САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Петербургские коллегиальные чтения – 2017

Сборник докладов научно-практической конференции

(Санкт-Петербург, 28 – 30 июня 2017 г.)

Санкт-Петербург
2017

СОДЕРЖАНИЕ

Д. А. БОРОВСКИЙ. Установление факта использования полезнои□ модели – методика и процессуально-правовые аспекты.....4

В. Н. ДЕМЕНТЬЕВ, В. М. РЫБАКОВ. Реальна ли защита от угрозы нарушения патента?.....15

В. В. МОРДВИНОВА. Промышленные образцы - год жизни по новым правилам в условиях обновленного законодательства.....23

Т. Л. ЛЕСНАЯ. Особенности защиты полезных моделей и промышленных образцов в Украине и возможные новации.....27

В. А. КУЗНЕЦОВ, Л. Ф. ТРАВУШКИНА, Г. В. КУЗНЕЦОВА. К проблеме правовои□ защиты БАДов.....31

Н. В. РОМАНОВА. Из практики восстановления делопроизводства по отозванным заявкам.....36

Д. В. ГАЛУХИНА, А. В. ХАРИН. Принцип "two list selection" – рассмотрение практики в Роспатенте и ЕАПВ и отличия от европеи□ского подхода.....41

Е. О. СМИРНОВА, О. В. ВЕКШИНА. Применение на практике новых норм законодательства 2016 года преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель.....47

С. В. ФЕДОРОВ. Машинный перевод патентных документов....51

Е. В. ПЕТРОВСКАЯ. Машина времени: использование архивной информации из сети интернет в работе патентного поверенного...59

И. Г. КАДИЕВ. Порядок регистрации распоряжения исключительным правом.....66

М. М. ДМИТРИЕВА, А. А. ДМИТРИЕВ. Уголовно-правововая форма защиты интеллектуальной собственности.....69

М. И. ЛИФСОН. Проблемы защиты интеллектуальной собственности физических лиц.....74

А. Н. ПОПОВ. Шахматная игра в цифровую эпоху: вопросы авторского права.....80

И. С. МУХАМЕДШИН. Соотношение охраны технических решений нормами патентного права и в качестве ноу-хау.....83

О. В. РЕВИНСКИЙ. Pia desideria (благие пожелания (лат.)).....87

И. М. ТРЕНОЖКИНА. Другой взгляд на управление ИС.....92

Е. В. САВИКОВСКАЯ. Методология оценки интеллектуальной собственности – в рамках или за рамками официальной методологии оценки имущества?.....102

Т. В. ПЕТРОВА. О чем умалчивает ПБУ-14/2007 «Нематериальные активы».....108

Н. А. ЛУЧАНИНОВА. Сравнительныи□ анализ налогообложения работающих самостоятельно патентных поверенных.....119

И. Н. ЛУЧКОВА. Подводные камни при оформлении доверенности на распоряжение правом 131
Н. Б. ПЕТРОВА. Предложения по совершенствованию ежегодной отчетности Роспатента с целью определения национального и региональных патентных портфелей 134
Д. И. МАТЯШЕВИЧ. Поиск изобразительных товарных знаков на poiskznakov.ru 142
Д. Ю. МАРКАНОВ, Т. В. СЕРГУНИНА. Охрана товарного знака без регистрации 144
Е. Н. ПЕТРОВ. Проблемы противодействия распространению контрафактной продукции 152
Н. Е. ШАКУНОВА. О совершенствовании правового регулирования защиты прав потребителеи при неправомерном использовании товарного знака (на товаре). 157
Е. А. ДАНИЛИНА, В. Б. ВЛАСОВА. «Новые» наименования мест происхождения товаров: традиции или мода? 161
И. А. НОСОВА, Е. А. ДАНИЛИНА. Товарные знаки: различительная способность обозначений в виде терминов 166
Л. Н. БОРОХОВИЧ. Российский экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной азии и особенности защиты прав на товарные знаки в этих странах 170
Е. П. БЕДАРЕВА. История одной победы 176
Д. В. КОЖЕМЯКИН. Эволюция подходов к соотношению прав на товарный знак и доменное имя 182
М. Я. ЭПШТЕЙН. Проблемы использования критерия сходства до степени смешения товарного знака с другими обозначениями при экспертизе товарных знаков 189
В. П. ПЛАСИЧУК. Системное управление интеллектуальной собственностью в меняющемся социокультурном пространстве 197
Т. В. ПЕТРОВА. Делится ли на части патентное право? 210

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ – МЕТОДИКА И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Д. А. БОРОВСКИЙ,
нач. юридич. отдела
ООО «ПатентВолгаСервис»,
патентный поверенный РФ,
Саратов

Сегодня в России нет общепризнанных методик патентоведческой экспертизы в спорах о нарушении изобретений и полезных моделей. Между тем, экспертизы проводятся, и у каждого эксперта, конечно, есть свои идеи и наработки по поводу того, как это делается.

Более того, периодически выходят статьи, в которых обсуждаются отдельные аспекты проведения таких экспертиз, относящиеся как к применению норм материального права об использовании в продукте или способе охраняемого патентом технического решения, так и к процессуальным аспектам производства экспертиз данного вида. Изучаются такие сложные вопросы, как определение использования в устройстве «внешних» или «динамических» признаков, применение правила эквивалентов. Последнее, впрочем, несмотря на давнюю историю и широкую географию исследований, в России до сих пор не «устоялось», что выражается в отсутствии до сих пор легального определения эквивалентной замены признака с одной стороны, и в подчас весьма острых дискуссиях исследователей[1], с другой.

Таким образом, задача разработки и утверждения методики патентно-технических экспертиз давно назрела. Разработать ее можно, обобщив статьи и наработки практикующих экспертов. А одобрить методику могли бы для начала общественные объединения патентных поверенных, коль скоро государственным органам это пока не интересно. В

---

[1] Джермакян В.Ю. Определение эквивалентного признака, данное в ГОСТ Р 55386-2012, противоречит норме статьи 1358 ГК РФ / Патентный поверенный. — 2016, № 3. — С. 9-10; Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках / Патентный поверенный. — 2016, № 3. — С. 20-33; Морская О.Г. О применимости использовавшихся в СССР критериев эквивалентности признаков / Патентный поверенный. — 2016, № 4. — С. 16-25; Джермакян В.Ю. О новом подходе к правилу об эквивалентных признаках / Патентный поверенный. — 2016, № 6. — С. 40-48; Пантелеев М.В. Все упирается в эквивалентный признак / Патентный поверенный. — 2017, № 1. — С. 56-61.

конце концов, важно не формальное утверждение, а признание экспертами и судами.

Давайте начнем с более простого и в то же время актуального – с *методики установления факта использования полезной модели* (далее – ПМ). С одной стороны, круг объектов ПМ у́же, чем у изобретений, с другой, поправки в законодательство о ПМ требуют серьезных изменений в привычных приемах экспертного исследования.

Нормативная база

В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК) Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, для ПМ теперь не применяется правило эквивалентов. Упоминание об эквивалентных признаках удалено из абзаца про ПМ в п. 3 ст. 1358, который сейчас звучит так: «ПМ признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак ПМ, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы ПМ».

В другом абзаце этого же пункта появилась отсылка к п. 2 ст. 1354 ГК. Таким образом, определено, что при установлении факта использования ПМ толковать патентную формулу следует с учетом описания и чертежей.

Изменилось определение устройства как предмета ПМ (см. Требования к документам заявки на выдачу патента на ПМ, утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015, № 701 (далее – Требования), п. 35) – сузился круг патентуемых объектов и ужесточилось требование единства ПМ. В связи с этим обновлен и перечень видов признаков устройства, используемых для характеристики ПМ (Требования, п. 36). Этот перечень применяется в ходе экспертизы при выделении признаков ПМ и спорного продукта. Все эти новеллы законодательства следует учитывать.

В соответствии с общим юридическим принципом действия закона во времени, те или иные правоотношения регулируются законодательством, действующим в период осуществления этих правоотношений. Поэтому, исследуя факт использования ПМ, эксперту следует руководствоваться законодательным определением *использования*, действовавшим в период предполагаемого использования. А при *выявлении признаков* ПМ из формулы – перечнем видов признаков ПМ в нормативном акте, действовавшим на дату приоритета заявки, поскольку заявитель, составляя формулу, руководствовался нормативными актами, действовавшими именно тогда. Применение норм законодательства, не действовавших в указанные моменты времени – серьезная правовая ошибка.

Правильная техническая терминология

Одни и те же признаки устройства в патенте на ПМ и в документах, относящихся к спорному продукту, могут быть сформулированы поразному. Однако важно помнить, что эксперт ищет в продукте признаки технического решения, а не их словесное описание. Несмотря на разницу в терминах, технически признаки могут быть идентичны. И наоборот, одним и тем же термином могут быть названы принципиально различные детали, узлы, связи и т.д. Именно поэтому при толковании признаков формулы важно привлекать описание и чертежи ПМ. Поскольку вначале эксперт выделяет признаки ПМ, удобно и для признаков спорного продукта применять термины, использованные в формуле ПМ. Если в документации, относящейся к спорному продукту, применяются другие термины, следует указать на их техническое соответствие терминам, использованным в формуле ПМ. При этом уместны ссылки на словарно-справочную и иную литературу, относящуюся к той же области техники, что и ПМ.

Выявление признаков ПМ

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК для установления факта использования ПМ в спорном продукте эксперт ограничивается только признаками, содержащимися в *независимом пункте* формулы. Исследование использования зависимых пунктов избыточно и ставит под сомнение компетентность эксперта, его следует избегать.

Подробно методика выделения признаков разработана В.А. Хорошкеевым[2]. Он обратил внимание, что выделение признаков ПМ недопустимо проводить простой «нарезкой» формулы на последовательные словесные фрагменты. При таком подходе в один фрагмент формулы могут попасть сразу несколько признаков, и эксперт не заметит, что в продукте используется не каждый из них. И наоборот, некоторые признаки не попадут ни в одну из частей, их наличие или отсутствие в спорном продукте не будет исследовано экспертом, что приведет к ошибочному выводу. Между тем на практике такой порочный подход очень распространен.

Формула – это словесная формулировка совокупности технических признаков. Формулу «расшифровывают», выделяя из нее эти признаки. При этом следует руководствоваться перечнем видов признаков, приве-

---

[2] Хорошкеев В.А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе / Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2013» – СПбКПП, 26-28 июня 2013 г. – С. 33-41; Патентный поверенный. — 2013, № 5. — С. 39-45.

денным в п. 36 Требований, а для ПМ, заявленных до вступления Требований в силу – соответствующей нормой действующих на дату приоритета правил. Поскольку этот перечень не исчерпывающий, следует обращать внимание и на присутствующие в формуле признаки, не предусмотренные им.

На данном этапе экспертизы надо выявить все признаки, приведенные в независимом пункте формулы. На следующем этапе перед экспертом встает вопрос: всякий ли выявленный признак подлежит сопоставлению с признаками продукта?

Внешние и динамические признаки

Обратим внимание, что согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ, ПМ признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый *признак ПМ*, приведенный в независимом пункте формулы. Если в этом пункте приведен признак, *не относящийся к признакам ПМ* (например, так называемый *«внешний»*[3] или *«динамический»*[4] признак), наличие или отсутствие такого признака в продукте не должно влиять на вывод об использовании ПМ в спорном продукте. Такую позицию убедительно обосновал В.Ю. Джермакян[5]. Следовательно, такие признаки не подлежат сопоставительному анализу. Поскольку судебная практика по данному вопросу только формируется и пока противоречива, от эксперта требуется убедительная мотивировка его позиции. При этом можно ссылаться на упомянутые доктринальные источники. Не лишним будет упомянуть в заключении, что попавшие в формулу внешние признаки с необходимостью проявляются при работе устройства (по крайней мере, в определенных условиях), а то, что они не проявляются в статике, когда устройство «лежит на складе», не отменяет факта использования ПМ.

---

[3] Треножкина И.М. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле «внешних» признаков / Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2015» – СПбКПП, 24-26 июня 2015 г. – С. 18-23.

[4] Петрова Т.В. Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле; Станковский В.М., Туренко В.В. Толкование судами «динамических» признаков патентных формул на устройство / Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2015» – СПбКПП, 24-26 июня 2015 г. – С. 24-34.

[5] Джермакян В.Ю. Использование изобретения-устройства с «внешними» признаками в патентной формуле / Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2016» – СПбКПП, 22-24 июня 2016 г. – С. 17-20; Джермакян В.Ю. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения / Патентный поверенный. — 2016, № 1. — С. 45-51.

Несущественные признаки

Такой подход, однако, не применяется к признакам, которые указаны в независимом пункте формулы, являются признаками устройства, но квалифицируются как *несущественные*. Использованием ПМ в продукте должно признаваться использование действительно *каждого* признака ПМ, указанного в независимом пункте, несмотря на несущественность какого-либо из них[4].

Исследование продукта

Желательно, чтобы эксперт лично исследовал спорный продукт в натуре, не ограничивался бы исследованием только его чертежей и описаний. Ведь в п. 3 ст. 1358 ГК речь идет об использовании ПМ «в продукте», а не в документах на этот продукт, которые могут рассматриваться лишь в качестве косвенных доказательств.

Исследование по одним лишь косвенным доказательствам допускается в исключительных случаях. Ведь нет гарантий, что сторона в споре не представит документы, относящиеся не к тому продукту, либо не подправит их в выгодную ей сторону.

Если эксперт использует в исследовании относящиеся к спорному продукту документы, ему следует сопоставить их с самим устройством, убедиться, что они относятся именно к нему и отразить это в заключении.

Исследование должно быть по возможности понятным, наглядным и легко проверяемым. Поэтому при осмотре устройства рекомендуется сделать фотографии, иллюстрирующие наличие либо отсутствие в нем каждого признака ПМ, а также показывающие соответствие ему представленной на него документации.

Кроме внешнего осмотра, часто приходится проводить демонтаж устройства с осмотром отдельных его частей. Либо напротив, производить сборку устройства, если оно представлено в виде нескольких разъединенных частей. По завершении исследования спорного продукта следует привести в исходное состояние. Если установить наличие отдельных признаков невозможно без повреждения устройства, следует уведомить об этом орган, назначивший экспертизу, и получить его согласие. Ведь по общему правилу эксперт обязан «обеспечить сохранность представленных объектов исследований» (Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (далее – ФЗ 73), ст. 16).

Количественные признаки требуют проведения измерений, что также рекомендуется фотофиксировать. Например, если признак касает-

ся соотношения размеров, можно при съемке положить рядом с объектом масштабную линейку.

При исследовании устройств могут применяться и специальные физические, химические и иные методы. Например, рентгенография (для исследования внутренней структуры объекта) или спектроскопия (для определения состава материала, из которого изготовлен элемент устройства). При этом в заключении должно быть дано описание такого специального метода и применяемых технических средств.

Вместе с тем исследование спорного продукта не должно выходить за пределы поставленной перед экспертом задачи. Он должен убедиться в наличии или отсутствии в объекте признаков ПМ из независимого пункта формулы, не более того.

Сопоставление признаков

Выявив признаки ПМ, подлежащие сопоставлению с признаками продукта, рекомендуется свести их в таблицу. Удобно в первом столбце разместить признаки ПМ, во втором – выводы о наличии каждого из этих признаков в продукте, а третий столбец отвести под примечания. В примечаниях можно привести ссылки на фотографии, чертежи, иные относящиеся к спорному продукту документы, из которых видно наличие либо отсутствие в нем признака ПМ. Источники, на которые тут ссылается эксперт, должны быть приложены к его заключению.

Если признак ПМ технически идентичен признаку продукта, приходим к выводу о наличии признака. При этом в документации на продукт признак может быть описан другими терминами (см. выше). Реализация этого признака в продукте также может отличаться от представленной на чертеже ПМ. Ведь чертеж, в отличие от формулы, относится к частному случаю воплощения ПМ, одному из множества возможных.

Часто бывает, что в ПМ приведен обобщенный, родовой признак, а в продукте мы видим частный случай его применения – видовой признак. В этом случае признак считается использованным.

Если же признак ПМ в продукте заменен на иной, хотя бы даже эквивалентный признак (или несколько признаков), а продукт применялся после изменений в ГК, делаем вывод об отсутствии в нем этого признака. Как мы помним, теперь к ПМ правило эквивалентов не применяется.

Выводы

Заполняя сопоставительную таблицу, эксперт формулирует промежуточные выводы по каждому признаку. Исходя из п. 3 ст. 1358 ГК корректные формулировки промежуточных выводов такие: «продукт содержит признак» либо «продукт не содержит признак».

Если *все* промежуточные выводы утвердительные, окончательный вывод утвердительный: «ПМ использована в продукте». Если *хотя бы один* из промежуточных выводов отрицательный, окончательный вывод тоже отрицательный: «ПМ не использована в продукте».

В.А. Хорошкеев пишет, что если эксперт сразу приходит к отрицательному выводу хотя бы по одному признаку, можно сразу переходить к окончательному отрицательному выводу. «При этом нет необходимости проводить сопоставительный анализ всех признаков в полном объеме»[1]. По сути это верно, но поступать так не рекомендую. Такой подход позволяет критиковать заключение эксперта как не соответствующее принципам «всесторонности и полноты исследований» (ФЗ 73, ст. 4, 8).

Кроме утвердительного и отрицательного выводов, возможны выводы альтернативные, вероятностные, условные, а также указание на принципиальную невозможность определенного вывода[1].

Процессуально-правовые аспекты

Правильная юридическая терминология

Неправильное использование юридических терминов в документе, в котором эксперт фиксирует ход и результаты своего исследования – одно из самых частых оснований дискредитации такого доказательства в суде. Между тем не только на практике, но и в научных публикациях такие ошибки встречаются часто.

Итак, экспертные исследования можно условно разделить на процессуальные и внепроцессуальные.

Процессуальные выполняются на основании официального *определения* или *постановления* (Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК), ст. 82; Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК), ст. 79, 80; Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК), ст. 195, 283). Эксперт *предупреждается об ответственности* за заведомо ложное заключение, о чем дает *подписку* (АПК, ч. 5 ст. 55; ГПК, ч. 2 ст. 80, ст. 171; УПК, ч. 1 ст. 204). *Права и обязанности эксперта* регулируются соответствующим процессуальным кодексом (АПК, ст. 55; ГПК, ст. 85; УПК, ч. 3, 4 ст. 57). Документ, в котором фиксируются ход и результаты исследования, именуется *заключением эксперта* (АПК, ст. 55, ч. 2 ст. 64, ст. 86; ГПК, ч. 1 ст. 55; УПК, ч. 2 ст. 74, ч. 1 ст. 80). Это особая категория доказательств, называть ее иначе («экспертное заключение», «акт экспертного исследования», «заключение специалиста» и т.п.) – серьезная процессуальная ошибка. Несоблюдение установленных законом требований к доказательству делает это доказательство *недопустимым* (АПК, ст.64, 68; ГПК, ч.2 ст.55, 60) и суд должен отклонить его.

Внепроцессуальные экспертные исследования не назначаются судом или административным органом. Они проводятся по инициативе стороны спора, поэтому их иногда называют инициативными. Никаких подписок проводящее исследование лицо не дает. Результат такого исследования может быть представлен стороной в суд или иной орган, однако он не имеет процессуального статуса *заключения эксперта*, а рассматривается как *иное письменное доказательство*. Соответственно, называть этот документ *заключением эксперта* – процессуальная ошибка. Можно назвать его актом экспертного исследования, справкой, заключением патентного поверенного и т.д. Остается открытым вопрос, можно ли лицо, проводящее такое исследование, называть *экспертом* или *специалистом*. В соответствии с процессуальными кодексами, эксперт и специалист – лица, назначаемые официально и обладающие специальным статусом в процессе (АПК, ст. 54, 55, 55.1; ГПК, ч. 1 ст. 79; УПК, ч. 1 ст. 57), чего в рассматриваемом случае нет. Поэтому при представлении результатов внепроцессуального исследования в орган, рассматривающий спор, лучше избегать этих терминов.

Здесь мы для простоты говорим об экспертизе, эксперте, заключении эксперта, имея в виду, что сказанное во многом применимо и для внепроцессуального исследования.

Письмо о готовности провести экспертизу

Работа эксперта начинается еще до назначения экспертизы официальным органом или заказа исследования стороной спора в инициативном порядке. Уже на этом этапе эксперт во многом может определить правильный ход исследования. Направляя письмо о своей готовности провести экспертизу, он может рекомендовать вопросы, подлежащие исследованию, перечислить необходимые для такого исследования материалы. Как показывает практика, часто такие рекомендации учитываются. Не секрет, что многие судьи, сотрудники административных органов и представители спорящих сторон не обладают достаточной компетентностью в патентном праве. Если эксперт сразу не обозначит правильные вопросы и объекты исследования, ему придется вести затяжную переписку по этому поводу после получения определения. Активная позиция эксперта на стадии назначения экспертизы заметно облегчит его работу на стадиях проведения исследования и формулировки выводов.

Правильный вопрос

О том, какие вопросы могут быть поставлены перед патентоведческой экспертизой, написано немало[6]. Считаю, что тема закрыта Т.В. Петровой[7]. Правильный вопрос по установлению факта использования ПМ звучит так: «*Использована ли полезная модель по патенту (номер) в продукте (название)?*». Отвечая на него, эксперт-патентовед не выходит за рамки своих полномочий, так как его подготовка предполагает владение специальными знаниями в области *патентного права*. При этом он не вторгается в компетенцию суда, т.к. при установлении факта использования запатентованного решения в продукте не рассматривает вопрос о *правомерности* такого использования.

К иным вопросам или к иным формулировкам указанного вопроса следует подходить с большой осторожностью.

Вопросы должны соответствовать специализации эксперта и предмету спора, допускать возможность ответа на них на основании предоставленных эксперту материалов и современного уровня науки. Поэтому не следует отвечать на вопросы, не соответствующие этим требованиям. Этим заключение эксперта изначально ставится под удар. Бывали случаи, когда суд не принимал во внимание заключение эксперта лишь потому, что эксперт ответил на неправильные вопросы, хотя сам суд эти вопросы перед ним и поставил. Даже если суд и примет решение на основании такого заключения, решение суда может быть обжаловано и отменено в вышестоящей инстанции. Правильная реакция на неправильный вопрос – отказ отвечать на него. По закону (ФЗ 73, ст. 16) эксперт обязан «составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если:

– поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта,

---

[6] Хаметов Р.Б. Экспертиза по делам о нарушении исключительного права на использование изобретения / Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность — 2004, № 5 — С. 34-47, № 6 — С. 28-34; Мордвинова В.В. Участвуем в судебной экспертизе / Патентный поверенный. — 2006, № 1. — С. 30-34; Мордвинова В.В. Практика проведения судебных экспертиз / Сборник докладов научно-практической конференции «Коллегиальные чтения – 2011» – СПбКПП, 2011 г. – С. 43-49; Максимов А. Экспертный вопрос для целей производства судебной патентно-технической экспертизы / Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. — 2011, № 7. — С. 53-62.

[7] Петрова Т.В. Главный вопрос в патентоведческой экспертизе / Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2014» – СПбКПП, 25-27 июня 2014 г. – С. 44-49; Патентный поверенный. — 2014, № 5. — С. 32-37.

– объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении,

– современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы».

Эксперту не возбраняется в таком письменном сообщении дать свою рекомендацию по формулировке вопроса. После вынесения судом определения о корректировке вопроса можно приступать к исследованию.

Если эксперт не может ответить на вопрос из-за непригодности или недостаточности представленных ему материалов, он вправе с разрешения суда задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям, заявлять суду ходатайство о представлении ему дополнительных материалов (АПК, ч. 3 ст. 55; ГПК, ч. 3 ст. 85; УПК, ч. 3 ст. 57). Суд направит недостающие доказательства эксперту, если они есть в деле. Если такие материалы в деле отсутствуют, суд может запросить их у сторон (АПК, ч. 2 ст. 66; ГПК, ч. 1 ст. 57), приобщить к делу, а уже затем направить эксперту. Самостоятельно собирать доказательства, а тем более запрашивать их непосредственно у сторон спора эксперту запрещено (ФЗ 73, ст. 16; АПК, ч. 4 ст. 55). Это еще одна распространенная ошибка, ставящая под сомнение независимость эксперта и дискредитирующая его заключение. Естественно, к внепроцессуальным исследованиям это не относится.

Иногда эксперт может самостоятельно исправить ситуацию с не совсем правильно сформулированными вопросами. Дело в том, что процессуальные кодексы требуют от него дать не просто ответы на вопросы, а «выводы по поставленным вопросам» (АПК, ч. 2 ст. 86; УПК, ч. 1 ст. 204), «выводы и ответы на поставленные судом вопросы» (ГПК, ч. 2 ст. 86). Это дает эксперту определенную свободу действий. В разделе заключения «Выводы» он может помимо прямых *ответов* на поставленные ему вопросы привести свои *выводы* по результатам проведенного им исследования, сформулировав их так, как считает правильным исходя из предмета спора. Он вправе так поступить, исходя из нормы закона: «если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение» (АПК, ч. 2 ст. 56; ГПК, ч. 2 ст. 86; УПК, ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 204).

Если же очевидно, что вопрос в принципе не относится к компетенции эксперта или к существу спора, и никакая его корректировка ситуа-

цию не исправит, такой вывод излагаем в заключении эксперта. При этом на корректно сформулированные вопросы нужно дать ответы.

Ограниченный объем доклада не позволяет рассмотреть все процессуальные проблемы производства экспертиз, но, полагаю, что наиболее актуальные мы все же рассмотрели.

Приглашаю коллег объединить усилия в разработке полной методики патентно-технической экспертизы. Убежден, что имеющиеся у специалистов наработки делают реальным ее создание в течение ближайшего года.

РЕАЛЬНА ЛИ ЗАЩИТА ОТ УГРОЗЫ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТА?

В. Н. ДЕМЕНТЬЕВ,
специальный советник юридической фирмы Гоулинг WLG, патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук,
Москва

В. М. РЫБАКОВ,
Агентство патентных поверенных «АРС-Патент», патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург

Исключительное право патентообладателя шире, чем оно традиционно представляется, поскольку включает в себя не только право запрета третьим лицам осуществлять действия по использованию запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, то есть препятствовать нарушению патента, но и право пресечения действий, лишь создающих угрозу такого нарушения, право предъявления требований к лицам, "осуществляющим необходимые приготовления к использованию" объекта охраны.

Указанные, остающиеся в тени правоприменения, права патентообладателя закреплены в статье 1252 ГК РФ, в соответствии с п.п.2 п.1,которой он может защищать свое исключительное право путем предъявления требования не только о пресечении действий, нарушающих право, но и "создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним" (подчеркнуто авторами).

Следует заметить, что данная норма "о защите от угрозы" нарушения интеллектуальных прав не является специфической лишь для данного вида гражданских прав, она, согласно ст. 12 ГК РФ, является общей для всех видов гражданских прав.

Несмотря на наличие законодательной основы, право на защиту от угрозы нарушения патента правообладателями у нас практически не ис-

пользуется, и в судебных решениях требование пресечения действий, создающих угрозу нарушения исключительного права, не фигурирует. Более того, данная правовая категория не получила и доктринального, научного развития. Попробуем разобраться в причинах такой ситуации.

Прежде всего заметим, что она характерна для гражданских правоотношений в целом и сложилась не сегодня, и даже не вчера. Немногие авторы, обращавшиеся к этой проблеме еще в советское время, обращали внимание на то, что "гражданское судопроизводство направлено в основном на пресечение нарушения прав и законных интересов, что свидетельствует о пресекательном характере гражданско-правовой защиты, и что "такое положение дел побуждает к поиску средств защиты гражданских прав, ориентированных на предупреждение правонарушений[1],[2].

Ориентация на "запаздывающий" характер преследования нарушения прав пронизывает не только гражданское судопроизводство. Даже в делах, связанных с угрозой здоровью и жизни граждан довлеет подход, метко отраженный в народном фольклоре в выражениях типа "когда убьют, тогда и приходите". Можно даже сказать, что это уже одно из проявлений нашей ментальности.

Оппоненты могут сказать, что норма об "угрозе нарушения" не находит практического применения, поскольку она не в интересах ни правообладателя, ни потенциального нарушителя, то есть, нецелесообразна вообще. То, что это не так, проиллюстрируем на следующем примере.

Сооружается судно, в конструкции которого используется "чужое" изобретение. Из опубликованных материалов патентообладателю известно о готовящемся использовании его изобретения. Предъявить требование о прекращении нарушения патента его владелец не может, поскольку еще нет "продукта, в котором использован каждый признак изобретения". Но существует реальная угроза, что такое нарушение будет иметь место и на законном основании патентообладатель может вчинить иск, требуя или внесения изменений в проект судна, или заключения лицензионного договора. Как ни покажется это, может быть, странным, в таком превентивном иске заинтересован и "владелец" судна. Например, он может доказать, что нарушения патента нет, и будет защищен от последующих исков о нарушении, поскольку решение суда по превентивному иску будет иметь преюдициальную силу. Заметим, что в некоторых странах сам потенциальный нарушитель патента может подать иск о не-

---

[1] Мурадьян Э.М., Тихиня В.Г. Предупредительный иск в гражданском процессе. Правоведение, 1987, № 4.

[2] Мурадьян Э.М. Превентивные иски. Государство и право, 2001, № 4.

нарушении патента именно для того, чтобы обезопасить себя от последующих преследований. Владелец судна окажется в выигрыше даже и в случае, если суд согласится с претензиями патентообладателя. Гораздо выгоднее внести изменения в проект или даже выплачивать роялти, чем строить судно под угрозой его последующей утилизации как металлолома.

Данный пример наглядно иллюстрирует, что перечисленные в ст.1358 ГК РФ действия с запатентованным продуктом (ввоз, изготовление, предложение о продаже и др.) не следует рассматривать лишь как исключительно правонарушающие. Законодатель называет их действиями по использованию изобретения. В одной ситуации они будут правонарушающими, в другой - создающими угрозу правонарушения. Изготовление продукта, как процесс, - это угроза нарушения, изготовление, как результат, – это само нарушение.

А теперь, пожалуй, о самой интересной возможности "применения" угрозы нарушения патента. Речь пойдет о так называемом "косвенном нарушении", когда в качестве нарушителя выступает не изготовитель продукта, вводимого в гражданский оборот, а тот, кто поставляет ему "существенный элемент" этого продукта. Хорошо известный зарубежному патентному праву (что будет проиллюстрировано далее) институт "косвенного нарушения" не присущ российскому. В контексте доклада мы обсуждаем возможность без изменения законодательства применения к ситуации "косвенного нарушения" существующей нормы об угрозе нарушения патента. Рассмотрим такую возможность на следующем примере.

Речь идет о фармацевтических композициях. При всем многообразии изобретений, относящихся к этому объекту, "существенным элементом" в них всегда выступает биологически активное вещество, так называемое действующее начало, без которого композиция не существует. Остальные компоненты именуются вспомогательными веществами и представляют собой практически всегда известные, даже стандартизованные добавки. В этой связи в ситуации, когда патент выдан на композицию, производитель или поставщик действующего начала его не нарушает, поскольку оно не отвечает условию "продукт содержит каждый признак изобретения". Но при определенных условиях, не нарушая патент, это лицо создает реальную угрозу нарушения патента. Какие же это "определенные условия"? Главное - это то, что у действующего начала нет на момент предъявления иска об угрозе нарушения патента иных возможностей применения, кроме как использование именно в составе запатентованной композиции. Если же патент выдан, например, на композицию для лечения онкологических заболеваний, а в отношении действующего начала есть данные о возможности его применения для лече-

ния диабета, то требуются уже дополнительные доказательства, что производимая/поставляемая субстанция предназначена именно для производства противоонкологического препарата.

На данном примере можно еще раз показать не только возможность, но и предпочтительность защиты от угрозы нарушения патента перед защитой от самого нарушения. В чем она заключается? Действующее начало - это молекула, то есть, единичный признак, а значит доказывание его тождественности признаку формулы изобретения (правило об эквивалентах вряд ли в этом случае применимо) гораздо проще доказывания наличия в конечном продукте каждого признака формулы. В то же время результативность преследования лица, создающего угрозу нарушения патента, не уступает в рассматриваемой ситуации преследованию нарушителя, поскольку пресечение действий по изготовлению и/или поставке действующего вещества неизбежно приведет к блокированию изготовления самого фармпрепарата.

Авторам представляется, что рассмотренная ситуация не является уникальной. Она может иметь место и в отношении других продуктов, в том числе и устройств, когда сущность изобретения, например, относится не к объекту в целом, а какой-то его части, и формула имеет (достаточно распространенный) вид - "Устройство для X, содержащее узлы A,B,C, отличающееся тем, что узел A выполнен в виде...". Изготовитель узла A при совпадении признаков последнего с признаками формулы создает угрозу нарушения патента, но опять же при условии, что этот узел не может быть использован в устройствах для X, с иными узлами, нежели B и C или же изготовлен специально (например, по заказу) для установки в устройстве для X.

Рассмотренная в приведенном примере ситуация может возникнуть и тогда, когда объектом патентной охраны является способ, сущность которого заключается в выполнении операции A с помощью особого средства (например, реактива), раскрытого в заявке, но отсутствующего на рынке. Лицо, изготавливающее/поставляющее такое средство нарушителю патента, безусловно создает предпосылки к нарушению. Но его нельзя будет обвинить в этом, если производимое средство предназначено для рыночной реализации.

Учитывая “молодость” национального патентного права и тенденцию учитывать опыт стран с наиболее развитыми правовыми системами, целесообразно проанализировать: реализована ли конструкция «угрозы нарушения патента» в зарубежном праве и/или судебной практике. С этой целью авторы изучили соответствующие нормы права и судебную практику таких стран как США, ФРГ и Великобритания.

Для облегчения восприятия мы не приводим дословные переводы текстов законов, а ограничимся сообщением, что формулировки прямого нарушения патента во всех этих странах по существу схожи с формулировкой понятия нарушения патента в Ст. 1352 ГКРФ. А косвенное нарушение определяется, либо как побуждение к нарушению (Великобритания, США), либо по существу, как действие по несанкционированному введению в хозяйственный оборот существенного элемента запатентованного изобретения (США, Великобритания, ФРГ).

Патентное право США различает несколько разновидностей нарушения патента. В Патентном законе США вопросам нарушения патентных прав посвящен §271. Пункт a) этого параграфа раскрывает понятие прямого нарушения патента (direct infringement), пункт b) дает формулировку так называемого «побуждения к нарушению патента» (induced infringement), пункт c) дает формулировку соучастия в нарушении патента (contributory or divided infringement), пункты f) и g) уточняют формулировки соучастия в нарушении патента в тех случаях, когда часть действий по нарушению совершается вне территории США.

