестве товарного знака.

Более того, делегация Австралии высказало мнение, что не только названия стран могут вызывать ассоциации с определенным географическим местом. Так слово «КИВИ» может указывать на Новую Зеландию, поэтому обозначению, содержащему доминирующий элемент «КИВИ», может быть отказано в регистрации как описательному, не обладающему различительной способностью или же вводящему в заблуждение.

В отличие от слишком жесткой, по мнению автора, позиции Австралии в отношении ассоциативных связей между товарами/услугами и названием страны, российская практика демонстрирует в этом плане прямо противоположный подход. Зарегистрировать, например, название нашей страны на английском языке без дискламации вполне возможно. Рассмотрим ниже несколько знаков, содержащих слово «RUSSIA».

Свидетельство № 124033.

Статус: действует.

Правообладатель:

ОАО «Вымпел-Коммуникации».

Свидетельство № 400608.

Статус: действует.

Правообладатель:

ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЕД».

Свидетельство № 445924.

Статус: действует.

Правообладатель: ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Свидетельство № 434255.

Статус: действует.

Правообладатель:

Федерасьон Интренасьональ де Футбол
Ассосиасьон (ФИФА).

Russia-On-Line

RUSSIA MADE ME

The logo for Russia 24 consists of the word "РОССИЯ" in white on a blue background and the number "24" in white on a red background, separated by a thin vertical line.

RUSSIA 2018

Сведения о дискламации словесного элемента «RUSSIA» в вышеуказанных знаках на сайте ФИПС в открытых реестрах отсутствуют.

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране не обеспечена достаточная степень охраны названий стран. С одной стороны, есть международная и национальная нормативные базы, которые регулирует эти вопросы, прежде всего через категории «различительная способность», «описательность», «введение в заблуждение», с другой стороны, как показывает практика, это не препятствует регистрации названий стран в качестве товарного знака.

Автор надеется, что работа ПКТЗ, в том числе с участием делегации России в области охраны официальных названий стран и недопущения их регистрации и использования в качестве товарных знаков будет плодотворной, в результате чего будет наведен порядок в сфере использования названий стран не только на глобальном международном уровне, но и в нашей стране, в частности в практике Роспатента.



ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ВСЛЕДСТИЕ ИХ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Д. Ю. МАРКАНОВ,
Руководитель практики разрешения споров
ООО «ПАТЕНТУС»,
Москва

Согласно ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», начиная с 08.12.2011 и до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Для Арбитражного суда г. Москвы эта категория дел не явилась новой, поскольку ранее именно этот суд рассматривал дела об оспаривании решений Палаты по патентным спорам (далее – ППС), принятых по спорам о неиспользовании товарных знаков. По факту изменился статус сторон – Роспатент теперь не ответчик, а третье лицо. В остальном суд, так же как и ранее, исследует доказательства использования, проверяет заинтересованность лица, подавшего заявление, и прочее.

К настоящему времени судом рассмотрено порядка 300 дел. В целом – меньше чем в ППС (за аналогичный срок), так как в среднем возросла стоимость юридических услуг (при рассмотрении дела в ППС было 15–25 тыс., в суде 45–60 тыс. рублей), в связи с чем не все заинтересованные лица готовы нести соответствующие расходы. Кроме того, не все патентные поверенные готовы идти в суд – нет опыта.

За год судом выработаны определенные подходы по рассмотрению дел, в частности:

- а) четко регламентирован состав лиц,
- б) приняты критерии установления заинтересованности,
- в) накоплен опыт оценки доказательств использования.

Рассмотрение дела в суде. Отличия от рассмотрения в ППС

Суд рассматривает дела по неиспользованию товарных знаков, руководствуясь теми же источниками материального права, что и ППС. Однако процедура рассмотрения отличается от ППС:

- размер пошлины составляет 4000 рублей, что меньше чем было при подаче заявления в ППС;
- рассмотрение дела судом может быть основанием для приостановления другим судом дела по запрету использования оспариваемого знака; при рассмотрении дела в ППС этого не было;
- обычно срок рассмотрения дела судом первой инстанции составляет порядка трех месяцев (меньше чем было в ППС);
- если к делу привлечено иностранное лицо, то рассмотрение затягивается, поскольку в судах предусмотрен определенный порядок извещения иностранных лиц. Если следовать установленному порядку, то рассмотрение займет не менее 6 месяцев. Некоторые суды идут на встречу сторонам и принимают уведомление иностранцев через DHL и прочие почтовые службы;
- документы от иностранных лиц должны быть заверены надлежащим образом. В общем виде это – легализация (апостиль или консультский штамп) и нотариально заверенный перевод. Получение подобных документов предполагает временные и финансовые затраты;
- при подаче заявления в суд необходимо прикладывать выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРП) на заявителя и ответчика. Выписка должна быть получена не более чем за 1 месяц до даты обращения в суд. Если ответчик иностранное лицо, то выписка на него не нужна;
- в отличие от ППС, в суде может быть подано заявление о фальсификации документов, как следствие – меньше вероятность представления подложных документов;
- в суде копия документа не всегда является допустимым доказательством без представления оригинала;
- на оспаривание решения суда предоставлен 1 месяц (апелляция), на оспаривание решения ППС Роспатента было 3 месяца;
- суд может истребовать доказательства;
- в суде возможна подача встречного иска.

Остановимся на основных моментах рассмотрения таких дел.

Состав лиц

Состав лиц при рассмотрении в суде дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием следующий:

- заявитель – заинтересованное лицо, подавшее заявление;
- ответчик – правообладатель товарного знака;

третье лицо – Роспатент, который суд всегда привлекает, так как судебное решение возлагает на Роспатент определенную обязанность. Изначально некоторые заявители привлекали Роспатент ответчиком – это неверная практика, так как в случае неиспользования действия органа власти не оспариваются.

Заинтересованность

Заявление может быть подано только заинтересованным лицом. Особо отметим, что заявитель должен подтвердить свою заинтересованность в оспаривании знака в отношении каждого из товаров (услуг), приведенных в перечне.

Критерии определил ВАС РФ в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.03.2011 № 14503/10 по делу № А40-77602/09-15-252:

«Правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.¹ Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществлявшие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

Суд и закон не дают понятия законного интереса. В общем виде для заинтересованности нужно показать:

– интерес в обозначении, например в виде поданной заявки на регистрацию знака или его фактическое использование;

¹ Важно заметить, что многие неверно трактуют данное положение и полагают, что правообладатель в принципе обязан использовать товарный знак. На самом деле речь идет об использовании знака для сохранения права на него. К примеру, для иска о запрете не принимается во внимание использование знака правообладателем.

— возможность использовать обозначение — производственные мощности и т. п., что подтверждается деятельностью в отношении однородных товаров (услуг): реклама, договоры, сертификаты, ГТД и прочее.

Важно отметить, что для доказательства заинтересованности одной только поданной заявки на регистрацию знака недостаточно.

Заинтересованность в силу спора

В определении ВАС РФ № ВАС-14483/12 от 24.12.2012 указано:

«Ковалев В. В. с 2007 года является владельцем доменного имени, зарегистрированного в 2002 году. Он 11.01.2011 обратился в Роспатент с соответствующим заявлением. И Роспатентом 28.03.2011, то есть до признания его нарушителем исключительных прав на указанный товарный знак при рассмотрении дела № А41-37023 / 10, было принято оспариваемое решение.

Исходя из указанных обстоятельств, обращение Ковалева В.В. с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту его прав на доменное имя».

Таким образом, вышеуказанным определением ВАС РФ признал заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака физическое лицо, в отношении которого подано исковое заявление о запрете использования товарного знака.

Аналогичную позицию заняла и ФАС МО (по делу Штадлер), указав в своем постановлении от 09.01.2013 по делу № А40-33201/12-26-270:

«На основании указанного постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

С учетом того, что заявитель представил доказательства ведения хозяйственной деятельности по производству и реализации однородных товаров на территории Российской Федерации в суд первой инстанции, которые не были опровергнуты судом апелляционной инстанции, и с учетом того, что вступилшим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 20 июня 2012 года товарные знаки заявителя и третьего лица были признаны сходными до степени смешения и того, что третье лицо, ранее чем заявитель обратилось с заявлением о лишении правовой охраны товарного знака заявителя, подтверждающими наличие у него за-

конного интереса, суд кассационной инстанции находит обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что заявитель является заинтересованным лицом в смысле пункта 1 статьи 1486 ГК РФ».

В настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы рассматриваются дела о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков «Ginness» и «Krusovice». Заявления поданы «параллельными» импортерами товаров указанных марок. В данной части вызывает интерес, как судом будет решен вопрос заинтересованности. Вероятнее всего, заявителей признают не заинтересованными лицами, указав на то, что их интерес является незаконным. Данная позиция не является бесспорной, поскольку ввоз и продажа товаров — законная деятельность. В рассматриваем случае она незаконна именно в силу существования оспариваемых знаков, прекращение охраны (возможно неиспользованного знака) легализует деятельность.

Доказательства использования знака

Бремя доказывания использования знака лежит на правообладателе, который должен предоставить доказательства использования в отношении тех товаров, для которых знак оспаривается, причем использование знака для однородных товаров проблему не решает. Это подтверждает, например, постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № 8817/11 по делу № А40-103027 / 10-12-654 (дело Вечернее):

«В деле представлены и судами оценены доказательства производства и реализации соответствующей продукции и введения ее в гражданский оборот (БАДов).

На момент регистрации правообладателем названного товарного знака, как и на момент его приобретения ООО «Аптека Доктор», указание на такой вид товаров, как БАДы, отсутствовало в виде отдельной позиции в перечнях МКТУ.

В соответствии с пояснением к классу 05 МКТУ в данный класс входят главным образом фармацевтические и иные препараты для медицинских целей. При этом, как указала в своем заключении от 28.04.2010 Палата по патентным спорам Роспатента, БАДы представляют собой самостоятельный вид продукции, имеющий свое назначение, что не позволяло на момент регистрации упомянутого товарного знака отнести их к какой-либо из содержащихся в описании класса 05 МКТУ позиции товаров.

На основании изложенного суды сделали вывод, что в деле отсутствуют доказательства использования товарного знака "ВЕЧЕРНИЕ" правообладателем - ООО «Аптека Доктор» – для обозначения товаров, указанных в свидетельстве № 386365».

Аналогичное подтверждение можно обнаружить в постановлении ФАС Московского округа от 15.11.2012 по делу № А40-9396/11-110-75:

«Согласно официального перевода, удостоверенного нотариусом г. Москвы Горшковым Н. Ю., правовая охрана оспариваемой международной регистрации предоставлена в отношении следующих товаров: «приборы, инструменты, оборудование, их отдельные детали и электротехническое, электроакустическое и электрооптическое оборудование для телевизоров, элементы и устройства для телевизоров», то есть, как верно указал суд, касаются отдельных аксессуаров, элементов и частей телевизоров, но не самих телевизоров.

При этом правообладатель не оспаривает того, что данные товары он не производит. Представленные же доказательства касаются только производства телевизоров, собирающихся из частей, которые покупаются у компаний, не имеющих никакого отношения к правообладателю товарного знака».

Возможные доказательства использования:

- разрешительная и сертификационная документация на товары и производство;
- документы на ввоз товаров (ГТД, контракт, расчеты);
- документы на производство товаров;
- документы о реализации товаров (договоры и подтверждение их исполнения);
- образцы товаров;
- реклама и прочее.

Если знак используется третьими лицами, то желательно наличие лицензионного договора. При использовании знака под контролем возникают трудности. К примеру, в деле по товарному знаку «ОРИОН» правообладатель не смог отстоять свой знак.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2012 № 09АП-21164/2012 по делу № А40-9396/11-110-75:

«Вопреки утверждению подателей жалоб, суд первой инстанции обоснованно отклонил представленное правообладателем Соглашение об использовании товарного знака, заключенное с ООО «Гурторг», правильно квалифицировав его как лицензионный договор, исходя из предмета, изложенного в п. 1.1 Соглашения.

Ссылка ответчика на то, что наличие в договоре условия о контроле качества товаров указывает на смешанный характер договора, не может быть принята во внимание, поскольку на основании

ч. 2 ст. 1489 Гражданского кодекса РФ контроль качества товаров, производимых лицензиатом, также является обязательным условием лицензионного договора.

Кроме того, суд правомерно учел то обстоятельство, что данный договор не был зарегистрирован в установленном порядке в Роспатенте, что в соответствии с ч. 2 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ влечет его недействительность.

При этом довод Роспатента со ссылкой на ст. 421 Гражданского кодекса РФ о свободе договора отклоняется коллегией, так как согласно ст. 422 Кодекса договор должен соответствовать правилам, установленным законом.

Суд также обоснованно отклонил доводы ответчика и третьего лица о том, что фактическая деятельность ООО «Гурторг» по незарегистрированному и недействительному договору может рассматриваться в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя согласно ч. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ.

Исходя из системного толкования п. 3 ст. 434, п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса РФ, предусмотренное ст. 1486 Кодекса понятие использования товарного знака под контролем правообладателя не должно рассматриваться как возможность для сторон нарушать установленные требования об обязательной регистрации лицензионного договора. Поэтому использование под контролем правообладателя может осуществляться только в тех формах, которые не запрещены действующим законодательством.

Кроме того, ст. 1486 Гражданского кодекса РФ разделяет понятие использование под контролем правообладателя и использование по лицензионному договору, поэтому использование товарного знака по незарегистрированному лицензионному договору не может одновременно рассматриваться в качестве использования под контролем правообладателя.

Представленные в материалы экспертные заключения, сертификаты свидетельствуют о контроле за качеством товара не самого правообладателя, а ООО «Гурторг».

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии каких-либо документов, подтверждающих использование спорного товарного знака под контролем правообладателя».

Важным является также и воспроизведение знака на товарах. В случае если знак воспроизводится с существенными изменениями, суд может принять решение о прекращении его охраны.

Срок неиспользования товарного знака

Правовая охрана знака может быть прекращена вследствие его неиспользования непрерывно в течение 3 лет, и этот срок не зависит от даты подачи заявки на регистрацию знака.

Согласно п. 2.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

«Решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак».

Перспективы

Вариант А. Передача дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам повлечет следующее:

- рассмотрение всех дел в г. Москве;
- высокая компетенция судей;
- суд первой инстанции — Суд по интеллектуальным правам;
- суд апелляционной инстанции — не предусмотрен;
- суд кассационной инстанции — Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Вариант Б. Предложение главы Комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова о передачи дел, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, в Арбитражные суды по месту нахождения ответчика, в случае его принятия, повлечет следующее:

- рассмотрение дел по месту нахождения ответчика, возможны злоупотребления с выбором подсудности. Удобство для регионов, не нужно ехать в Москву;
- квалификация судей ниже, чем в Суде по интеллектуальным правам;
- расходы на суд в другом регионе будут существенно выше, возможны злоупотребления со стороны правообладателей;
- имеется возможность апелляционного обжалования.

СИНГАПУРСКИЙ ДОГОВОР: ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ



Е. П. БЕДАРЕВА,
юрист ООО «Саланс Эф-Эм-Си Эс-Эн-Эр
ДентонЮроп» («DENTONS»), российский
и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург

В 2009 году РФ был ратифицирован Сингапурский договор о законах по товарным знакам (далее – Сингапурский договор), в процессе подписания и ратификации которого основным вопросом, волновавшим заявителей, правообладателей и патентных поверенных, был вопрос о регистрации лицензионных договоров в Роспатенте.

Согласно п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан и иностранных юридических лиц, определяется на основании международных договоров, ГК РФ, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.

Почти через год, 21 апреля 2010 года Роспатентом было выпущено информационное письмо «О применении положений Сингапурского договора» (далее – Информационное письмо), в котором было дано разъяснение, каким образом должен применяться Сингапурский договор на территории РФ.

В Информационном письме было указано, что в случае поступления заявлений от иностранных заявителей, являющихся гражданами или юридическими лицами государства-участника Сингапурского договора, следует руководствоваться положениями Сингапурского договора.

Положения Сингапурского договора предусматривают регистрацию лицензии на использование товарного знака (знака обслуживания) на основе специального заявления и без требования представления текста лицензионного договора или его перевода, а также указания финансовых условий лицензионного договора.

Заявление о регистрации лицензии по усмотрению заявителя может сопровождаться, согласно пункту 2 Правила 10 Инструкции к Сингапурскому договору (далее – Инструкция), одним из следующих документов:

– выпиской из лицензионного договора, определяющей стороны и предоставленные согласно лицензии права и удостоверенной государственным нотариусом или любым другим компетентным органом в качестве подлинной выписки из договора, или

— незаверенным заявлением о лицензии, содержание которого соответствует содержанию бланка заявления о лицензии, предусмотренного Инструкцией и подписанным владельцем знака и лицензиатом (форма № 10).

Заявление о регистрации изменения лицензии или расторжения лицензии, как предусмотрено пунктами 3 и 4 Правила 10 Инструкции, так же по усмотрению заявителя может сопровождаться одним из следующих документов:

— документами, подтверждающими требуемое изменение лицензии или ее расторжение, или

— незаверенным заявлением об изменении лицензии или о расторжении лицензии, содержание которого отвечает содержанию бланка заявления об изменении лицензии или бланка заявления об аннулировании лицензии, предусмотренных Инструкцией, и подписанным обеими сторонами — владельцем знака и лицензиатом.

В Информационном письме отмечено, что на основании статьи 17 (5) Сингапурского договора может быть потребовано представление доказательств, если имеются обоснованные сомнения в отношении любого указания, содержащегося в заявлении или в любом документе, который был послан на регистрацию. Кроме того, исходя из положений статьи 21 Сингапурского договора, заявления о регистрации лицензии, об изменении или аннулировании регистрации лицензии не могут быть полностью или частично отклонены без предоставления заявителю возможности сделать замечания в связи с предполагаемым отказом.

Как уже было отмечено, в настоящее время положения Сингапурского договора применяются только к иностранным заявителям, а не к российским, так как отечественное законодательство все еще не приведено в соответствие с Сингапурским договором, поэтому проверочный порядок регистрации лицензионных договоров сохраняется до сих пор. Это означает, что если сторонами по договору являются иностранные заявители, то существует возможность регистрации лицензионного договора на основе заявления по форме № 10 к Сингапурскому договору, но если одной из сторон является российское юридическое лицо, то помимо заявления необходимо представлять на регистрацию и сам договор.

Форма № 10 к Сингапурскому договору не содержит всех существенных условий лицензионных договоров с точки зрения российского права, что создает некоторые проблемы при ее применении.

Так, мы столкнулись с ситуацией, когда лицензионный договор был послан на регистрацию с использованием формы № 10, а сублицензионный договор, одной из сторон которого было российское юридическое

лицо, необходимо было регистрировать с использованием проверочной системы регистрации. Когда мы прочитали 50 страничный договор на английском языке, который был подан на регистрацию по форме № 10, то обнаружили, что с точки зрения российского права такой договор никогда бы не был зарегистрирован в Роспатенте, так как он подготовлен с учетом английского права и не содержал всех существенных условий договоров такого типа с точки зрения российского права. Кроме того, патентные поверенные, которые заполняли форму № 10, почему-то забыли указать в ней все товарные знаки, ограничившись тремя из шести, указанных в основном договоре; не были указаны и способы использования товарных знаков и т. д.

Таким образом, имея зарегистрированный лицензионный договор, мы не могли зарегистрировать сублицензионный договор, не внеся изменения в основной лицензионный договор.

Форма номер № 10 содержит следующий набор разделов о договоре: стороны договора, номера товарных знаков, адреса сторон, вид лицензии, срок действия лицензии.

С одной стороны, — вроде бы достаточный перечень сведений о договоре, а с другой стороны, нет, например, информации о способах использования товарных знаков, условиях расторжения договора и т. д.

В нашем случае способы использования товарных знаков явились камнем преткновения, так как в рамках основного договора использовалась конструкция в виде исключительной и неисключительной лицензий с привязкой к конкретным способам использования товарных знаков.

Конечно же, в случае судебного спора главную роль будет играть текст самого договора, а не форма № 10, однако, где гарантия, что договор, который не прошел проверки с точки зрения российского права, устоит в суде.

В конце концов, наши клиенты приняли решение отозвать форму № 10 и внести в нее дополнения, а уже потом зарегистрировать сублицензионный договор.

Говоря о форме № 10 к Сингапурскому договору, следует иметь в виду, что не все позиции, которые указаны в форме, можно автоматически применять к лицензионным договорам на территории РФ. Например, п. 9 — срок действия договора — содержит три варианта: 9.1. Лицензия ограничена во времени (... по...); 9.1.1. Лицензия подлежит автоматическому продлению; 9.2. Лицензия выдана на неограниченный срок. Ясно, что сточки зрения российского законодательства мы можем использовать только первый вариант. Отсутствие в форме № 10 позиции о выдаче сублицензии также потребует дополнительного письменного разрешения.

В случае необходимости расторжения в одностороннем порядке лицензионного договора также потребуется представление в Роспатент дополнительной выписки из основного договора положений, которые касаются данного вопроса.

Конечно же, многих не устраивает необходимость указывать цену договора как существенное условие, но все же следует помнить, что в настоящее время налоговые органы пристально следят за размером лицензионных платежей, поэтому все равно трудно будет скрыть доходы и уйти от соответствующих налогов.

В связи с этим, с моей точки зрения, в настоящее время лучше зарегистрировать лицензионный договор не на основе формы № 10, а зарегистрировать выписку из договора, в которой будут содержаться существенные с точки зрения российского права условия лицензионного договора.

Применение же заявительной формы регистрации лицензионных договоров без особых рисков возможно лишь после введения в действие поправок, предусмотренных проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Проект).

Согласно Проекту новая редакция п. 3 ст. 1232 ГК РФ предусматривает регистрацию лицензионных договоров по заявлению сторон договора без правовой проверки непосредственно самого договора.

Заявление должно будет подаваться сторонами договора или 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.

Согласно Проекту 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 индивидуали-

зации, 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 результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по сублицензионному договору, если такое согласие дано (п. 1 ст. 1238); возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Мы надеемся, что до конца этого года поправки относительно заявительного характера регистрации лицензионных договоров будут все же приняты.

В связи с этим в настоящее время, в независимости от представляемых на регистрацию договора документов (форма № 10, выписка из договора, договор), следует тщательно готовить лицензионные договоры с точки зрения российского права, а также адаптировать иностранные договоры с учетом российской действительности.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

A. M. МАРКОВ,

*доцент Санкт-Петербургского морского
технического университета, к. т. н.,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*



Проблемы, возникающие при создании и использовании электронных изданий учебного характера, обусловлены, прежде всего, цифровой формой этих произведений.

Цифровая форма электронных учебных изданий имеет следующие очевидные преимущества:

- позволяет создать неограниченное количество экземпляров, что обеспечивает любое число учащихся и в любое время;
- учебные издания могут иметь большой объем и сложную структуру, что обеспечивает полноту раскрытия темы. Они также могут быть насыщены иллюстрациями любого характера, изобразительными, мультимедийными, звуковыми и т. д.;
- данные издания легко перерабатываются с учетом новых знаний и появляющегося опыта их использования.

Конечно, преимущества электронных учебных изданий не ограничиваются перечисленными достоинствами. Для нас важно, что данные достоинства оборачиваются для авторов и производителей этих учебных изданий другой, негативной стороной.

Следует пояснить, что перечисленные достоинства учебных изданий вытекают также еще из одной их особенности. Очень часто они предназначены для вечернего и заочного обучения, и значит должны обладать в совокупности такой полнотой, чтобы в идеале заменить преподавателя. Роль преподавателя в таких случаях сводится к консультированию и проверке знаний.

Авторы учебных электронных изданий, как нам представляется, сознательно или бессознательно оценивая их особенности, видят для себя, как авторов и преподавателей, негативные последствия.

При создании удачного электронного учебного издания, способствующего полному и правильному усвоению материала, приобретению знаний и навыков, которыми должен овладеть учащийся, позиция авто-

ра такого учебного издания как преподавателя снижается. Он вообще может оказаться ненужным как преподаватель, да и как эксперт в данной области. И это усугубляется фундаментальной особенностью цифровой формы произведения — возможностью простого копирования и широкого распространения.

Хорошее учебное электронное издание может быть легко скопировано и переработано с использованием методических находок и новых учебных приемов. При этом переработка может быть сделана с заменой содержания, так что нарушения с точки зрения авторского права установить будет невозможно.

Распространение контрафактного электронного учебного издания может быть организовано таким образом, что кроме учащихся, содержание данного издания другим лицам будет недоступно и проверить нарушение исключительных прав действительного правообладателя учебным заведением или автором будет практически невозможно.

Конечно, автор всегда опасается и других случаев неправомерного использования электронных учебных изданий.