Для установления факта прямого нарушения истец (патентовладелец или лицензиар) должен доказать, что выполнение всех операций запатентованного способа, или осуществление всех признаков продукта, выполняется одним лицом (ответчиком), или обуславливается одним лицом (См. решение апелляционного суда федерального округа США по делу BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2007). Если в осуществление способа вовлечены несколько лиц, то суд должен установить, являются ли действия одного лица обусловленными другим лицом, так что только одно лицо является ответственным за нарушение. Такая обусловленность возникает в трех случаях:

– либо когда одно лицо управляет или контролирует действия другого,

– либо когда эти лица образуют совместное предприятие,

– либо когда предполагаемый нарушитель обуславливает участие в деятельности, или получение выгод от осуществления одной или нескольких операций запатентованного способа и устанавливает методику или расписание этих действий (См. Akamai Technologies, Inc., The Massachusetts Institute Of Technology, Plaintiffs-Appellants v. Limelight Networks, Inc., Defendant-Cross-Appellant 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417). Надо сказать, что последнее упомянутое дело рассматривалось более 10 лет, дошло до Верховного суда США и имело большой резонанс.

Согласно давно и прочно установившейся судебной практике, неоднократно подтвержденной и в решениях Верховного суда США, обви-

нение в косвенном нарушении патента может быть предъявлено только тогда, когда доказан факт прямого нарушения по п. § 271a) (См. Akamai Technologies, INC., v. Limelight Networks, INC.).

В судебной практике США известно множество других прецедентов, в которых рассматривались самые различные аспекты споров об условиях и признаках нарушения патентных прав, в т.ч. определения понятия «существенная часть изобретения», «существенное применение без нарушения патента», определение необходимого объема знаний потенциального нарушителя о патентной защите, и т.п.

Но уже из вышеприведенных примеров можно сделать однозначный вывод, что судебное преследование за нарушение патентных прав по § 271 Патентного закона США возможно только тогда, когда имеются доказательства фактического нарушения патента. Действия, создающие или способствующие нарушению, являются наказуемыми только после установления факта осуществления изобретения. Понятие «угроза нарушения», как действие, создающее потенциальную возможность нарушения никоим образом не укладывается в понятия § 271 Патентного закона США.

Европейская практика существенно отличается от американской. Например, судебная практика ФРГ демонстрирует принципиально другой подход к этому вопросу.

В Патентном законе ФРГ понятию нарушения патента посвящены §§ 9 и 10, причем § 9 касается случая прямого нарушения, а § 10 – косвенного нарушения патента. Так же, как и законодательстве США, в законе ФРГ нет прямого указания на то, как связаны между собой прямое и косвенное нарушение патента. Поэтому длительное время в ФРГ признавалась так называемая доктрина двухступенчатого состава правонарушения, которая подразумевала, что косвенное нарушение является частью прямого нарушения патента. Однако, в 1991 г. Верховный суд ФРГ принял принципиально важное решение по делу Urt. v. 24.09.1991, Az.: X ZR 37/90 „Beheizbarer Atemluftschlauch“. В этом деле был применен другой подход, согласно которому косвенное нарушение патента является самостоятельным видом нарушения, таким же, как и прямое нарушение. Дословно, суд дал следующие формулировки:

«Установленный в § 10 патентного закона состав правонарушения косвенного нарушения патента имеет целью заранее предотвратить неправомочное использование запатентованного изобретения. Поэтому он запрещает уже само предложение и поставку средств, которые позволяют покупателю получить возможность неправомочного использования запатентованного изобретения. Однако, условием является опасность

использования запатентованного изобретения как такового, т.е. всей совокупности признаков формулы».

Впоследствии Верховный Суд ФРГ неоднократно ссылался на это решение. Более того, в 2004г. в деле XZR82/03 ”Drehzahlermittlung он определил: “Состав правонарушения по §10 п.1 можно обозначить как угрозу нарушения патента”. Таким образом, судебная практика ФРГ предусматривает возможность преследования и пресечения действий, создающих опасность, угрозу нарушения прав патентообладателей.

Патентный закон Великобритании содержит формулировки нарушения прав патентообладателей в разделе 60, причем подраздел 1 раскрывает понятие прямого нарушения, подраздел 2 раскрывает понятие косвенного нарушения в виде соучастия в нарушении, а подраздел 3 содержит понятие нарушения путем побуждения другого лица к нарушению патента, причем эта формулировка даже строже, чем аналогичная формулировка в законе США.

Подход британских судов к соотношению прямого и косвенного нарушений патента можно рассмотреть на примере дела Qualcomm v Nokia, HC06C02034 TLC 777/06, решение по которому было вынесено Верховным судом Великобритании в 2008г. Предметом спора являлись два патента фирмы Qualcomm, а фирма Nokia выпускала и продавала телефоны, в которых использовались (как было установлено судом) эти патенты. В этом решении суд, в частности, указал дословно следующее:

«Прежде всего, ясно, что нарушение имеет место в момент поставки, или предложения о поставке, средств, относящихся к существенным элементам изобретения. …

Что касается средств, относящихся к существенным элементам изобретения, то здесь имеется двойное требование: они должны быть подходящими для использования и должны быть предназначены для использования в изобретении.

Ясно, что может (и фактически почти всегда будет) существовать некий разрыв во времени между поставкой средств и введением изобретения в действие. Если некто А поставил лицу В существенные средства, зная, что они подходят для установки в нарушающий аппарат, и зная, что три месяца спустя В планирует установить их в нарушающую систему, то А знает, что эти средства являются подходящими для использования и предназначены для использования в изобретении. Не имеет значения, если В впоследствии передумает: нарушение уже случилось».

Далее ответчик Nokia утверждает, что техническая проблема так сложна, что он не может знать, нарушает ли он патент, но суд отклонил этот аргумент ответчика. Суд указал, что «В противном случае сложные

изобретения имели бы меньшую защиту, чем простые, что не было бы рациональной политикой».

Таким образом, британский подход в этом вопросе гораздо ближе к немецкому, чем к американскому.

Как показывает зарубежная практика и предусматривает российское законодательство, меры по преследованию и пресечению нарушения прав патентообладателя можно принимать гораздо раньше, чем начинается реальное осуществление изобретения, а именно в тот момент, когда создается угроза нарушения прав патентообладателя.

В последнее время (впервые на конференции Палаты патентных поверенных 2016г.) высказывается мнение о целесообразности переноса на российскую почву достаточно широко применяемых за рубежом упомянутых выше превентивных исков “о ненарушении исключительного права”. Обстоятельно это мнение обосновывают А.В. Михайлов и Г.В. Сергунина[3]. И это в ситуации, когда возможность таких исков в буквальном виде не прописана в нашем законодательстве, в отличие от исков по поводу “угрозы нарушения права”, прямо предусмотренных законодательством.

Инициатива по активному использованию в судебной практике исков по поводу “угрозы нарушения права” остаётся за правообладателями, их патентными поверенными и адвокатами.

---

[3] А.В.Михайлов, Г.В.Сергунина Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 13.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ – ГОД ЖИЗНИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В. В. МОРДВИНОВА,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург

Внесенные Федеральным Законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ[1] изменения, касающиеся промышленных образцов, еще больше приблизили режим охраны промышленных образцов в РФ к режиму, существующему в странах Европейского Союза. Это и отказ от перечня существенных признаков, и увеличение льготного срока по новизне, и то, что объем исключительных прав определяется теперь только на основе изображения.

С 27 января 2016 года вступили в силу соответствующее подзаконные акты, предназначенные для помощи заявителям (Административный регламент[2], Правила составления, подачи и рассмотрения документов[3] и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец[4]) и с этой даты началась новая жизнь промышленных образцов, однако понять новые правила и требования, а главное объяснить заявителю почему лучше заявить так, а не иначе, - задача не из простых и для патентных поверенных, и для экспертов ФИПС.

По мнению заместителя директора ФИПС Алексеевой О.Л. преимущества этих нововведений следующие:

– сближение с законодательством стран Европейского Союза;

---

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

[2] Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 696.

[3] Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их формы, утв. приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695

[4] Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец. – Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695.

– сокращение количества документов, подаваемых в Роспатент;

– упрощение правил составления заявки на промышленный образец;

– расширение объема прав, предоставляемых патентом на промышленный образец;

– сокращение сроков экспертизы заявленных решений;

– облегчение процедуры присоединения к Гаагскому соглашению.

Подача заявки на промышленный образец

К сожалению, нельзя сказать, что подать заявку на промышленный образец стало легче, наверно, все мы должны пройти некий переходный период. Подавая заявку на промышленный образец, патентный поверенный выявляет новые оригинальные решения, при этом решает следующие задачи:

– выбирает объект патентования и решает, как заявитель будет отстаивать свои исключительные права в случае спора;

– изучает аналоговый ряд, исключая вероятность дублирования известных решений внешнего вида;

– решает, как обеспечить оптимальный объем охраны с учетом конкретных притязаний заявителя;

– исключает из рассмотрения признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия;

– проверяет выполнено ли требования единства промышленного образца.

Экспертиза заявки на промышленный образец

С момента вступления в силу новых требований прошло почти 1,5 года, поэтому по результатам общения с экспертизой уже можно подвести некоторые итоги:

– перечень существенных признаков не приводят в патенте, но в описании его нужно приводить (в этом случае уместно), чтобы пояснить экспертизе эстетические особенности внешнего вида изделия и доказать творческий характер этих особенностей (особенно при ограничении свободы дизайнера);

– описание можно дослать и после подачи заявки (но заявление и графические материалы обязательно должны быть при подаче заявки);

– по поданным заявкам на варианты, как правило, получаем уведомления о нарушении требований единства промышленного образца, которые можно попытаться оспорить, но нельзя гарантировать успех этого действия;

– если все же заявки поданы с нарушением требования единства, то заявителю будет предложено подать выделенную заявку с сохранением даты подачи (приоритета);

– по заявкам на наборы и комплекты (а также на целое и его самостоятельные части) требования изменились и даже ужесточились, поэтому, чтобы не затягивать делопроизводство по заявке, не всегда стоит их объединять в одну заявку.

В настоящее время заявки, поданные в первом полугодии 2016 года по новым правилам, уже или прошли регистрацию в качестве промышленного образца, или им было отказано в выдаче патента. По отказным решениям информация недоступна для анализа, а вот к запатентованным решениям имеем доступ через официальные бюллетени «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ».

Ниже приведены конкретные примеры зарегистрированных промышленных образцов, взятые из последних бюллетеней:

1. Можно считать, что варианты исчезли почти полностью. Приведу примеры вариантов, прошедших регистрацию: патенты №103200 (корзина), №103257 (секатор). №103257 (пила), №103198 (упаковка), №101502 - карниз потолочный; №103312 (рисунок для этикетки). Видно, что все эти варианты имеют минимальные отличия друг от друга, и можно было бы ограничиться заявкой только на один из этих вариантов.

2. Промышленные образцы, которые ранее могли быть заявлены как варианты, сейчас регистрируются по схеме «одно решение = одна заявка», например патенты на этикетки №103206, №103207 и №103209; патенты на подарочный сертификат - №102744, №102746 и №102749; патенты на телевизионное устройство №102749 и №102750; патенты на рисунок для упаковки № 103313-103319 и 103324.

3. Количество патентов на изделие и самостоятельные части резко сократилось, поскольку не всегда целое и часть относятся к одному классу МКПО. Поэтому придется забыть о таком универсальном способе охраны, успокаивает только то, что заявитель может подать самостоятельные заявки с датой испрашивания приоритета по первоначальной заявке.

4. Много заявок подается на интерфейс графический или на набор страниц интернет-сайта, например №102680 Интерфейс визуализации технологических параметров устьевого оборудования скважины.

5. Появилась категория заявок «заявки ради заявки», например патент №102683 УПАКОВКА XXXXXXX; патент №102686 - Мантия бакалавра для студентов ПСКОВГУ; патент №102678 - СХЕМА "МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ К ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ".

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В УКРАИНЕ И ВОЗМОЖНЫЕ НОВАЦИИ

Т. Л. ЛЕСНАЯ,
Заместитель директора ООО "Агентство патентных поверенных "Веполь",
патентный поверенный Украины,
Украина, Киев

На наш взгляд, в Украине сложилась достаточно прогрессивная система защиты таких объектов промышленной собственности, как полезные модели. В значительной мере этому способствовало то, что в соответствии с Законом Украины " Об охране прав на изобретения и полезные модели" (далее Закон-1), объектом изобретения (полезной модели), правовая охрана которому (которой) предоставляется в соответствии с этим законом, может быть:

– продукт (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растения и животных и т.п.);

– процесс (способ);

– новое применение известного продукта или процесса.

Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не распространяется на такие объекты технологии, как:

– сорта растений и породы животных;

– биологические в своей основе процессы воспроизводства растений и животных, не относящихся к небиологическим и микробиологическим процессам;

– топографии интегральных микросхем;

– результаты художественного конструирования.

Т.е. в отношении объектов изобретение и полезная модель права уравнены. Хорошо это или плохо ???

На эту тему было много дискуссий и разных подходов, но за 14 лет действия патента на полезную модель мы видели больше плюсов, чем минусов.

Однако в последнее время из-за изменений в Таможенном кодексе Украины, в частности, отмены залога при внесении объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр и возвратом в список объек-

тов - изобретений и полезных моделей, возникли проблемы с недобросовестным использованием объектов интеллектуальной собственности. Первоначально это касалось таких объектов, как промышленные образцы, когда в Таможенном реестре оказались патенты на промышленные образцы – вешалки для одежды, губки для мытья посуды, автозапчасти и т.п.

Фискальная служба Украины предприняла некоторые административные меры (на наш взгляд незаконные, без внесения изменений в Закон Украины " Об охране прав на промышленные образцы") (далее Закон-2), и внесение промышленных образцов в Таможенный реестр стало затруднительным.

Но, как говорится, " свято место пусто не бывает", и в Таможенный реестр начали вносить патенты на полезные модели. Благо патент на полезную модель можно получить по ускоренной процедуре всего за полтора – два месяца.

Помимо проблем на таможне, возникли и другие проблемы в правоприменительной практике в отношении полезных моделей и промышленных образцов.

Аннулировать патент на промышленный образец или полезную модель в Украине довольно затруднительно, т.к. отсутствует административный порядок обжалования выдачи патента, а пройти две – три судебные инстанции, и дорого, и очень долго по времени. Бизнес не может зачастую себе этого позволить.

В ходе дискуссии выяснилось, что некоторые специалисты считают, что проблему частично можно решить путем включения в перечень объектов охраны в качестве полезной модели только устройства, или исключение из охраны в качестве полезной модели химических соединений, процессов (способов) их получения, и новых применений химических соединений или процессов их получения. Также в ходе обсуждений были предложения предусмотреть при оценке соответствия полезной модели критериям патентоспособности проверку их изобретательского уровня (или изобретательского шага?) и сокращение срока действия патента на полезную модель до 4-6 лет.

Считаем такие предложения неприемлемыми по следующим основаниям:

1. В свое время включение полезной модели в качестве объекта охраны, также как и изобретения, было прогрессивной нормой, и при обсуждении данной проблемы со специалистами других стран, эта норма поддерживается большинством. Да и согласно Закону-1 **изобретение (полезная модель) - результат интеллектуальной деятельности че-**

ловека в любой сфере технологии. Каких – либо исключений данная норма закона не предусматривает.

2. Введение в критерии патентоспособности изобретательского уровня или изобретательского шага нивелирует институт полезной модели как таковой, да и экспертиза затянется на годы.

3. Сокращение срока действия патента на полезную модель ничем не обусловлено.

Но проблема аннулирования действия патента на полезную модель или промышленный образец из-за несоответствия их критерию «новизны» остается. И это связано, в первую очередь, со сложностью аннулирования патента в судебном порядке, поскольку законодательство предусматривает рассмотрение дела, как судами первой инстанции, так и апелляционной и кассационной инстанциями, что является достаточно затратной и долгой процедурой во времени.

В соответствии с Законом, изобретение (полезная модель) признается новым, если оно не является частью уровня техники, а уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки в ведомство или, если заявлен приоритет, до даты ее приоритета. Аналогичная норма относительно «новизны» имеется и в Законе -2 Украины. При этом, в соответствии с указанными Законами, ведомством является центральный орган исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности.

Рядом специалистов высказывается мнение относительно упрощения процедуры аннулирования патентов на полезные модели и промышленные образцы. В частности, один из вариантов предусматривает обжалование решения ведомства по заявке о выдаче патента третьими лицами в Апелляционной палате ведомства. Мы считаем, что этот путь является положительным, но нужно внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс Украины и соответствующие законы.

Так в Законе -1 имеет место норма в ст. 33 *«С целью признания декларационного патента недействительным любое лицо может подать в ведомство ходатайство о проведении экспертизы запатентованного изобретения (полезной модели) на соответствие условиям патентоспособности»*.

В соответствии с этой нормой любое третье лицо может подать ходатайство, уплатив соответствующий сбор, и это делается. Но, что дальше? Далее суд, все три инстанции, несколько судебных экспертиз со всеми вытекающими последствиями, крупные финансовые и временные затраты, и не всегда положительный результат в сухом остатке.

Считаем, что указанный пункт 2, ст. 33 Закона может быть дополнен следующей нормой:

При установлении несоответствия полезной модели условиям патентоспособности любое лицо имеет право подать в Апелляционную палату ведомства ходатайство о признании решения о выдаче патента недействительным.

Это позволит упростить судебный порядок аннулирования патента на полезную модель, поскольку априори отменяются основания для выдачи патента и суду остается только зафиксировать данный факт.

Что касается промышленных образцов, то аналогичная норма отсутствует в Законе-2 Украины и мы считаем, что указанный закон может быть дополнен следующей нормой:

С целью признания патента на промышленный образец недействительным любое лицо может подать в ведомства ходатайство о проведении экспертизы запатентованного промышленного образца на соответствие условиям патентоспособности».

При установлении несоответствия промышленного образца условиям патентоспособности любое лицо имеет право подать в Апелляционную палату ведомства ходатайство о признании решения о выдаче патента недействительным.

Для совершенствования механизма защиты прав интеллектуальной собственности в Украине необходимо обеспечить принятие на государственном уровне изменений в законодательные акты Украины по охране прав интеллектуальной собственности, в частности, с учетом убытков, причиненных недобросовестной конкуренцией.

В Украине в настоящее время полным ходом идет реорганизация системы охраны интеллектуальной собственности.

Государственная служба интеллектуальной собственности Украины в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11 мая 2017 года ликвидирована.

Правительство приняло решение о передаче Министерству экономического развития и торговли Украины функций по реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности, которые до этого осуществляла Государственная служба интеллектуальной собственности. В Министерстве создано Управление по охране промышленной собственности.

На базе Государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности («УКРПАТЕНТ») будет создан Национальный орган интеллектуальной собственности, работающий по принципу " единого окна".

Конфуций предостерегал: " Не дай вам Бог жить в эпоху перемен! ".

К сожалению, нам не выбирать.

К ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БАДОВ

В. А. КУЗНЕЦОВ,
вед. науч. сотр. ФГУП Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России,
патентный поверенный РФ, канд. хим. наук,
Санкт-Петербург

Л. Ф. ТРАВУШККИНА
патентный поверенный РФ,
канд. фармацевт. наук,
Санкт-Петербург

Г. В. КУЗНЕЦОВА,
доцент СПб государственного технологического института, патентный поверенный РФ,
канд. техн. наук,
Санкт-Петербург

Среди вопросов, связанных с веществами, обладающими биологически-активным действием, особое место занимает проблема защиты биологически-активных добавок (БАД). О важности БАД говорит тот факт, что рынок их производства и потребления в России с 2001 по 2015 вырос, более чем в 20 раз, и достиг 1.5 млрд. долларов в год. Только за 2016 год представлено на регистрацию около 2500 брендов БАД, которые производят около 950 компаний, и во многих случаях они позиционируются как потенциальные лекарства.

Наибольшее применение БАД нашли в диетологии, где главное предназначение – это создание сбалансированного рациона питания, помощь в организации здорового человека. Практически эта группа нутроцевтиков относится к обогатителям питания. Термин нутроцевтики (Nutraceuticals) введен в 1989г при создании фонда инноваций в медицине как производное от двух слов : питание (Nutrition) и фармацевтика (Pharmaceutica) Нутрициологи , доказали, что необходимость использо-

вания БАД связана, прежде всего, с изменением образа жизни, выбора пищевой ценности продукта.

Практически это альтернатива бедным по содержанию витаминов, макро и микро элементов, углеводов, белков ,эссенциальных липидов и т.п. продуктам. . Нутрицевтики балансируют рацион и являются средством устранения причин, вызывающих болезнь, но не являются лекарством. Современная диетология включает БАД в свой реестр в качестве специального раздела, и тут следует упомянуть высказывание «Кто не идет в ногу со временем, тот уходит со временем».

Другая группа БАД – парафармацевтические средства, основной целью которых является активизирование и стимулирование работу отдельных органов и систем В своем составе могут содержать алкалоиды, гликозиды ,эфирные масла ,растительные жиры, органические кислоты и т.д.

При введении в оборот этой группы также недопустимо указание на прямое лечебное действие

Результаты исследовательских работ в области фармакологии и фармацевтики позволяют задуматься над выбором дальнейшего пути развития научной темы и объекта патентования (БАД, БАВ(биологически активное вещество)).

При создании лекарственных средств есть два пути развития

Первый – длительный, очень трудоёмкий (проведение доклинических и клинических исследований строго в соответствии с нормативными требованиями) и высокозатратный на всём протяжении от создания до регистрации и запуска в оборот в качестве лекарственного препарата.

Второй – сокращенный во много раз из-за отсутствия полноценных клинических испытаний, упрощенной сертификации (с подтверждением безопасности и эффективности в виде Декларации от изготовителя, ~~и~~ соответствующей регистрации и поступления продукта на рынок. Для многих выбор очевиден! В действительности всё зависит в значительной степени от структуры и свойств продукта.

Как отмечалось ранее, число БАД на потребительском рынке постоянно растет, производители осуществляют активную и даже агрессивную политику в части продвижения как лечебной продукции. Прежде всего, это яркая реклама. Как правило, её содержание нарушает статьи 5 и 25 Закона о рекламе. Иногда при составлении инструкции даже подчеркивается, что эффект как у лекарства, и приводятся сравнительные характеристики по действию и цене.

Способствует активному продвижению и место продажи. БАД – аптеки. Для большинства населения это залог, что товар проверенный и по нему можно проконсультироваться с врачом.

Раскручивание БАД проводится и через неэтичную модель продвижения фирменных препаратов через сетевой маркетинг, интернет, или через известные личности с регалиями.

Рассмотрение практики выявления изобретения (если объект БАД) позволило сделать вывод, что довольно часто сталкиваются с проблемами, т.н. двойного назначения: пищевой продукт - лекарство. Проявляется это уже на этапе классификации объекта. Отсутствие однозначных классификационных рубрик для этой группы изобретений позволяет в заявочных материалах проставлять рубрики A61K и A23L, что в дальнейшем приведет при подаче она будет рассматриваться либо в отделе медицины, либо в пищевом отделе.

Далее в описании заявки в разделе «Область применения» часто указывается, что изобретение относится к медицинской и пищевой промышленности. Такие сведения очень сомнительны, т.к. если и проводятся испытания, то не по установленным правилам (на произвольной базе или просто на волонтерах), а ~~написание~~ примеров такого эффекта или изложение мнения известных людей позволяет считать эту работу творческой, но не имеющей отношения к заявке.

Ещё одним оригинальным способом приведения доказательств лечебного свойства - приведение данных по схеме: больной плюс лекарство и больной плюс лекарство плюс БАД.

И, пожалуйста, эффект в медицине!

К чему это ведет? Возникает конфликт между создателем БАД и лицом, которое хочет получить максимальные права на перспективное соединение.

Творческие муки по выбору объекта патентования и объекта регистрации с учетом внешних факторов иллюстрирует история под названием «Пермский персик» с продуктом «ОЛЕКСИН», которая длится на протяжении более 20 лет.

Действующие лица: автор идеи Плешаков А. А.

Патентообладатель и автор разработок Сафонова Г.М.

Патент на технологию - № 2233668.

Патенты на средство ОЛЕКСИН как противоопухолевое, адаптогенное и иммуномодулирующее - №2224535 и 22132197.

БАД под названием ОЛЕКСИН в качестве источников флаваноидов, полифенолов, дополнительного источника витамина Продукт, выпущен на НПО «Биомед» с участием Сафоновой Г.М.

БАД под названием «САФОЛ» выпущен в 2015 году (создатель Сафонова Г.М.) и является средством, обладающим антиоксидантной иммуномодулирующей, противоопухолевой, анбактериальной активностью. Продукт выпущен на ООО «Элмарис» с участием Сафоновой Г.М. и является версией «ОЛЕКСИНА». В инструкции предлагается применять его как противоопухолевое средство

БАД под названием «АЛЕКСИНИЯ» появился на рынке в 2015году (создатель Плешаков А. А.) как уникальный комплекс нового поколения источника флаваноидов, полифенолов, дубильных веществ, аскорбиновой кислоты и янтарной кислоты. Продукт выпущен на ЗАО «Инвит» с участием Плешакова А.А. , где в инструкции даны рекомендации по применению, в том числе, как противоопухолевое средство.

Во всех случаях используется одно сырье - экстракты из листьев и плодов персика обыкновенного. В данном случае автор рассматривал БАД в соответствии с приказами Минздрава 1997 и 2002 гг., дано определение БАД как композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активным веществам, предназначенным для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. обогащение пищевого рациона . Автор утратил возможность дальнейшей трансформации своей разработки в качестве лекарственного средства.

Наглядным примером такой трансформации является изменение статуса продукта. Так, препарат Пантокрин Пантея компании Эвалар зарегистрирован как лекарство в 2003году (39 разных лек форм) Затем часть препаратов аннулируется (2008г.) и, пожалуйста, в 2015 году таблетки Пантокрин Пантея мужской регистрируются как БАД.

Для спортивного питания зарегистрирована настойка Пантокрина.

Ситуация с созданием и правовой защитой соединения в качестве БАД приобретает особую важность при экспорте продукции и зарубежном патентовании. В большинстве промышленно развитых стран имеется четкая граница между БАД и лекарственным средством.

В частности, для БАД следует учитывать наличие Пищевого кодекса CODEX Alimentarius, принятый ВОЗ в 1962г.

В США законодательная база, связанная с оборотом БАД , появилась в 1991г. Был создан отдел в системе FDA(Food and Drug Administration) – агентство МЗ США , и эти продукты отнесены к категории пищевых, дано определение их как продуктов здорового питания (1999г.). Для дополнения к пище путем увеличения потребления витаминов, минералов, лекарственных трав, экстрактов и т.п., или продуктов для внутреннего потребления в форме порошков, капсул, таблеток и других форм, не предназначенных для использования в качестве единственного продукта

при одном приеме пище. Таким образом, они отнесены к пищевым продуктам.

В Японии этот особый вид ~~товара~~ отнесен к продуктам функционального питания (ФП). Страна является лидером в разработке таких продуктов, в 1991году оформлена система ФП и разработана концепция – Food for specified health use – FOSHU - пищевые продукты, специально используемые для поддержания здоровья.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о необходимости при патентовании четко понимать различия между БАД, БАВ и лекарственным средством. При этом на раннем этапе создания соединения (композиции) следует оценивать перспективы его реализации, как в РФ, так и за рубежом.

ИЗ ПРАКТИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПО ОТОЗВАННЫМ ЗАЯВКАМ

Н. В. РОМАНОВА,
нач. Центра патентных услуг Саратовского гос. университета им. Н. Г. Чернышевского, российский и евразийский патентный поверенный, Саратов

На практике нередко приходится сталкиваться с необходимостью восстановления делопроизводства по отозванной заявке. Чаще всего это связано с несвоевременным предоставлением ответа на запрос экспертизы, преимущественно иностранными заявителями.

За последние три года пришлось неоднократно столкнуться с неправомерными отказами в осуществлении данного юридически значимого действия.

В соответствии со статьей 1389 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) имеются два варианта подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности:

– одновременно с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока,

– одновременно с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Срок ответа может быть продлен не более чем на 10 месяцев.

При подаче ходатайства по первому варианту пришлось столкнуться с отказами в восстановлении пропущенного срока на том основании, что эксперт счёл ответ заявителя на запрос экспертизы неполным. Эксперт указал, что заявитель не представил сведения, запрошенные экспертизой, и восстановление пропущенного срока рассмотрения заявки не может быть осуществлено на основании п. 21(2) старого Регламента[1],

[1] Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке

который по существу повторял указанную выше статью ГК РФ. Ни ГК РФ, ни старый Регламент, ни новые Правила[2] не содержат в качестве основания для отказа в восстановлении пропущенного срока неполноту запрошенных сведений. Делопроизводство не восстановлено, но эксперта не удовлетворяет ответ? То есть, **по факту** эксперт продолжает делопроизводство, поднимает материалы заявки, изучает аргументы заявителя, излагает свои аргументы в письме произвольного вида. При этом заявитель может выразить свое несогласие с доводами экспертизы и направить, по сути, ответ «как бы на очередной запрос» экспертизы. Ведется переписка по невосстановленной заявке! Это не регулируется нормативными документами, но часто происходит на практике. В частности, в 100% случаев, с которыми нам пришлось столкнуться на практике, после подачи очередного возражения с нашей стороны, ответ, поданный совместно с ходатайством о восстановлении пропущенного срока, признавался содержащим необходимые сведения, и принималось решение о восстановлении пропущенного срока и выдаче патента.

Почему бы в рассмотренном случае сначала не восстановить делопроизводство и потом обмениваться аргументами в рамках предусмотренных нормативными актами процедур?

Далее, остановимся на другом показательном примере, включающем оба возможных варианта восстановления пропущенного срока.

Заявка на изобретение была признана отозванной. В качестве основания для отказа было указано непредставление ответа на запрос экспертизы или ходатайства о продлении срока предоставления ответа.

Заявителем было подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы, и к ходатайству был прило-

---

патентов Российской Федерации на изобретение от 29.10.2008 №327, утратил силу (Приказ Минобрнауки России от 24.05.2016 № 607)

[2] Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состава сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение (Приказ Министерства экономического развития российской федерации от 25 мая 2016 № 316).

жен ответ на запрос экспертизы. Оригиналы указанных документов поступили в ФИПС в установленный срок.

Однако эксперт посчитал ответ Заявителя неполным и направил Заявителю новое письмо. Одновременно с письмом эксперта Заявителем было получено Уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа из отдела учета патентных пошлин. После получения отказа в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока в распоряжении Заявителя оставалось всего 2 дня до истечения срока, в который возможна подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос экспертизы по второму варианту.

Т.к. заявитель является иностранным лицом, то подготовить ответ на вопросы, указанные в письме эксперта, в столь короткий срок не представлялось возможным, поэтому было принято решение о применении нормы статьи 1389 ГК РФ и подаче ходатайства о восстановлении пропущенного срока одновременно с ходатайством о продлении срока представления документов или материалов.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока ответа на запрос было направлено одновременно с ходатайством о продлении срока ответа на 2 месяца.

В ответ на поданные ходатайства специалист отдела учета патентных пошлин ФИПС вновь направил Заявителю отказ в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Отказ в восстановлении пропущенного срока в письме был мотивирован следующим:

«Согласно статье 1389 Гражданского кодекса Российской Федерации ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение 12 месяцев со дня истечения срока ответа на запрос экспертизы. К ходатайству должны быть приложены дополнительные материалы, необходимые для восстановления срока.

Норма этой же статьи предусматривает возможность одновременно с восстановлением продлить срок ответа на запрос экспертизы, при этом норма статьи 1386 Кодекса устанавливает, что срок ответа на запрос экспертизы может быть продлен не более чем на 10 месяцев.

Применение на практике по совокупности норм указанных статей означает, что установленный 10 месячный срок является **неделимым**, течение этого срока исчисляется с даты окончания срока ответа на запрос экспертизы и никак не связано с процедурными сроками восстановления делопроизводства в соответствии со статьей 1389Кодекса. При этом заявителю предоставляется возможность либо продлить срок ответа на запрос экспертизы до его истечения, либо воспользоваться воз-

можностью продления срока ответа после истечения срока ответа на запрос экспертизы после признания заявки отозванной, применяя норму статьи 1389 о восстановлении делопроизводства.

Из вышеизложенного следует, что 12 месячный срок на восстановление пропущенного срока ответа на запрос экспертизы в предельном случае может исчисляться с даты окончания 10 месячного срока, предусмотренного статьей 1386 Кодекса, течение которого не может прерываться, суммироваться и дробиться на отдельные интервалы в совокупности со сроком восстановления пропущенного срока ответа на запрос экспертизы».

Следует ещё раз отметить, что Заявитель не воспользовался 10 месячным сроком продления до подачи Ходатайства о восстановлении пропущенного срока, таким образом, 10 месячный срок не начинал исчисляться. Но даже если бы это имело место, доводы ведомства о «**непрерывном течении**» 10 месячного срока весьма сомнительны. Мы не могли согласиться с мнением эксперта.

Заявитель осуществил действия по восстановлению отозванной заявки в строгом соответствии со ст. 1389 ГК РФ: сначала своевременно подал ходатайство о восстановлении пропущенного срока с ответом. По непонятной для Заявителя причине ответ был направлен экспертом до восстановления делопроизводства по отозванной заявке, что не предусмотрено нормативными актами, и экспертом было принято решение, что ответ Заявителя на запрос экспертизы не полный. По мнению Заявителя это не соответствовало действительности.

Однако, не имея времени для возможности оспорить действие эксперта из-за риска пропустить вторую предусмотренную ГК РФ процедуру восстановления, Заявитель подал ходатайство о восстановлении пропущенного срока вместе с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов.

Как однозначно указано в статье 1389 ГК РФ, заявитель имеет право подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока ответа в течение 12 месяцев одновременно с ходатайством о продлении срока предоставления ответа. Никаких других дополнительных критериев, касающихся срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока в случае продления срока ответа, данная статья ГК РФ не содержит.

Статья 1386 ГК РФ содержит следующую норму: «… Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федераль-

ным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев». Никаких других норм о предоставлении срока продления (неделимость, невозможность суммирования и т.д.) статья 1386 ГК РФ не содержит. Данная статья также приравнивает срок подачи запрашиваемых материалов и срок подачи ходатайства о продлении срока ответа.

Таким образом, согласно ГК РФ, восстанавливая пропущенный срок ответа на запрос экспертизы в течение регламентированного 12 месячного срока, заявитель получает право на подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы.