Может быть, такое утверждение неожиданно, но учебные электронные издания в процессе их создания и использования являются одними из самых сложных объектов авторского права с точки зрения защиты прав.

В процессе создания учебного электронного издания автор далеко не всегда способен использовать только свои произведения. Для полного раскрытия темы может потребоваться привлечение материалов других авторов, фотографий, видео, и так далее, в том числе охраняемых авторским правом. Законодательство это предусматривает, в частности, нормы статьи 1274 ГК РФ разрешают «использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, определенном поставленной целью». Однако всегда ли просто установить этот объем?

Далее, полноценное и эффективное электронное учебное издание невозможно изготовить в одиночку, необходима совместная работа автора как носителя предметных знаний, сценариста, программиста, дизайнера.

При использовании электронных учебных изданий возникает ряд других проблем, например:

- распространение издания среди учащихся с ограничением возможного несанкционированного копирования произведения;
- получение вознаграждения за использование;
- отслеживание возможных нарушений.

Следует отметить, что исключительные права на эти учебные издания, чаще всего, принадлежат или учебному заведению, или автору. Учебные заведения не имеют опыта защиты своих прав в области интеллектуальной собственности, необходимых для этого специалистов, да и не сильно в этом заинтересованы. Авторы просто не имеют возможности защищать свои права.

Оценивая возможность решения указанных проблем, следует заметить, что они не решаются изменением законодательной базы. Действующее авторское право защищает объекты авторского права, в том числе электронные учебные издания от прямого заимствования и незаконного использования. В этом смысле законодательная база, в частности Гражданский кодекс РФ, вполне отвечает современным требованиям.

Возможно, проблемы, которые здесь обсуждаются, должны решаться организационными мерами, например, путем создания специальных коллективов разработчиков электронных изданий, с включением менеджеров, координирующих этот процесс и понимающих проблемы, которые возникают в процессе создания и использования издания. Необходимо повысить заинтересованность преподавателя в создании таких изданий, в том числе за счет достойной оплаты удачных и эффективных учебных изданий, в которые преподаватель вложил существенную часть своих знаний и накопленных методических приемов.

Кроме того, следует создавать условия для заинтересованности учебных заведений в защите своих прав и прав авторов электронных учебных изданий, в том числе повышая квалификацию своих специалистов, способных защищать интеллектуальные права учебного заведения и создателей электронных учебных изданий.



СИСТЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СПбГУ¹

*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*



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

Опубликовано в печатном виде

¹ Продолжение докладов, представленных авторами на Санкт-Петербургских Коллекиальных чтениях 2011 и 2012 годов.

(С) А. А. Матвеев, Т. И. Матвеева, И. Ф. Леонов, СПбГУ, 2013.



О РАБОТЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ТПП РФ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

*О. В. РЕВИНСКИЙ,
доцент РГАИС, к. ю. н., патентовед,
Москва*

Экспертный совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) по технологической оценке инвестиционных проектов (далее – ЭС) был создан 15 июня 2011 года приказом № 51 Президента ТПП РФ С. Н. Катырина в целях совершенствования деятельности ТПП РФ, направленной на содействие техническому развитию экономики России.

Создание ЭС продиктовано значительным количеством технологий, существующих сегодня на рынке, многие из которых не являются эффективными, а зачастую даже вредны как для экологии в целом, так и для здоровья человека в частности.

Инициатором создания ЭС выступил председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике А. В. Данилов-Данильян. Идею создания ЭС поддержали все вице-президенты ТПП РФ, и одобрил Президент ТПП РФ С. Н. Катырин. Непосредственным организатором создания ЭС выступил Владимир Ильич Речицкий, ставший научным руководителем ЭС. По его инициативе в ЭС были приглашены многие известные в своей области деятельности специалисты из России и других стран. ЭС на сегодня состоит из 57 членов, включая 6 иностранных участников. Это наиболее авторитетные учёные, ведущие конструкторы и проектировщики, а также представители ведомств РФ, определяющих государственную политику в различных сферах хозяйственной деятельности.

В Положении об ЭС сформулированы его основные цели:

- 1) содействие комплексному развитию общероссийской производственной и социально-бытовой инфраструктуры на основе наиболее эффективных и положительно зарекомендовавших себя отечественных и зарубежных технологий;
- 2) создание системы выявления отраслевых потребностей российской экономики в прогрессивных технологических решениях, их поиска и экспертного сопровождения процесса внедрения;
- 3) создание механизма оценки технологий и технологической эффективности проектов, поддерживаемых ТПП РФ;

4) содействие внедрению передовых технологий и привлечению инвестиций в целях модернизации российской экономики.

Одной из приоритетных задач в работе ЭС является независимая высокопрофессиональная оценка технико-технологического уровня инвестиционно-ориентированных проектов, предлагаемых к его рассмотрению по самым различным каналам, результаты которой затем могут быть использованы любыми структурами, связанными с дальнейшим продвижением этих проектов.

Также в Положении сформулированы задачи ЭС по следующим направлениям:

- проведение научно-технической экспертизы проектов, определяемых как приоритетные в рамках сотрудничества ТПП РФ с Администрациями регионов, а также поступающих от территориальных ТПП, союзов предпринимателей, профильных комитетов ТПП РФ, организаций-членов ТПП РФ;

- создание механизма оценки технологий и технологической эффективности проектов, поддерживаемых ТПП РФ;

- разработка предложений по совершенствованию действующей и формирующейся законодательной и нормативной базы, определение наиболее актуальных проблем внедрения новых технологий.

За прошедшее с момента создания ЭС время было рассмотрено почти два десятка проектов, по некоторым из которых были подготовлены компетентные заключения, направленные в адрес соответствующих ведомств (Минэкономразвития, Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ по СФО и др.). Например, была проведена технологическая экспертиза инвестиционного проекта «Комплексная система обращения с отходами в Калужской области», и по результатам этой экспертизы проект был серьёзно переработан и повторно проверен членами ЭС, после чего его рекомендовали к внедрению. По остальным же проектам их инициаторам было предложено предоставить дополнительные материалы.

Кроме проведения экспертиз таких проектов ЭС принимает активное участие в работе по реализации Приоритетных направлений деятельности ТПП РФ на период 2011-2015 годы и в выполнении Стратегии развития системы ТПП РФ до 2020 года.

В частности, ЭС активно участвует в работе по созданию в РФ глобальной автоматизированной системы контроля весогабаритных параметров автотранспортных средств (АТС) в процессе движения. Решение вопросов сохранности отечественной дорожной сети потребовало проведения системного анализа того, какие используются в мире технологии полностью автоматизированного мультипараметрического мони-

торинга АТС в процессе движения, и продумать возможность адаптации отобранных технических решений к потребностям отечественного рынка. Кроме того, в результате работы членов ЭС над решением этих вопросов были предложены патентоспособные решения, направленные на совершенствование как отдельных элементов такой системы контроля, так и принципов её функционирования.

В процессе этой работы 22.03.2012 было проведено расширенное заседание ЭС с участием представителей Минтранса РФ, Росавтодора, РАДОР, ГУОБДД МВД России, профессиональных отраслевых объединений, на котором рассматривалась концепция создания в РФ такой автоматизированной системы контроля. На этом заседании¹ речь шла не только о том, какие из существующих зарубежных систем целесообразно выбрать для внедрения в РФ, и как их следовало бы адаптировать к российской действительности, но также и о тех изменениях, которые нужно внести в действующую нормативно-правовую базу нашей страны. В продолжение работы над этим проектом 30.11.2012 в Твери состоялось выездное заседание ЭС, организованное при поддержке Министерства транспорта Тверской области, на тему: «Предпосылки создания взаимоувязанных сетей весового контроля автотранспорта на региональных дорогах РФ». На этом заседании было принято решение о разработке рекомендаций и подготовке предложений по функциональному составу и техническим аспектам развертывания в регионах РФ динамических весовых комплексов с целью организации весового контроля грузоперевозок в рамках федеральной и региональной дорожных сетей для представления в Минтранс России.

А 06.12.2012 состоялось расширенное заседание Комиссии Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и содержанию автомобильных дорог с участием научного руководителя Совета В. И. Речицкого и члена Президиума Совета С. А. Соболева. В работе этого заседания приняли участие представители Минтранса России, Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту, территориальных органов управления автомобильными дорогами из 43 субъектов РФ, а также представители организаций дорожного хозяйства. На этом заседании были сформулированы рекомендации по изменению действующего законодательства в части обеспечения автоматического контроля весовых характеристик автотранспортных средств.

¹ http://www.tpprf.ru/ru/news/about/index.php?id_12=37044

В своей работе ЭС ТПП РФ стремится расширить взаимодействие с территориальными торговыми-промышленными палатами. Так, 27.04.2012 состоялся выездной семинар ЭС в г. Калининграде по отработке взаимодействия Калининградской ТПП с ЭС, целью которого было обсуждение возможности создания постоянно действующего механизма творческого взаимодействия Экспертного совета ТПП РФ и Калининградской ТПП по широкому кругу проблем регионального развития в рамках реализуемого ТПП РФ проекта по созданию инвестопроводящей инфраструктуры.

Дополнительно информация о деятельности ЭС доступна на сайте ТПП РФ² и опубликована в журнальных статьях:

В. И. Речицкий, Д. К. Зыков. Козлёнок на обочине, или Дороги, которые мы выбираем // Наука и жизнь. 2012. № 10;

В. И. Речицкий. Отойти от стереотипов // Автомобильные дороги. 2012. № 10 (971). С. 31;

В. И. Речицкий. Технологическая оценка инвестпроектов // Путеводитель российского бизнеса. 2012. № 11 (19). С. 26.

² http://www.tpprf.ru/ru/about/expert_council/ec_invest/ec_invest_meeting/



ОСОБЕННОСТИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА СПОРОВ В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ

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

Председатель правительства РФ Д. А. Медведев¹ говорит о важности третейского разбирательства: «Определенную помощь для снижения нагрузки на судей может оказать обязательное введение досудебных процедур, предусматривающее решение спорных вопросов в третейских судах».

В 1992 году Верховным Советом Российской Федерации было принято Временное положение о третейских судах для разрешения экономических споров в России, в рамках действия которого было создано большое число третейских судов. Одним из первых таких судов стал Третейский суд для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ), который был образован решением Правления от 5 сентября 1992 года.

Третейский суд для разрешения экономических споров при ТПП РФ является лауреатом Высшей юридической премии «Фемида-2008». Председатель суда – проф. Е. А. Суханов. Третейский суд при ТПП РФ является одним из наиболее известных постоянно действующих третейских судов в России, в список судей² которого включены известные ученые-правоведы и опытные юристы-практики. Итоги 20 летней успешной работы суда были подведены 11 июня 2013 г. на научно-практической конференции «Третейское разбирательство в России: современное состояние, практика, перспективы».

Приказом ТПП РФ от 9 июня 2011 г. № 49 был утвержден список третейских судей, специализирующихся на разрешении споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности. Важно, что из двенадцати третейских судей четверо являются патентными поверенными РФ. Это – А. В. Залесов, И. А. Носова, С. Б. Фелицына и Е. А. Данилина. В настоящее время суд только начинает свою работу, поэтому представляется необходимым дать обзор правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере третейского судебного разбирательства.

¹ Д.А. Медведев. Выступление по случаю 85-летия Верховного Суда РФ / Российская газета. 21.03.2008. № 61 (4618). С. 2.

² <http://www.tpprf-arb.ru/ru/2010-01-12-21-05-10/2010-01-12-21-11-54>

Правовые положения о третейских судах включены в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Ст. 3 ГПК РФ, озаглавленная «Право на обращение в суд», своей частью 3 устанавливает положение, согласно которому по соглашению сторон подведомственный суду спор, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом. Далее по тексту ГПК РФ в необходимых случаях также упоминается третейское разбирательство.

ГПК РФ также включает главу 45 «Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)». Согласно ч. 2 ст. 416 ГПК РФ, озаглавленной «Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей)», сторона, ходатайствующая о признании или об исполнении решения иностранного третейского суда, должна представить подлинное решение иностранного третейского суда или его должным образом заверенную копию, а также подлинное арбитражное соглашение или его должным образом заверенную копию. Причем в случае, если арбитражное решение или арбитражное соглашение изложено на иностранном языке, сторона должна представить заверенный перевод этих документов на русский язык.

Третейская процедура до недавнего времени применялась в основном при разрешении некоторых специальных споров, например, она традиционно применяется в международном морском праве. Однако в последние годы развитие российской правовой системы обусловило совершенствование и активное применение третейских процедур. Так, например, Третейский суд по разрешению споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности, создан при ТПП РФ.

Следует упомянуть федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», которым введено новое процессуальное понятие – процедура медиации. Закон включает ст. 4 «Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом или третейским судом», в п. 1 которой установлено, что в случае если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства

не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. Таким образом, третейское разбирательство в данном законе по своему значению приравнено к разбирательству в суде общей юрисдикции.

Основным специальным законодательным актом в рассматриваемой сфере является федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Закон). Согласно п. 2 ст. 1 Закона в третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.

Основные понятия, касающиеся третейского разбирательства, даны в ст. 2 Закона. Согласно ст. 2 Закона третейский суд – это постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора. Третейское соглашение – это соглашение сторон о передаче спора на разрешение третейского суда. Третейский судья – физическое лицо, избранное сторонами или назначенное в согласованном сторонами порядке для разрешения спора в третейском суде, а третейское разбирательство – это процесс разрешения спора в третейском суде и принятия решения третейским судом. Спор может быть передан на разрешение третейского суда, согласно п. 1 ст. 5 Закона, при наличии заключенного между сторонами третейского соглашения, причем третейское соглашение, согласно п. 2 данной статьи, может быть заключено сторонами в отношении всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением.

Глава V Закона регулирует правоотношения, связанные с третейским разбирательством. Компетенция третейского суда определена в ст. 17 Закона. В соответствии с п. 1 ст. 17 третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор. Согласно ст. 18 Закона третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. Истец, согласно п. 1 ст. 23 Закона, излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме передается в третейский суд, а его копия – передается ответчику. В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в

отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Каждой стороне должны быть предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов (п. 1 ст. 27 Закона).

Решение третейского суда обязательно для сторон (п. 1 ст. 31 Закона). Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, чтобы решение третейского суда было юридически исполнимо. В соответствии с п. 1 ст. 32 Закона после исследования обстоятельств дела третейский суд большинством голосов третейских судей, входящих в состав третейского суда, принимает решение. Согласно Закону решение третейского суда излагается в письменной форме и подписывается третейскими судьями, входящими в состав третейского суда, в том числе третейским судьей, имеющим особое мнение.

Оценивая перспективы третейского разбирательства в России, обратимся к уже имеющемуся опыту. Так, обсуждая преимущества разрешения медицинских споров в третейском суде, В. Г. Куранов³ делает вывод о том, что «*решения третейского суда, вынесенные в составе с участием врачей-экспертов, будут более вззвешенными, обоснованными и заслуживающими доверия*». Автор также считает, что «*участие врачей в судебном заседании на правах судей позволит сократить время на экспертизу, что, в свою очередь, приведет к более быстрому разрешению конфликта и скорейшей защите нарушенного права*». Автор является председателем Третейского суда Пермского края при некоммерческом партнерстве «Первая арбитражная коллегия» и на практических примерах показывает преимущества третейского разбирательства в медицине. Приведенные В. Г. Курановым конкретные примеры третейского разбирательства показывают, что третейская процедура урегулирования споров начинает занимать достойное место в гражданском процессуальном праве России.

³ Куранов В. Г. Преимущества разрешения медицинских споров в третейском суде и перспективы развития третейского разбирательства в здравоохранении // Медицинское право. 2011. № 6. С. 22.



О ВЫБОРЕ ЭКСПЕРТА ИЛИ ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ

*V. M. МОСКВИН,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург*

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Согласно части 1 статьи 83 АПК РФ экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения или иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Указанное правило разъяснено и в пункте 2 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе: «экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями».

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» установлено следующее:

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

К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом „О некоммерческих организациях“ и осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами».

Согласно статьи 82 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту (см. статью 82 АПК РФ). При этом в определении арбитражного суда о назначении экспертизы, среди прочих сведений, указываются: основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

На основании проведенных исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и подписывает его; **заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется** наряду с другими доказательствами по делу (статья 86 АПК РФ; статья 71 АПК РФ).

В связи с вышеуказанным следует особо отметить, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется **на основе состязательности** (см. статью 9 АПК РФ).