Учитывая факты своевременной подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока вместе с ответом на запрос, повторной своевременной подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока одновременно с ходатайством о продлении срока ответа и дважды неправомерного отказа в восстановлении пропущенного срока, Заявителем была подана жалоба в ФИПС с просьбой восстановить пропущенный срок ответа на запрос экспертизы по заявке на изобретение и удовлетворить ходатайство о продлении срока на 2 месяца, поданное одновременно с ходатайством о восстановлении пропущенного срока.

Жалоба была удовлетворена, производство по заявке Заявителя восстановлено и, срок ответа продлен.

Таким образом, весьма сомнительной является обоснованность отказа экспертами с формулировкой «**Применение на практике по совокупности норм** указанных статей означает, что…». Юридически значимые действия предполагают их обоснованность нормами законодательных актов, поэтому Заявитель при ведении переписки с ведомством руководствуется только нормами закона, и не обязан, и не имеет возможности принимать во внимание внутреннюю «практику» ведомства.

ПРИНЦИП "TWO LIST SELECTION" – РАССМОТРЕНИЕ ПРАКТИКИ В РОСПАТЕНТЕ И ЕАПВ И ОТЛИЧИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОДХОДА

Д.В. ГАЛУХИНА
ООО "Ляпунов и Партнеры", патентный эксперт, Санкт- Петербург

А.В. ХАРИН
начальник Отдела химии, биотехнологии и медицины ООО "Ляпунов и Партнеры"
патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный
Санкт-Петербург

Концепция селективного изобретения в общем относится к техническим решениям, основанным на выборе одного или более частных вариантов осуществления, попадающих в объем более раннего общего раскрытия, однако не описанных как таковые в уровне техники. В частности, согласно ч. G, гл. VI, п. 8 Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, селективные изобретения основываются на выборе не упомянутых ранее в явном виде индивидуальных элементов (признаков), подгруппы признаков или более узких диапазонов из более широкой известной группы или диапазона. Например, в документе уровня техники описана композиция из двух компонентов, где один компонент описывается как выбранный из группы, включающей вещества A1, A2, A3 …A15, а второй компонент описывается как выбранный из группы, включающей вещества B1, B2, B3 …B15. Возможное число комбинаций этих двух компонентов является очень большим, при этом, как правило, патентные документы, которые чаще всего противопоставляются заявкам на изобретение в ходе экспертизы по существу, содержат ограниченное количество фактических примеров композиций. В описанной ситуации, например, конкретная комбинация A12 и B15 не была раскрыта как таковая в документе уровня техники, и позднее другими лицами было установлено, что именно эта комбинация обладает определенными техническими преимуществами, никак не следующими из содержания указанного документа. Наличие упомянутого выше законодательного положения ЕПК, определяющего такие технические решения как новые и, при нали-

чии неожиданного технического результата, имеющие изобретательский уровень, позволяет получать патентную защиту таких изобретений. Таким образом, это позволяет предотвратить ситуацию, когда авторы более раннего изобретения закрывают возможность патентования иных технических решений в рамках какого-либо направления исследований, описывая в материалах заявки огромное количество возможных вариантов признаков. При этом число комбинаций таких вариантов признаков значительно превосходит вклад авторов более раннего изобретения в уровень техники, заключающийся в исследовании свойств всего лишь нескольких конкретных комбинаций.

Подходы к оценке патентоспособности селективного изобретения существенно разнятся в различных патентных ведомствах. При этом одной из основных трудностей при оценке патентоспособности селективных изобретений является установление их новизны. Это связано с тем, что, селективное изобретение по определению относится к выбору конкретной комбинации признаков, которые ранее были описаны как потенциально присущие одному и тому же объекту, следовательно, установление того, может ли результат такого выбора считаться новым, представляет основную проблему.

Как было сказано выше, в нормативных документах ЕПВ (ч. G, гл. VI, п. 8(i) Руководства по экспертизе в Европейском патентном ведомстве) существует «принцип двух списков» («two-lists principle»), согласно которому изобретение, полученное в результате выбора из двух или более списков признаков значительной длины, может быть признано новым. Этот принцип может применяться, например, в случае выбора из списков конкретных заместителей для химического соединения, представленного общей формулой, исходных материалов для получения конечного продукта, компонентов композиции или узких диапазонов нескольких параметров процесса из более широких интервалов. Признание новизны таких изобретений позволяет оценивать действительный вклад авторов селективного изобретения в уровень техники, оценивая то, достигается ли вследствие такого выбора какой-либо технический результат, и насколько неожиданным он является. Конечно, вопрос о том, является ли конкретное селективное изобретение патентоспособным, решается отдельно для каждого случая, однако при экспертизе таких заявок эксперты европейского ведомства опираются на четко определенную схему, приведенную в указанном выше разделе Руководства по экспертизе ЕПВ и снабженную детальными пояснениями и примерами.

При этом следует отметить, что принцип «two-lists» соответствует общему принципу проверки новизны, согласно которому общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие. Так, в п. 12.09 Руко-

водства PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы указано: «документ, характеризующий предшествующий уровень техники и раскрывающий общее понятие (род), не всегда порочит пункт формулы на частное решение (вид), входящее в это общее понятие». При этом «для того, чтобы опорочить формулу изобретения, заявленный объект должен быть раскрыт с достаточной конкретностью в документе, характеризующем уровень техники» (см. п. 12.10 Руководства PCT). Этот принцип отражен и в российском патентном праве (см. п. 5.4.2 Руководства по проведению экспертизы заявок на изобретения, утв. приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87). Однако на практике эксперты Роспатента в запросах зачастую указывают, что во внимание при оценке новизны изобретения принимается весь противопоставленный документ в целом, а не его отдельные части, и отказываются признавать новизну изобретения, которое представляет собой “частное раскрытие” в смысле упомянутого положения Руководства по экспертизе Роспатента, в частности, в случае изобретений, основанных на конкретной комбинации признаков, которая не была раскрыта как таковая в противопоставленном документе.

Так, в Роспатент была подана заявка на изобретение, относящееся к композиции, содержащей базовый компонент (а), представляющий собой сополимер веществ А и Б, и детергент (б), представляющий собой вещество В, в количестве от 0,2 до 2 масс.%. Экспертиза в ходе информационного поиска обнаружила документ Д1, раскрывающий композицию аналогичного назначения, содержащую (а) сополимер веществ Д, А и/или Б, и (б) детергент, выбранный из веществ В и Е, в количестве 0,5-3 масс.%, порочащий, по мнению экспертизы, новизну заявленного изобретения. При этом определение сополимера согласно Д1 предусматривает четыре возможные сополимерные комбинации, а именно, Д/А, Д/Б, А/Б и Д/А/Б, а в примерах осуществления изобретения в Д1 раскрывалась лишь одна комбинация – Д/А. То есть, содержание Д1 не дает прямых указаний на выбор конкретно (а) комбинации А/Б и (б) детергента В в заявленном количестве. Следует отметить, что заявителем было показано, что заявленная комбинация обеспечивает определенный технический эффект, не раскрытый в Д1. Экспертиза, тем не менее, настояла на том, что хотя конкретные компоненты композиции в указанных количествах не раскрыты в примерах осуществления согласно Д1, это не дает повод считать заявленную композицию новой. В результате, чтобы достичь соответствия условию патентоспособности «новизна», потребовалось вносить в формулу изобретения дополнительные признаки, не имеющие непосредственного отношения к достигаемому изобретением техническому эффекту, что необоснованно ограничило объем охраны изобретения.

Причина такой позиции экспертизы, по мнению авторов, заключается в том, что область технических решений, к которым согласно российскому законодательству относится понятие “селективное изобретение”, является весьма узкой. А именно, указанное понятие приведено лишь в одном документе – Руководстве по экспертизе заявок на изобретения и только в отношении химических соединений. Согласно п. 6.2.2.2(5) Руководства, селективным является изобретение, относящееся к химическому соединению, подпадающему под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанному как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющему новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Кроме того, на практике в некоторых случаях возможно признание патентоспособными фармацевтических композиций, включающих комбинацию активных ингредиентов, попадающую в общее раскрытие документа уровня техники, но обеспечивающую неожиданный из уровня техники синергетический эффект (см. п.78 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утв. приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. № 316.) Указанный пункт Правил говорит о композициях, представляющих собой комбинации известных активных ингредиентов, не уточняя, могут ли эти активные ингредиенты быть раскрыты в одном документе, как потенциально входящие в состав одной композиции. Однако, на практике эксперты могут признавать патентоспособность синергетических композиций и в этой ситуации. Тем не менее, очевидно, что синергетический эффект является лишь одним из возможных вариантов полезного с технической точки зрения эффекта, который может обеспечиваться выбором конкретных комбинаций признаков. И тем более области, в которых возможны технические решения, основанные на выборе конкретных комбинаций признаков, не ограничиваются химическими соединениями и фармацевтическими композициями. В частности, конкретные принципы установления патентоспособности селективных изобретений для таких объектов, как, например, применение или способ, отсутствуют в принципе, притом, что, как следует из практики авторов, общий принцип проверки “общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие” экспертами во многих случаях игнорируется.

Исходя из практики авторов доклада, при рассмотрении заявок на селективные изобретения в ЕАПВ заявители сталкиваются с теми же возражениями, что и в Роспатенте, то есть, при оценке патентоспособности селективных изобретений эксперты руководствуются скорее устоявшейся практикой, хотя общие принципы установления новизны в ЕАПВ

не исключают как таковое патентование селективных изобретений (см. правило 47(2) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утв. Административным советом ЕАПО 1 декабря 1995 г). Однако при этом в нормативных документах ЕАПВ термин “селективное изобретение” как таковой вообще отсутствует, а изобретения, основанные на выборе частных вариантов из общего раскрытия, которые могут быть признаны патентоспособными, также сводятся к химическим соединениям (см. п. 5.8 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ, утв. приказом ЕАПВ от 15 февраля 2008 г. №4). В случаях из практики авторов доклада евразийские эксперты, так же, как и российские, придерживались мнения, что техническое решение, основанное на узком выборе конкретных параметров, является частью уровня техники, содержащего общее раскрытие, и наличие в документе уровня техники нескольких длинных списков возможных признаков объекта порочит новизну любых конкретных комбинаций таковых, опять же, за возможным исключением синергетических фармацевтических композиций.

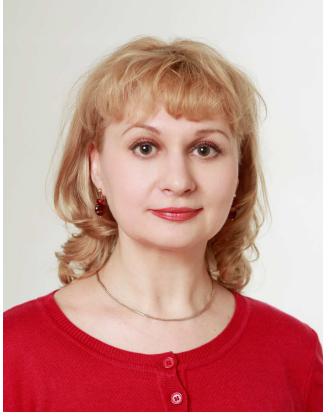
Так, в ЕАПВ была подана заявка на изобретение, относящееся к фармацевтической композиции в форме таблетки, включающей активный ингредиент (конкретное вещество А), агент, образующий матрицу (конкретное вещество Б) и модификатор скорости высвобождения (конкретное вещество В), причем за счет выбора конкретных веществ Б и В достигался определенный профиль растворения, что составляло технический результат изобретения. Из противопоставленного экспертизой документа Д1 была известна фармацевтическая композиция в форме таблетки, включающая такой же активный ингредиент (А), а возможные агенты, образующие матрицу, и модификаторы скорости освобождения были перечислены в описании в виде альтернатив, среди которых упоминались вещества Б и В среди длинного списка других веществ. Ни одна из композиций, конкретно описанных в Д1, не включала одновременно вещества А, Б и В. На основании раскрытия Д1 экспертиза утверждала, что заявленное изобретение не является новым. При этом экспертиза признавала, что в Д1 не описаны композиции, обладающие таким профилем растворения, как у композиции по изобретению. Однако профиль растворения как таковой не является признаком, которым можно характеризовать композицию, в то время как выбор конкретных компонентов, обеспечивающий достижение данного профиля, экспертиза признавала частью уровня техники. Поэтому возражения в отношении новизны пришлось опять же преодолевать путем включения в независимый пункт признаков, вообще не имеющих отношения к достижению технического результата, что привело к необоснованному ограничению объема формулы изобретения.

Как видно из приведенных примеров, сложившаяся в Роспатенте и ЕАПВ практика рассмотрения заявок на селективные изобретения, не относящиеся к химическим соединениям, такова, что они не признаются соответствующими условию новизны. При этом до проверки вклада заявителя в уровень техники дело просто не доходит, вследствие чего аргументировать наличием у изобретения неожиданного технического результата, достигаемого заявленной конкретной комбинацией признаков, не представляется возможным. То есть, изобретение, которое согласно европейскому законодательству может быть признано новым и может иметь изобретательский уровень, при экспертизе в Роспатенте и ЕАПВ скорее всего будет признано непатентоспособным на стадии проверки новизны, так как формально отрицается сама возможность защиты селективных изобретений в том виде, как они изначально охарактеризованы в формуле изобретения. В таких случаях часто единственным способом преодолеть возражения по новизне и получить патент оказывается включение в независимый пункт каких-то дополнительных признаков, характеризующих раскрытые в заявке частные формы изобретения и не имеющих прямого отношения к изобретательскому замыслу и достигаемому техническому результату, однако позволяющих установить новизну. В итоге объем охраны, предоставляемый заявителю, может оказаться существенно уже, чем его действительный вклад в уровень техники.

Таким образом, практика рассмотрения заявок на изобретения, основанные на выборе специфических комбинаций признаков, в Роспатенте и ЕАПВ не согласуется с практикой в ЕПВ и принципами, рекомендованными к применению ВОИС. При этом особенности патентного законодательства в России и ЕАПВ создают возможность для патентообладателей препятствовать дальнейшему патентованию в области, закрытой ими путем простого перечисления в описании изобретения заявки максимального количества возможных признаков изобретения, далеко выходящего за рамки их действительного вклада в уровень техники. При этом изобретатели, вложившие существенные усилия в выбор и исследование конкретных комбинаций признаков, приводящих к появлению полезного и неожиданного технического эффекта, оказываются в невыгодном положении.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ НОВЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2016 ГОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

Е.О. СМИРНОВА
ПАО "Силовые машины", главный специалист
Управления патентных исследований и
интеллектуальной собственности
патентный поверенный РФ
Санкт- Петербург



О.В. ВЕКШИНА
ПАО "Силовые машины", главный специалист
Управления патентных исследований и
интеллектуальной собственности
патентовед
Санкт- Петербург

В августе 2015 года Российская компания (далее - Заявитель) подала заявку на изобретение, в отношении которой ходатайство на проведение экспертизы по существу было подано Заявителем летом 2016 года. При получении запроса ФИПС, согласно которому признавалась «новизна» заявленного технического решения, но были заданы вопросы относительно «изобретательского уровня», Заявителем, чтобы не затягивать процесс получения патента, было принято решение о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Положительный опыт такого преобразования до 2016 года у Заявителя имелся, поэтому никаких проблем не ожидалось.

В соответствии с пп. 15 п. 3 новых «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы», утвержденных приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 года № 316 (далее - Правила 1), Заявитель направил в ФИПС Заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель по форме, представленной в Приложении № 14 к Пра-

вилам 1, квитанцию об оплате пошлины за преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель и Заявление о выдаче патента на полезную модель по форме Приложения № 1 «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы», утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.05.2015 года № 701 (далее Правила 2).

ФИПС уведомил Заявителя, что Заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель удовлетворено и дальнейшее рассмотрение данной заявки будет проводиться в соответствии со статьей 1390 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).

Вскоре Заявитель получил Уведомление о приеме и регистрации заявки на полезную модель, в котором преобразуемой заявке на изобретение были присвоены новый номер и новая дата поступления (следующий день после удовлетворения заявления). Таким образом, делопроизводство по заявке на изобретение было прекращено в связи с её преобразованием в заявку на полезную модель, и преобразуемая заявка на изобретение стала заявкой на полезную модель с новым номером и, неожиданно для Заявителя, новой датой поступления. При этом в Реестре заявок на выдачу патента РФ на изобретение имеется только запись, что Заявителем подано заявление о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, и дальнейшая судьба заявки на изобретение не прослеживается, т.к. ни в Реестре заявок на выдачу патента РФ на изобретение, ни в Реестре заявок на выдачу патента РФ на полезную модель не отражено никакой связи между номером преобразуемой заявки на изобретение и новым номером заявки на полезную модель.

Итак, заявка на полезную модель начала повторный круг прохождения формальной экспертизы и экспертизы по существу, который уже прошла преобразованная заявка на изобретение.

В результате повторной формальной экспертизы заявки на полезную модель Заявителем был получен запрос на оплату патентной пошлины за подачу заявки на полезную модель и предложение оплатить предписанную пошлину. Необходимость уплаты пошлины за подачу заявки на полезную модель одновременно с патентной пошлиной за преобразование прямо не отражена в нормативных документах Роспатента, поэтому происходит затягивание сроков проведения экспертизы для Заявителя. Кроме того, получение Запроса формальной экспертизы вызвало обоснованное беспокойство у Заявителя по поводу сохранения приоритета по первоначально поданной и преобразованной заявкой на изобретение. После телефонных переговоров с различными отделами ФИПС и их разъяснениями, что данная процедура ещё не отработана ФИПС,

Заявитель получил ответ, что согласно п. 3 ст. 1379 ГК РФ «Преобразование заявки на изобретение … допускается в случае, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки…», поэтому приоритет должен сохраниться августом 2015 года. Требование оплаты ещё одной патентной пошлины было мотивировано тем, что по ранее оплаченным пошлинам (за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы; за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам; за преобразование заявки на изобретение в заявку полезную модель) ФИПСом уже были оказаны услуги.

Согласившись с обоснованиями ФИПС, Заявитель оплатил пошлину за подачу заявки на полезную модель и в сопроводительном письме при направлении копии квитанции об её оплате ещё раз обратил внимание ФИПС на то, что происходит не подача новой заявки на полезную модель, а преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель.

Далее после окончания формальной экспертизы заявка на полезную модель перешла на экспертизу по существу к тому же эксперту, который проводил экспертизу по существу по преобразованной заявке на изобретение, но это не сильно повлияло на сроки экспертизы по существу по заявке на полезную модель.

В итоге Заявитель получил Решение о выдаче патента на полезную модель, в котором дата приоритета была установлена по новой дате подачи заявки на полезную модель, установленной ФИПС на следующий день после удовлетворения заявления Заявителя о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, т.е. декабрем 2016 вместо августа 2015.

Заявитель не согласился с таким Решением Роспатента и добивается восстановления приоритета по дате подачи преобразованной заявки на изобретение согласно п. 3 ст. 1379 ГК РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель в нормативных документах Роспатента недостаточно проработана, так как эта процедура вызывает следующие проблемы:

1. Отсутствие в нормативных документах прямого указания на необходимость оплаты пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки одновременно с патентной пошлиной за преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель при подаче Заявления о преобразовании по форме, представленной в Приложении № 14 к Пра-

вилам 1, приводит к затягиванию сроков рассмотрения заявки для Заявителя.

2. Отсутствие в Заявлении о выдаче патента на полезную модель, представленном в Приложении № 1 Правил 2, ссылки на номер преобразуемой заявки на изобретение приводит к потере видимой связи между такими заявками и возможным ошибкам в установлении приоритета.

3. Отсутствие связи между преобразованной заявкой на изобретение и заявкой на полезную модель в Реестрах заявок затрудняет возможность отследить судьбу преобразованной заявки на изобретение.

4. Проведение повторной формальной экспертизы заявки на полезную модель, по которой уже была проведена формальная экспертиза на стадии рассмотрения преобразованной заявки на изобретение, загружает экспертов и увеличивает сроки рассмотрения заявки для Заявителя.

5. Проведение повторной экспертизы заявки на полезную модель по существу в случаях, когда в результате экспертизы преобразованной заявки на изобретение по существу уже было признано соответствие заявленного технического решения условию патентоспособности «новизна», загружает экспертов и также приводит к увеличению сроков рассмотрения заявки для Заявителя.

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

С. В. ФЕДОРОВ,
руководитель патентной практики,
Патентное бюро "Дельта Патент"
российский и евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург

В последние годы энтузиасты высказывали немало надежд по поводу перспективы замены ручного перевода патентных документов машинным переводом. Эти ожидания, совместно со стремлением сэкономить на переводе, привели к тому, что иностранные заявители стали все чаще присылать машинный перевод заявок на русский язык (для непосредственной подачи) или на английский язык (для дальнейшего перевода на русский). В силу объективных причин автор не разделяет оптимизма насчет реалистичности скорой замены переводчика машиной, особенно в сфере патентного перевода. Вместе с тем, некоторые аспекты машинного перевода могут принести пользу и в патентном деле.

Ограничения технологий машинного перевода

Применение машинного перевода в отношении патентной документации осложняется существенным различием лексико-грамматических принципов, используемых в различных видах патентных документов и даже в различных частях одного и того же документа, например, патентной заявки или искового заявления. В системах машинного перевода на основе правил (Rule-Based Machine Translation, RBMT) это приводит к необходимости применения к документам разного вида или к различным частям одного и того же документа различных словарей и наборов правил, а в системах статистического перевода (Statistical Machine Translation, SMT) – к необходимости формирования и независимого применения различных двуязычных массивов фрагментов текстов и различных статистических моделей перевода, например, по словам (Word-based translation, WBT), по фразам (Phrase-based translation, PBT), по синтаксису (Syntax-based translation, SBT), по иерархическим фразам (Hierarchical phrase-based translation, HPBT) и т.п. При этом автоматический лексико-семантический анализ с целью отнесения всего документа или его части к тому или иному виду и оптимального выбора правил, иерархических моделей и массивов сам по себе является нетривиальной (скорее, даже непосильной) задачей для современной компьютерной лингвистики.

Очевидно, что это соображение в целом справедливо и для систем машинного перевода на примерах (Example-based Machine Translation, EBMT), и для систем машинного перевода на корпусах текстов (Corpus-based machine translation, CBMT).

Гибридные системы перевода (Hybrid Machine Translation, HMT) представляют собой комбинацию двух или большего количества упомянутых выше технологий, поэтому все сказанное выше относится и к ним.

В апреле 2010 г. стартовал проект PLuTO (Patent Language Translations Online, http://www.pluto-patenttranslation.eu/), который осуществлялся специально созданным под него консорциумом, был профинансирован в размере 4,36 млн. евро, действовал в течение трех лет и завершился запуском бета-версии коммерческого онлайн-сервиса IPTranslator (http://iptranslator.com/), обеспечивающего двунаправленный перевод в нескольких языковых парах с английским языком (русский язык заявлен как рабочий, но по факту не поддерживается). Машинный перевод в PLuTO основан на гибридной системе MaTrEx (Machine Translation Using Examples), разработанной в Дублинском городском университете. Технические аспекты проекта описаны в [1–3]. Стоимость машинного перевода этой системой составляет от 7 до 10 евро за страницу (т.е. приблизительно от 0,03 до 0,04 евро за слово). Качество перевода – см. в примере ниже.

С 2012 г. Европейское патентное ведомство (EPO) эксплуатирует систему Patent Translate, в основе которой лежит система статистического перевода на движке Google Translate с базой параллельных текстов, предоставленных самим ведомством. Качество перевода в направлении с основных европейских языков (немецкий, испанский, французский) на английский – низкое, а в парах с русским языком – и вовсе безнадежное. Тем не менее, даже в паре с русским языком качество перевода Patent Translate несколько выше, чем качество с перевода непосредственно от Google Translate, что указывает на важность подготовки пар текстов, на которых тренируется система статистического перевода.

В 2012 г. автор совместно с основателем бюро переводов «Аргонавт» Олегом Выгодским провел эксперимент на платформе «Аргонавта», предназначенной для автоматического перевода инструкций по эксплуатации телекоммуникационного оборудования: через связку системы памяти переводов Trados и системы машинного перевода на основе правил Promt с подключенными отраслевыми словарями (поставочный патентный словарь и пользовательский словарь по телекоммуникациям самого «Аргонавта») пропустили фрагмент патентного документа (тоже в области телекоммуникаций). Результат не обнадежил.

Всемирная организация по интеллектуальной собственности (WIPO) предоставляет возможность воспользоваться одной из внешних систем машинного перевода – от Google, Microsoft и Baidu. Качество перевода – см. в примерах ниже.

В WIPO также имеется собственная система статистического перевода WIPO Translate, известная ранее как TAPTA [6], основанная на движке Moses с открытым кодом (http://www.statmt.org/moses/) и тренированная на парах патентных текстов, переведенных людьми. На том же движке Moses основаны системы автоматического перевода некоторых органов ООН (ITU, IMO, FAO и т.д.). Технические аспекты системы описаны в [4–5]. Качество перевода – см. в примере ниже.

В последнее время стали появляться сообщения о разработке и запуске в эксплуатацию систем машинного перевода на основе нейронных сетей. Некоторые специалисты выражают завидный энтузиазм относительно перспектив этой технологии. Единственный рабочий пример такой системы – бета-версия нейронного переводчика WIPO, работающая в парах китайский-английский и японский-английский. Система запущена в опытную эксплуатацию и качество перевода пока еще крайне низко, так что пользоваться ею невозможно даже в справочных целях. Поэтому говорить о коммерческом применении нейронных сетей для патентного перевода, мягко говоря, преждевременно.

Как использовать машинный перевод

На сегодняшний день прямой машинный перевод патентных документов целесообразно применять лишь в ознакомительных целях, чтобы быстро оценить релевантность того или иного источника на неизвестном читателю языке и принять решение о необходимости его ручного перевода.

Тем не менее, автор готов поделиться положительным опытом применения параллельного промежуточного машинного перевода патентной заявки с языка, которым переводчик не владел в должной мере. В этом случае был применен промежуточный перевод на английский язык. Далее – реальный пример решения задачи с использованием автоматического параллельного промежуточного перевода.

Патентная заявка была опубликована на испанском языке и относилась к области мобильной связи. Постоянный заказчик, зная, что подрядчик не берется переводить заявки с иных языков, кроме английского, предложил использовать в качестве источника текст, полученный с помощью сервиса Google Translate. Автору эта задача показалась интересной с технологической точки зрения и заказ был принят в работу.

Разумеется, переводить патентную заявку непосредственно с автоматически сформированного английского текста было бы безумием.

Поэтому в качестве англоязычного источника были одновременно использованы три варианта автоматического перевода с испанского на английский язык – от Google Translate, Microsoft Bing и Baidu. Оказалось, что сопоставление трех параллельных промежуточных переводов при хорошем знании переводчиком технической области, к которой относится изобретение, позволяет достаточно надежно реконструировать смысл исходного текста. Единство терминологии проверялось по исходному испанскому тексту. Далее на примерах показано, как это выглядело на практике.

Оригинальный текст на испанском языке

Es también objeto de la invención ofrecer un sistema para notificar a un abonado llamado del intento de una llamada realizada por un abonado llamante de prepago en una red de telecomunicaciones, el sistema está formado por medios para recibir, en la red de telecomunicaciones, una llamada del abonado llamante de prepago para el abonado llamado; medios para determinar, en la red de telecomunicaciones, que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada; y medios para notificar, la red' de telecomunicaciones al abonado llamado, que un intento de llamada del abonado llamante de prepago ha sido hecha hacia el abonado llamado, cuando los medios para determinar han determinado que el abonado llamante de prepago cuenta con crédito insuficiente o nulo de prepago para realizar la llamada.

Следует отметить, что в качестве оригинального текста был использован текст из Patentscope, полученный путем оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR), содержащий характерные дефекты распознавания.

Перевод Google

Another object of the invention to provide a system for notifying a subscriber's call attempt a call placed by a calling subscriber prepayment for a telecommunications network, the system consists of means for receiving, in the network of telecommunications, a call prepaid calling party to the called party; means for determining, in the network of telecommunications, the prepaid calling party has insufficient or no credit for prepaid call Ia; and means for notifying, the network 'telecommunications subscriber call, that an attempt to call the caller prepayment has been made to the called party when the means for determining have determined that the calling subscriber prepaid account with insufficient credit or no prepayment for Ia call.

Перевод Bing

Is also the subject of Ia invention provide a system to notify a called subscriber of a call attempt conducted by a paid caller of prepayment in a

telecommunications network, the system comprises means for receive, Ia telecommunications network, call of the paid subscriber prepaid caller called; means to determine, in Ia telecommunications network, that the calling subscriber of prepaid has insufficient or no credit of prepaid for so-called Ia; and media to notify, Ia network ' of telecommunications to the paid call, a call from the caller of prepaid subscriber attempt has been made to the called subscriber, when the means to determine have determined that calling prepaid subscriber has insufficient or no credit prepaid to perform so-called Ia.

Перевод Baidu

Object of the invention is to provide a system to notify a called Subscriber to a call made by a Caller Prepaid Subscriber in a Telecommunication Network, the system comprises means for receiving, in the Telecommunications Network, a call from the calling Subscriber prepaid for the called Subscriber to determine; in the Telecommunication Network. That the caller Prepaid Subscriber account with insufficient credit or Prepaid NULL for the call; and Means for notifying the Telecommunications Network 'to the called Subscriber, a call attempt caller Prepaid subscriber has been made to the called Subscriber, to determine when the media have determined that the caller of Subscriber Prepaid account with insufficient credit or prepaid for the null call.

Реконструкция на русском языке

Другой целью настоящего изобретения является реализация в телекоммуникационной сети системы для уведомления вызываемого абонента о попытке вызова, предпринятой вызывающим абонентом с предварительной оплатой услуг, содержащей средства для приема телекоммуникационной сетью вызова от вызывающего абонента с предварительной оплатой услуг к вызываемому абоненту; средства для проверки телекоммуникационной сетью нулевого или недостаточного для вызова кредита на счете вызывающего абонента с предварительной оплатой услуг; и средства для уведомления телекоммуникационной сетью вызываемого абонента о попытке вызова, предпринятой вызывающим абонентом с предварительной оплатой услуг, в случае определения нулевого или недостаточного для вызова кредита на счете вызывающего абонента с предварительной оплатой услуг.

Что было обнаружено в ходе работы:

1. Все варианты автоматического перевода были безобразными; во всех трех вариантах смысл оказался искаженным приблизительно в трех предложениях из четырех, в некоторых предложениях он даже не угадывался.

2. В переводах Google и Bing часть слов на испанском языке не была корректно распознана и перекочевала в английский перевод.

3. Некоторые слова были переставлены или просто выпали из перевода.

4. В переводах Google и Baidu наблюдалось нарушение единства терминологии (например, термины calling/called subscriber произвольно перемежались терминами calling/called party), хотя в испанском оригинале единство терминологии было соблюдено.

5. Критически важным для смысловой реконструкции текста оказалось наличие у переводчика 20-летнего инженерного опыта в области телекоммуникаций.

6. Трудоемкость заказа оказалась приблизительно на 30–50% выше трудоемкости обычного перевода с английского текста заявки среднего качества.

7. Качество целевого перевода (на русский язык) оказалось равным качеству обычного перевода с английского текста заявки среднего качества, т.е. было вполне приемлемым для цели подачи заявки в Роспатент или в ЕАПО.

Можно предположить, что сходные результаты были бы получены и при использовании автоматического промежуточного перевода с двух других основных европейских языков – немецкого и французского.

Впоследствии тот же текст был для сравнения переведен коммерческой системой машинного перевода PLuTO (http://iptranslator.com/) и системой WIPO Translate (TAPTA). Результаты перевода представлены ниже.

Перевод PLuTO

It is also a subject of the invention to provide a system to notify a called party the attempt of a appeal by a subscriber calling prepayment in a telecommunications network, The system is FORMED by Means for receiving, in the telecommunications network, a call from the calling subscriber prepayment called for the manure; Means to determine, in the telecommunications network, That the calling subscriber account on credit prepayment Inadequate or no prepayment to carry out the call; and Means to notify, the network 'of telecommunications services to the called party, An attempt to so-called subscriber calling prepayment have been made towards the called party, when the means to determine have determined that the subscriber calling prepayment account on credit inadequate or no prepayment for the call.

Несмотря на разрекламированную на сайте IPTranslator «заточенность» PLuTO под патентную тематику, качество перевода этой платной системы в целом не сильно отличается от качества перевода бесплатных Google, Bing или Baidu, а некоторые семантические ошибки в переводе PLuTO совершенно необъяснимы (например, не ясно, откуда в при-

веденном выше примере взялся термин «manure», что означает «навоз»). При той цене, которую взимает этот сервис, вполне можно найти переводчика-фрилансера, способного обеспечить гораздо более качественный черновой перевод, пригодный для дальнейшего редактирования патентным специалистом.

Перевод WIPO Translate

A further object of the invention is to provide a system for notifying a called subscriber of a call attempt is performed by a prepaid calling subscriber in a telecommunications network, the system comprises means for receiving, in the telecommunication network, a call from the prepaid calling subscriber to the called subscriber; means for determining, in the telecommunication network, the prepaid calling subscriber has insufficient credit or zero for performing call prepayment; and means for notifying the telecommunications red'the called subscriber, an attempt of the call from the prepaid calling subscriber has been made to the called subscriber, when the means for determining has determined that the prepaid calling subscriber is provided with no or insufficient credit prepaid to make the call.

Как видно из примера, WIPO Translate в целом обеспечивает более осмысленный перевод, чем все другие упомянутые системы, сохраняет единство терминологии, но плохо отрабатывает дефекты оптического распознавания символов (в частности, наличие артефактного апострофа после слова «red» в тексте источника привело к ошибке и в текст перевода попал непереведенный испанский термин).

Выводы

1. В целом, любой прямой машинный перевод патентных документов на сегодняшний день применим исключительно в ознакомительных целях, использовать его в связи с осуществлением юридически значимых действий недопустимо.

2. Вместе с тем, применение автоматического параллельного перевода с испанского, немецкого или французского языка на промежуточный английский язык с дальнейшим ручным переводом на русский язык позволяет получить целевой перевод приемлемого качества; при этом:

– фактически, речь идет не о переводе промежуточного текста, а о его расшифровке с реконструкцией смысла исходного текста;

– следует тщательно очищать исходный текст от дефектов оптического распознавания символов;

– необходимо использовать сопоставительный анализ не менее двух, предпочтительно, не менее трех вариантов параллельного промежуточного перевода, а также исходного текста;

– переводчик должен иметь ясное понимание технической сути предмета перевода и уверенно владеть отраслевой терминологией;

– трудоемкость такого перевода оказывается приблизительно на 50% выше, чем трудоемкость ручного перевода качественного английского исходного текста, но ниже, чем трудоемкость двойного ручного перевода с исходного языка на английский, а затем – с английского на русский.

Литература

1. John Tinsley, Andy Way, Paraic Sheridan. PLuTO: MT for Online Patent Translation. // Proceedings of the 9th Conference of the Association for Machine Translation in the Americas (AMTA 2010), Denver, CO, May, 2010.