Возможность участия патентных поверенных в судах в качестве эксперта закреплена в подпункте 6 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных», при этом закон не обуславливает его участие требованием о наличии у патентного поверенного статуса судебного эксперта.

Следует отметить, что в перечень обязательной сертификации продукции, работ и услуг, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64, методическое обеспечение судебной экспертизы не включено.

Следовательно, созданные и зарегистрированные в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Госстандарт России) системы сертификации компетенции экспертов (например, Система добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы, Система добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов) носят заявительно-до-

бровольный характер и принятые ими документы и акты, в частности о присвоении статуса «судебного эксперта» не имеют преимущественного значения для разрешения вопроса о выборе эксперта.

При этом аттестация экспертов, в соответствии с требованиями вышеуказанных систем добровольной сертификации компетентности экспертов, предполагает, что **проведенные сертифицированным экспертом исследования будут соответствовать требованиям, предъявляемым законодателем к качеству производства экспертизы** (см. статью 8 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Под **компетентностью эксперта** следует понимать степень владения теорией и методиками экспертизы определенного вида, способность (субъективная возможность) сведущего лица решать поставленные вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, что определяется его образованием, специальной подготовкой, опытом в решении аналогичных задач, индивидуальной способностью к эвристическому мышлению.

Тем не менее, **введение в судебно-экспертную деятельность института ограниченной монополии**, т. е. участие в производстве судебной экспертизы в качестве судебных экспертов только лиц, имеющих особый статус «судебного эксперта», является, по мнению автора настоящего доклада, нарушением прав и свобод человека и гражданина (см. статью 2 Конституции Российской Федерации) и **не способствует реализации основной задачи судебно-экспертной деятельности** (см. статью 2 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации») — оказания содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ СТАТЬЕЙ 40 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ЛИЦЕНЗИЙ

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



1. В процессе борьбы с налоговыми правонарушениями в области лицензирования товарных знаков и патентов налоговая инспекция руководствуется статьей 40 Налогового кодекса РФ (далее НК).

Цены по сделкам на товары, работы или услуги проверяются налоговой инспекцией на предмет их соответствия уровню рыночных цен в следующих случаях (п. 2. ст. 40 НК):

- «1) между взаимозависимыми лицами;
- 2) по товарообменным (бартерным) операциям;
- 3) при совершении внешнеторговых сделок;
- 4) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени».

Предметом внимания налоговых органов является примененное сторонами сделки повышение или понижение цены товара, работы или услуги относительно рыночных цен идентичных (однородных) товаров (работ или услуг). В случае если цена сделки отклонилась от рыночной цены более чем на 20%, налоговый орган, как указано в п. 3. ст. 40 НК, «вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги».

Таким образом, рыночная цена того или иного товара (работы или услуги) является определяющим фактором, по отношению к которому, во-первых, налоговая инспекция определяет сам факт правонарушения, а во-вторых, определяет размер доначисления налога и пени.

Последующие пп. 4-14 ст. 40 НК содержат определения рыночной цены товара (работы, услуги), рынка товаров (работ, услуг), идентичных, однородных товаров, сопоставимых сделок.

Так, в п. 4 ст. 40 НК записано: «*Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (комерческих) условиях*».

Важным является п. 11 ст. 40 НК, в соответствии с которым «*при определении и признании рыночной цены товара, работы или услуги используются официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках*».

Если такая информация недоступна, то в соответствии с п. 10 ст. 40 НК «*используется метод цены последующей реализации, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как разность цены, по которой такие товары, работы или услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при последующей их реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при перепродаже*».

И далее в п. 10 ст. 40 НК указано: «*При невозможности использования метода цены последующей реализации (в частности, при отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется затратный метод, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные подобные затраты*».

Что же происходит, если налоговая инспекция исследует лицензионную сделку на использование объекта интеллектуальной собственности (товарный знак, изобретение и пр.)?

Ответ простой: налоговая инспекция попадает в такую же ситуацию, в которую попадает оценщик, обученный проводить оценку материальных объектов и столкнувшийся с необходимостью определить рыночную стоимость объектов, не имеющих материальной природы, а именно исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

2. Внутренняя природа сделок по лицензированию объектов интеллектуальной собственности такова, что стоимость таких сделок всегда имеет субъективный характер, так как напрямую зависит только от объема продаж покупателя лицензии (лицензиата).

Итак, центральным моментом работы налоговой инспекции, обсуждаемой в настоящем докладе, является определение рыночной цены лицензий на объекты интеллектуальной собственности.

Еще в 2006 году в рамках нашей Конференции мною был сделан доклад на тему: «Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности и сущность патентной монополии». В этом докладе был проведен анализ определения рыночной стоимости объектов оценки, приведенный в Федеральном стандарте оценки, а также проанализирована сущность лицензионных договоров. Был сделан следующий вывод:

«При заключении сделок с интеллектуальной собственностью на открытом конкурентном рынке цена сделки не выражается в денежных единицах, а «привязывается» к будущим продажам покупателя лицензии через коэффициент процентных отчислений, т. н. роялти.

Каждый покупатель интеллектуальной собственности при определении цены лицензии, в первую очередь, прогнозирует собственные объемы продаж запатентованной продукции. Именно этот, по своей сути, субъективный фактор, и определяет величину лицензионных платежей правообладателю, а дисконтированные лицензионные платежи, в свою очередь, формируют величину рыночной стоимости объекта оценки. Таким образом, стоимость исключительных патентных прав будет определяться только параметрами потенциальной или уже существующей ниши рынка конкретного покупателя».

Иными словами, ст. 40 НК подразумевает поиск некоей объективной рыночной цены лицензии, примерно одинаковой для всех участников рынка. Между тем, цена лицензии является сугубо субъективным фактором, зависящим от конкретного лицензиата. Или, проще говоря, рыночной цены лицензии на объекты интеллектуальной собственности, поиску которой и посвящена ст. 40 НК, не существует в принципе.

3. В сделках, касающихся объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав), единственным параметром, который имеет объективный характер и может служить элементом сравнения разных сделок, является размер процентных отчислений от объема продаж лицензиата – роялти.



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОНДА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РНБ

*В. П. ПЛАСИЧУК,
главный библиотекарь
Российской Национальной библиотеки,
Санкт-Петербург*

Фонд нормативных документов и технической документации РНБ – своеобразная группа произведений печати, получившая сначала название специальных видов технической литературы, а далее – нормативно-технической и технической документации (НТиТД). Это один из старейших, наиболее авторитетных и доступных фондов нормативно-технической и патентной документации в Санкт-Петербурге, Северо-Западном регионе и России в целом. Характерной особенностью этой группы документов, к которой относится до 15 % мировых информационных ресурсов, является точность и лаконичность изложения, стандартность языкового оформления и полиграфического воспроизведения.

Информационные ресурсы нормативно-технической и патентной документации служат основой для информационной поддержки разных сфер жизнедеятельности общества: науки, образования, производства, экономики, социально-культурной и инновационной деятельности. Специальные виды технической литературы во многом специфичны, требуют особых форм учета, обработки, систематизации, хранения и организации системы специальных каталогов и картотек. Детальная проработка этих вопросов велась в Библиотеке еще до создания специализированного фонда¹. В 1941 г. была разработана инструкция по шифровке, расстановке, хранению, учету и каталогизации стандартов, а история Фонда НТиТД восходит к 1950 г., когда при читальном зале технической литературы ОФО ГПБ был создан впервые в стране Сектор специальных видов технической литературы (СВТЛ).

В 1951 г. фонд СВТЛ был реорганизован в специализированное структурное подразделение ОФО. Положение о секторе было разработано его первым руководителем А. М. Древинг. В Ленинграде отсутствовала на тот момент специальная патентная библиотека, а в стране не

¹ Инструкция по учету, хранению, шифровке, расстановке и каталогизации стандартов / сост. А. М. Древинг, А. А. Фрацкевич. Л., 1941. 21 с.

существовало целостной системы нормативно-технической и патентной информации. Работа с этими видами документов была сосредоточена в основном в технических библиотеках и патентных бюро предприятий и институтов, а также в ВПТБ.