2. Alexandru Ceausu, John Tinsley, Jian Zhang, Andy Way. Experiments on Domain Adaptation for Patent Machine Translation in the PLuTO project // Proceedings of the 15th Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT-2011), pages 21–28, Leuven, Belgium, May, 2011.

3. John Tinsley, Alexandru Ceausu, Jian Zhang. PLuTO: Automated Solutions for Patent Translation // Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, pages 69–71, Avignon, France, April 23–27, 2012.

4. Bruno Pouliquen. Full-text Patent translation at WIPO: scalability, quality and usability. Workshop on Patent and Scientific Literature Translation (PSLT 2015), Miami, October 2015.

5. Marcin Junczys-Dowmunt, Bruno Pouliquen. SMT of German Patents at WIPO: Decompounding and Verb Structure Pre-reordering. 17th Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT), 16-18 June 2014, Dubrovnik, Croatia.

6. Bruno Pouliquen, Christophe Mazenc & Aldo Iorio. TAPTA: a User-driven Translation System for Patent Documents Based on Domain-aware Statistical Machine Translation // Proceedings of the 15th Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT-2011), pages 5–12, Leuven, Belgium, May, 2011.

МАШИНА ВРЕМЕНИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАБОТЕ ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО

Е. В. ПЕТРОВСКАЯ,
патентный поверенный РФ,
Патентное бюро «РЕШЕРШ»,
Москва

Специфика доказательств, получаемых с помощью сети Интернет, состоит в возможности их очень быстрого исчезновения или изменения. Механизм осмотра сайтов и составления протокола с фиксацией нужной информации подходит для случаев, когда такая информация является доказательством чего бы то ни было на дату осмотра сайта нотариусом. В работе патентного поверенного это, как правило, доказательства нарушения исключительного права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащей его доверителю: предложение к продаже товаров с использованием запатентованных технологий или дизайна или маркированных обозначениями, сходными с зарегистрированными товарными знаками; использование товарных знаков в доменном имени и т.д. Даже в том случае, если нарушитель удаляет информацию со своих сайтов незамедлительно после получения исковых претензий, фиксации наличия такой информации в открытом доступе на момент осмотра её нотариусом может быть достаточно для признания имевшего место факта нарушения исключительного права[1].

Однако очень часто в работе юристов и патентных поверенных возникают случаи, когда некая информация может являться доказательством, только если она была в открытом доступе на определённую дату в прошлом. Это могут быть доказательства наличия права преждепользования или доказательства использования спорного обозначения до даты приоритета товарного знака или информация, порочащая новизну изобретений или промышленных образцов и т.д. и т.п. Соответственно, в работе юристов и патентных поверенных очень актуальны инструменты,

[1] Следует учитывать, что при отсутствии иных доказательств нарушения исключительных прав истца, в том числе доказательств реальных продаж, а не только предложения к продаже посредством размещения информации в сети Интернет, факт нарушения может быть признан недоказанным.

дающие возможность увидеть, как выглядел тот или иной сайт в прошлом, а также механизмы фиксации такой информации и доказательства её присутствия в открытом доступе на определённую дату времени. Есть несколько вариантов найти ту или иную информацию из сети Интернет по состоянию на определённый момент времени в прошлом. Можно воспользоваться кэшем поисковых систем. Можно задать специальные фильтры при формировании поискового запроса и определить временной период, по состоянию на который разыскивается информация. Соответственно, в результаты поиска попадут только те страницы, которые в таком виде уже были в сети на интересующий период времени. Наконец, существуют интернет-архивы, осуществляющие систематическое копирование и последующее хранение информации из сети Интернет.

Наиболее известным и востребованным из таких архивов является веб-сервис «Машина Времени» (WayBack Machine), созданный американской некоммерческой организацей «Архив Интернета». . С помощью «Машины Времени» любое заинтересованное лицо может в режиме онлайн получить информацию о том, есть ли в данном архиве копии страниц нужного сайта, и если есть, то на какую дату сохранялась информация, а также увидеть, как выглядела нужная страница в прошлом. Архив Интернета начал свою деятельность в середине 90-х годов прошлого века, а доступ к сохранённым копиям страниц начал предоставляться с 2001 года. На настоящее время в Архиве Интернета хранится более пятисот миллиардов копий веб-страниц.

Очевидно, что инструмент, дающий доступ к огромному массиву информации, находившейся в открытом доступе на определённые даты в прошлом, должен быть очень востребован юристами и патентными поверенными, если только информация, полученная с помощью такого инструмента, будет приниматься различными судебными и административными инстанциями в качестве доказательств.

На сегодняшний день уже накоплен значительный зарубежный опыт применения информации, полученной с помощью Веб-архива, в качестве доказательств при судебных спорах или при медиации. Очень интересный обзор такой зарубежной практики с момента её становления даётся в статье юрисконсульта IBM в России старшего научного сотрудника НИУ ВШЭ Савельева А.И. на сайте of-law.ru[2]. Нас же как российских патентных поверенных в большей степени интересует возможность использования информации, полученной с помощью веб-архива, на этапе

---

[2] http://of-law.ru/blog/ispolzovanie-materialov-internet-arkhiva-waybackmachine-v-kachestve-dokazatelstva-v-arbitrazhnom-protsesse.html

экспертизы в Роспатенте, при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам, а также при судебных спорах.

Есть не менее полутора десятков решений, принятых по результатам рассмотрения возражений Палатой по Патентным спорам Роспатента, в которых данные Интернет-архива упоминаются в качестве доказательств. Практически все такие решения приняты за последние три года, самое ранее датируется 2011 годом. В большей части решений доказательства, полученные с помощью Интернет-архива, никак не анализируются, а просто перечисляются наряду с другими доказательствами, представленными сторонами. Наиболее интересными являются те решения, в которых даётся оценка информации, полученной с помощью веб-архива. Поскольку таких решений немного, сделать какие-либо обобщающие выводы по поводу отношения Палаты к информации из вебархива не представляется возможным. Тем не менее, информация очень интересна с аналитической точки зрения.

Так, в июле прошлого года коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение на решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец «Шампур (2 варианта)». Основанием для отказа послужило несоответствие критерию патентоспособности «оригинальность».

В решении об отказе в выдаче патента указывалось, что «совокупность существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения – ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия), раскрытого 15.09.2013 через Интернет на сайте https://web.archive.org». То есть эксперт сам нашёл информацию с помощью веб-архива и привёл её в своём решении в качестве основания для отказа в выдаче патента.

Заявитель не согласился с решением и подал возражение, доводы которого сводились к тому, что нет никакого документального подтверждения даты помещения изображения шампуров ближайшего аналога на соответствующем сайте.

Коллегия, проанализировав информацию из веб-архива, сделала следующий вывод: «Коллегия не располагает какими-либо документами (например, справкой провайдера, администратора сайта и т.п.), которыми подтверждался бы факт помещения этой информации (изображения) в сети Интернет на определенном сайте в ту или иную конкретную дату в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки». По результатам рассмотрения возражения оно было удовлетворено, патент на промышленный образец получен.

При этом – если посмотреть информацию, сохранённую с помощью интернет-архива, то и сейчас можно увидеть дважды сохранённое поисковым ботом до даты приоритета изображение, максимально сходное с объектом, охраняемым в настоящее время в качестве промышленного образца № 100523.

Двумя годами раньше в Палате по Патентным спорам рассматривалось возражение на решение об отказе в выдаче патента на изобретение «Получение выигрыша в силе при подъеме груза силой упругости гибкого подвеса, для учебников физики 7 класса». Сходство с предыдущим случаем состоит в том, что и в этот раз информация, полученная с помощью веб-архива, была противопоставлена экспертом Роспатента при вынесении отказного решения. При этом в своём возражении заявитель не подвергал сомнению дату размещения информации в Интернет-архиве, а пытался опровергнуть её по существу.

На примере этих двух случаев можно увидеть, что эксперты Роспатента применяют сервис WayBack machine при проведении экспертизы.

Также интересно сравнить ещё два решения. Одно из них принято в июне прошлого года по итогам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель. Лицо, подавшее возражение, считало, что все существенные признаки независимых пунктов формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, были известны на дату приоритета полезной модели согласно информации, полученной с помощью сервиса Web-archive. К возражению был приложен нотариальный протокол осмотра сайта web.archive.org с релевантной информацией. Коллегия, изучив материалы возражения, информацию из веб-архива прокомментировала следующим образом: «В отношении протокола осмотра необходимо отметить, что он подтверждает размещение сведений в среде Интернет, в частности, на сайте http://web.archive.org, лишь на дату составления данного протокола. При этом в возражении не приведено документального подтверждения даты, с которой сведения … были загружены на сайт http://web.archive.org и стали общедоступны. Таким образом, материалы не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности группы полезных моделей по оспариваемому патенту».

Другое решение касается возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. Лицо, подавшее возражение, пыталось доказать, в том числе с помощью информации, полученной с использованием веб-архива, что предоставление правовой охраны товарному знаку способно ввести потребителей в заблуждение, поскольку сходное обозначение присутствовало на российском рынке до даты приоритета товарного знака. Коллегия не стала оспаривать дату сохранения инфор-

мации поисковым ботом интернет-архива, но проанализировала представленный источник информации по существу, дав в тексте решения следующий комментарий: «Представленные принтскрины интернет-страниц сайта http://web.archive.org/ не содержат информацию о производителе товаров, о реализации товаров вообще и, кроме того, они датированы 20.08.2012, т.е. позднее даты приоритета оспариваемой регистрации».

Наконец, есть ещё по меньшей мере один случай, когда Коллегия Палаты по патентным спорам по собственной инициативе обращалась к веб-архиву как к источнику информации, размещённой в открытом доступе на определённую дату времени в прошлом. Это решение по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака «ТУЛА».

Эксперт мотивировал свой отказ в предоставлении правовой охраны тем, что заявленное обозначение сходно с обозначением, используемым иным, чем заявитель, лицом. В качестве подтверждения этой информации эксперт привёл ряд ссылок с сайта производителя сходного товара. В возражении заявитель, в частности, указал на то, что на сайтах, противопоставленных экспертизой, отсутствует дата размещения информации, что не позволяет утверждать, что эта информация была общедоступна на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. Коллегия, изучив материалы противопоставленных экспертом сайтов, согласилась с доводом заявителя, а также самостоятельно обратилась к веб-архиву с целью выяснить, когда информация появилась на противопоставленных сайтах.

Помимо того, что в данном случае интересна сама инициатива Коллегии, в решении даётся краткое пояснение того, что такое веб-архив: «Коллегией выявлено, что согласно данным сайта web.archive.org (сайт, позволяющий просмотреть историю той или иной информации на каком-либо сайте) появление информации на сайте … датировано 30 марта 2013».

Таким образом, анализ практики Палаты по Патентным спорам выявляет самые разные подходы к использованию архивной информации: от самостоятельного поиска и использования такой информации как экспертами, так и членами Коллегии, до отказа считать информацию из веб-архива подтверждающей общедоступность сведений на некую дату в прошлом.

Примеры использования информации из Интернет-Архива в российской судебной практике также известны. Наиболее интересными из них, на мой взгляд, являются два решения. Одно из них принято в сентябре 2016 года Девятым Арбитражным Апелляционным Судом г. Моск-

вы. Истец требовал запретить использовать доменное имя, сходное до степени смешения с его товарным знаком. При оценке обстоятельств дела учитывалось в том числе отсутствие какой-либо информации на сайте ответчика, то есть неиспользование доменного имени. При этом отсутствие информации на сайте ответчика на дату подачи иска подтверждалось нотариальным протоколом осмотра сайта ответчика. А вот информация из веб-архива позволила суду также сделать вывод о том, что и в течение нескольких лет на сайте ответчика отсутствовало какое-либо наполнение. То есть веб-архив послужил, по сути, доказательством отрицательного факта.

Второе дело ещё более интересно, так как при принятии решения была дана подробная оценка информации, получаемой с помощью сервиса web-archive, а кроме того полученная с помощью Интернет-архива информация была использована и в качестве доказательства в пользу ответчика и как опровержение одного из доказательств истца.

В деле «Авто.ру» против гражданина Слисенко Е.Б. истец требовал запретить использовать на администрируемом ответчиком сайте remserver.ru контент, сходный до степени смешения с контентом сайта auto.ru. В качестве одного из доказательств истцом был предъявлен нотариально заверенный протокол осмотра сайта auto.ru, на котором можно было увидеть нарушенный по мнению истца дизайн.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил, после чего ответчик обратился с апелляционной жалобой в 15 Арбитражный Апелляционный Суд (г. Ростов-на-Дону). В частности, ответчик в апелляционной жалобе указывал на то, что на тот момент, когда он получил право администрирования домена remserver.ru, а также на момент подачи искового заявления дизайн сайта auto.ru выглядел иначе, чем на момент нотариального удостоверения сайта истцом. В качестве доказательства ответчик представил распечатки из веб-архива. Истец пытался оспорить достоверность доказательств, полученных таким образом, благодаря чему в решении суда появилась подробная оценка как представленных ответчиком материалов, так и самого веб-архива как источника информации: «Доводы представителя истца о том, что представленные ответчиком материалы не могут являться допустимыми доказательствами по делу, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку они распечатаны со страниц специализированного сервиса, имеющего юридический статус библиотеки. К указанному сервису имеет доступ любой пользователь сети «Интернет», в связи с чем у суда нет оснований не доверять информации, находящейся на данном сервисе. Кроме того, сайт web.archive.org и создан специально для хранения информации о том, каким именно было содержимое интернет-страницы (сайта) в то или иное

время. Учитывая, что указанный информационный ресурс расположен за пределами Российской Федерации и вмешательство заинтересованных лиц (участников спора) в указанный информационный ресурс исключено, апелляционный суд находит возможным принять распечатки страниц указанного ресурса, оформленные в виде нотариально удостоенного протокола осмотра доказательств, из которых видно, какой именно контент сайта auto.ru был размещен в сети «Интернет» по состоянию на 12.07.1997 г., на 24.12.2012 г., на 29.04.2013 г.»

Представляется, что подобная позиция суда в будущем может стать определяющей общий подход к оценке доказательств, полученных с помощью веб-архива. При этом веб-архив как относительно новый инструмент в работе юристов, ещё будет ставить новые вопросы для практиков: есть возможность заблокировать тот или иной сайт от копирования в архив, есть возможность удалить уже скопированную информацию и наоборот – можно оставить заявку на копирование конкретного сайта, наконец – Интернет-архив доступен не всегда и не отовсюду. В России он неоднократно блокировался Роскомнадзором. Согласно информации из Википедии, нет доступа к веб-архиву с территории Казахстана. Остаётся открытым вопрос, будет ли, например, восприниматься в качестве доказательства информация из веб-архива, если она получена в обход блокировок. И будет ли являться косвенным доказательством недобросовестности и злоупотребления правом информация об удалении ранее сохранённой информации из веб-архива. Перед зарубежными коллегами уже возник ряд подобных вопросов, российским специалистам ещё только предстоит с ними столкнуться. Тем больше поводов следить за тенденциями в этом направлении, поскольку доступность и удобство в использовании веб-архива делают его крайне полезным в работе патентного поверенного инструментом.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ

И.Г. КАДИЕВ
директор Центра интеллектуальной собственности СПбПУ,
Санкт-Петербург

5 января 2016 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 1416 от 24.12.2015, утвердившее правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, программу для ЭВМ, базу данных по договору и переход исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора.

Правила регулируют процедуру государственной регистрации отчуждения, залога исключительного права, предоставления права использования по договору, а также переход исключительных прав без договора в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые подлежат государственной регистрации.

В правилах закреплен перечень документов, необходимый для регистрации распоряжения исключительным правом: заявление о государственной регистрации распоряжения исключительным правом, подписанное сторонами договора или одной из сторон договора с приложением одного из документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора или сам договор.

Все документы предоставляются в подлинниках или в виде нотариально заверенных копий.

Основным поводом для введения новых правил послужило изменение принципиального подхода части IV Гражданского кодекса Российской Федерации к регистрации распоряжения исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности. Если ранее государственная регистрация отчуждения исключительного права, залога этого права и предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности по договору осуществлялись посредством государственной регистрации соответствующего договора, то с 1 октября 2014 года реги-

страции подлежит не договор, а сам факт распоряжения (перехода исключительного права, предоставления права использования, залога).

Помимо того в Гражданском кодексе Российской Федерации непосредственно установлено, что действия о регистрации договора могут исходить от любой стороны договора – как от правообладателя, так и от приобретателя.

С 26 июля 2016 года введён в действие приказ Минэкономразвития от 10.06.2016 № 371 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных», который устанавливает сроки и последовательность административных процедур Роспатента при предоставлении государственной услуги. Также утверждены новые формы документов для подачи в государственный орган.

Многие образовательные учреждения при изменении названия не вносят изменения в охранные документы. Согласно п. 1. ст. 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении сведений о правообладателе. Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель. До подачи заявлений в Роспатент рекомендуется внести изменения о правообладателях в охранные документы.

Важно отметить, что можно не предоставлять договор для регистрации распоряжения исключительным правом, достаточно предоставить заявление, подписанное сторонами договора, что позволяет сохранять конфиденциальность информации, содержащийся в договоре (например, не все хотят разглашать информацию о цене).

Также изменен срок государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или отказ в такой регистрации, он должен не превышать 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент документов. При этом срок может быть увеличен в случае необходимости предоставления недостающих документов.

Для государственной регистрации заявитель вправе по собственной инициативе представить документ об уплате пошлины в установленном размере. В соответствии с новыми правилами Роспатент осуществляет проверку факта уплаты пошлины по базе государственных и муни-

ципальных платежей. В случае отсутствия поступления средств от уплаты пошлин или уплаты в размере меньше предусмотренного, письменно Роспатентом заявителю будет направлено уведомление о начислении соответствующей пошлины.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОВАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

М. М. ДМИТРИЕВА,
юрист ООО «Камелот»,
Воронеж

А.А. ДМИТРИЕВ
Заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области, старший советник юстиции,
Воронеж

Защита интеллектуальной собственности в нашей стране остается актуальной, поскольку потерпевшими от противоправных действий являются очень многие. Это, в частности, владельцы товарных знаков, авторы произведений, обладатели смежных прав, иные лица как физические, так и юридические, которым авторское право или смежные права принадлежат по закону, переходят по договору или без договора, например, по наследству.

При этом понятие "интеллектуальная собственность", закрепленное в Конвенции об учреждении ВОИС (Стокгольм, 1967), охватывает еще больший перечень результатов интеллектуальной деятельности, включая, например, исполнительскую деятельность артистов, звукозапись, радио- и телевизионные передачи, изобретения и др. К защите интеллектуальной собственности также относится защита от недобросовестной конкуренции.

В соответствии с Конституцией России, каждому гарантируется свобода творчества и преподавания, а интеллектуальная собственность охраняется законом. При этом, за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Авторы предлагают более подробно остановиться на уголовно-правовой защите интеллектуальной собственности. Уголовный кодекс России (УК РФ) содержит ряд статей, предусматривающих ответствен-

ность за неправомерное использование интеллектуальной собственности.

Согласно ст. 146 УК РФ ответственность наступает:

– за присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб (превышает 100 тыс. рублей) автору или иному правообладателю;

– за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере;

– за перечисленные выше деяния, если они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в особо крупном размере (превышает 1 млн. рублей), либо с использованием своего служебного положения

В соответствии со ст. 147 УК РФ преступными признаются действия, связанные незаконным использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашением без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоением авторства или принуждением к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, а также те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. При этом, в данном случае «крупный ущерб» не определен в законе каким-либо числом и является оценочным понятием, индивидуальным для каждого случая.

Статья 180 УК РФ устанавливает ответственность за следующие действия:

– незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб (превышает 250 тыс. рублей);

– незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб;

– перечисленные выше деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой.

В целом по России выявляются и регистрируются в общей сложности тысячи преступлений, предусмотренных статьями 146, 147, 180 УК РФ, что наглядно продемонстрировано в приведенной ниже таблице[1].

год	2012	2013	2014	2015	2016
ст.ст. 146-147	3585	2588	1788	1783	1295
ст. 180	413	485	402	636	861

Заметная часть выявляемых преступлений касается незаконного использования товарных знаков, в частности, путем ввоза и распространения контрафакта, что причиняет правообладателям значительный ущерб:

– снижается потребительский спрос на оригинальные товары, поскольку нарушитель использует чужой товарный знак и продает свою продукцию бывшим покупателям оригинального товара;

– правообладатель лишается прибыли, которую мог бы получить благодаря бренду, лояльным клиентам, деловой репутации;

– низкое качество контрафакта влияет на репутацию правообладателей;

– возвращение доверия потребителей к продукту требует дополнительных затрат на маркетинговые мероприятия.

При этом большинство преступлений, как мы понимаем, не выявляются и остаются не известными правообладателям. Не последняя причина – обширная территория России. В этой связи, активная роль в выявлении данных видов преступлений, а также пресечении оборота контрафактной продукции, отведена подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (БЭП и ПК) органов внутренних дел. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предоставляет данным подразделениям широкие полномочия, позволяющие эффективно защищать интересы правообладателей, гарантированные Конституцией РФ.

В отношении нарушений авторских прав наиболее часто применяется «проверочная закупка», предусмотренная статьей 6 названного закона. Итоги закупки используются в качестве одного из основных доказательств, подтверждающих факт нарушения права. Как видно из следственной и судебной практики, в Воронежской области права на программ-

---

[1] Согласно данным государственного статистического наблюдения, публикуемым раз в полгода по форме 1-ЕГС «Единый отчет о преступности», утвержденной Генеральной прокуратурой РФ.

ное обеспечение активно защищают официальные дилеры правовой системы «Консультант Плюс», Российская антипиратская организация (РАПО) и непосредственно правообладатели, например ООО «КСТ Софт» и др.

В отношении защиты прав на товарные знаки, ряд авторов в своих работах высказываются, что норма ст. 180 УК РФ, устанавливающая ответственность за незаконное использование товарного знака, не обеспечивает защиту исключительных прав на средства индивидуализации в полной мере: во-первых, в связи со сложностью доказывания факта неоднократности и установления крупного ущерба при незаконном использовании средств индивидуализации; во-вторых, ввиду отсутствия единообразия в ее применении.

Вместе с тем, в отношении некоторых товарных групп, защита прав на товарные знаки связана с защитой здоровья людей и становится, скорее, дополнительным результатом работы правоохранительных органов. Так, в Воронежской области ведется борьба с незаконным производством и оборотом алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности. В результате, правоохранительным органам и судам удается защитить нарушенные права «Jack Daniel's Properties, INC», «Societe Jas Hennessy & Co», «Альфа Продакшнз, Лтд.» и других правооблатаделей.

Так, приговором Железнодорожного районного суда г. Воронежа от 10.07.2015, члены организованной преступной группы из 8 лиц осуждены, в том числе по ст. 180 УК РФ, за незаконное неоднократное использование товарного знака «Societe Jas Hennessy & Co» при производстве фальсифицированного алкоголя с причинением крупного имущественного ущерба на сумму свыше 19 млн. рублей. И такие факты не единичны. В настоящее время в ряде районных судов области рассматриваются уголовные дела об аналогичных преступлениях.

Отдельно хотелось бы отметить, что уголовно-процессуальным законодательством предоставлена возможность в рамках возбужденного уголовного дела заявлять исковые требования о возмещении имущественного вреда, что является, на наш взгляд, упрощенным порядком. Согласно статье 44 УПК РФ гражданский иск может быть предъявлен до окончания разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении такого иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, доз-

навателя. Как показывает следственная и судебная практика, величина ущерба обосновывается размером дохода, полученного от продажи контрафактной продукции, и стоимостью нереализованной контрафактной продукции. В соответствии со ст. 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ отвечает за вред, причиненный преступлением.

Завершающая стадия расследования уголовного дела является наиболее предпочтительной для предъявления подобных исковых требований, поскольку ко времени направления уголовного дела в суд органами расследования установлен и благодаря собранным доказательствам подтвержден размер ущерба. Установленная расследованием сумма ущерба позволяет максимально точно определить объем исковых требований.

С учетом изложенного, представляется, что уголовно-правовая форма защиты интеллектуальной собственности, обладающая своей определенной спецификой, является весьма эффективной.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

Вопросы судебной практики всегда вызывают повышенный интерес у юристов и патентного сообщества, т. к. анализ их рассмотрения позволяет исключить возможные ошибки при подаче исков, относящихся к защите собственной или интеллектуальной собственности клиента.

Кроме того, в процессе рассмотрения такого спора выявляются те или иные недоработки российского законодательства, как в юридической, так и патентных областях, которые требуют своего разрешения или дополнительного разъяснения.

При защите интеллектуальной собственности физического лица, эти проблемы особенно наглядны, а обращения к специалистам не всегда помогают, т. к. трактуются ими неоднозначно.

Покажем некоторые из них на примере рассмотрения дел о нарушении интеллектуальной собственности физического лица, которые рассматривались в Арбитражных судах Москвы и г. Санкт – Петербург, причём они относятся к нарушению патентов на одно и тоже изделие.

Сущность дела заключалось в том, Истцом в период 2014 -16 гг. было обнаружено, что в аптеках и магазинах вышеуказанных городов, и в других городах России осуществляется продажа изделий, потенциально нарушающих его техническое решение, защищённое блоком патентов на полезную модель и промышленный образец, причём приоритет на первую полезную модель – 30.05.2002 г, а на последнюю 31.07.2014 г., а действие патентов на промышленные образцы заканчивалась 05.03.2017 и 16.12.2019 г соответственно.

Истец являлся Патентообладателем двух патентов на полезную модель и двух патентов на промышленный образец, а также автором ещё двух полезных моделей, принадлежащих юридическим лицам, патент на одно из них был ещё действующим.

В результате нескольких контрольных закупок, Истец выявил, что изготовителем изделий «Smile Exspert» является предприятие, расположенное в Китайской Народной Республике (КНР), а импортёром в Россию и поставщиком для продажи в аптечных и магазинных сетях – московская

фирма. Изготовление продукции в Китае, датировалось 2011, 2013 и 2015 гг., а на упаковках продукции в качестве импортёра с сентябре 2015 г. значилась юридическая фирма, находящаяся в г. Находка, а поставщика – та же московская фирма.

Возникли проблемы. Как оценить степень риска при подачи иска, какие требования предъявить, а главное - в какой суд подавать иск?

Для принятия решения, Истец обратился за консультацией к патентному поверенному РФ, который провёл досудебную экспертизу. В результате проведённой экспертизы был сделан вывод о том, что все признаки независимого пункта формул патентов РФ на полезные модели использованы в изделии «Smile Exspert», изготовленных в КНР и ввезённых в Россию с целью продажи, что является нарушением исключительных прав Патентообладателей патентов РФ. В отношении использования промышленных образцов, эксперт не мог дать однозначного ответа, т. к. дизайн первой партии, был практически близок к изображению, приведённому в одном из патентов, а в более поздних, несколько отличался.

В ноябре 2015 г. импортёру и поставщику вторично была выслана претензия и заключение эксперта, на которые естественно ответа не получили, а возникла вторая проблема – о подведомственности, т. е к компетенции какого суда относится спор о нарушении интеллектуальной собственности истца, а это нужно определить, перед тем как подать исковое заявление в суд, которому он подведомственен.

Подведомственность — это совокупность признаков, характеризующих правонарушение, а в некоторых случаях и лицо, его совершившее, исходя из которых рассмотрение и разрешение возникшего в связи с этим спором должно быть осуществлено судом общей юрисдикции по правилам гражданского процессуального законодательства, а не арбитражным судом.

К сожалению, так долго обсуждаемый и ожидаемый Суд по интеллектуальным правам не является, как во многих развитых странах самостоятельной структурой, а входит в систему арбитражного судопроизводства и в соответствии со ст.34 АПК ему, как суду пер-вой инстанции, не подведомственны споры о нарушении интеллектуальной собственности. В отношении их, он является кассационной или, в некоторых случаях, апелляционной, инстанцией.

Подведомственность судов общей юрисдикции изложены в ст.22 ГПК. В таких судах разрешаются все гражданские споры, кроме подведомственных арбитражным судам. В соответствии с этой статьёй гражданские суды рассматривают и разрешают дела, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным законом к ведению арбитражных судов. В этой статье приводится перечень подве-

домственных споров, где сторонами выступают граждане, предприятия, государственные органы власти о защите интересов и прав, возникающих из жилищных, гражданских, земельных, семейных, трудовых, экологических и **прочих правоотношений. Каких?**

В ст.22 ГПК нет прямого указания об отнесении споров о нарушении интеллектуальной собственности к подведомственности гражданского суда, но в моей практике были де-ла, которые ими рассматривались, но являлись ли они экономическими судить трудно, т. к. они, в основном, содержали требования о прекращении нарушения и/или признания продукции контрафактной со всеми вытекающими из этого факта последствиями, но не требование о выплате компенсации за нарушения патента.

С нашей точки зрения спор является экономическим, причём не только по причине наличия требования о денежной компенсации, но и по существу влияния на рыночные отношения.

Это мнение, было основано на том, что право на использование патентов РФ на полезные модели и промышленные образцы Истца, по договорам неисключительной лицензии было предоставлены двум российским юридическим лицам. Договоры зарегистрированы в Роспатенте 27.05.2008 г. под №№ РД 0036588 и 0036589 на полезные модели, а на промышленные образцы – 03. 06.2008 г под №№ 0036790 и 0036791 соответственно.

В соответствии с лицензионными договорами Лицензиаты выплачивали Лицензиару роялти, размер которого зависел от объёма продажи, но в связи с появлением контрафакт-ной продукции на рынке, стороны гражданско- правовых отношений несли убытки.

Однако, Лицензиаты не могут заявить в арбитражный суд требований о возмещении убытков, на нарушении исключительных прав, т. к. в суд может обращаться владелец интеллектуальной собственности или Лицензиат, имеющий исключительную лицензию или автор (ст.1406(1) ГК РФ). Практически, одним из преимуществ патентования результатов интеллектуальной деятельности и является коммерциализация таких объектов, т. к. при заключении разного рода сделок, рынок становиться более цивилизованным.

Если же такая продукция ввезена, то импортёром или поставщиком должно быть по-лучено право на её использование на территории России, путём заключения лицензионного договора, чего ни тот, ни другой не сделали.

Подведомственность дел арбитражному суду (Ст.27(1) АПК), содержит следующую редакцию: «Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам **и другие дела, связанные с осуществлением** предпринимательской **и иной** экономической деятельности**»** и

далее - арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных на-стоящим Кодексом и иными федеральными законами, могут быть отнесены **и иные дела граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя». Какие?**

Частично ответ на этот вопрос содержится в ст.28 АПК РФ: «Арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства **возникающие из гражданских правоотношений, экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением** предпринимательской и иной э**кономической деятельности** юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, **а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом** и **иными** федеральными законами, другими организациями **и гражданами»**.

Что значит термин «иная экономическая деятельность», «иными федеральными законами», разъяснения отсутствуют, поэтому мы вынуждены были обратиться к юристам, чтобы решить окончательно вопрос - в какой суд подавать иск?

Из пяти юристов, трое считали, что в арбитражный, т. к. спор экономический, один –в гражданский и у одного были сомнения, поэтому руководствуясь ст. 29 АПК, в которой сказано, что выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу. Нами был выбран арбитражный суд.

В исковом заявлении содержались следующие требования:

1. Признать изделия «Smile Exspert», импортируемые в Россию и изготовленные в КНР – контрафактной продукцией и запретить ввоз её на территорию РФ.

2. Обязать импортёров контрафактной продукции представить документы об объёме импорта за период 2011 – 2015 гг.

3. Обязать Ответчика выплатить правообладателю компенсацию, в размере XXXX) рублей за нарушение его исключительных прав на патенты **по полезным моделям** РФ №№ АААА.

Исковое заявление было зарегистрировано и принято к рассмотрению Арбитражным судом г. Москва. Далее начались знакомые многим специалистам проблемы – независимость судей и административный ресурс, т. к. Ответчик имел активы больше триллиона - рублей а Истец – физическое лицо, т.е. возможности Сторон несопоставимы.

Только на первом (предварительном) заседании судья был независимым, на втором – полузависимым, а на третьем (заключительном) –

послушным. Изменения состояния судьи было заметны, как по его поведению, так и по результатам принятых решений.

Если на первом заседании он вёл себя достаточно жёстко по отношению к Ответчику, даже употребив выражение «чего Вы лапшу мне на уши вешаете» на заявления и отзывы Ответчика. Видимо, поэтому после этого заседания Ответчик решил заключить мировое соглашение и обсудить его условия. Мы согласились, но, несмотря на обещание, ответа не получили. Административный ресурс начал проявляться.

– На следующем заседании, Ответчик заявил, что им не допущено нарушений исключи-тельных прав Истца, т.к. в изделии «SmileExpert» не использован каждый из признаков полезных моделей, указанных в зависимых пунктах формулы полезных моделях: «держатель имеет ребро жёсткости, расположенное между заострённым концом и ниткодержателем», а этот признак, по их мнению, является существенным, поэтому ПМ не используются. По факту, изделия изготавливались как с этим признаком, так и без оного.

– Этот вывод является прямым нарушением действующего патентного законодательства, в частности, ст. 1358(3) ГК РФ, где сказано: «полезная модель признаётся использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведённый **в независимом пункте формулы полезной модели».**

Однако в решении суда эта статья ГК РФ приведена полностью, но решение принято в пользу Ответчика, несмотря на пояснения представителя Истца в ходе судебного рас-смотрения спора о том, что входит в понятие «независимого» и «зависимого» пунктов формулы и их правовые значения. Судья совершил подмену признаков п.1 формулы на признаки зависимых пунктов формулы,

Учитывая прямое нарушения патентного законодательства и уверенные в том, что как заявил судья первой инстанции, более высокий суд его поправит, нами была подана апелляционная жалоба. Практически на апелляционной инстанции рассмотрения дела по существу не, происходило, т.к. было принято решение - производство по делу прекратить.

Основанием для отказа в удовлетворении иска, по мнению суда, является то, что иск заявлен гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, а, следовательно, иск не относится к экономическим спорам, а исковое требование заявлено о защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентами РФ, поэтому подведомственности Арбитражному суду не подлежит.

Поскольку дела с участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, по спорам о защите прав патентообладате-

лей и авторов патентов законом не отнесены к ведению арбитражных судов, дело подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции.

Наши ссылки на то, что оба Арбитражных суда (г.г. Москва и Санкт-Петербург) приняли дело к производству, а не вернули его Истцу, свидетельствуют, что по их мнению спор является экономическим и подведомствен Арбитражным судам, а кроме того, **поскольку** Арбитражный суд стал их рассматривать, то и должен в полном объёме его рассмотреть, были проигнорированы.

В качестве кассационного суда нами был выбран суд по интеллектуальным правам, как наиболее квалифицированный в вопросах интеллектуальной собственности. Однако, в нём тоже сущность спора не рассматривалось, а с нашим мнением, что вывод апелляционного суда о неподведомственности данного спора арбитражным судам основан исключительно на субъектном критерии, в то время как предметный критерий является ли спор экономическим или нет, был проигнорирован судом.

Постановление СИП было изложено в следующей редакции: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2016 г по делу № ААА оставить без изменения, кассационную жалобу Истца - без удовлетворения.

Такое решение осталось непонятным не только нам, но и практикующим юристам, которые советовали подать жалобу в Верховный Арбитражной суд.

Нам кажется, что многих проблем можно было бы избежать, если:

1. Расширить полномочия суда по интеллектуальным правам сделав его самостоятельной судебной структурой с подведомственностью всех споров, относящихся к интеллектуальной собственности, как суда первой и высшей инстанции.

2. Внести разъяснения в понятия: «иная деятельность», «другим федеральным законам», а также обосновать ссылки часто фигурирующие в решениях судов, относящиеся к советскому периоду, тем более СССР давно не существует, и как они соотносятся с современными требованиями к рассматриваемым спорам, определить трудно.

Возможны и другие изменения, которые легче понять, в зависимости от конкретной ситуации.

ШАХМАТНАЯ ИГРА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВОПРОСЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

А. Н. ПОПОВ,
юрист,
Москва

В последнее время наблюдается повышение интереса исследователей к правовой охране тех элементов шахматной игры, которые можно считать произведениями и которые могут быть защищены как объекты авторского права. Очевидно, что этот процесс активизируется с наступлением цифровой эпохи и соответствующим развитием компьютерных шахматных программ для ЭВМ. Ю. Брумштейн[1] считает актуальным комплексное исследование проблематики интеллектуальной собственности, связанной с шахматами в условиях развития информационно-коммуникационных технологий. Ю. Брумштейном и Д. Харитоновым[2] введена новая категория разработчиков – программисты сетевых аспектов компьютерных игр. По мнению авторов, авторские права разработчиков компьютерных игр возникают при выполнении ими творческой части работы по созданию игр.

В сфере шахмат как спортивной дисциплины общественные отношения, как и в спортивной отрасли в целом, подчиняются административно-правовым актам. При этом шахматные произведения могут рассматриваться в качестве объекта интеллектуальных прав, а именно авторских и смежных прав, при этом творческие задачи и их решения в области шахмат могут охраняться с применением норм авторского права. Такое правовое регулирование шахмат на стыке административных и гражданско-правовых норм позволяет говорить о включении шахмат в состав однородной по содержанию группы «эстетико-творческих видов спорта», выделить которую предлагает Н.В. Кашапов[3].

---

[1] Брумштейн Ю. Шахматы и шашки в эпоху информационных технологий// //Интеллектуальная собственность. Авторское право. - 2014. - № 9. - С.11.

[2] Брумштейн Ю., Харитонов Д. Компьютерные игры: синтез творчества и современных технологий// //Интеллектуальная собственность. Авторское право. - 2015. - № 10. - С.48-52.

[3] Кашапов Н. Специфика регулирования интеллектуальных прав в сфере спорта в Российской Федерации \\ ИС. Авторское право и смежные права. 2009. № 2, с. 14-20 и №3, с. 11-17.

В результате развития информационных технологий на шахматы больше всего повлияло начало компьютерной эры: разрабатываются шахматные программы самого разного назначения; проводятся турниры «человек-компьютер»; наряду с бумажными периодическими изданиями шахматных информаторов начинают выходить шахматные базы данных, включающие все большее количество исторических и современных партий с комментариями.

Основными видами шахматных программ для ЭВМ являются: 1) Флэш-шахматы – небольшие программы, не требующие установки и рассчитанные на новичков; 2) Игровые и аналитические шахматные программы – обычно программные комплексы, играющие на гроссмейстерском уровне и включающие обширные базы данных; 3) Обучающие программы – программы, предназначенные для обучения игре в шахматы, обычно рассчитаны на новичков; 4) Программы для игры онлайн – программы, предоставляющие интерфейс для игры с другим пользователем через сетевое соединение или Интернет.

Принятие и последующее вступление в силу IV части ГК РФ существенно изменило правовые подходы к такому объекту как база данных. Правовые положения главы 71, а именно ст.1303-1304, а также §5 этой главы «Право изготовителя базы данных», ввели особую правовую охрану содержания баз данных. Обычно программы для игры онлайн содержат базу данных шахматных партий, сыгранных пользователями портала. Ввиду этого составление базы данных игрового онлайн портала является результатом деятельности пользователей онлайн портала и не требует от владельца портала существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, направленных на составление базы данных. В этом случае[4] затраты направлены на хранение и предоставление доступа к базе данных, но не на ее создание. Таким образом, подобные базы данных не могут получить правовой охраны на основании ст. 1334 ГК РФ.

Интересно исследовать соотношение программ для ЭВМ, работающих с большими базами данных шахматных партий, и печатных сборников шахматных партий. На данный момент для работы с большинством систем управления баз данных применяется универсальный

---

[4] Попов А.Н. База данных как объект смежных прав (на примере шахматных баз данных)//Хозяйство и право. 2010. №8. Приложение к ежемесячному юридическому журналу. С.24-28.

язык запросов SQL[5]. Для создания печатного сборника шахматных партий может быть написана программа, обрабатывающая данные, которые были извлечены из базы данных при помощи языка запросов SQL и в последующем представлены в пригодный для восприятия человеком вид – печатный сборник.

Особенностью шахматных программ для игры онлайн заключаются в том, что они почти всегда являются клиент-серверными приложениями, в которых пользовательские приложения обмениваются информацией. Также особенностью является наличие интерактивной базы данных партий пользователей, которая характерна частым добавлением новых элементов или, в редких случаях, удалением элементов. Элемент (партия) базы данных, созданной для игры онлайн, после завершения партии не подлежит изменениям. М. Наумов[6] считает, что «шахматные компьютерные программы ... никому не будут нужны, если не будет баз партий». Проблема таких программ состоит в том, что автор лишается возможности издать сборник своих партий и получить доход, ведь они уже есть в свободном доступе. Поэтому необходимо увязать правовую охрану элементов шахматной интеллектуальной деятельности с правовой охраной программного обеспечения.

В настоящее время к ведущейся уже довольно долгое время дискуссии[7] о том, что есть шахматы, спорт или творчество[8], прибавилась проблематика т.н. «машинного творчества», искусственного интеллекта, онлайн игр, баз данных партий. При современном обновлении древней игры происходит новое осмысление правовой базы, встают новые задачи совершенствования правовой охраны и правоприменения.

---

[5] SQL (Structured Query Language — «язык структурированных запросов») — универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционных базах данных.

[6] Наумов М. Авторское право в интеллектуальных играх. Статья от 24.07.2009 со ссылкой на сайт «Гамблер.ру» по адресу: http://www.izmaylovo.ru/wiki/chess/detail.php?ID=27009

[7] Свешников Е.Э. Пора признать наши права //Челябинский рабочий. 26.03.1998. Интернет-ссылка: http://www.chrab.chel.su/archive/26-03-98/3/RD32.DOC.html

[8] Тулубьева И. Авторское право на шахматную партию. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2001. №12. С. 54-56.

СООТНОШЕНИЕ ОХРАНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НОРМАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И В КАЧЕСТВЕ НОУ–ХАУ

И. С. МУХАМЕДШИН,
РГАИС, заведующий кафедрой Гражданского и предпринимательского права,
канд. юрид. наук, профессор
Москва

Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит, в частности, в числе двенадцати охраняемых результатов интеллектуальной деятельности изобретения, полезные модели, являющиеся объектами патентного права, и секрет производства (ноу-хау).

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ №35) внес существенные изменения в статью 1465 ГК РФ.

Во-первых, в соответствии с этими изменениями ноу-хау признаются сведения любого характера только, во-первых, о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и, во-вторых, о способах осуществления профессиональной деятельности.

Согласно ст. 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям. Что касается способов осуществления профессиональной деятельности, следует иметь в виду, что в соответствии с п.5 ст.1350 ГК РФ не являются изобретениями, в частности, правила и методы хозяйственной деятельности, охраняемые в качестве изобретений в ряде стран (например, в США). Таким образом, законодатель ограничил круг информации, охраноспособной в качестве ноу-хау, только сведениями, во-первых, об изобретениях и полезных моделях, и, во-вторых, о способах осуществления профессиональной деятельности, что противоречит требованиям Соглашения ТРИПС[1].

---

[1] См. также Мухамедшин И.С. Правовое регулирование ноу-хау как закрытой информации // Патенты и лицензии. 2012. №3. С. 4, 5, 9, 10; Мухамедшин И.С. Еще раз о правовом статусе ноу-хау // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. №9. С.19.

Таким образом, ноу-хау становится альтернативой патентной формы охраны технических решений, в частности устройств[2].

Во-вторых, для охраны информации в качестве ноу-хау достаточно, чтобы обладатель соответствующих сведений принял разумные меры для соблюдения их конфиденциальности. Введение режима коммерческой тайны является одной из таких возможных мер. Такое изменение, внесенное ФЗ№ 35 в п.1 ст. 1465 ГК РФ, расширяет возможности обладателя сведений, подлежащих охране в качестве ноу-хау, в выборе мер, достаточных и разумных, по его мнению, для обеспечении конфиденциальности информации[3].

Как уже отмечалось выше, охрана сведений в режиме ноу-хау является альтернативой патентной охраны технических решений. Рассмотрим, в каких случаях охрана в режиме ноу-хау может оказаться более оправданной.

Во-первых, когда подлежащее охране решение изъято из сферы патентной охраны (например, организационное решение). Так, схемы организации производства признаются патентоспособными в качестве изобретений в США, но не охраняются как изобретения в России,

Во-вторых, когда решение, подлежащее охране, является патентоспособным, но эффективность патентной охраны сомнительна в связи с невозможностью для патентообладателя проконтролировать и доказать его использование конкурентом. Чаще всего это касается технических решений, относящихся к способам.

В-третьих, оптимальной представляется ситуация, когда в описании к патенту приводится информация о техническом решении в объеме, удовлетворяющем требования законодательства, и достаточная для получения патента и патентообладатель владеет секретами производства, необходимыми для наиболее эффективной реализации запатентованного новшества.

В-четвертых, когда владелец подлежащего охране решения не имеет достаточных денежных средств для получения патента, учитывая, что расходы по зарубежному патентованию, включая оплату услуг патентного поверенного, могут оказаться весьма ощутимыми.

---

[2] Подробнее см.: Право интеллектуальной собственности / Под ред. И.А. Близнеца (автор главы – И.С. Мухамедшин). М.: Проспект, 2016. С. 662.

[3] Подробнее см.: Мухамедшин И.С. Новое в правовой охране коммерчески ценной информации в режиме конфиденциальности // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 8. С. 5.

Оптимальным является вариант сочетания охраны сущности технического решения посредством её патентования и сохранения информации, превышающей порог достаточности для осуществления изобретения или полезной модели, в режиме конфиденциальности в качестве ноу-хау.

В российском законодательстве наблюдается тенденция к ужесточению требований, предъявляемых как к степени раскрытия сущности изобретения и полезной модели в заявке, так и к охраноспособному ноу-хау. Так, в соответствии со статьями 1375 и 1376 ГК РФ описание изобретения и полезной модели должно ***раскрывать их сущность с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники***, а формула изобретения и полезной модели должна ***ясно*** выражать их сущность и полностью основываться на их описании. Отметим, что согласно п.2 ст.1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если ***для специалиста*** оно явным образом не следует из уровня техники.

Законодатель дополнил основания признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительными полностью или частично (п.1 ст.1398 ГК РФ) еще одним – несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели ***специалистом в данной области техники*** (выделено мною – И.М.).

Поскольку в соответствии с ГК РФ ноу-хау – результат интеллектуальной деятельности, у него должен быть создатель (автор). В соответствии со ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого он создан. В главе 75 ГК РФ «Право на секрет производства (ноу-хау)», содержащей восемь статей (1465–1472), нет слова «автор». Вместе с тем у ноу-хау может быть автор. Так, в соответствии со ст. 1370 ГК РФ, если работодатель примет решение о сохранении информации о служебных изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику–создателю этой информации, работник–создатель (то есть автор) имеет право на вознаграждение. В рассмотренном случае работодатель принял решение об охране информации о несостоявшихся изобретении, полезной модели или промышленном образце в режиме конфиденциальности (тайны). У этой информации есть создатель-автор.

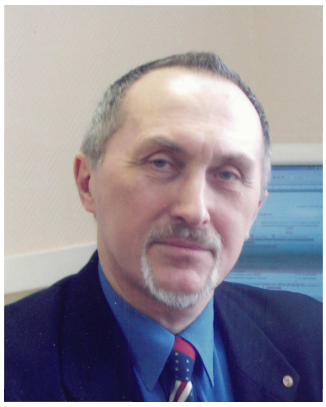
Так как решение об охране информации в режиме ноу-хау принимает обладатель этих сведений (как правило, работодатель) и в случае, если эта созданная работником информация является результатом

творческой деятельности, он может быть признан создателем (автором) ноу-хау. Вопросы охраны информации в качестве ноу-хау, возможности признания их создателей авторами ноу-хау, их стимулирования подлежат регулированию в локальных нормативных актах организаций, в которых создаются ноу-хау.

Сведения об иных, кроме изобретений и полезных моделей, а также способов осуществления профессиональной деятельности, объектах, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность, не могут охраняться как ноу-хау. Законодатель допускает возможность их охраны, наряду с объектами ноу-хау, в режиме коммерческой тайны[4].

---

[4] См. подробнее: Мухамедшин И.С. Ноу-хау и информация, составляющая коммерческую тайну // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 2. С.21.



PIA DESIDERIA
(БЛАГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ (ЛАТ.))

О.В. РЕВИНСКИЙ,
РГАИС, доцент кафедры промышленной собственности,
заведующий патентным отделом ФИАН,
канд. юрид. наук,
Москва

С октября 2013 года в Российской академии наук (РАН) создан федеральный орган исполнительной власти – “Федеральное агентство научных организаций” (ФАНО), осуществляющий функции собственника федерального имущества, находящегося в ведении РАН.

Согласно п. 1 соответствующего Положения[1], ФАНО осуществляет

– «функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса»;

– «функции по управлению федеральным имуществом организаций, подведомственных Агентству».

Полномочия ФАНО по п. 5.3 этого Положения сводятся к «управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности», т.е., как уточняется в п. 5.3.1, ФАНО осуществляет «функции и полномочия учредителя организаций, подведомственных Агентству, а также функции и полномочия собственника федерального имущества, закрепленного за подведомственными Агентству организациями».

В декабре 2014 года в ФАНО была создана Подкомиссия по рассмотрению вопросов использования и распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие организациям, подведомственным ФАНО России.

Сам факт создания этой подкомиссии вызывает недоумение, так как в Положении[1] нигде не оговорены полномочия ФАНО «по вопросам использования и распоряжения исключительными правами».

---

[1] Положение о Федеральном агентстве научных организаций. Утверждено постановлением Правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959.

Но это не смущает ФАНО, раз оно поставлено над академическими институтами.

23.03.2016 в организации РАН направляется письмо, в котором предлагается сообщить об участии в совещании, намеченном на 25.03.2016, по вопросам подготовки к проведению IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» (под эгидой ВОИС) в конце апреля этого же 2016 года. В частности, предлагается сформулировать вопросы для обсуждения с обоснованием их актуальности и «в возможно короткий срок уведомить» об этих вопросах и желании принять участие в указанном совещании.

Уже сам факт такой спешки означает, на мой взгляд, что никаких серьёзных вопросов за столь короткое время продумать нельзя. То есть указанное совещание должно было лишь засвидетельствовать некий интерес ФАНО к теме предстоящего форума и в лучшем случае отчитаться какими-то формальными вопросами для обсуждения.

Показательна повестка дня намеченного совещания. Её первый пункт был весьма претенциозно озаглавлен «Коллизии законодательства». В подпункте 1.1 предлагалось рассмотреть вопрос о внесении интеллектуальных прав в уставный (в письме это слово искажено: «уставной») капитал малого инновационного предприятия со ссылками на статьи нормативных документов. Однако никаких коллизий тут нет. В статье 66.2 ГК РФ, упоминаемой в этом подпункте 1.1, речь идёт о денежной оценке неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества. Но из п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) говорится, что если номинальная стоимость этого вклада превышает 500 000 рублей, такой вклад нужно оценивать независимым оценщиком. То есть, вклады научных учреждений в малые инновационные предприятия нужно подвергать независимой оценке по ст. 66.2 ГК РФ, только если такие вклады превышают полмиллиона рублей. Где же тут коллизия?

В подпункте 1.2 приведённой в письме повестки дня предлагалось рассмотреть порядок распоряжения подведомственными ФАНО научными организациями (своими) интеллектуальными правами. Но к распоряжению интеллектуальными правами, которыми обладают научные институты Российской академии наук, ФАНО не имеет никакого отношения. Это прямо следует из п. 3 ст. 1227 ГК РФ: «К интеллектуальным правам не применяются положения раздела II настоящего Кодекса, если иное не установлено правилами настоящего раздела». Научные институты РАН пользуются имуществом, собственником которого является ФАНО, на правах оперативного управления, которое как раз и относится к разделу

II ГК РФ. А результаты интеллектуальной деятельности к этому имуществу никакого отношения не имеют, поскольку получены трудом работников этих институтов.

Так что правовой неопределённости в вопросе правоприменения отдельных нормативных документов, о которой упомянуто в рассматриваемой справке, не существует.

Явное желание ФАНО присвоить право на возможные доходы от распоряжения интеллектуальными правами выдаёт вот такой пассаж письма:

«Таким образом, если … бюджетное учреждение получит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на практике это приведёт к возникновению следующих вопросов:

– будут ли такие права считаться федеральным имуществом;

– должны ли подведомственные ФАНО России организации согласовывать распоряжение данным имуществом».

Надуманность этих вопросов очевидна.

Из-за уже упомянутой спешности в принятии и рассылке отмеченного письма я на то совещание попасть не смог. Но вскоре получил другое письмо, за подписью первого заместителя Руководителя ФАНО от 04.03.2016, «Об учёте результатов интеллектуальной деятельности». Письмо любопытное. В нём сначала на восьми страницах приводятся подробные сведения из различных нормативных документов, касающихся тех или иных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), которые получены при осуществлении работ научными организациями, подведомственными ФАНО. А вот дальше идут предписания в категорической форме («подведомственным организациям ФАНО России **необходимо**»), да притом с грубыми ошибками.

В пункте 1 этих предписаний говорится о **необходимости** обеспечивать своевременную подачу заявок в Роспатент на выдачу патентов на служебные объекты патентного права и на служебные селекционные достижения (в письме ошибочно говорится «селекционные служебные произведения»). Неправомерность такого требования прямо следует из п. 4 ст. 1370 ГК РФ, где подача заявки на патент отнесена к праву работодателя, но не к обязанности. А селекционные достижения патентуются и вовсе в Госсорткомиссии при Минсельхозе.

В п. 2 предписаний ФАНО говорится о **необходимости** заключения с работниками соглашения о служебных «РИД, созданных работниками **в пределах** их трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, а также должностными инструкциями или иными актами работо-

дателя…, а также конкретными заданиями, данными работодателем… работникам».. Но из той же ст. 1370 ГК РФ ясно, что у работника есть право заключать такие соглашения, а отнюдь не обязанность. К тому же я не зря выделил словосочетание «в пределах», которое относится к служебным произведениям (п. 1 ст. 1295 ГК РФ), а про объекты патентного права в п. 1 ст. 1370 ГК РФ говорится как о созданных «работником **в связи** с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя». Так что налицо противозаконность требования этого пункта Предписаний ФАНО.

В п. 3 предписаний от работодателя требуется **обязательно** использовать служебное произведение. Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считаются действия, которые можно объединить термином «копирование». В подведомственных ФАНО научных учреждениях создаются, разумеется, научные произведения: статьи, монографии, техническая документация (описания, чертежи) и т.п. Но техническая документация не относится к объектам авторского права согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ, исключающему из перечня объектов авторских прав решения технических задач. Статьи, сборники и монографии, как правило, создаются в результате получения РИД в процессе проведения научных исследований или разработок. Сами эти исследования и разработки определяются в соответствующих договорах, контрактах и т.п., и их результаты могут публиковаться и даже патентоваться. Однако патентование даже служебных РИД не считается использованием произведения, а публикация статей, монографий и т.п. осуществляется чаще всего не научной организацией, а соответствующим издательством. Так что подведомственные ФАНО научные организации не используют служебные произведения так, как это определено в ГК РФ.

Такие несоответствия показывают совершенную неосведомлённость чиновников из ФАНО в вопросах, связанных с интеллектуальной собственностью. Ещё один наглядный пример на ту же тему: уже второй год в указаниях отчитаться за зарегистрированные за истекший год результаты среди прочего упоминаются … «топологии **интеллектуальных** микросхем».

Все эти сведения приведены здесь с единственной целью: наглядно показать надуманность позиции ФАНО в вопросе, связанном с теми результатами интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые закреплены за научными учреждениями, подведомственными ФАНО.

Участниками упомянутого выше скороспелого совещания было высказано такое мнение: раньше был патентный отдел при Президиуме РАН, он вёл базу патентоведов, которые время от времени собирались на несколько дней и проводили лекции, общались между собой. На мой взгляд, такая практика могла бы быть гораздо полезнее, чем неприкрытое вмешательство ФАНО в патентные дела подведомственных институтов.

А теперь вернёмся к названию: не стоит ли поставить в конце него знак вопроса?

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНИЕ ИС

И. М. ТРЕНОЖКИНА,
патентный поверенный РФ,
Волгоград

В современном обществе результаты интеллектуальной деятельности человека являются непосредственной производительной силой наряду с традиционными факторами производства - землей, трудом и капиталом. Результаты интеллектуальной деятельности, (РИД) будучи персонифицированными в виде интеллектуальной собственности (ИС), обладают специфическими свойствами, обеспечивающими экономике любого уровня организации явные конкурентные преимущества и оказывающими влияние на формирование культурного уровня общества. Свойства интеллектуальной собственности, используемой в хозяйственной деятельности, не одинаковы, поскольку объекты промышленной собственности реализуются через бизнес, а объекты авторского права являются авторскими произведениями науки, литературы и искусства, где, в том числе, реализуется функция самоутверждения имени автора. Специфические свойства объектов интеллектуальной собственности (ОИС) требуют управления, т. е. действий, которые на основе возможностей, предоставляемых правовым институтом ИС, направлены на повышение доходности, защищённости и устойчивости предприятия, региона, страны. Таким образом, управление ИС предусматривает вопросы формирования, обеспечения правовой защиты, использования и вовлечения их в хозяйственный оборот.

Выбор правовой охраны конкретного результата творческой деятельности (РИД) связан с планируемой формой его использования. Когда РИД имеет коммерческую ценность, целесообразно его патентование. При этом имеет место и такая форма охраны как защитная или оборонительная публикация с раскрытием сущности изобретения без дальнейшего намерения получить патент, изобретение переводится в разряд «общественного достояния», а конкуренты лишаются возможности получить патент на данное изобретение.

В сфере гражданско-правового оборота коммерческое использование РИД, закрепленных в виде ОИС и реализуемых с целью получения прибыли, представляет собой их коммерциализацию. Процесс коммерциализации ОИС непосредственно связан с такими этапами «жизненного

цикла» объекта интеллектуальной собственности, как «выведение продукции или самих ОИС на рынок», «рост объемов продаж продукции и лицензий», «насыщение рынка» до максимальных объемов продаж и «спад продаж» в связи с моральным старением продукции и ОИС. Этап, связанный с разработкой, правовой охраной ОИС, созданием образца и организацией серийного производства товаров, только предшествует коммерциализации. Все операции этого этапа носят расходный характер и связаны с затратами, которые становятся оправданными только в том случае, если инновационный процесс не заканчивается созданием и правовой охраной РИД, а переходит на стадию их коммерциализации, которая носит доходный характер [1]. При этом коммерциализация РИД осуществляется по трем основным схемам: передача прав на объект ИС; создание совместного производства; выход на рынок через внедрение РИД в производство (создание малого инновационного предприятия «под проект»).

Несмотря на перспективу стратегических преимуществ, которые можно получить с развитием интеллектуального потенциала, большинство руководителей воспринимают патенты как «мертвый груз» или относят их наличие к разряду обеспечения индикаторных показателей, поскольку на оформление патентов расходуются средства, а законодательные механизмы вывода на рынок товаров и услуг ОИС, которые эти патенты защищают, отсутствуют. Следует отметить, что в последние годы произошёл существенный сдвиг в этом направлении, например, ВУЗы могут быть учредителями инновационных компаний, основанных на вузовских технологиях и разработках и получать дивиденды от их деятельности. Однако по-прежнему серьезной проблемой, препятствующей коммерциализации вузовских научных разработок и технологий, является отсутствие у промышленных предприятий экономических стимулов для внедрения инновационных технологий. Для малых компаний, созданных на базе вузовских научных разработок и технологий, проблемой выхода на рынок является невостребованность их продукта. Кроме того, последние годы характеризуются неуклонным сокращением кадрового потенциала российской науки. Если в 1990 г. научными исследованиями и разработками в нашей стране занималось 2,6 % работающего населения, то в 2002 г. число сократилось до 0,3 %. Анализ возрастного состава научного персонала показал, что 35% исследователей старше 50 лет (для сравнения, в Японии почти 50% ученых моложе 35 лет и лишь 7% - старше 55 лет) [2]. В сфере создания и последующего использования ИС рост предпринимательской активности нуждается в дополнительном стимулировании и предполагает формирование специальных механизмов государственно-частного партнерства в рассматриваемой сфере. Государство как основной собственник ОИС и заказчик крупных НИОКР

от реализации патентов на внешнем рынке может получить дополнительный источник доходов, в том числе в виде валютной выручки. Однако доля Российской Федерации в мировой торговле гражданской наукоемкой продукцией в настоящее время составляет всего 0,3%, что примерно в 100 раз меньше долей США и Японии [3].

Такая ситуация обусловливает необходимость формирования рациональной системы управления ИС. Управление ИС, как и любой иной собственностью, предполагает ее коммерциализацию и капитализацию. Капитализация интеллектуальной собственности связана с учетом, оценкой и включением ОИС в стоимость предприятий в качестве его нематериальных активов (НМА). В соответствии с условиями, установленными на законодательном уровне, понятие «нематериальные активы» применяется в системе бухгалтерского учета по отношению к ОИС и деловой репутации. При этом в управлении НМА обозначены несколько этапов, среди которых начальным подготовительным этапом является инвентаризация нематериальных активов. Так по данным Счетной палаты РФ на 2010 г. стоимость всех НМА, принадлежащих Российской Федерации, составляла всего 3,76 млрд. рублей. В частности, ИС на балансе РАН оценивалась в 350 млн. рублей, Роснауки – 90 тыс. рублей, Рособразования – 1,9 млрд. рублей. В 2008 году доход федерального бюджета от продажи федеральных НМА составил 3000 рублей. Цифры свидетельствуют о том, что ИС не включена в оборот и нет заинтересованных субъектов, которые бы стимулировали капитализацию российских предприятий за счет повышения ликвидности НМА. Более того, законодательная база такова, что сегодня промышленному предприятию невыгодно декларировать в качестве актива ИС, так как сам факт обладания такой собственностью, в независимости от объемов промышленного освоения разработок прикладной науки, накладывает на предприятие дополнительные обязательства в размере более 20% от оценочной стоимости интеллектуальной собственности. Наличие этого налога, видимо, и становится препятствием для предприятий при декларировании НМА. Во всем мире под залог ИС можно получить кредиты на промышленное производство, освоение научной разработки, вывод ее на рынок в качестве нового высокотехнологичного продукта. Однако в России вряд ли найдется банк, готовый предоставить кредит под залог интеллектуальной собственности [4]. В России интересы получения прибыли при минимальных затратах преобладают над долгосрочными инновационными интересами. Согласно отчетам ОАО «Газпром», компания ежегодно расходовала на НИОКР около 3 млрд. руб. Согласно тем же отчетам, практически все НИОКР закончились с положительным результатом. При этом 0,07% составляли значащиеся на балансе НМА, в составе которых не только активы, свя-

занные с технологиями. Можно сделать вывод, что на деньги, потраченные на НИОКР, НМА не были созданы [5].

При преодолении финансовых проблем и имеющейся рыночной потребности на ИС, её коммерциализация не продвигается. Предприятия в основном развиваются по следующей цепочке: "инвестиции - производство продукции на основе разработанной технологии" [6]. В условиях глобализации интеллектуальный капитал обновляется прогрессирующими темпами и в структуре активов современной компании уменьшается доля материальных активов. Например, соотношение материальных и нематериальных активов составляет у компании IBM – 20% к 80%, у Coca Cola – 5 к 95. В нынешних условиях фирма рассматривается как общность, ориентированная на человеческие ресурсы, знания и информацию, генерируемые ими, пронизанная элементами творчества [7].

Обзор методов управления ИС показывает, что правовая охрана РИД, которые имеют нематериальный характер, связана с необходимостью установления для них в отличие от материальных объектов особого режима, обеспеченного специальной законодательной базой. Государством предприняты значительные усилия в формировании и законодательной и нормативной базы для обеспечения правовой охраны РИД. Принятие в начале 90-х пакета законов об ИС и последующая кодификация позволили гармонизировать и привести в соответствие российское законодательство об ИС с международными нормами и соглашениям в области ИС. Придание правового статуса РИД, обеспечивает вовлечение их в гражданский оборот наравне с материальными объектами. При этом разрешительный режим использования запатентованных изобретений, а также результатов, охраняемых в режиме коммерческой тайны, служит правовой основой процесса коммерциализации научно-технических достижений. В этой связи современный рынок ИС можно охарактеризовать как сферу формирования спроса и предложения на интеллектуальную собственность, в которой она обращается в качестве товара на основе свободного выбора и обмена.

Объектом государственного регулирования остается разработка и осуществление научно-технической и инновационной политики, поскольку кардинальное преобразование материально-технической базы только на основе рыночных принципов невозможно.

В настоящее время государство остается основным субъектом финансирования и главным собственником и сфере науки и технологий, которое за счет бюджета компенсирует низкую инвестиционную активность бизнеса в данной сфере, а также слабую эффективность налоговых, законодательных и других инструментов поддержки научной и инновационной деятельности. Однако в мировой торговле гражданской наукоемкой

продукцией доля Российской Федерации невелика и составляет всего 0,3%, что свидетельствует о необходимости формирования системы управления ИС. В целом управление ИС и НМА предполагает совокупность сложных по своей природе, но весомых по экономическим затратам взаимосвязанных таких мероприятий, как: учет; защита; оценка; распоряжение. Но в Российской Федерации управление ИС часто ограничивается учётом и защитой или только защитой того, что «лежит на поверхности», тогда как интересы государства заключаются не столько в обладании правами на научно-технические результаты, сколько в активизации их использования для создания конкурентоспособной продукции. При этом по данным Роспатента отмечено увеличение количества обеспеченных правовой охраной РИД, полученных в рамках выполнения государственных контрактов: 1692 в 2015 г. против 1200 - в 2014 г. и 958 - в 2013 году. Роспатентом при реализации функции контроля и надзора в 2015 г. проанализировано 618 государственных контрактов, 44 договора субсидий и 16 технических заданий (ТЗ). В ходе проведения проверок установлено, что уровень практического использования РИД остается низким [8]. Так, в рамках выполнения 3 государственных контрактов гражданского назначения и 1 государственного контракта военного, специального и двойного назначения посредством предоставления неисключительной лицензии на право использования введены в хозяйственный оборот только 17 созданных РИД. На основании соответствующих соглашений переданы 2 ноу-хау, созданные при выполнении 2 государственных контрактов гражданского назначения. Лицензионные договоры о предоставлении права использования РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации, не заключались.

При этом общая сумма доходов федерального бюджета, из числа администрируемых Роспатентом за 2016 г., составила 5,0667 млрд. рублей и превысила заданную величину на 646,6 млн. рублей. Обеспеченный Роспатентом объем поступлений в доход федерального бюджета, более чем в 2 раза превысил объем бюджетных ассигнований. В сумме превышения 88% составляют доходы от перечисления патентных и иных пошлин по государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности.

В ежегодных отчетах Роспатента приводятся данные по распределению заявок и патентов российских заявителей по регионам России. По количеству поданных заявок и выданных патентов (изобретательская активность) стабильно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, причем количество столичных заявок почти в 4 раза превышает количество заявок из Санкт-Петербурга и Московской области и составляет более чем вторую часть от общего количества всех отечественных заявок. Санкт-Петербург и Московская область, в свою очередь, превос-

ходят по показателям группу индустриальных областей, в которую входят Свердловская, Самарская Воронежская, Ростовская, Новосибирская области, а также республики Татарстан и Башкортостан. При рассмотрении большого объема приведенных Роспатентом данных становится очевидным, что прямой корреляции между количественными показателями изобретательской активности и масштабом использования изобретений нет.

Основные количественные показатели интенсивности инновационных процессов в сфере вовлечения объектов промышленной собственности в хозяйственный оборот находят отражение в формах официальной отчетности предприятий: 4-НТ (перечень) и Форма №1 - технология. Росстат в 2011 году начал рассчитывать долю высоких технологий в экономике, тогда этот показатель составлял 19,6%. В прошлом году долю удалось довести до 22,3%, чего в российской экономике еще не было. Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%, при этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост. Самым высокотехнологичным современным продуктом являются ядерные подводные лодки, которые способны осуществлять подводный пуск ракет. При этом в высокотехнологичном экспорте Россия отстает от Китая в 50 раз, от США в 20 раз и от собственной цели в 5 раз [9]. В развитых странах не менее трети роста экономики приходится на высокие технологии, которые также составляют важную часть доходов. Так, США около $150 млрд. в год в виде налоговых сборов приносят технологичные компании, тогда как российский бюджет от главного своего источника НДПИ получил в прошлом году всего около $50 млрд.

В части использования ИС по видам экономической деятельности в отраслях, связанных с добычей сырой нефти и природного газа использовано 1258 ОИС. Лидирующее положение при этом занимают отрасли, связанные с производством машин и оборудования (использовано 1911 ОИС) и с производством изделий медицинской техники, оптических приборов и средств измерений (использовано 1601 ОИС). Проблема использования охраняемых РИД заключается в отсутствии достаточной мотивации, понимаемой как хозяйственная заинтересованность предприятий во внедрении новшеств. Типичной ситуацией является использование предприятиями собственных разработок, причем на долю несобственных разработок приходится в среднем 5 часть от общего количества использованных изобретений с учетом того, что патентообладатели - частные лица могут быть сотрудниками внедряющей организации.