В июле 1955 г. последовал приказ Министерства культуры СССР № 47 «О мероприятиях по улучшению использования научной и технической литературы, патентов и каталогов зарубежных стран», в соответствии с которым в крупных библиотеках были созданы патентные отделы, особое внимание стало уделяться оперативности и полноте комплектования. Создание сети патентных библиотек шло параллельно с развитием отечественной патентной системы, ориентированной на содействие научно-техническому прогрессу, изобретательской, рационализаторской и инновационной сферы деятельности. В связи с организацией во многих НИИ и на предприятиях Ленинграда патентных бюро и отделов значительно увеличилось число обращений в ГПБ за получением патентной и другой необходимой литературы.

В то время еще не была разработана концепция формирования и развития Фонда, поэтому организационные решения принимались в основном на основе здравого смысла и интуиции. В период с 1951 до 1981 года коллектив возглавляли последовательно А. М. Древинг, Н. В. Шаронова и Л. Д. Синочкина, внесшие значительный вклад в формирование и организацию работы Фонда. Назначение Фонда нормативно-технической и патентной документации определялось как информационная поддержка изобретателей, разработчиков новых технологий, патентоведов², а первоочередная задача виделась в том, чтобы приблизить нормативно-технические и патентно-информационные ресурсы к конечным пользователям.

Становление и развитие Фонда пришлось на вторую половину XX в., когда страна, восстановив разрушенное во время Великой Отечественной войны народное хозяйство, приступила к технической модернизации экономики. В 1960-е и последующие годы, когда Фонд размещался в Главном здании Библиотеки, насущными проблемами были недостаток полочных площадей для традиционных бумажных носителей и неудовлетворительные условия для работы как читателей, так и сотрудников фонда.

² См.: Пласичук В. П. Создание фонда патентно-технической документации как социально-культурный факт истории Российской национальной библиотеки // Интеллектуальная собственность: история и современность. Сб. докл. науч.-практ. конф. «Коллегиальные чтения – 2003». Санкт-Петербург, 25–26 июня 2003 г. СПб., 2003. С. 137–147; То же // Инновации. 2005. №2 (79). С. 92–102.

К 1956 г. Фонд насчитывал уже около 300 тыс. ед. хр. Описания изобретений за 1924—1995 гг. были представлены в двух экземплярах, один из которых был систематизирован по МКИ и переплетен, а второй экземпляр размещен в коробках в порядке номеров. Используя имеющийся опыт работы по организации этих фондов, А. М. Древинг и Н. Я. Змеёва разработали пособие по работе со специальными видами технической литературы³. В Фонде хранились в то время также зарубежные патенты, в том числе патенты Австрии, Италии, США, Франции и др. за период 1900—1944 гг., а также английские (1622—1914 гг.) и германские (1877—1914 гг.) патенты.

В 1962 г. был создан Центральный научно-исследовательский институт патентной информации и технико-экономических исследований (ЦНИИПИ), в 1994 г. переименованный во ВНИИПИ (с 1997 г. — Информационно-издательский центр Роспатента⁴). После создания в Ленинграде специализированной Патентной библиотеки, комплектование патентного фонда ГПБ зарубежными патентами прекратилось, за период 1964—1968 гг. из РНБ было передано 220 тыс. ед. хранения.

В фонде НТИД была представлена также коллекция отечественных дореволюционных описаний изобретений, включая привилегии с 1825 по 1917 гг. Эти издания имеют в первую очередь историческое значение, служат источником для изучения истории науки и техники. К дореволюционным изобретениям имеются справочные пособия, которые полностью охватывают привилегии и патенты за 1814—1917 гг⁵.

Важные составляющие Фонда — стандарты и каталоги на промышленное оборудование и изделия. Модернизация экономики и ускорение НТП, развитие науки и промышленного производства в 1960-е годы нашли отражение в динамике роста посещаемости фонда, поступления новой литературы и книговыдачи. Если в 1963 г. новые поступления составили 35,6 тыс. ед. хр., то в начале 1970-х гг. перевалили уже за 100 тыс., а к середине десятилетия превысили уровень 1963 г. в три раза. Книговы-

³ Древинг А. М., Змеева Н. Я. Работа со специальными видами технической литературы: Пособие для библиотекарей. — Л., 1957. 168 с.

⁴ В 2005 г. на базе Информационно-издательского центра Роспатента было создано ОАО ИНИЦ «Патент». Издаваемый этой организацией реферативный журнал «Изобретения стран мира» стал по своей стоимости недоступен для библиотек, включая и РНБ.

⁵ Указатель хронологический, предметный и алфавитный, выданных в России привилегий (за исключением выданных по Министерству государственных имуществ) с 1814 по 1833 г., СПб., 1884; Указатель с 1884 по 1887 г., СПб., 1888; Указатель с 1888 по 1891 г., СПб., 1892; Указатель с 1892 по 1896 г., СПб., 1897.

дача выросла с 340 тыс. в 1963 г. до 1 млн. и более во второй половине 1970-х гг. В эти годы наблюдался и стабильный рост динамики посещений. Если в 1968 г. фонд посетило 12 тыс. чел., то в 1975 г. — более 18-ти тысяч.

С октября 1973 года по решению Совета по комплектованию некоторые издания стали направлять в фонд СВТЛ в одном экземпляре вместо двух, Фонд перестал комплектовать проекты стандартов, технических условий и дополнения к республиканским прейскурантам (кроме РСФСР). В 1973–1975 гг. в связи с ремонтом книгохранилища и читального зала, который до сих пор именуется Ленинским, Фонд был временно размещён в других помещениях главного здания библиотеки — РЖФ, картографии, ФГО. Обслуживание читателей было организовано также в помещении ФГО.

В 1970–1980 гг. темпы роста основных показателей работы Фонда несколько замедлились. Тем не менее, объем поступления новой литературы достиг максимальных значений только в начале 1980-х гг. (227 562 ед. хр. в 1982 г.), а другие показатели демонстрировали нестабильный рост до конца 1980-х гг.: книговыдача — более 2,6 млн ед. хр., а посещаемость — 32 тыс. чел. и выше.

В 1982 г. был организован открытый доступ к реферативным журналам «Изобретения стан мира», а в 1983 г. подверглась существенным изменениям вся организация обслуживания читателей: весь массив описаний отечественных изобретений, переплетенный в книги объемом 200–250 стр. и ранее хранившийся в хронологическом порядке в закрытом помещении, был систематизирован и расставлен по МКИ на открытом доступе.

В 1988 г. в РНБ началось обсуждение проекта закона «Об изобретениях в СССР» с участием активных читателей — изобретателей и рационализаторов. В том же году по инициативе коллектива Фонда в РНБ была организована школа «Основы патентоведения и технического творчества», которая до сих пор работает как постоянно действующий семинар «Актуальные вопросы применения законодательства об интеллектуальной собственности», организуемый совместно с Ассоциацией патентоведов Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных. Одним словом, коллектив Фонда, однажды наладив деловые отношения с ведущими объединениями патентоведов и изобретателей Санкт-Петербурга, активно поддерживает их сегодня.

На рубеже 1980–1990-х гг. в условиях сокращения оборонно-промышленного комплекса и отказа от государственной поддержки инноваций, технологическая деградация экономики сказалась на работе фонда НТИД. Прекратила своё существование специализированная Патентная библиотека, на предприятиях началось расформирование патентных подразделений и библиотек, сокращение патентоведов.

В связи с обсуждением закона «Об изобретениях в СССР» особое внимание в работе Фонда было уделено разъяснению основных положений нового законодательного акта. Для читателей был организован цикл научно-практических конференций: «Актуальные проблемы охраны интеллектуальной и промышленной собственности» (12-15 марта 1991 г.), «Изобретения и товарные знаки в условиях рыночных отношений» (23-24 мая 1991 г.), «Правовая охрана интеллектуальной и промышленной собственности в условиях рыночной экономики» (20-21 июня 1991 г.) с участием ведущих специалистов ВНИИГПЭ.

На рубеже 1990-х гг. начались сбои в комплектовании Фонда НТИД и аналогичных подразделений других библиотек. В мае 1992 г. руководитель Фонда В. П. Пласичук и заведующая НМО И. Н. Крачковская провели в г. Зеленогорске трехдневное совещание для заведующих областными, краевыми и республиканскими патентными фондами УНБ и ЦНТИ стран СНГ и Прибалтики «Актуальные проблемы формирования и использования патентных фондов в условиях рыночной экономики», на котором были предложены компромиссные решения и пути комплектования патентной документацией.