В статьях Налогового Кодекса РФ, относящихся к ОИС, льготы, направленные на стимулирование изобретательской активности и на стимулирование внедрения (использования) ОИС отсутствуют, что свиде-

тельствует о низкой заинтересованности предприятий и организаций в коммерциализации ОИС. Не способствует повышению изобретательской активности такая льгота авторам в части вознаграждения, которая связана с необходимостью подтверждения материальных затрат на создание ОИС и уменьшением величины вознаграждения по шкале в случае невозможности такого подтверждения.

В такой обстановке особой заботой представителей государственной власти в 2016 г. почему-то стала важность формирования сообщества профессионалов, «помогающих компаниям создавать и охранять свою ИС», как выразился, имея в виду российских патентных поверенных, Руководитель Роспатента Г. П. Ивлиев. Предложения о создании Федеральной палаты патентных поверенных (ФППП), которые далее получили развитие по аналогии с адвокатским и нотариальным сообществом активно обсуждаются в рабочих группах Общественного Совета Роспатента и Федерального Собрания. За период становления и развития законодательства РФ в области ИС, начиная с 1992 г., сложилась система взаимодействия органов власти, общественных организаций, работодателей, способствующая повышению инновационной активности, позволившая заложить основы управления ИС в стране и влиять на ее развитие. Действующая система управления показала свою жизнеспособность и представляет собой отлаженный в процессе взаимодействия субъектов ИС механизм. При этом важно отметить, что показатели изобретательской активности, представленные в годовых отчетах Роспатента количеством поданных заявок и количеством выданных патентов в большей части является отражением активной работы патентных поверенных, имеющих материальную заинтересованность в предоставлении своих услуг для обеспечения правовой охраны созданных технических решений. Мотивацией патентных поверенных, особенно тех, кто работает в регионах, где количество их невелико и они, как правило, из-за малого спроса на их услуги имеют широкую специализацию, является качество предоставляемых услуг, поскольку в противном случае поверенный может потерять спрос на свои услуги и остаться без работы. Принудительное членство патентных поверенных в ФППП не повысит качество оказываемых ими услуг и приведет к сокращению их количества. Из сферы услуг по правовой охране интеллектуальной собственности будут исключены многие квалифицированные специалисты, в том числе патентные поверенные. Планируемые изменения в управлении интеллектуальной собственностью приведут к росту затрат выполнение патентных услуг, снижению доступности услуг патентных поверенных и как следствие к снижению активности изобретателей. Совершенно очевидно, что в предлагаемом виде доступ к услугам в этой сфере усложнится, станет менее удобным, причем увеличатся расходы, связанные с правовой охраной

результатов интеллектуальной деятельности и защитой интеллектуальных прав.

Существующая система управления ИС, а также предпринимаемые усилия по достижению эффективности в ее преобразовании рассмотренные в настоящем докладе свидетельствуют о том, что прекрасно составленные планы и самая совершенная структура организации не могут иметь смысла, если исполнители не хотят выполнять необходимую работу. При оптимизации механизма управления на государственном уровне необходимо четко отрегулировать взаимосвязанные функции управления ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ, КОНТРОЛЬ. Как было рассмотрено, функции управления на уровне планирования и организации активно задействованы и претерпевают изменения в подходах. То же следует отметить в отношении функции контроля использования бюджетных средств при создании РИД, их учете, а также распоряжения правами на ОИС, принадлежащими Российской Федерации. Однако жесткого контроля со стороны государства нет в отношении участников инновационного процесса, не являющимися государственными предприятиями и организациями, у которых побуждаемым стимулом является, или выживание, или получение прибыли, которую тратить под новые еще не апробированные технические решения и проекты рискованно и непривлекательно.

Поскольку патентные поверенные лишь представляют коммерческие интересы доверителей, а не стимулируют их в процессе создания и использования ОИС, очевидно, что создание ФППП не является фактором мотивации в коммерциализации ОИС. Планируемая к внедрению система управления субъектами ИС с надстройкой в виде ФППП создаст условия для снижения активности при обеспечении правовой охраны ОИС и, следовательно, их использования.

Руководителем (государством) не созданы условия, при которых станет потребностью не только создание, но и использование охраняемых технических решений. Слабым звеном в классической цепочке взаимосвязанных функций управления является ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ, поскольку налоговые льготы, стимулирующие внедрение и использование ОИС, отсутствуют. Для ускоренного технологического роста необходимо предоставлять льготы товаропроизводителям, использующим новейшие достижения научно-технической мысли. Для мотивации внедрения РИД можно выделять бюджетные средства для закупки лицензий на современные технологии, особенно в приоритетных отраслях, а для частного капитала, субсидирующего такие проекты, также можно установить налоговые льготы, например, при финансировании освоения производства товаров, отсутствующих на внутреннем рынке

или технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны. За счет уменьшения налога предприятие сможет получить практически налоговый кредит, необходимый для доведения инновации до стадии промышленного освоения. Из возможных вариантов налоговых льгот могут быть рассмотрены такие, как: предоставление льготного режима кредитования затрат на НИОКР, ускоренная амортизация основных фондов, используемых для разработки и освоения инновации, стимулирование НИОКР за счет вычитания затрат на них из налогооблагаемой суммы дохода.

1. Мухопад В.И. Сущность, средства и проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности в российской экономике. // Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и повышение капитализации компании / Под ред. Е.В. Королевой. – М.: РГИИС, 2010.- с.51-60.

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

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

4. Поляков И. В. Вопросы ликвидности нематериальных активов высокотехнологичных компаний в условиях модернизации российской экономики// Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и повышение капитализации компании / Под ред. Е.В. Королевой. – М.: РГИИС, 2010.- с. 62

5. Зайдуллина Ч.Н. Интеллектуальный капитал как основа формирования инновационно ориентированной экономики. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Управление интеллектуальной собственностью как фактор повышения эффективности развития организаций», Казань – 2013. с.54-63

6. Шичкина М. И. Современная практика и проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности. // Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и повышение капитализации компании / Под ред. Е.В. Королевой. – М.: РГИИС, 2010.- с. 92

7. Россия в мировом рейтинге конкурентоспособности. Пока есть куда падать/ РБК Рейтинг – Режим доступа: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/09/06/33759307

8. ОТЧЕТ о деятельности Роспатента за 2015 год http://www.rupto.ru/about/reports/2015

9 .Публичное обсуждение национального доклада Об инновациях в России, 13 января 2016 г. стр. 22, http://www.rvc.ru/analytics/

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ – В РАМКАХ ИЛИ ЗА РАМКАМИ ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА?

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

1.Методология оценки имущества – отрасль знания.

Методология оценки имущества, как и любая отрасль знания, построена на определенных принципах, базовых понятиях и терминах, методах и т.п.

Выделим уровни, иерархически определяющие методологию оценки, а именно: принципы оценки, подходы к оценке, базовое определение рыночной стоимости объекта оценки.

Детальное исследование принципов, подходов и базового определения рыночной стоимости объекта оценки приводит к выводу о том, что нематериальный характер объектов интеллектуальной собственности (ОИС) привносит ярко выраженную специфику в методологию оценки имущества, в результате чего оценка ОИС просто выходит за пределы устоявшейся официальной методологии оценки имущества.

2. Принципы оценки.

Принцип наиболее эффективного использования объекта оценки не может быть применен к ОИС.

Основные принципы оценки сформулированы, в частности, в разделе II Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности [5].

К ним относят: принцип полезности, принцип спроса и предложения, принцип замещения, принцип ожидания, принцип изменения, принцип внешнего влияния, а также принцип наиболее эффективного использования.

В соответствии с принципом наиболее эффективного использования (далее, принцип НЭИ) рыночная стоимость объекта оценки определяется, исходя из наиболее вероятного использования объекта оценки,

являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым, и, в результате которого, расчетная величина стоимости объекта оценки будет максимальной.

В соответствии с принципом НЭИ оценщик обязан рассчитывать рыночную стоимость объекта оценки для такого варианта использования, который является реализуемым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым, и, в результате которого, расчетная величина стоимости объекта оценки будет максимальной.

Что же является наиболее эффективным использованием для большинства объектов интеллектуальной собственности?

Общеизвестно, что ОИС можно использовать (в традиционном понимании этого слова) тремя способами – продавать продукцию, созданную в соответствии с патентом (или маркированную соответствующим товарным знаком), продавать лицензии третьим лицам на использования ОИС, а также одновременно продавать продукцию и заключать возмездные лицензионные договоры с третьими лицами.

В самом общем виде можно предположить, что вариантом наиболее эффективного использования ОИС будет именно третья ситуация (из выше указанных). Чтобы получить максимальную прибыль от использования ОИС, можно продавать продукцию по монопольно высоким ценам и одновременно заключать как можно большее число лицензий с третьими лицами, учитывая, конечно, возможную конкуренцию.

Но вслед за этими рассуждениями оценщик должен конкретно рассчитать указанный вариант наиболее эффективного использования ОИС, а именно: оценить какое количество продукции может продавать правообладатель, какое максимальное количество лицензий и по какой цене они могут быть заключены?

Так как заказчиком оценки, как правило, является правообладатель, то по количеству выпускаемой в соответствии с ОИС продукции оценщик еще может получить сведения. Но как определить конкретную цифру максимально возможного количества лицензий и, соответственно, как посчитать доход от максимально возможного количества лицензий? Вопрос не имеет точного ответа.

По этой причине возникает убеждение, что принцип НЭИ не может быть применен к ОИС.

3.Сравнительный подход к оценке.

Сравнительный подход не может являться одним из базовых подходов к оценке ОИС. В большинстве случаев сравнительный

подход может служить только одним из методов при использовании доходного подхода.

Методология сравнительного подхода изложена в разд. III ФСО-1 [2], в разделе VI ФСО-11 [4], а также в разделе III [5].

Автор данной работы в 2016 году опубликовала подробную статью с примерами продаж патентов на изобретения [6], в которой обосновала вывод о том, что сравнительный подход к оценке ОИС, как правило, не может быть применим вовсе не потому, что трудно найти аналоги продаж ОИС. Совсем не по этой причине. Проблема в том, что цена найденных аналогов продаж, чаще всего, выражена не в денежных единицах, а через относительный параметр – роялти. По этой причине процедура согласования результатов сравнительного подхода с результатами, полученными затратным и/или доходным подходом заходит в тупик – как согласовать рубли с процентами от сумм продаж?

Однако при этом информация о найденных аналогах продаж, цена на которые указана через роялти, вполне может быть использована в рамках доходного подхода в случае, если оценщик использует метод «Освобождения от роялти».

Необходимо отметить также, что существуют отдельные ситуации, когда к оценке ОИС может быть применен сравнительный подход. Какие это ситуации? Например, определение рыночной стоимости товарного знака на ранней стадии его существования. В этом случае вполне могут быть использованы аналоги предложений к продаже товарных знаков, цена на которые выражена в абсолютных денежных единицах. Но это отдельные примеры и частные ситуации.

Следовательно, сравнительный подход к оценке ОИС не может быть базовым подходом к оценке ОИС, так как может применим далеко не ко всем ОИС.

4.Затратный подход к оценке.

Применение затратного подхода к оценке имущества основано на том предположении, что любой объект оценки с течением времени теряет свою стоимость.

Методология затратного подхода изложена разд. III ФСО-1 [2], в разделе VI ФСО-11 [4], а также в разделе III [5].

Указанное предположение предписывает оценщику рассчитывать для объекта оценки износ или устаревание. Для объектов, имеющих материальный характер - недвижимости, машин, оборудования - это предположение не вызывает никаких сомнений.

Для ОИС проблема определения износа имеет двоякий характер. Для ОИС, имеющих технический характер (патенты на изобретения или полезные модели, программы для ЭВМ) износ, уменьшение стоимости с течением времени неизбежно по причине появления более совершенных технических решений. Такой износ можно рассчитать.

Однако, есть и другие ОИС, например, товарные знаки. Стоимость товарных знаков с течением времени может как уменьшаться, так и увеличиваться. Следовательно, понимание износа, как неизбежного уменьшения стоимости объекта оценки с течением времени, верно не для всех ОИС. В реальной ситуации оценщику нужно еще исследовать вопрос – а уменьшается ли с течением времени стоимость данного товарного знака? Или стоимость данного объекта оценки с течением времени только возрастает? Алгоритм такого исследования отсутствует в методологии оценки имущества. Существование износа с течением времени для объектов оценки подразумевается априори.

Таким образом, существуют такие ОИС (товарные знаки), по отношению к которым нельзя однозначно сказать, применима ли к ним официальная методология затратного подхода. Иногда применима, а иногда и нет.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что и затратный подход требует коррекции, так как применим не ко всем ОИС.

5. Базовое определение рыночной стоимости объекта оценки не может признано верным для ОИС.

Базовое определение рыночной стоимости дано в ст. 3 Закона об оценочной деятельности [1]. «Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

– одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

– стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

– объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

– цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

– платеж за объект оценки выражен в денежной форме».

Автор данной работы в 2006 году опубликовала статью [7], в которой детально исследовала базовое определение рыночной стоимости.

Процитирую статью 2006 года:

«Очевидно, что если объект оценки предлагается к продаже обезличенному, любому покупателю, то можно предположить, что цена сделки при этом остается одинаковой для всех покупателей, т.е. определяется некая объективная стоимость объекта оценки, не зависящая от конкретного покупателя.

В международных стандартах по оценке в определении рыночной стоимости (market value) прямо указывается, что «Профессионально выведенная рыночная стоимость — это объективная оценка установленных прав собственности на конкретное имущество на заданную дату». (МСО 1, 3.1)

Стоимость объекта интеллектуальной собственности находится в прямой зависимости от будущих объемов продаж конкретного покупателя, т.е. имеет субъективный характер.

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, признанная методика оценки имущества трактует рыночную стоимость любого объекта оценки как некую объективную величину, одинаковую для разных покупателей. При этом, как показывает более детальный анализ, рыночная стоимость ОИС является разной для разных покупателей (лицензиатов), прямо зависит от будущих сумм продаж каждого конкретного покупателя (лицензиата).

ВЫВОД. Оценка ОИС выходит за рамки официальной методологии оценки имущества.

Детальное исследование показало, что один из принципов оценки (принцип наиболее эффективного использования), два под-

хода (сравнительный и затратный) к оценке и базовое определение рыночной стоимости не являются верными для всех ОИС.

В процессе оценки ОИС часто встречаются ситуации, которые просто не вписываются в официально принятую методологию оценки имущества, выходят за ее пределы.

Следовательно, официальная методика оценки имущества не отражает в полной мере специфику ОИС, как объектов оценки. Требуются дополнительные методологические исследования, учитывающие специфику ОИС.

Использованная Литература

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с учетом посл. изм. и доп.).

2. Федеральный стандарт оценки (ФСО № 1) «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержден Приказом Минэкономразвития России № 256 от 20 июля 2007 г.

3. Федеральный стандарт оценки (ФСО № 2) «Цель оценки и виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития России № 255 от 20 июля 2007 г.

4. Федеральный стандарт оценки (ФСО №11) «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)», утвержден Приказом Минэкономразвития России №385 от 22.06.2015 г.

5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности. Утверждены Минимуществом РФ 26 ноября 2002 г. N СК-4/21297.

6. Савиковская Е.В. Сравнительный подход при определении рыночной стоимости изобретений и ноу-хау: есть проблемы.// Патентный поверенный, 2015, № 4, с. 55-58.

7. Савиковская Е.В. Рыночная стоимость интеллектуальной собственности и сущность патентной монополии. Сборник докладов научно-практической конференции «Коллегиальные Чтения -2006»,«Актуальные проблемы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в РФ и за рубежом».

О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ ПБУ-14/2007 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»

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

1. Объекты НМА

В п.4 ПБУ 14/2007 в качестве НМА указаны охраняемые по Закону (ст.1225 ГК РФ) результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации (Ср Инд).

Однако сами эти нематериальные объекты в силу того же Закона не являются оборотоспособными, и согласно п.4 ст.129 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации (Ср Инд) не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому; но в гражданском обороте могут участвовать права на них, а также материальные носители, в которых они использованы.

Т.е. НМА – это исключительные (имущественные) права на РИД и Ср Инд.

2. Охранные документы и контроль над НМА

Для принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий (п.3 ПБУ 14/2007):

– отсутствие у объекта материально-вещественной формы;

– есть возможность выделения (идентификации) объекта от других активов;

– способность объекта приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, при использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации;

– организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива;

– организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие ее права на актив (РИД или Ср Инд);

– имеются ограничения доступа иных лиц (кроме самой организации) к экономическим выгодам, которые способен приносить данный объект (контроль над объектом).

– объект предназначен для использования в течение длительного времени (срока полезного использования), продолжительностью свыше 12 месяцев;

– организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев и более;

– фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.

При этом выполнение перечисленных выше условий ПБУ 14/2007 связывает, в частности, с наличием либо государственных охранных документов –патентов, свидетельств, либо договоров отчуждения исключительного права на РИД или на Ср Инд., или документов, подтверждающих переход исключительного права без договора и т.п.

Если в качестве НМА выступают исключительные патентные права, т.е. на охраняемые патентным правом РИД, либо исключительные права на зарегистрированный ТЗ, то выданная охранная грамота – патент либо свидетельство, выполняет несколько функций:

во-первых, идентифицирует охраняемый нематериальный объект – РИД, либо Ср Инд, что позволяет его выделять среди других аналогичных объектов (для изобретений и полезных моделей – это словесная формула, для промышленного образца – изображение изделия, для товарных знаков – обозначение (словесное, изобразительное, объемное и другое обозначение или их комбинации);

во-вторых, подтверждает наличие искл. прав на этот объект в соответствии с Законом;

в-третьих, указывает лицо, которому принадлежат исключительные права на этот объект (патентообладателя, правообладателя);

в-четвертых, указывает срок действия патента или свидетельства и подтверждает, что в соответствии с Законом никто в течение этого срока не имеет права использовать указанный в нем объект без разрешения правообладателя, т.е. подтверждает право правообладателя на контроль над объектом.

Отчуждение по договору или переход без договора искл. права на запатентованный РИД или зарегистрированный ТЗ, кроме договора отчуждения или др. документов, подтверждает Приложение к патенту или к свидетельству на ТЗ, выданное Роспатентом.

Таким образом наличие у организации - правообладателя охранных документов, обеспечивает выполнение условия принятия объекта в качестве НМА на бухгалтерский учет.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве НМА выступают исключительные авторские права на произведения литературы, науки, искусства (включая права на программы для ЭВМ и базы данных) или смежные права на исполнения, фонограммы, публикации, базы данных, передачи эфирного или кабельного вещания, а также исключительные права на топологии интегральных микросхем, т.к. у правообладателя отсутствуют официальные государственные охранные документы (не предусмотрены Законом)

В случае, если организация получила от автора исключительные авторские права по договору, для постановки их на бух. учет в качестве НМА у нее должен быть надлежаще составленный и оформленный договор отчуждения этих прав на свое имя с декларацией автора о том, что именно он является настоящим автором произведения, и приложенным к договору экземпляром этого произведения на любом материальном носителе.

В случае, если произведение создано автором-работником и является служебным, то исключительные права на него, как правило, принадлежат работодателю (организации).

Для доказательства служебного характера произведения в организации должны быть документы:

1) служебное задание на работу по созданию произведения или должностная инструкция, из которой явно следует, такая работа входит в круг служебных обязанностей работника (например, штатный переводчик, штатный программист, штатный фотограф, штатный дизайнер), которые должны быть подписаны с одной стороны уполномоченным представителем работодателя, а с другой стороны - работником (будущим автором);

2) отчет о выполнении работы, в результате которой было создано произведение по служебному заданию, обозначенное таким образом, чтобы его можно было идентифицировать, который также должен быть подписан, с указанием даты представителем работодателя и автором-работником и к которому должна быть приложена копия созданного произведения на любом материальном носителе (на бумаге, на эл. носителе и т.д.).

При этом контроль организации над объектами авторских и смежных прав, правообладателем которых она является, обеспечивается в силу закона.

Согласно п.4 ПБУ 14/2007 при выполнении соответствующих условий, установленных в п.3 этого Положения, к нематериальным активам относятся секреты производства (ноу-хау).

Поскольку, в соответствии со ст. 1465 ГК РФ, ноу-хау - это сведения, имеющие ценность в силу своей неизвестности другим лицам, не имеющим к ним доступа на законном основании, и обладатель таких сведений принимает меры для соблюдения их конфиденциальности (в т.ч. путем режима коммерческой тайны, то, по определению, ноу-хау отвечает условиям принятия на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива согласно пп.б) п.3 ПБУ 14/2007, в т.ч. и условию контроля над объектом.

При этом для секретов производства (ноу-хау) также не предусмотрено оформление государственных охранных документов типа патента или свидетельства. Но организации – обладателю секрета производства принадлежит исключительное право на его использование (ст.1466 ГК РФ) и у нее должны быть свои документы, доказывающие, что сведения, которые она охраняет в режиме коммерческой тайны, отвечают требованиям ст.1465 ГК РФ (например, приказ по предприятию с перечнем сведений, составляющих ноу-хау, стандарт предприятия по мерам защиты ноу-хау от несанкционированного разглашения и т.д.).

3. Инвентарный объект НМА

Согласно п.5 ПБУ 14/2007 единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект – как совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на РИД или Ср Инд.

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых РИД (кинофильм, единая технология).

Но несколько охраняемых РИД может содержаться и в одном патенте, т.к. патент может быть выдан не на одно изобретение, промышленный образец, а до недавнего времени – полезную модель, а на группу, например, на варианты, перечисленных объектов- РИД, отвечающих условию единства изобретательского/творческого замысла (ст.1375, 1377 ГК РФ).

Кроме того, согласно п.2 ст.1229 ГК РФ, исключительное право на РИД может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно, а ПБУ 14/2007 не отвечает на вопрос, как, у кого должен учитываться НМА, принадлежащий совместно нескольким лицам, например, патент, у которого два патентообладателя - юридических лица.

В силу указания в Законе исключительное право на РИД (например, патент) нельзя поделить на доли между правообладателями для целей самостоятельного распоряжения своей долей независимо от других совладельцев РИД (патента).

А для целей бухгалтерского учета можно ли поделить НМА на доли?

Было бы целесообразно заключать Соглашение между совладельцами патента о долях в % для постановки на бух. учет.

4. Первоначальная стоимость НМА.

Согласно п.6 ПБУ 14/2007 нематериальный актив ставится на бухгалтерский учет по фактической (первоначальной) стоимости на дату его принятия к бухгалтерскому учету.

В качестве первоначальной стоимости при приобретении актива признается сумма оплаты по приобретению, при создании - сумма расходов по созданию актива; а также по обеспечению условий для его использования в запланированных целях (п.7, 8, 9 ПБУ).

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный капитал (в том числе в случае внесения государственного имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ), признается его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ (п.11 ПБУ 14/2007).

НМА, полученный организацией по договору дарения или выявленный в результате инвентаризации (п.13 ПБУ) ставится на бухучет по текущей рыночной стоимости актива на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

При этом под текущей рыночной НМА понимается сумма, которая может быть получена в результате продажи объекта на дату определения указанной стоимости. Текущая рыночная стоимость НМА может быть определена организацией на основе экспертной оценки *(не указан независимый оценщик).*

При этом первоначальная стоимость НМА, полученных в счет вклада в уставный капитал либо по договору дарения, может быть увеличена на сумму расходов, предусмотренных в п. 8, 9 этого ПБУ (п.15 ПБУ 14/2007).

Кроме того, во всех перечисленных случаях, в соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в РФ» д.б. указано на необходимость проведения независимой оценки.

5. Учет расходов на НИОКР

В п.10 ПБУ 14/2007 указано, что в расходы на приобретение, создание нематериальных активов не включаются расходы по НИОКР в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. Это положение соотносит нормы этого ПБУ с нормами ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы».

Согласно п.7 ПБУ 17/02 расходы по НИОКР признаются в бухгалтерском учете внеоборотными активами, если работа закончена (например, есть акт приемки выполненных работ), причем с положительным результатом (т.е. использование результатов НИОКР приведет к получению будущих экономических выгод). В противном случае расходы организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного периода (в т.ч. расходы по законченным НИОКР, которые не дали положительного результата).

При этом в соответствии с п.8 ПБУ 17/02 (аналогично норме п.10 ПБУ 14/2007) расходы по НИОКР не могут быть признаны внеоборотными активами в отчетном периоде, если в предшествовавших отчетных периодах они были признаны прочими расходами.

Однако в ПБУ 14/2007 отсутствует увязка с ПБУ 17/02 в части момента начала капитализации расходов по созданию и приобретению нематериальных активов, подлежащих включению в первоначальную стоимость актива.

Поэтому в случае, когда продолжительность НИОКР выходит за рамки отчетного периода (т.е. на конец отчетного периода – года он является незаконченным) но в конце отчетного периода уже можно определить - даст НИОКР положительный результат по окончании работ или не даст, расходы по такому НИОКР могут учитываться в отчетном периоде (за год) следующим образом:

– как прочие расходы, если незаконченный НИОКР в дальнейшем, при окончании работ не даст положительного результата;

– как составная часть будущих внеоборотных активов, если незаконченный НИОКР в дальнейшем, при окончании работ даст положительный результат, на который организацией не будут получены исключительные права;

– как составная часть стоимости нематериального актива, если незаконченный НИОКР в дальнейшем, при окончании работ даст положительный результат, на который организация будет получать исключительные права.

Исходя их приведенных норм ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02 невозможно установить, как следует учитывать расходы по незаконченным в отчетном периоде НИОКР, по которым нельзя еще определить, даст НИОКР положительный результат по окончании работ или нет, чтобы по окончании работ вся стоимость НИОКР или была отнесена на внеоборотные активы или адекватно отражала стоимость созданного НМА.

6. Последующая оценка НМА

Стоимость нематериальных активов (НМА), по которой они были приняты на бухгалтерский учет, может быть изменена в случае их переоценки и обесценения (п.16 ПБУ 14/2007). При этом и переоценка и обесценение НМА, находящихся на балансе коммерческих организаций, является их правом, но не обязанностью.

Некоммерческие организации лишены возможности производить переоценку НМА.

Переоценка НМА.

Организация вправе проводить переоценку групп однородных нематериальных активов не чаще, чем один раз в год (на начало отчетного года) по текущей рыночной стоимости, определяемой по данным активного рынка данных НМА (п.17 ПБУ 14/2007).

Из этого следует, что переоцениваться должны группы однородных нематери-альных активов и что в случае наличия у организации нескольких однородных НМА, переоцениваться должна вся группа однородных НМА, а не только какой-то один актив.

При этом ПБУ 14/2007 не раскрывает понятие «группа однородных НМА», оставляя это, видимо, для Учетной политики организации, что позволяет толковать его по-разному и, как следствие, к разным практическим результатам деятельности организации. (ПРИМЕР)

При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входящих в однородную группу, организация в последующем данные активы должна ежегодно переоценивать (п.18). При этом результатом переоценки может быть как понижение стоимости НМА (уценка), так и ее увеличение (дооценка) (п.21 ПБУ 14/2007).

Согласно пп. 17, 19 ПБУ 14/2007 переоценка должна осуществляться по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов путем пересчета их остаточной стоимости. Следует отметить, что используемый в этом пункте ПБУ термин «активный рынок» в отечественных нормативных актах отсутствует, он заимствован из международных стандартов. Согласно МСФО (IAS) 38

«Нематериальные активы» активный рынок – это рынок, для которого одновременно выполняются следующие условия: товары, продаваемые на рынке, являются однородными; в любое время могут быть найдены продавцы и покупатели, желающие совершить сделку; информация о ценах общедоступна. Из приведенного определения активного рынка явно следует, что опираясь на него, произвести переоценку НМА практически невозможно, так как они, являясь результатами интеллектуальной деятельности, уникальны и для них не может существовать активного рынка. При этом в отличие от российского, международный стандарт прямо указывает на то, что применительно к НМА активный рынок представляет собой явление редкое. Например, активный рынок может существовать для свободно обращающихся разрешений на перевозку пассажиров, квот (не включаемых в состав НМА ПБУ 14/2007), но практически не существует для торговых марок, прав на издание музыкальных произведений и кинофильмов, патентов, поскольку эти объекты уникальны, а информация о ценах практически всегда носит закрытый характер.

Более того, сущность нематериальных активов далеко не всегда позволяет использовать стандарт рыночной стоимости.

Обесценение НМА.

Кроме права организации переоценивать нематериальные активы, в п.22 ПБУ 14/2007 закреплено право организации проверять нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности. Обесценение актива означает снижение его способности приносить экономические выгоды в будущем. Общие правила обесценения активов определены МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»). Признаки обесценения активов могут быть внутренними и внешними.

К внутренним признакам относятся: снижение эффективности от эксплуатации объекта с использованием НМА в результате его повреждения; моральный износ; изменение условий эксплуатации; уменьшение объема использования актива вследствие частичной его ликвидации (частичное аннулирование патента на изобретение или промышленный образец, частичная уступка прав на товарный знак, невозможность использования части ноу-хау в связи с изменением направления деятельности организации).

К внешним признакам относятся: существенное снижение рыночной стоимости актива за отчётный период; существенное повышение рыночных процентных ставок (невыгодное вложение в актив); ухудшение конъюнктуры на рынке, где осуществляется торговля продукцией с использованием данного актива; изменение

макроэкономических показателей в стране местонахождения организации (спад производства, снижение объёмов экспорта); изменения законодательства внутри страны, внешние изменения.

Процедура обесценения актива начинается только при обнаружении признаков его обесценения в случае, если влияние этих признаков рассматривается как существенное

Обесценение актива признаётся только в том случае, если его балансовая (остаточная) стоимость превышает возмещаемую стоимость. При этом под возмещаемой стоимостью понимают большую из двух величин: чистой цены продажи и ценности использования актива. Из определения этих понятий следует, что для обнаружения и обоснования признаков обесценения, фактически требуется сделать переоценку НМА.

Кроме того, в настоящее время международные стандарты не являются нормативными актами, регулирующими российский бухгалтерский учет – на них отсутствуют соответствующие указания в Законе РФ «О бухгалтерском учете», да и сами международные стандарты не имеют официального перевода с точки зрения российского права и официально не опубликованы.

7. Срок полезного использования и амортизация НМА

Амортизация является обязательной не для всех нематериальных активов.

Так, амортизация не начисляется по нематериальным активам некоммерческих организаций (п.24 ПБУ 14/2007). Однако при этом в ПБУ не указан способ отражения в бухгалтерском учете погашения стоимости НМА по мере его использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации.

Согласно п.23 ПБУ 14/2007 амортизация начисляется по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования и не начисляется по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования (СПИ).

Активами с неопределенным СПИ считаются НМА, по которым невозможно достоверно обосновать срок полезного использования, например, ноу-хау или корпоративный товарный знак, совпадающий, как правило с фирменным названием.

Организация в отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования должна ежегодно рассматривать и подтверждать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива (п. 27 ПБУ 14/2007). Но если впоследствии выяснится, что неопределенный срок перестал быть таковым, организации следует установить

определенный срок использования для данного актива и способ его амортизации.

Более того, организация обязана ежегодно проверять срок полезного использования всех своих НМА на необходимость его уточнения.

Срок полезного использования нужно ежегодно проверять на предмет его реалистичности, а именно: сможет ли организация, как рассчитывала, в течение ранее определенного срока использовать этот актив. Если ожидаемый срок полезного использования существенно изменился (при этом в ПБУ не указано, какое изменение признается существенным), он должен быть пересмотрен (п. 27 ПБУ 14/2007). То есть по результатам проверок срок полезного использования НМА может меняться.

Также в п.27 ПБУ указано, что возникшие в связи с изменением срока полезного ис-пользования НМА корректировки будут отражаться в бухгалтерском учете и отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. Т.е. эти изменения следует отражать путем корректировки норм амортизации в текущем и последующих периодах до окончания срока службы НМА, а прошлые значения амортизации пересчитывать не следует.

Согласно п.28 ПБУ 14/2007 в отношении нематериальных активов возможно применение трех методов амортизации: линейный, уменьшаемого остатка и способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Выбор метода амортизации производится организацией для каждого нематериального актива (а не для всей группы однородных активов), исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, включая доход от возможной продажи данного актива.

Способ определения амортизации НМА также ежегодно должен проверяться организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива существенно изменился (при этом в ПБУ не указано, какое изменение является существенным), то по результатам уточнения ожидаемых будущих выгод организация может изменять способ начисления амортизации НМА (п. 30 ПБУ 14/2007).

Таким образом, используемые в ПБУ 14/2007 оценочные показатели, необходимо уточнить например, существенное снижение рыночной стоимости актива; существенное изменение срока полезного использования актива; существенное изменение ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива, указав относитель-ные размеры конкретных изменений (в %), при

которых следует производить процедуру обесценения НМА или возможно изменить срок полезного использования либо способ начисления амортизации актива.

Кроме того, в ПБУ 14/2007 следует указать, что определение текущей рыночной стоимости НМА, проведение переоценки или обесценения НМА должно осуществляться независимым оценщиком в соответствии с законом РФ «Об оценочной деятельности в РФ», т.к. в законе «Об оценочной деятельности в РФ», в котором в ст.6 прямо сказано:

«Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, физические лица и юридические лица имеют право на проведение оценщиком оценки любых принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Право на проведение оценки является безусловным и не зависит от установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления государственного статистического учета и бухгалтерского учета и отчетности. Данное право распространяется на проведение повторной оценки объекта оценки. Результаты проведения оценки могут быть использованы для корректировки данных бухгалтерского учета и отчетности».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ.

Н. А. ЛУЧАНИНОВА,
Генеральный директор ООО "ФОЛИНС",
индивидуальный предприниматель,
Москва

Сравнительный анализ налогообложения работающих самостоятельно без сотрудников (или «на себя») патентных поверенных, зарегистрировавшихся в качестве Индивидуальных предпринимателей, и адвокатов, зарегистрировавших Адвокатский кабинет в связи *с* предлагаемыми изменениями Закона о патентных поверенных.

Выгода применения УСН 2017

Упрощенная налоговая система, УСН (или УСНо) – это всё названия самой популярной среди малого и среднего бизнеса системы налогообложения. Привлекательность УСН объясняется как небольшой налоговой нагрузкой, так и относительной простотой формой ведения учета и отчетности, особенно для индивидуальных предпринимателей.

Упрощенная система объединяет два разных варианта налогообложения, отличающихся налоговой базой, налоговой ставкой и порядком расчета налогов:

УСН Доходы 6%, УСН Доходы минус расходы 15%.

Какие налоги заменяет Единый налог для УСН

Как должны рассчитывать и уплачивать налог налогоплательщики на УСН в 2017 году. Налог, который платят ***упрощенцы***, называется единым. Для ИП единый налог заменяет НДФЛ от предпринимательской деятельности, НДС (кроме НДС при ввозе на территорию РФ) и налог на имущество. ИП могут получить освобождение от уплаты налога на любое имущество, используемое в предпринимательской деятельности, если обратятся с соответствующим заявлением в свою налоговую инспекцию.

Сравнивать налоговые системы надо по нескольким критериям.

1. Суммы выплат государству при ведении деятельности на УСН

Речь здесь идет не только о выплатах в бюджет в виде налогов, но и о перечислениях во внебюджетные фонды страховых взносов – ПФР,

ФСС и ФОМС. Страховые взносы составляют в среднем 30% от сумм, выплачиваемых работникам (этот случай не рассматривается), а индивидуальные предприниматели обязаны перечислять эти взносы еще и за себя лично – так называемый Фиксированный платеж в ПФР и ФОМС в 2017 году.

Налоговые ставки на УСН значительно ниже, чем налоговые ставки общей системы налогообложения. Для УСН с объектом "Доходы" налоговая ставка составляет всего 6%, а для УСН с объектом "Доходы минус расходы" налоговая ставка составляет 15%. Минимальный налог при применении УСН с объектом "Доходы минус расходы" составляет 1%, при этом он уплачивается только по итогам года, авансовые платежи, уплаченные поквартально могут быть возвращены после проведения камеральной проверки или зачтены в счет будущих платежей налога.

Кроме пониженной налоговой ставки, у УСН Доходы есть и другое преимущество – возможность уменьшить авансовые платежи по единому налогу за счет перечисленных в этом же квартале страховых взносов. ИП без работников на УСН могут учесть всю сумму взносов, в результате чего, при небольших доходах может вообще не быть единого налога к выплате.

На УСН Доходы минус расходы можно учитывать перечисленные страховые взносы в расходах при расчете налоговой базы, но такой порядок расчета действует и для других налоговых систем, поэтому его нельзя считать специфическим преимуществом упрощенной системы.

Таким образом, УСН, безусловно – самая выгодная для бизнесмена налоговая система, если налоги рассчитываются, исходя из полученных доходов. Впервые зарегистрированные ИП на УСН могут получить налоговые каникулы, т.е. право работать по нулевой налоговой ставке, если в их регионе принят соответствующий закон, но деятельность патентных поверенных не подпадает под налоговые каникулы.

2. Учет и отчетность на УСН

По этому критерию УСН также выглядит привлекательной. Налоговый учет на упрощенной системе ведется в специальной Книге учета доходов и расходов (КУДиР) для УСН (бланк КУДиР для УСН, заполнение КУДиР). С 2013 года юридические лица на УСН ведут еще и бухгалтерский учет, у ИП такой обязанности нет.

Общие сведения об УСН 2017

Глава 26.2 Налогового кодекса РФ посвящена упрощенной системе налогообложения.

Кто может применять данную систему налогообложения ОКВЭД 1 74.11 или ОКВЭД 2 69.10 деятельность в области права (правовая охрана объектов интеллектуальной собственности) в 2017.

Налогоплательщиками на УСН могут быть ИП (физические лица), если годовой доход не превышает 150 млн. р.

УСН также не распространяется на деятельность частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, другие формы адвокатских образований.

Объект налогообложения на УСН

Существует возможность добровольного выбора налогоплательщиком объекта налогообложения между «Доходами» и «Доходами, уменьшенными на величину расходов» (который чаще называют «Доходы минус расходы»). Свой выбор между объектами налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы» налогоплательщик может делать ежегодно, предварительно сообщив в налоговую инспекцию до 31 декабря о намерении изменить объект с нового года.

Налоговая база на УСН

Для объекта налогообложения «Доходы» налоговой базой признают денежное выражение доходов, а для объекта «Доходы минус расходы» налоговой базой является денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.

В статьях с 346.15 по 346.17 НК РФ указан порядок определения и признания доходов и расходов на этом режиме. Доходами на УСН признаются:

– доходы от реализации, т.е. выручка от реализации товаров, работ и услуг собственного производства и приобретенных ранее, и выручка от реализации имущественных прав;

– доходы внереализационные, указанные в ст. 250 НК РФ, такие как безвозмездно полученное имущество, доходы в виде процентов по договорам займа, кредита, банковского счета, ценным бумагам, положительной курсовой и суммовой разницы и др.

Налоговый и отчетный периоды на УСН

Расчет единого налога различается на УСН Доходы 6% и УСН Доходы минус расходы 15% своей ставкой и налоговой базой, но налоговый и отчетный периоды для них одинаковы.

Налоговым периодом для расчета налога на УСН является календарный год. Обязанность платить налог частями или авансовыми платежами, возникает по итогам каждого отчетного периода, которыми являются квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Порядок расчетов авансовых платежей и единого налога на УСН

Рассчитывают авансовые платежи по единому налогу нарастающим, т.е. суммирующим итогом с начала года. При расчете авансового платежа по итогам первого квартала надо рассчитанную налоговую базу умножить на налоговую ставку, и заплатить эту сумму до 25 апреля.

Считая авансовый платеж по итогам полугодия, надо налоговую базу, полученную по итогам 6 месяцев (январь-июнь), умножить на налоговую ставку, и из этой суммы вычесть уже заплаченный авансовый платеж за первый квартал. Остаток надо перечислить в бюджет до 25 июля.

Аналогично за девять месяцев и год. Сумма налога должна быть уплачена до 25 октября, до 30 апреля (для ИП) соответственно

Расчет налога для УСН Доходы 6%

Особенность расчета авансовых платежей и единого налога на УСН Доходы заключается в возможности уменьшать рассчитанные платежи на суммы перечисленных в отчетном квартале страховых взносов. ИП без работников могут уменьшить налог на всю сумму взносов, без ограничения в 50%.

Расчет налога для УСН Доходы минус расходы 15%

Порядок расчета авансовых платежей и налога при УСН Доходы минус расходы аналогичен предыдущему примеру с той разницей, что доходы можно уменьшить на произведенные расходы и налоговая ставка будет другой (от 5% до 15% в различных регионах). Кроме того, страховые взносы не уменьшают рассчитанный налог, а учитываются в общей сумме расходов.

Если не успеть вовремя заплатить налоги или взносы, то помимо самого налога, придется также заплатить неустойку в виде пени. В интернете можно найти калькулятор расчета пени, однако лучше платить налоги вовремя, чтобы их не переплачивать.

Сроки уплаты авансовых платежей по единому налогу следующие:

по итогам первого квартала - 25 апреля;

по итогам полугодия - 25 июля;

по итогам девяти месяцев - 25 октября.

Сам единый налог рассчитывают по итогам года, учитывая при этом все уже внесенные поквартально авансовые платежи. Срок уплаты налога на УСН по итогам 2017 года:

до 31 марта 2018 года для организаций;

до 30 апреля 2018 года для ИП.

За нарушение сроков оплаты авансовых платежей за каждый день просрочки начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования

ЦБ РФ (ключевой ставки). Если не перечислен сам единый налог по итогам года, то дополнительно к пени будет наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Отчетность и сроки подачи Декларации

По итогам года в соответствии с данными КУДиР составляется «Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» Форма по КНД 1152017 Приложение № 1 к приказу ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ Срок подачи Декларации для ИП – не позднее 30 апреля.

3. Споры плательщиков УСН с налоговыми и судебными органами

Нечасто учитываемый, но весомый плюс режима УСН Доходы 6% заключается еще и в том, что налогоплательщику в этом случае нет необходимости доказывать обоснованность и правильное документальное оформление расходов. Налогоплательщики на УСН Доходы минус расходы тоже должны подтверждать свои расходы правильно оформленными документами, но споров об их обоснованности здесь заметно меньше. Закрытый, т.е. строго определенный, перечень расходов, которые можно учесть при расчете налоговой базы, приведен в статье 346.16 НК РФ.

УСН намного реже приводит к выездным налоговым проверкам. На этой системе нет таких критериев риска проверок, как отражение в отчетности убытков при расчете налога на прибыль, высокий процент расходов в доходах предпринимателя при расчете НДФЛ и значительная доля НДС к возмещению из бюджета. Получается, что упрощенная система, особенно вариант УСН Доходы 6%, снижает риски налоговых споров и выездных проверок, и это надо признать ее дополнительным преимуществом.

4. Возможность работы плательщиков УСН с налогоплательщиками на других режимах

Пожалуй, единственным минусом УСН является ограничение круга партнеров и покупателей теми, кому не надо учитывать входящий НДС. Контрагент, работающий с НДС, скорее всего, откажется от работы с партнером, работающим на УСН, если только его расходы на НДС не будут компенсированы более низкой ценой на товары или услуги.

Какой объект выбрать: УСН Доходы или УСН Доходы минус расходы?

Существует достаточно условная формула, позволяющая показать, при каком уровне расходов сумма налога на УСН Доходы будет равна сумме налога на УСН Доходы минус расходы:

Доходы*6% = (Доходы – Расходы)*15%

В соответствии с этой формулой, суммы налога УСН будут равны, когда расходы составят 60% от доходов. Далее, чем больше будут расходы, тем меньше будет налог к уплате, т.е. при равных доходах выгоднее будет вариант УСН Доходы минус расходы. Однако, эта формула не учитывает важные критерии, которые могут значительно изменить рассчитанную сумму налога.

Расходы, признаваемые на упрощенной системе, приведены в ст. 346.16 НК РФ.

Признание и учет расходов для расчета налоговой базы на УСН Доходы минус расходы:

Расходы на УСН Доходы минус расходы должны быть правильно документально оформлены, т.е. подтверждены. Неподтвержденные расходы не будут учитываться при расчете налоговой базы. Для подтверждения каждого расхода надо иметь документ об его оплате (такие как квитанция, выписка по счету, платежное поручение, кассовый чек) и документ, подтверждающий передачу товаров или оказания услуг и выполнения работ, т.е. накладная при передаче товаров или акт для услуг и работ;

Расходы должны быть экономически обоснованы, т.е. направлены на получение доходов предпринимателя.

Закрытый перечень расходов. Не все расходы, даже правильно оформленные и экономически обоснованные, можно будет учесть. Строго ограниченный перечень расходов, признаваемых для УСН Доходы минус расходы, приводится в ст. 346.16 НК РФ. Всего 36 пунктов. К нашей деятельности относится 26, да и то с условиями. Например, пп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК РФ расходы на содержание служебного транспорта. Если физическое лицо приобрело в собственность объект основных средств (автомобиль) до государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, расходы на его приобретение при применении индивидуальным предпринимателем УСН учитываться не должны (Письмо Минфина России от 31 января 2013 г. N 03-11-11/38), при компенсации за использование служебного автотранспорта в пределах установленных норм обязательно оформлять путевые листы; пп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплательщик — индивидуальный предприниматель не вправе учесть в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в качестве расходов на командировки произведенные расходы в виде оплаты самому себе проезда, а также найма жилого помещения (Письма Минфина России от 9 августа 2013 г. N 03-11-11/167, от 5 июля 2013 г. N 03-11-11/166); пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с пра-

вообладателем (по лицензионным соглашениям), к указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных, которые можно зачесть, если у Вас стоит на учете компьютер. Представительские расходы не включены в закрытый перечень.

Налогообложение Адвокатского кабинета.

Частные нотариусы и адвокаты являются особым субъектом общественных правоотношений: с одной стороны они не занимаются коммерческой деятельностью и их деятельность нельзя приравнивать к деятельности индивидуальных предпринимателей, с другой стороны у них особый налоговый статус, что делает их похожими на индивидуальных предпринимателей.

Адвокаты и нотариусы не могут применять любую упрощенную систему налогообложения, в соответствии с императивным запретом установленным п.3 ст. 346.12. НК РФ, а также уплачивать торговый сбор.

Таким образом, адвокаты и нотариусы обязаны применять общую (классическую) систему налогообложения! А следовательно, будут являются плательщиками следующих налогов и сборов: Налог на имущество физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы + социальное страхование от несчастных случаев.

Ни адвокаты, ни нотариусы не должны платить налог на прибыль, т.к. он у них заменен налогом на доходы физических лиц!

Налоги, льготы, ведение учета, отчетность

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, обязаны представлять в налоговые органы налоговые декларации по НДФЛ по форме 4-НДФЛ и 3-НДФЛ.

Исчисление и уплата НДФЛ осуществляются адвокатами в соответствии со ст. 227 НК РФ (пп. 2 п. 1 ст. 227 НК РФ). Адвокаты, учредившие Адвокатские кабинеты самостоятельно производят исчисление и уплату НДФЛ с доходов, полученных от осуществляемой ими деятельности, в порядке, установленном ст. 225 НК РФ.

Пунктом 2 ст. 54 НК РФ предусмотрено, что адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в порядке, утвержденном приказом Минфина России и МНС РФ от 13.08.2002 N 86н/БГ-3-04/430 (далее - Порядок). Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется путем фиксирования в Книге, типовая форма которой приведена в приложении к Порядку.

Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых выче-

тов (п. 3 ст. 210 НК РФ). Налоговая ставка в отношении доходов от индивидуальной адвокатской деятельности составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, вправе воспользоваться стандартными (ст. 218 НК РФ), социальными (ст. 219 НК РФ), имущественными (ст. 220 НК РФ) и профессиональными (ст. 221 НК РФ) налоговыми вычетами.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов от профессиональной деятельности. Следует обратить внимание на то, что положение п. 1 ст. 221 НК РФ, предусматривающее возможность применения налогоплательщиками профессионального налогового вычета в размере 20% общей суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности, не применяется в отношении адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, поскольку их профессиональная деятельность не является предпринимательской и не преследует цели извлечения прибыли.

Общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в бюджет (п. 3 ст. 227 НК РФ).

В случае появления в течение года у адвоката доходов, он обязан представить налоговую декларацию (форма N 4-НДФЛ, утвержденная приказом МНС РФ от 15.06.2004 N САЭ-3-04/366@) с указанием суммы предполагаемого дохода от указанной деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в срок до 5 дней по истечении месяца со дня появления таких доходов. При этом сумма предполагаемого дохода определяется налогоплательщиком (п. 7 ст. 227 НК РФ). Далее на основании этих сведений исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом. Авансовые платежи уплачиваются на основании налоговых уведомлений, высланных налоговыми органами (форма утверждена приказом МНС РФ от 27.07.2004 N САЭ-3-04/440@). Авансовые платежи за текущий год уплачиваются три раза (как указано в уведомлении ИФНС): не позднее 15 июля, не позднее 15 октября, не позднее 15 января следующего года.

Согласно п. 10 ст. 227 НК РФ в случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения в налоговом периоде дохода адвокат обязан представить новую налоговую декларацию (форма 4-НДФЛ) с указанием суммы предполагаемого дохода от осуществления деятельности на текущий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей на текущий год по не наступившим срокам уплаты.

Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации.

Налогоплательщики-адвокаты обязаны представить годовую декларацию по НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 227 НК РФ, п. 1 ст. 229 НК РФ). Форма декларации по налогу на доходы физических лиц N 3-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 25.11.2010 N ММВ-7-3/654@.

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией, уплачивается по месту учета налогоплательщика-адвоката в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 6 ст. 227 НК РФ).

НДС по адвокатской деятельности:

Статья 149 НК РФ. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) Пункт 3. пп 14): оказание услуг коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации или Федеральной палатой адвокатов своим членам, в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности.

Это означает, что все доходы, связанные с профессиональной деятельностью адвокатов (оказанием юридических услуг) не облагаются НДС.

Страховые взносы.

Данные «налоги» делятся, как и у индивидуальных предпринимателей, на 2 части:

– Страховые взносы адвокатов (за себя).

– Начисления на сотрудников, работающих у адвокатов и нотариусов, которые в свою очередь не являются адвокатами или нотариусами.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 No 243 - ФЗ с 1 января 2017 года на налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов.

Статья 430 гл. 34 НК РФ Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам».

Адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, должны уплачивать страховые взносы за себя в фиксированном размере (пп. 2 п. 1 ст. 419, пп. 1, 2 п. 1 ст. 430 НК РФ):

– на обязательное пенсионное страхование (далее – ОПС);

– на обязательное медицинское страхование (далее – ОМС).

При уплате страховых взносов за себя адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, применяют следующие тарифы:

на ОПС - 26%,

на ОМС - 5,1%.

Фиксированные платежи для адвокатов, занимающихся частной практикой, как и для ИП, за год определяются по формуле:

ФИКС. ПЛАТЕЖ ПФР = (МРОТ*26%)*12

ФИКС. ПЛАТЕЖ ФОМС = (МРОТ*5,1%)*12

Фиксированный размер взносов на ОПС зависит от величины годового дохода адвоката и

нотариуса, занимающегося частной практикой, и за полный год деятельности определяется так:

– если доход меньше или равен 300 000 руб., то сумма взносов на ОПС равна: МРОТ на начало года х 12 х 26 %

– если доход больше 300 000 руб., то: МРОТ на начало года х 12 х 26 % + (годовой доход – 300000 руб.) х 1 %.

В этом случае сумма взносов не может быть больше суммы, определяемой как: 8 х МРОТ на начало года х 12 х 26 % (сумма страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало календарного года, за который уплачиваются страховые взносы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, установленного пунктом 2 статьи 425 НК РФ).

Порядок определения базы для дополнительных страховых взносов в размере 1% сверх 300 000 руб. для ИП за себя на разных режимах и адвокатов зафиксирован в пункте 9 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации.

Система налогообложения	База для расчёта взносов	Статья НК РФ
УСН Доходы	Все полученные доходы	346.15
УСН Доходы минус расходы	Доходы без учёта расходов	346.15
Адвокатский кабинет	Доходы без учёта расходов	210

Согласно изменений за налоговыми органами с 01.01.2017 закреплены коды классификации доходов бюджетов РФ (далее - КБК) по учету страховых взносов в фиксированном размере за периоды до 01.01.2017 и после 01.01.2017.

КБК по Страховым взносам

На ОПС с величины дохода, не превышающей 300 000 руб.:

– за периоды до 2017 года 182 1 02 02140 06 1100 160

– за периоды с 2017 года 182 1 02 02140 06 1110 160

На ОПС с величины дохода, превышающей 300 000 руб.:

– за периоды до 2017 года 182 1 02 02140 06 1200 160

– за периоды с 2017 года 182 1 02 02140 06 1110 160

На ОМС:

– за периоды до 2017 года 182 1 02 02103 08 1011 160

– за периоды с 2017 года 182 1 02 02103 08 1013 160

Пример

Расходы Индивидуального предпринимателя

аренда офиса - 30 000 руб. х 12 мес. = 360 000 руб.

покупка компьютера и другой оргтехники – 40 000 руб. (раз в три года)

закупка канцелярских товаров – от 5 000 до 14 400 руб.

услуги связи и Интернета – 4 800 руб.

расходы на содержание транспорта – от 75 500 до 86 500 руб.

расходы на рекламу – 90 000 руб.

Итого на содержание бизнеса: 584 700 руб.

Расходы адвоката:

На содержание бизнеса 584 700р

Остаток средств для покрытия социальных и имущественных вычетов 1 164 110р

Собственное лечение и обучение 120 000р

Дорогостоящее лечение себя или родителей пенсионеров, супруга и детей по сумме не ограничено.

Обучение ребенка не более 50 000р на очное дневное обучение

Имущественный вычет за приобретение жилья 2 000 000 р.

Ежемесячные обязательные отчисления (профессиональные расходы) на общие нужды адвокатской палаты 940 (1640) р. х 12 мес. = 11280 (19680) р.

Далее представлена Таблица, из которой видно, что у Индивидуального предпринимателя на УСН 6% более выгодное налогообложение.

Сравнительная таблица.

	Доход	Налог 13% или 6% с дохода	взносы в ПФР 26%12МРТОТ	взносы в ПФР 1% сверх	взносы на ОМС	комиссия банка	прочие расходы принимаемые для целей налогообложения (социальные вычеты, аренда, связь, ГСМ, канцтовары и т.п.)	Налог к уплате 13% или 15% с остатка или налог к уплате 6% за вычетом взносов	остаток на р.сч.	комиссия банку за обналичивание 1%	ИТОГО на руки в год	ИТОГО на руки в месяц	примерно выйгрыш адвоката, если он обоснует все расходы 1748810р
адвокат	1800000р	234000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	1748810р.	- р.	- р.	- р.	- р.	- р.	89 930р.
ИП 6%	1800000р	108000р	23400р.	7000	4590р.	- р.	- р.	73010р.	1692000р	16920р.	1675080р	139590р	
ИП 15%	1800000р	270000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	584 700р.	174 617р.	989494р.	9895р.	979599р.	81633р.	- 94 581р.
	Доход	Налог 13% и 6% с дохода	взносы в ПФР 26%12МРТОТ	взносы в ПФР 1% сверх	взносы на ОМС	комиссия банка	прочие расходы принимаемые для целей налогообложения (социальные вычеты, аренда, связь, ГСМ, канцтовары и т.п.)	Налог к уплате 13%или 15% с остатка или налог к уплате 6% за вычетом взносов	остаток на р.сч.	комиссия банку за обналичивание 1%	ИТОГО на руки в год	ИТОГО на руки в месяц	ИП = адвокату, если он обоснует расходы примерно на 1330837р.
адвокат	1800000р	234000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	1330837р.	54336р.	363636р.	3636р.	360000р.	30000р.	31 957р.
ИП 6%	1800000р	108000р	23400р.	7000	4590р.	- р.	- р.	73010р.	1692000р	16920р.	1675080р	139590р	
ИП 15%	1800000р	270000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	584 700р.	174617р.	989494р.	9895р.	979599р.	81633р.	- 94 581р.
	Доход	Налог 13% и 6% с дохода	взносы в ПФР 26%12МРТОТ	взносы в ПФР 1% сверх	взносы на ОМС	комиссия банка	прочие расходы принимаемые для целей налогообложения (социальные вычеты, аренда, связь, ГСМ, канцтовары и т.п.)	Налог к уплате 13%или 15% с остатка или налог к уплате 6% за вычетом взносов	остаток на р.сч.	комиссия банку за обналичивание 1%	ИТОГО на руки в год	ИТОГО на руки в месяц	ИП = адвокату, если он обоснует расходы примерно на 1100432р.
адвокат	1800000р	234000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	1100432р.	84289р.	564089р.	5641р.	558448р.	46537р.	0р.
ИП 6%	1800000р	108000р	23400р.	7000	4590р.	- р.	- р.	73010р.	1692000р	16920р.	1675080р	139590р	
ИП 15%	1800000р	270000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	584 700р.	174617р.	989494р.	9895р.	979599р.	81633р.	- 94 581р.
	Доход	Налог 13% и 6% с дохода	взносы в ПФР 26%12МРТОТ	взносы в ПФР 1% сверх	взносы на ОМС	комиссия банка	прочие расходы принимаемые для целей налогообложения (социальные вычеты, аренда, связь, ГСМ, канцтовары и т.п.)	Налог к уплате 13% с остатка или налог к уплате за 6% вычетом взносов	остаток на р.сч.	комиссия банку за обналичивание 1%	ИТОГО на руки в год	ИТОГО на руки в месяц	выйгрыш патентного поверенного, или пройгрыш адвоката, если он обоснует расходы на 700000р.=584700 бизнес + 120000 лечение
адвокат	1800000р	234000р	23400р.	7000	4590р.	16 200р.	700000р.	136345р.	912465р.	9125р.	903340р.	75278р.	- 71 740р.
ИП 6%	1800000р	108000р	23400р.	7000	4590р.	- р.	- р.	73010р.	1692000р	16920р.	1675080р	139590р	
ИП 15%	1800000р	270000р	23400р.	7000	4590р.	16 200р.	584 700р.	174617р.	989494р.	9895р.	979599р.	81633р.	- 94 581р.
	Доход	Налог 13% и 6% с дохода	взносы в ПФР 26%12МРТОТ	взносы в ПФР 1% сверх	взносы на ОМС	комиссия банка	прочие расходы принимаемые для целей налогообложения (социальные вычеты, аренда, связь, ГСМ, канцтовары и т.п.)	Налог к уплате 13%или 15% с остатка или налог к уплате 6% за вычетом взносов	остаток на р.сч.	комиссия банку за обналичивание 1%	ИТОГО на руки в год	ИТОГО на руки в месяц	выйгрыш патентного поверенного, или пройгрыш адвоката, если он обоснует расходы на 19680р. Обязательные отчисления в Коллегию
адвокат	1800000р	234000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	19680р.	224787р.	1504343р	15043р.	1489300р	124108р	-166 100р.
ИП 6%	1800000р	108000р	23400р.	7000	4590р.	- р.	- р.	73010р.	1692000р	16920р.	1675080р	139590р	
ИП 15%	1800000р	270000р	23400р.	7000	4590р.	16200р.	584 700р.	174617р.	989494р.	9895р.	979599р.	81633р.	- 94 581р.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОВЕРЕННОСТИ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВОМ

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

Недавно наша компания столкнулась с попыткой... не принять доверенность на патентного поверенного. По мнению эксперта, доверенность не удовлетворяла требованиям пп. 4 пункта 19 Административного регламента[1], а именно: «*Если заявление и (или) документы о регистрации отчуждения или залога исключительного права по договору от имени правообладателя подписано(ы) представителем(ями), в том числе патентным поверенным, то представляется документ, подтверждающий полномочия указанных лиц на распоряжение исключительным правом по договору*».

Для регистрации отчуждения исключительного права на полезную модель в Роспатент было направлено заявление о распоряжении исключительным правом, подписанное патентным поверенным РФ на основании приложенных доверенностей от двух сторон и оформленное в соответствии с п. 3 ст. 1232 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), Правилами[2] и Административным регламентом[1].

В доверенности, представленной в Роспатент, указано полномочие «представлять интересы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, в том числе совершать юридически значимые действия, связанные с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на полезную модель № XXXXXX по договору». По мнению эксперта, в доверен-

---

[1] Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных (приказ Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371 зарегистрирован 14.07.2016 регистрационный № 42849 опубликован 15.07.2016, вступил в силу 26.07.2016)

[2] Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 опубликовано 28.12.2015, вступило в силу 05.01.2016)

ности не указано право патентного поверенного на распоряжение исключительным правом.

Кроме того, эксперт считал, что «доверенность должна быть нотариально заверена».

Административный регламент вступил в силу 26.07.2016 г. С этого момента на протяжении 8 месяцев было направлено более 30 заявлений о распоряжении правом, подписанных патентным поверенным. Ранее запросов от экспертов по основанию несоответствия доверенности не поступало. Может, этот вопрос возник, поскольку в рассматриваемом нами случае отчуждает право физическое лицо? С доверенностями от российских и иностранных юридических лиц такие вопросы пока не возникали, при этом в доверенности от иностранных юридических лиц, как правило, отсутствует указание на номер регистрации конкретного объекта, а также печать юридического лица, поскольку во многих странах это не предусмотрено законодательством.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального Закона «О патентных поверенных» от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ (далее - 316-ФЗ) «Патентный поверенный осуществляет ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по поручению» своих доверителей. Согласно п. 2 ст. 4 316-ФЗ доверенность, выданная на патентного поверенного на ведение дел, не требует нотариального удостоверения.

А требует ли нотариального удостоверения доверенность, выданная на полномочие «распоряжение правом»? Согласно ст. 185.1 ГК РФ «доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом». К случаям, предусмотренным 316-ФЗ, относится возможность предоставления доверенности, выданной патентному поверенному на ведение дел с Роспатентом, без нотариального удостоверения.

В ст. 4 316-ФЗ указаны права и обязанности патентного поверенного. Поскольку полномочия патентного поверенного на распоряжение исключительным правом нет в пп. 1-6 п. 1 ст. 4 316-ФЗ, возможно, оно подразумевается в пп. 7 этого пункта: «*осуществлять иную не запрещенную законодательством РФ деятельность патентного поверенного в интересах доверителя, заказчика, работодателя*»? Может быть, данное право патентного поверенного стоит прописать в рамках планируемых изменений в 316-ФЗ?

К полномочиям патентного поверенного относится ведение дел с Роспатентом по поручению своего доверителя. К его обычной деятельности не относится отчуждение исключительных прав третьих лиц, тем более, что не все правообладатели готовы предоставить ему такие полномочия. Да и есть

ли смысл предоставлять комплект документов, включающий заявление от патентного поверенного, договор, подписанный двумя сторонами, и доверенность, если можно предоставить ОДНО заявление, подписанное двумя сторонами?

На уточняющий вопрос: «На основании доверенности, в которой указано полномочие патентного поверенного на распоряжение правом, может ли поверенный подписать договор отчуждения?» эксперт ответил утвердительно. После ссылки на п. 2 ст. 4 316-ФЗ требование нотариального удостоверения доверенности было снято.

Эксперт также обратил внимание на то, что если заявление подано одной стороной договора и к нему приложен один из документов согласно п.3 ст. 1232 ГК РФ (сам договор, его нотариально удостоверенная выписка или уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, подписанное двумя сторонами договора), то доверенность на «*ведение дел, связанных с регистрацией распоряжения*» принимается.

Похоже, данное основание для запросов/уведомлений является новым трендом Роспатента.

В нашем случае отчуждение права по договору было все же зарегистрировано на основании первоначально представленных доверенностей. Но на будущее эксперт нас предостерег.

Согласно пп. 4 п. 19 Административного регламента необходимо указывать в доверенности на патентного поверенного полномочие «на распоряжение исключительным правом» только для регистрации отчуждения или залога. Получается, данный нюанс не касается договоров коммерческой концессии, лицензионных и других договоров на использование объекта исключительных прав.

Таким образом, чтобы избежать лишних запросов при регистрации отчуждения или залога, рекомендуется:

1. Указать в доверенности полномочие патентного поверенного «*на ведение дел, связанных с распоряжением права*», если к заявлению приложен один из документов согласно п. 3 ст. 1232 ГК РФ.

2. Указать в доверенности полномочие на «*распоряжение исключительным правом* по договору отчуждения/залога», если заявление подписывает патентный поверенный.

3. Можно вообще не предоставлять доверенность, если представлено заявление, подписанное обеими сторонами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОСПАТЕНТА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ

Н. Б. ПЕТРОВА,
генеральный директор ООО "Патентно-правовая фирма "НЕВА-ПАТЕНТ",
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург

Работа является продолжением начатого в 2015 году исследования, направленного на совершенствование порядка сбора, обработки и представления статистической информации, публикуемой в ежегодных отчетах Роспатента.

Для целей данной публикации представлены результаты исследований и математических расчетов.

С полным текстом доклада, включая анализ исходного статистического материала и методику расчетов, можно ознакомиться на сайте Патентно - правовой фирмы «НЕВА-ПАТЕНТ» в разделе «Публикации» (www.nevapatent.ru).

Введение

В статье Петровой Н.Б. «Пути совершенствования ежегодной отчетности РОСПАТЕНТа на основе анализа статистических данных»[1], опубликованной в 2015 году, было отмечено, что в ежегодных статистических отчетах Роспатента отсутствуют данные, необходимые для комплексного анализа процессов, происходящих в сфере правовой охраны объектов патентного права, с целью совершенствования механизмов эффективного управления исключительными правами на федеральном и региональных уровнях.

Несмотря на это, в Отчете Роспатента за 2016 год сохраняется устойчивая тенденция отсутствия сведений об общем количестве патентов, принадлежащих российским правообладателям как по стране в целом, так и по каждому региону в отдельности.

При этом на уровне государства и каждого региона присутствует целеполагание о коммерциализации прав интеллектуальной собственности. Следовательно, важно понимать, правами на что владеют российские правообладатели (всего) и в каждом регионе Российской Федерации в отдельности. Необходимо иметь информацию в количественном выражении.

По аналогии с финансами – чтобы денег было больше, необходимо учитывать их движение и всегда знать, какое количество денежных средств есть в активе.

Только глубоко понимая значение и актуальность данной информации, можно строить долгосрочную государственную политику, ориентированную на получение дохода от использования патентных прав.

Цель работы

Привлечение внимания руководителей федеральных и региональных органов власти к необходимости совершенствования статистической отчетности в области правовой охраны объектов патентного права и в сфере управления правами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Задачи

1. Формирование перечня недостающих статистических данных для расчетов национального и региональных патентных портфелей в целом и по каждому из видов правовой охраны в отдельности;

2. Математический расчет ориентировочного количества действующих патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, принадлежащих российским правообладателям в Российской Федерации в целом и по каждому региону в отдельности по состоянию на начало 2017 года с целью определения национального и региональных патентных портфелей.

Источники анализируемых данных

– Отчеты и данные анализа изобретательской активности в регионах России, опубликованные на сайте РОСПАТЕНТА (www.rupto.ru);

– Данные Росстата по состоянию на 5 мая 2017 года (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#).

Понятия

Для целей данной публикации, использованы следующие понятия:

Национальный портфель патентов (патентный портфель) — включает в себя патенты российских правообладателей (в статистике Роспатента – заявителей) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы из всех субъектов Российской Федерации;

Региональный портфель патентов (патентный портфель)— включает в себя патенты российских правообладателей (в статистике Роспатента – заявителей) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы из субъекта Российской Федерации.

Обоснование

Создание системы управления национальным патентным портфелем посредством регулирования региональных патентных портфелей даст им-

пульс по следующим основным направлениям стратегического развития Российской Федерации:

1. Рост и укрепление интеллектуального потенциала России в целом и каждого субъекта в отдельности;

2. Повышение конкурентоспособности на глобальных рынках России в целом и каждого субъекта в отдельности;

3. Разработка, принятие и реализация федеральной и региональных стратегий в сфере интеллектуальной собственности;

4. Применение показателей «национальный» и «региональный» портфели в качестве основных индикаторов, характеризующих инновационное развитие России в целом и каждого субъекта в отдельности, в том числе при составлении инновационных рейтингов регионов;

5. Повышение уровня коммерциализации объектов патентного права;

6. Повышение прозрачности расходов федерального и регионального бюджетов в части вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

7. Формирование правовой культуры, уважительного отношения к интеллектуальной собственности.

Раздел 1. Теоретическая часть

а. Национальный аспект

Для того, чтобы определить, какое количество патентов находится в национальном патентом портфеле на конец года, необходимы данные по показателям, перечисленным в Таблице 1.

Имея в наличии указанную статистическую информацию, можно рассчитать количество действующих патентов, принадлежащих российским правообладателям по каждому из видов правовой охраны на конец отчетного периода/года (ИЗк, ПМк, ПОк), используя следующую формулу:

На примере изобретений

ИЗк = ИЗн + ИЗг – ИЗу + ИЗв + ИЗир – ИЗри

(расшифровка условных обозначений приведена в Таблице 1).