По состоянию на 1 января 1994 г. в Фонде хранилось 3 761 665 ед. хр., большая часть которых (менее востребованные материалы) находилась во временных книгохранилищах (Краснопутиловская, 109 – 1,2 млн.; Фонтанка, 2 – 350 тыс.; Братская, 26 – 250 тыс.; Орджоникидзе, 31 – 600 тыс.). В декабре 1994 г. в книгохранилище на Фонтанке, 2 во время пожара сгорели 35–40 тыс. ед. хр. В 1996 г. фонды в книгохранилище на ул. Братской, 26 поразила плесень, методом фумигации было обработано 180 тыс. ед. хр. и вывезены в книгохранилище на ул. Краснопутиловской, 109. Однако и там хранилище, которое находилось на первом этаже жилого помещения, пострадало в 1998 г. в связи с аварией отопительной системы.

К середине 1990-х гг. резко сократилось поступление новой литературы. Если по 1993 г. включительно в Фонд ежегодно поступало более 100 тыс. ед. хр., то в следующие годы поступление стало уменьшаться ежегодно в 2-3 раза, упав к 2000 г. до уровня 4 тыс. ед. хр. Посещаемость также сократилась, хотя и не настолько резко: в 1995 г. услугами Фонда воспользовались 18,5 тыс. человек, то есть число посетителей вернулось на уровень 1975 г. и составило чуть более половины от уровня пиковых значений второй половины 1980-х гг. Книговыдача колебалась при этом в определенных рамках в достаточной мере независимо от социально-экономических обстоятельств, оставаясь в целом в пределах 2 млн – на уровне 1980-х гг.

С 1996 г. перестал поступать бесплатный обязательный экземпляр реферативных журналов «Изобретения стран мира», остался один только подписной экземпляр. Практически перестали поступать каталоги на промышленное оборудование и изделия: с 1986 по 1995 гг. их число упало с 9 408 до 148 ед. хр.

Характерной чертой современного этапа развития Фонда является активное использование форм и методов работы, основанных на новых информационных технологиях. Первые компьютеры появились в фонде в 1996 г. С 1995 г. полные описания отечественных изобретений стали поступать не на бумажных носителях, а на CD «Патенты России». В период до 2000 г. коллектив Фонда активно внедрял технологии автоматизированного поиска нормативно-технической и патентной документации. Был создан электронный каталог ГОСТов и других нормативных документов, одновременно велось обучение сотрудников, шло освоение Международной информационно-поисковой системы Mimosa, которая позволяла проводить патентный поиск по БД на CD «Патенты России», «Товарные знаки. Знаки обслуживания» и др. К 2000 г. в Фонде имелся уже 121 CD, а количество запросов, выполненных в автоматизированном режиме, возросло с 67 в 1995 г. до 2 008 в 2000 г.

С подключением к сети Интернет началось освоение электронных БД зарубежных патентных ведомств. Прямой доступ к мировым патентно-информационным ресурсам стал предметом изучения в рамках цикла семинаров «QUESTEL-ORBIT», где рассматривались такие вопросы, как методология проверки объектов техники на патентную чистоту, поиск патентов-аналогов и определение их юридического статуса, работа с товарными знаками.

С 2010 г. также стал доступен Бюллетень ЕАПВ «Изобретения (евразийские заявки и патенты)», выходящий 6 раз в год на DVD «Описания изобретений к евразийским патентным документам» и поступающий в Фонд в качестве дара.

После введения Нового здания РНБ Фонд и читальный зал НТИД переехали на Московский пр., 165. Документы, размещённые во внешних книгохранилищах, были перемещены в Новое здание, за исключением книгохранилища на ул. Краснопутиловской, 109, которое должно быть освобождено после сдачи в эксплуатацию его второй очереди. 27 мая 2002 года состоялось тожественное открытие читального зала фонда патентно-технической документации — впервые в истории РНБ у пользователей Фонда появился специализированный читальный зал.

В 2003 г. постановлением Правительства РФ утверждено «Положение о Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной системе по техническому регулированию». Информационный фонд содержит ГОСТы, общероссийские классификаторы, и другие технические документы, в которых содержатся требования к производству различной продукции, выполнению работ, оказанию услуг. Согласно Положению информацию из этого фонда теперь можно только купить.

В 2007 г. постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об опубликовании национальных стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации» обеспечило публикацию национальных стандартов на официальном сайте Ростехрегулирования и свободный бесплатный доступ к ним, но только теоретически: в настоящее время публикации на сайте размещены, но бесплатно получить ГОСТ или иной нормативно-технический документ не представляется возможным. Совершенно очевидно, что в условиях глобального рынка при отсутствии последовательности и системности в достижении поставленных государством целей и задач и игнорировании участниками производственного процесса, игроками рынка важности и ценности использования стандартов для построения успешного современного производства, трудно обеспечить качество и конкурентоспособность отечественных товаров.

Современное российское законодательство остается неприспособленным к решению ряда проблем, касающихся доступа к социально значимой информации, включая интеллектуальную собственность, конфликт между законным правом автора (правообладателя) и столь же законным правом пользователя на доступ к информации заложен именно в законодательстве⁶.

В соответствии с федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» ФИПС стал присыпать бесплатный экземпляр описаний изобретений на CD «Патенты России». В 1996-2006 годы по подписке на платной основе поступал реферативный журнал «Изобретения стран мира» на CD из Информационно-издательского центра Роспатента (ныне ОАО ИНИЦ «Патент»). В 2010 г. подписная цена годового комплекта РЖ «Изобретения стран мира» составила почти 5,8 млн. руб., что превышает возможности РНБ.

⁶ Технологии и инновации современной библиотеки: конфликт интересов или поиск решения // Книжная индустрия. 2011. № 7/89. С. 30–32.

Сегодня разумной альтернативой являются патентно-информационные ресурсы, размещаемые в виртуальном пространстве. Для специалистов в области интеллектуальной собственности и тех, кто имеет цель и ищет действенные средства ее реализации, — разработчиков инновационных проектов, изобретателей, патентоведов, патентных поверенных, предпринимателей, ученых, студентов и других категорий локальных и удаленных читателей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Западного региона страны, РНБ представляет широкий спектр электронных услуг и необходимой информации. Значительный рост объема электронных услуг, предоставляемых Фондом, наметился с 2010 г. Всего за год было выдано 130 тыс. копий электронных документов — почти в 4 раза больше чем в предшествующем году.

Фонд НТИД содержит: полнотекстовые описания отечественных изобретений с 1924 г., реферативную и библиографическую информацию об изобретениях, промышленных образцах и товарных знаках, нормативные документы по стандартизации (межгосударственные, государственные, отраслевые стандарты, стандарты научно-технических и других общественных объединений, технические условия, правила, нормы, методические указания и рекомендации по стандартизации), общероссийские классификаторы технико-экономической информации, нормативные документы по строительству (строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству, санитарные правила и нормы), каталоги на промышленное оборудование и изделия, прейскуранты, описания к авторским свидетельствам и патентам на изобретения, реферативную и библиографическую информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных знаках, литературу по широкому кругу вопросов интеллектуальной собственности, патентной информации и документации.

Фонд НТИД заключил около 100 договоров на информационную поддержку с ведущими предприятиями, организациями, НИИ и вузами Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона страны.

24 января 2013 г. РНБ подписала Договор с ООО «ОНЛАЙН» о предоставлении безлимитного доступа к патентным базам данных ORBIT (www.orbit.com) французской компании Questel (www.Questel.com). База данных компании Questel содержит более 60 млн. патентных документов 95 стран и международных патентных ведомств. В поисковой системе Questel заложены уникальные возможности по поиску и анализу документов для инноваций, конкурентной разведки, НИОКР, стратегических, маркетинговых и патентных исследований. Для пользовате-

лей РНБ имеется возможность статистического и предметного анализа отобранного массива патентов по более чем пятидесяти показателям. Система Questel обеспечивает возможность автоматического перевода патентных документов на любой из тридцати языков мира, включая русский, а также обеспечивает решение множества других задач, недоступных поисковикам национальных патентных ведомств.

Получив новые возможности, сертифицированные специалисты фонда НТИД 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 МПК 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 патентная информация 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 млн. 670 тыс.

Однако важно понимать, что ценность опосредованного влияния деятельности библиотечных фондов на все сферы общественной жизни 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 организовано 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 инновационное развитие России, в решение этой актуальнойнейшей задачи нашего времени.

Компьютерная верстка И. С. Беляевой

Подписано в печать 04.06.13. Формат 60 x 84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 8,0.
Тираж 270. Заказ 53.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5