Национальный патентный портфель вычисляется как суммарное количество действующих патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, принадлежащих российским правообладателям, которое определяется сложением рассчитанных показателей по этим трем видам правовой охраны.

Таблица 1

№	Показатели	Условные обозначения по изобретениям, полез-	Наличие данных в статистической

п/п		ным моделям и промышленным образцам соответственно	отчетности по состоянию на 05.05.2017 года
1	Количество действующих патентов, принадлежащих российским правообладателям на начало года	ИЗн, ПМн, ПОн	Данные отсутствуют
2	Количество полученных патентов в течение года на имя российских правообладателей	ИЗг, ПМг, ПОг	Данные имеются в наличии
3	Количество прекративших действие в течение года патентов, принадлежащих российским правообладателям	ИЗу, ПМу, ПОу	Данные отсутствуют
4	Количество восстановленных в силе патентов в течение года, принадлежащих российским правообладателям	ИЗв, ПМв, ПОв	Данные отсутствуют
5	Количество патентов, в отношении которых в течение года произошла замена правообладателя по договорам отчуждения - от российских правообладателей иностранным	ИЗри, ПМри, ПОри	Данные отсутствуют
6	Количество патентов, в отношении которых в течение года произошла замена правообладателя по договорам отчуждения - от иностранных правообладателей российским	ИЗир, ПМри, ПОри	Данные отсутствуют

b. Региональный аспект

Для подсчета количества патентов, принадлежащих каждому региону в отдельности на конец года, необходимо наличие данных, аналогичных представленным в Таблице 1. Это позволит смоделировать портфели патентов каждого региона России в отдельности. Расчет осуществляется по аналогии, по каждому из видов правовой охраны в отдельности и по региону в целом. Ситуация с наличием данных – абсолютно идентичная.

Региональный патентный портфель вычисляется как суммарное количество действующих патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, принадлежащих российским правообладателям из субъекта Российской Федерации, которое определяется сложением рассчитанных показателей по этим трем видам правовой охраны.

Вывод по Разделу 1:

Для определения национального и региональных портфелей патентов в целом и по каждому виду правовой охраны в отдельности необходимо совершенствование ежегодной отчетности Роспатента, а именно, мониторинг и представление в статистической информации по таким показателям как:

– количество действующих патентов, принадлежащих российским правообладателям на начало и на конец года с разбивкой по регионам;

– количество патентов, принадлежащих российским правообладателям, прекративших действие в текущем году, с разбивкой по регионам;

– количество восстановленных в текущем году патентов, принадлежащих российским правообладателям, с разбивкой по регионам;

– количество переуступленных российскими правообладателями патентов и количество патентов, права на которые перешли российским правообладателям по договорам отчуждения, в текущем году, с разбивкой по регионам.

Раздел 2. Расчет национального и региональных патентных портфелей

a. Национальный аспект

Произведенный ориентировочный расчет количества действующих патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, принадлежащих российским правообладателям в Российской Федерации по состоянию на начало 2017 года с целью определения национального патентного портфеля дал следующие результаты:

213700 патентов,

в том числе по структуре:

Изобретения — **151750** патентов;

Полезные модели — **50400** патентов;

Промышленные образцы — **11550** патентов.

b. Региональный аспект

Произведенный расчет ориентировочного количества действующих патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, принадлежащих *российским правообладателям* из регионов России по состоянию на начало 2017 года с целью определения региональных патентных портфелей дал результаты, представленные в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование субъекта Российской Федерации	Региональный патентный портфель			
	на изобретения	на полезные модели	на промышленные образцы	ВСЕГО
Российская Федерация	151 750	50 400	11 550	213 700
Центральный федеральный округ	79 729	20 380	5 694	105 803
Белгородская область	851	464	69	1 385
Брянская область	319	378	50	748
Владимирская область	1 490	296	94	1 880
Воронежская область	3 869	630	48	4 547
Ивановская область	2 848	218	38	3 104
Калужская область	672	190	144	1 006
Костромская область	199	114	68	381
Курская область	1 396	421	203	2 019
Липецкая область	414	112	29	555
Московская область	8 910	3 273	1 039	13 222
Орловская область	655	182	23	859
Рязанская область	616	416	188	1 220
Смоленская область	256	78	11	345

Наименование субъекта Российской Федерации	Региональный патентный портфель			
	на изобрете-ния	на полез-ные модели	на промышлен-ные образцы	ВСЕГО
Тамбовская область	581	115	7	703
Тверская область	688	410	62	1 161
Тульская область	1 070	325	31	1 425
Ярославская область	972	480	51	1 503
г. Москва	53 924	12 277	3 538	69 740
Северо-Западный федеральный округ	11 668	5 887	1 108	18 663
Республика Карелия	115	182	4	301
Республика Коми	193	50	13	256
Архангельская область	312	166	4	483
в том числе: Ненецкий автономный ок-руг	0	4	0	4
Архангельская область без АО	312	163	4	479
Вологодская область	416	165	30	611
Калининградская область	331	106	27	465
Ленинградская область	284	207	74	565
Мурманская область	243	86	7	336
Новгородская область	284	121	50	455
Псковская область	196	114	5	315
г. Санкт-Петербург	9 294	4 690	893	14 877
Южный федеральный округ	9 000	3 383	485	12 868
Республика Адыгея	14	19	32	66
Республика Калмыкия	63	12	0	75
Республика Крым	107	392	18	517
Краснодарский край	2 903	979	166	4 048
Астраханская область	480	160	1	641
Волгоградская область	1 581	856	23	2 460
Ростовская область	3 634	881	242	4 758
г. Севастополь	218	84	1	304
Северо-Кавказский федеральный округ	4 092	696	213	5 000
Республика Дагестан	1 762	68	36	1 866
Республика Ингушетия	7	1	0	8
Кабардино-Балкарская Республика	487	50	22	558
Карачаево-Черкесская Республика	81	24	3	108
Республика Северная Осетия - Алания	573	215	18	806
Чеченская Республика	135	50	1	187
Ставропольский край	1 047	288	133	1 468
Приволжский федеральный округ	23 705	10 604	2 306	36 614
Республика Башкортостан	3 781	958	76	4 816
Республика Марий Эл	617	224	55	896
Республика Мордовия	306	165	18	488
Республика Татарстан	5 160	2 609	232	8 000
Удмуртская Республика	665	463	84	1 212
Чувашская Республика	854	321	59	1 234
Пермский край	2 209	775	61	3 046
Кировская область	505	333	74	912
Нижегородская область	2 333	1 101	309	3 743
Оренбургская область	579	122	15	716
Пензенская область	1 005	238	127	1 371
Самарская область	3 041	1 719	838	5 598
Саратовская область	1 416	773	108	2 297
Ульяновская область	1 234	801	250	2 285
Уральский федеральный округ	6 811	3 944	782	11 537
Курганская область	367	228	6	601
Свердловская область	3 189	1 617	485	5 290
Тюменская область	1 135	726	55	1 916
в том числе:	0	0	0	0
Ханты - Мансийский автономный округ -	188	139	10	337

Наименование субъекта Российской Федерации	Региональный патентный портфель			
	на изобрете-ния	на полез-ные модели	на промышлен-ные образцы	ВСЕГО
Югра				
Ямало - Ненецкий автономный округ	130	78	11	220
Тюменская область без АО	817	509	34	1 359
Челябинская область	2 120	1 373	237	3 731
Сибирский федеральный округ	13 311	4 465	815	18 592
Республика Алтай	5	14	0	19
Республика Бурятия	312	50	26	388
Республика Тыва	14	4	1	19
Республика Хакасия	47	33	8	88
Алтайский край	1 102	382	131	1 616
Забайкальский край	182	28	5	215
Красноярский край	2 281	589	119	2 989
Иркутская область	1 390	377	14	1 780
Кемеровская область	1 209	440	25	1 674
Новосибирская область	3 096	1 078	319	4 493
Омская область	1 304	724	79	2 106
Томская область	2 369	747	89	3 205
Дальневосточный федеральный округ	3 427	1 041	148	4 616
Республика Саха (Якутия)	397	128	19	544
Камчатский край	53	42	0	96
Приморский край	1 200	324	84	1 608
Хабаровский край	945	376	17	1 339
Амурская область	715	139	27	881
Магаданская область	20	25	0	45
Сахалинская область	43	4	1	49
Еврейская автономная область	52	3	0	55
Чукотский автономный округ	0	0	0	0
Не распределено по регионам	7	0	0	7

Выводы по Разделу 2:

2.1. Полученные ориентировочные данные по национальным портфелям патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы дают представление о порядке цифр и структуре национального патентного портфеля Российской Федерации по состоянию на начало 2017 года.

2.2. Представленные в Таблице 2 ориентировочные данные по региональным патентным портфелям на изобретения, полезные модели и промышленные образцы дают представление о порядке цифр и структуре региональных патентных портфелей каждого из регионов Российской Федерации по состоянию на начало 2017 года.

Послесловие

1. В случае наличия данных по упоминаемым в Выводах по Разделу 1 показателях, настоящей статьей автор обращается к руководству Роспатента с просьбой об их раскрытии в ежегодном Отчете Роспатента за 2017 год.

2. В этой публикации автор выражает свое личное мнение и будет искренне благодарен за отзывы, добрые советы и комментарии, направленные по электронной почте на адрес: petrova@nevapatent.ru.

Список источников

1. Петрова Н.Б. Пути совершенствования ежегодной отчетности РОСПАТЕНТа на основе анализа статистических данных// Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ». Раздел «Публикации и ресурсы». URL:http://www.nevapatent.ru/. Опубл. 17.07.2015.

ПОИСК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА POISKZNAKOV.RU

Д. И. МАТЯШЕВИЧ,
ООО "ИНТЭЛСОНЛАЙН",
Исполнительный директор,
Москва

На сегодняшний день автоматизированный поиск товарных знаков – востребованная и актуальная услуга. Качественный, быстрый поиск и анализ необходимы для работы широкого круга специалистов – от производителей и разработчиков товарных знаков до юристов, патентных поверенных и др. Существует и развивается огромная база данных, и работа с ней, быстрое и уверенное ориентирование в существующем массиве информации – необходимое условие для успешной работы в сфере интеллектуальной собственности.

В настоящий момент есть несколько систем, решающих задачи поиска изобразительных и комбинированных знаков, они работают оффлайн и опираются на словесное описание знака или международную классификацию изобразительных элементов товарных знаков. Все перечисленные системы имеют один общий недостаток – время выдачи результатов. Время ожидания измеряется днями, более того, после получения ответа сервиса необходима дополнительная работа специалиста с полученными данными. Обычно между системой, выдающей результат из базы данных, и специалистом, который будет с этим результатом работать, есть посредник, что также затягивает процесс получения точной, качественной выборки по интересующим изображениям.

Мы разработали и предлагаем новый инструмент по поиску изобразительных и комбинированных товарных знаков. Наша программа уникальна тем, что время ожидания ответа измеряется секундами. Результат запроса можно скорректировать и уточнить с учетом уже полученной информации, сузив, таким образом, круг поиска, и все это можно сделать в режиме онлайн. Для уточнения критериев поиска можно использовать как Венскую классификацию, так и метод контурного распознавания, их можно комбинировать и совмещать, улучшая качество выборки. Все перечисленные опции доступны непосредственно специалисту, а, следовательно, отпадает необходимость в услугах посредника.

Если коротко описать суть и принцип работы нашего сервиса, получается следующее: принцип функционирования системы заключается в детекции графического изображения и разложении его на контуры и/или цвета, по

комбинации которых система находит в базе близкие изображения с последующим уточнением выборки с помощью Международной (Венской) классификации изобразительных элементов товарных знаков (далее – ВК). В дальнейшем пользователь (эксперт) имеет возможность выполнять поисковые запросы самостоятельно, назначая те или иные объекты поиска, МКТУ и ВК, получая из системы до 3000 товарных знаков. В случае выбора ВК поиск может выполняться и без учёта контуров объектов образца и учитывая их.

Известные поисковые сервисы по изобразительным элементам используют технологию поиска изображений по контенту. Т.е. изображение буквально «привязано» к словам, описывающим его, и составление этого описания, таким образом, уже на начальной стадии не гарантирует отсутствия ошибки, которая впоследствии может повлиять на качество выборки, сформированной по запросу специалиста. Ни один из этих сервисов, кроме представляемого нами, не предлагает пользователям поиск изображений по контурам их объектов. Функционал, предлагающий опцию выбора для поиска тех или иных объектов образца, позволяет получать из БД выборки изображений с различными способами их ранжирования, что даёт возможность наиболее полно проанализировать исследуемый образец.

В настоящее время система имеет ограничения в работе при проверке плохо распознаваемых изображений, например, изображений однотонных фонов, спектров, радуг, палитр или изображений, состоящих из одних точек. Также изображения могут содержать такие стилистические элементы, которые объективно проблематично не только выделить программно, но и распознать визуально. Во всех этих случаях при использовании представляемого нами сервиса поиск рекомендуется выполнять по ВК без учёта контуров объектов образца.

Усовершенствование качества поиска продолжается, и останавливаться на полученном результате мы не будем, но результат, который мы имеем сегодня и предлагаем к использованию нашим клиентам, значительно ускоряет и облегчает работу.

ОХРАНА ТОВАРНОГО ЗНАКА БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

Д. Ю. МАРКАНОВ,
ООО «ПАТЕНТУС»
партнер, руководитель практики разрешения споров, руководитель отдела товарных знаков, патентный поверенный РФ,
Москва

Т. В. СЕРГУНИНА,
ООО «ПАТЕНТУС»
юрист практики разрешения споров,
Москва

Как известно, исключительное право на товарный знак возникает в момент его государственной регистрации и отсчитывается с даты подачи заявки. Однако может ли охраняться товарный знак без регистрации? На наш взгляд, без регистрации в российском праве подлежат охране комбинированные и/или изобразительные обозначения (далее будем применять к ним термин «товарные знаки без регистрации» или «незарегистрированные товарные знаки»). Постараемся обосновать этот довод.

В России до недавнего времени товарные знаки без регистрации охранялись sui generis Законом о защите конкуренции[1]. Так, до 05.01.2016г. действовала следующая норма Закона, закрепленная в пункте 2 части 1 статьи 14: «*Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей*».

Руководствуясь данной нормой, антимонопольные органы, а вслед за ними и суды, фактически признавали, что копирование чужого даже незарегистрированного изобразительного или комбинированного товарного знака вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара и является недобросовестной конкуренцией.

---

[1] Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» - «Российская газета», №162, 27.07.2006.

Практика по подобным делам достаточно обширна. Приведем несколько наглядных примеров.

Дело Кудесан vs. Коэнзим[2]

ЗАО «АКВИОН» реализовывало БАД «Кудесан» в следующей упаковке: словесный элемент «Кудесан», под ним – буквенно-цифровой элемент «Q10», выполненный в фиолетовом цвете. Над словесным элементом со сдвигом вправо – элемент «Qudesan», вписанный в прямоугольник фиолетового цвета с закругленными с левой стороны краями. В нижней части упаковки расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, образованного из точек серого цвета.

ЗАО «АКВИОН» обнаружило, что на рынке появился БАД «Коэнзим» производства ООО «Алкой-Холдинг». Его упаковка выглядела следующим образом: «словесный элемент «Коэнзим», под ним – буквенно-цифровой элемент «Q10», выполненный в розовом цвете. Над словесным элементом со сдвигом вправо – элемент «Убихинон», вписанный в прямоугольник розового цвета с закругленными с левой стороны краями. В нижней части упаковки расположен изобразительный элемент в виде прямоугольника, образованного из точек серого цвета.

Рассмотрев дело, УФАС признало действия ООО «Алкой-Холдинг» недобросовестной конкуренцией по п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд г. Москвы оставил решение УФАС в силе (решение от 09.03.2010г. по делу №А40-131739/09):

«В результате использования упаковок для однородных товаров в гражданском обороте у покупателей может возникнуть вероятность смешения в силу сходного общего восприятия, формируемого за счет сходных изобразительных элементов, одинакового вида шрифта и сходного композиционного построения».

Как мы видим, словесные элементы «Коэнзим» и «Кудесан» ни тождественными, ни сходными не являются. Внешний вид упаковки ЗАО «АКВИОН» не зарегистрирован ни как товарный знак, ни как промышленный образец. На нарушение своих авторских прав ЗАО «АКВИОН» также не ссылалось. Таким образом, нарушение ООО «Алкой-Холдинг» прав ЗАО «АКВИОН» было признано именно на обозначение, используемое для маркировки продукции без регистрации.

---

[2] Карточка дела № А40-131739/09 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/59c8fec5-31d5-401c-abe4-868b8a13ddd4

Дело Крепыш vs. Толстячок[3]

Группой компаний «ФАСКО» производился грунт для рассады растений в упаковке, выглядящей следующим образом: желтая лента по центру, на которой указано наименование грунта «Крепыш», над ней – словесный элемент: «Грунт для рассады питательный», под ней – пиктограммы с указанием характеристик товара. Все словесные и изобразительные элементы выполнены на фоне прямоугольника с изображением зеленых листьев растений.

Группа компаний столкнулась с тем, что на рынке появился товар производства ООО «ТД «Агроопторг», также грунт для рассады, в упаковке: желтая лента по центру, на которой указано наименование грунта «Толстячок», над ней – словесный элемент: «Грунт для рассады», под ней – пиктограммы с указанием характеристик товара. Все словесные и изобразительные элементы выполнены на фоне прямоугольника с изображением зеленых листьев растений.

Группа компаний ФАСКО обратилась в антимонопольный орган, который признал действия ООО «ТД «Агроопторг» недобросовестной конкуренцией по п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд Вологодской области, оставляя решение УФАС в силе, отметил следующее (решение от 12.10.2015г. по делу №А13-9674/2015):

«Упаковка грунта «Толстячок» исполнена с копированием общих композиционных построений упаковки грунта «Крепыш», в том числе использовано идентичное цветовое решение, повторены характерные оригинальные изобразительные элементы.

Схожесть в цветовом и композиционном оформлении упаковок одного вида товаров является ключевым фактором, создающем ложные ассоциации о принадлежности грунта «Крепыш» и «Толстячок» одному производителю, и являются по совокупности основными факторами, делающими грунты трудно различимыми для потребителей на прилавках магазинов».

При этом суд особо отметил:

«Отсутствие регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за ООО «ФАСКО» не имеет существенного правового значения для рассматриваемого дела».

---

[3] Карточка дела №А13-9674/2015 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/222cc2af-5e05-4431-937d-15cc29a84ea2.

Дело ВАЛИО vs. баба ВАЛЯ[4]

Согласно фабуле одного из недавних дел, ООО «Валио» занимается введением в оборот масла сливочного «Valio» в следующей упаковке: словесный элемент «масло ВАЛИО» в левом нижнем углу, над ним – стилизованное изображение листа с надписью «Valio», справа – изображение девушки в синем платье, сидящей на траве с кувшином молока в руках.

ООО «Валио» обнаружило, что ООО «Традиция» вводит в оборот сливочное масло в упаковке: словесный элемент «масло баба ВАЛЯ» в левом нижнем углу, над ним – стилизованное изображение листа с надписью «сделано в России», справа – изображение бабушки в синем платье, держащей тарелку с маслом в правой руке.

По обращению ООО «Валио» антимонопольный орган признал действия ООО «Традиция» нарушающими п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции.

Оставляя решение УФАС в силе, Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал (решение от 23.08.2016г. по делу А56-12492/2016):

«Упаковки масла «Валио» и «Баба Валя» имеют практически идентичную внешнюю форму, сходны по размеру. С точки зрения цветовой гаммы упаковки являются практически идентичными, поскольку обе упаковки выполнены серебристым цветом. Упаковки имеют идентичную композицию.

Таким образом, упаковки масла «Баба Валя» и масла «Валио» являются сходными до степени смешения».

Обратим особое внимание на то, что сравнивая две упаковки, арбитражный суд руководствовался критериями сходства до степени смешения, установленными для сравнения обозначений и товарных знаков:

«Упаковки масла «Валио» и масла «Баба Валя» являются комбинированными обозначениями. Оценка сходства комбинированных обозначений, используемых в гражданском обороте на территории РФ, осуществляется с учетом подходов, изложенных в п. 44, 45 Правил, применяемых при экспертизе обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков».

С 05.01.2016г. в силу вступили новые нормы Закона о защите конкуренции. Норма о введении потребителя в заблуждение была выделена в статью 14.2.

---

[4] Карточка дела №А56-12492/2016 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/1afecec1-c09f-44e3-af2e-26b8f7339c49.

Помимо данной нормы в Законе появилась статья 14.6, пункт 2 которой гласит:

«Не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар».

Таким образом, в законе прямо предусмотрена охрана: внешнего вида товара; упаковки, этикетки, наименования и цветовой гаммы товара; фирменного стиля – что можно приравнять к незарегистрированному в качестве товарного знака комбинированному или изобразительному обозначению, которым производитель маркирует свой продукт.

На момент подготовки настоящего доклада появилась первая практика по применению пункта 2 статьи 14.6.

Дело Мегафон vs. МТС[5]

Как известно, фирменный стиль компании «Мегафон» характеризуется сочетанием зеленого и фиолетового цветов, использование изобразительного элемента в виде круга, состоящего из двух полукругов.

Между тем, компания МТС в ноябре 2015 года один из своих тарифов - «Свободный» - оформила его в зеленом и темно-зеленом цвете с использованием изобразительного элемента в форме полукруга.

В этой связи ПАО «Мегафон» обратилось в ФАС России и потребовало признать действия «МТС» недобросовестной конкуренцией.

Решением от 15.08.2016г. по делу №1-14-67/00-08-16 Комиссия Федеральной антимонопольной службы установила следующее:

«На рассматриваемом товарном рынке цветовое решение имеет решающее значение для идентификации фирменного стиля компании».

В результате заявление ПАО «Мегафон» было удовлетворено.

---

[5] Решение ФАС России от 15.08.2016г. по делу №1-14-67/00-08-16, URL: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-56196-16.

При ведении дел о защите незарегистрированного товарного знака Заявителю необходимо доказать те же **обстоятельства**, что и при ведении прочих дел о недобросовестной конкуренции, однако со своими нюансами:

1. Направленность на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Может выражаться в использовании репутации конкурента и выпускаемой им продукции (оказываемых услуг).

Заявителю обязательно необходимо доказать дату (по меньшей мере, год) начала ввода в оборот своей продукции, а также приобретение ей широкой известности.

Заявителю также необходимо представить документ, подтверждающий наличие у Заявителя прав на незарегистрированный товарный знак (например, договор на разработку обозначения или акт о введении фирменного стиля).

2. Наличие конкурентных отношений

Признается в том случае, если субъекты действуют на одном товарном и географическом рынке, в одной ценовой категории, а товары (услуги) являются взаимозаменяемыми.

3. Противоречие действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Нарушение закона выражается в противоречии действий субъекта статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающей все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

4. Способность причинения убытков конкуренту.

Может выражаться в том, что в результате введения в гражданский оборот спорного товара (услуги), третьи лица лишаются возможности эффективно реализовывать свой товар (услугу), что в свою очередь сказывается на их прибыли, а также может повлечь перераспределение спроса на соответствующем товарном рынке в связи с оттоком потребителей от продукции одного лица к продукции другого.

Представляется, что данное обстоятельство может подтверждаться данными социологического опроса. Кроме того, данное обстоятельство может подтверждаться бухгалтерскими данными Заявителя, свидетельствующими о том, что продажи товаров Заявителя понизились с момента появления на рынке спорного товара.

5. Возможность возникновения смешения.

Правильной представляется позиция, при которой нарушением признаются действия, не только приведшие к реальному смешению, но и спо-

собные вызвать смешение потенциально. Для доказывания смешения Заявителю целесообразно представить:

– Социологический опрос, содержащий ответы на вопросы о том, может ли потребитель перепутать товары (услуги) конкурентов, выбрать один товар вместо другого и т.д.

– Справка из Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), содержащая официальную позицию Роспатента относительно сходства двух спорных упаковок;

– Независимое заключение патентного поверенного, содержащее ответ на вопрос о сходстве двух спорных упаковок.

Выводы

Как видно из приведенного выше анализа, до 05.01.2016г. товарные знаки без регистрации охранялись в России опосредованно, Законом о защите конкуренции. С 05.01.2016г. незарегистрированные товарные знаки получили легально закрепленную охрану – копирование чужого незарегистрированного комбинированного или изобразительного обозначения стало официально признаваться законодателем в качестве акта недобросовестной конкуренции.

При этом интересно, что охрана незарегистрированного товарного знака даже шире, чем охрана зарегистрированного товарного знака, дизайна (как объекта авторских прав) или промышленного образца, Так, уже из самого термина следует, что для незарегистрированного товарного знака не требуется официальной регистрации (в отличие от традиционных товарных знаков и промышленных образцов), в то время как к товарным знакам без регистрации применимы достаточно широкие критерии сходства до степени смешения (в отличие от объектов авторских прав).

Остается лишь наблюдать за тем, как будет развиваться административная и судебная практика по п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Практика может дать необходимые элементы для полноценного законодательного закрепления товарного знака без регистрации в качестве объекта, подлежащего охране и защите.

Источники:

1. Merges, Robert P.; Menell, Peter S.; Lemley, Mark A. (2007). Intellectual Property in the New Technological Age (4th rev. ed.). New York: Wolters Kluwer. p. 29.

2. United States Code, 15, § 1125(a), URL: http://uscode.house.gov/.

3. Сайт международной ассоциации по товарным знакам (International Trademark Association, INTA), URL: http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx.

4. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» - «Российская газета», №162, 27.07.2006.

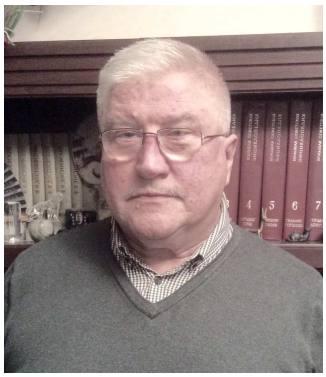
5. Карточка дела № А40-131739/09 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/59c8fec5-31d5-401c-abe4-868b8a13ddd4.

6. Карточка дела №А40-96161/12 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/47041f39-e9fb-4045-90b8-8e1d46dd0c7c.

7. Карточка дела №А13-9674/2015 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/222cc2af-5e05-4431-937d-15cc29a84ea2.

8. Карточка дела №А56-12492/2016 в Картотеке арбитражных дел, URL: http://kad.arbitr.ru/Card/1afecec1-c09f-44e3-af2e-26b8f7339c49.

9. Решение ФАС России от 15.08.2016г. по делу №1-14-67/00-08-16, URL: http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-56196-16.



ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Е. Н. ПЕТРОВ,
РГАИС, заведующий кафедрой патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, доцент, канд. техн. наук,
Москва

В северо-восточном пригороде Парижа в офисе Ассоциации производителей выставлен предмет, который, возможно, стал одним из первых в истории контрафактных продуктов – это найденная на юге Франции пробка от амфоры для вина, датированная 27 годом до нашей эры.

В том году французский город Арль был завоеван римлянами. Будучи патриотами своей страны, они очень любили дорогое и качественное итальянское вино. Римские виноделы наполняли свои амфоры в Италии и переправляли на кораблях в далекую Галлию, провинцию Арль, и другие римские города.

Возможно, что однажды какому-то провинциальному галльскому торговцу пришла в голову отличная мысль: итальянское вино дорогое, а французское дешевое, но все амфоры похожи одна на другую. Виноград, как в Италии, так и в Галлии, одинаков. Определить, где было произведено и откуда прибыло вино, можно было только по глиняным пробкам, закрывавшим амфоры, так как именно на пробки наносились имена торговцев. По-видимому, это и был первый товарный знак, который гарантировал качество вина, что позволяло обеспечивать стабильный его сбыт и способствовало увеличению прибыли, получаемой производителем.

С того момента, как галлы начали подделывать пробки амфор и надписи на этих пробках, фальшивки стали ежедневной реальностью, и эта ситуация не изменилась и по прошествии 2000 лет.

Тот необычный музей не случайно находится в Париже – Ассоциация производителей была создана в 1877 году, когда французские фармацевтические компании объединились, чтобы оказать сопротивление стремительному распространению подделок их продукции, производимых германскими фармацевтическими компаниями.

Благодаря таким давним традициям французское анти-контрафактное законодательство является одним из самых жестких в мире. Незаконный производитель может получить 3 года тюремного заключения и выплатить штраф в размере 300 000 евро. При этом Франция – единственная страна в

мире, в которой существуют строгие правила, касающиеся и частных лиц, покупающих контрафактную продукцию.

В мире написано значительное число статей и монографий, защищено немало диссертаций, собрано и систематизировано огромное количество фактических материалов, проведено великое множество круглых столов, семинаров, конференций, посвященных вопросам контрафактной продукции. Готовится проведение в РФ Всероссийского форума «Антиконтрафакт-2017 на тему противодействия контрафакту и пиратству, совершенствования законодательства в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД), защиты интеллектуальной собственности, но при этом один вопрос остался незамеченным – **мотивация рядового потребителя, приобретающего контрафактную продукцию**. Чем он руководствуется при покупке контрафакта, в чем привлекательность контрафакта для потребителя? Почему он отказывается от приобретения легального и оригинального продукта?

Каждый человек по природе своей индивидуален, у каждого свои взгляды и свое мироощущение, но при этом большинство людей имеют общие мотивации, объясняющие стремление приобретать именно контрафактную, а не оригинальную продукцию, что при определенных условиях начинает играть на руку недобросовестным производителям и продавцам контрафакта.

Рассмотрим **основные причины**, по которым контрафактный продукт популярен и широко распространен на рынке как в РФ, так и в других странах.

1. Идентичность контрафактного продукта с оригинальным

Производители контрафактной и фальсифицированной продукции стараются сделать все возможное, чтобы их продукт был максимально похож на подлинный оригинальный товар и по внешним признакам, которые, на первый взгляд, трудно удается вычислить, и по функциональному назначению. А обычный потребитель, имея общие представления о товаре, прежде всего, обращает внимание на логотип известного ему бренда, товарного знака и порой не видит существенных отличий между оригинальным товаром и его контрафактной или фальсифицированной копией. Да ещё считает, что ему повезло, когда, приобретая контрафактный товар, маркированный известным брендом, он экономит изрядную сумму. Из-за большой ценовой скидки потребитель не задумывается о возможных отрицательных и негативных для него последствиях этой сделки. На достижение именно такого результата работает целая рекламная индустрия: с экранов телевизоров и планшетников, из Интернета на голову обычного потребителя сваливается огромный информационный поток, порой не всегда достоверный, о потребительских и других качествах продаваемого оригинального товара, и обычный потребитель легко вводится в заблуждение. Ведь **обычный потребитель** не может

в полном объеме обладать всей достоверной информацией о параметрах и качестве материалов и технологий, используемых при изготовлении легального товара.

Информированный потребитель, возможно, будет поступать в подобной ситуации более осмотрительно и откажется от приобретения контрафактного товара, так как он точно знает основные идентификационные признаки оригинального товара.

2. Ценовые характеристики оригинального и контрафактного товара и их влияние на выбор обычным потребителем

Как уже отмечено, **обычный потребитель** руководствуется ценовым предпочтением, и если цена его устраивает, и внешний вид товара подходящий, он его купит не задумываясь. Цена товара, если она низкая, мгновенно притягивает к себе такого потребителя, на второй план отходит весь личный предыдущий негативный опыт от использования контрафактного товара, а также советы знакомых или друзей, близкого круга лиц, которые, когда-либо сталкивались с проблемой приобретения и использования контрафактной продукции. Однако, если не ошибаюсь, у англичан есть выражение: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». И получается, что купив подделку, маркируемую известным товарным знаком, потребитель платит двойную – а иногда и гораздо больше двойной – цену.

Можно предложить **примерный алгоритм действий**, чтобы не приобрести фальсифицированный товар:

1. определить, **соответствует ли цена приобретаемого товара средней цене аналогичной продукции на остальном рынке**.

2. покупать продукцию только **в специально оборудованных местах** – фирменных магазинах, павильонах, салонах, (можно на выставках, где выставляемый для экспозиции товар проверяется на легитимность специальными службами).

3. определять **легитимность товара по сообщаемым правообладателями специальным техническим средствам защиты (голограммы, идентификационные знаки и т.п.)**.

Естественно, можно предложить и другие (сопутствующие) признаки определения контрафактности (подделки) приобретаемого товара, к примеру, отсутствие указаний на срок использования товара (срок годности).

3. Доступность и простота реализации контрафактного продукта

Контрафактная продукция, в большинстве своем, продается на тех же прилавках, в тех же торговых точках, в тех же магазинах, что и легальный товар однородного вида. Чаще всего места реализации такого товара известны всем потребителям, да и правоохранителям тоже. В большинстве своем, эта продукция и производится часто на одних и тех же предприятиях, на том же самом технологическом оборудовании, что и оригинальная про-

дукция, в так называемые «третьи смены», а затем производители контрафакта, несмотря на различные юридические ограничения, выдают контрафактный товар за легальный продукт, снабжая его легальными паспортами и сертификатами соответствия и качества товара, и продают эту продукцию как оригинальный товар. В подобной ситуации обычному потребителю трудно отличить оригинальный товар от контрафактной копии.

4. Простота и легкость использования потребителем контрафактного продукта

Обычный потребитель, приобретая контрафактную продукцию, при условии высокого качества изготовления этого продукта, получает почти неотличимый от оригинального товар, который не требует при его использовании каких-то особых настроек или дополнительных действий, манипуляций для приведения его в рабочее состояние, отличных от подобных манипуляций с оригинальным товаром. Функциональность, назначение для использования контрафактного, поддельного товара в определенных целях, для удовлетворения определенных потребностей по сравнению с оригиналом, не страдает. Однако проблемы могут начаться уже после приобретения товара в том случае, если он оказался образцом контрафактной или фальсифицированной продукции.

5. Отсутствие ответственности за умышленное приобретение контрафактного продукта обычным потребителем

Обычный потребитель, покупая поддельную продукцию, не всегда может визуально отличить ее от легального товара, а продавец иногда прибегает при реализации контрафакта к услугам лиц определенной категории (инвалиды, дети, пенсионеры), которые по неопытности или по незнанию продают потребителю контрафактный товар. В ряде случаев продавец сам сообщает потребителю о продаже контрафактного продукта, указывая на его низкую цену, так как он заинтересован в продаже. При этом, если даже удастся схватить таких продавцов, что называется, «за руку», привлечь их к ответственности очень сложно ввиду ряда причин: в том числе отсутствие соответствующей правовой базы, морально-этическая сторона и др.

Наряду с этим, обычный потребитель может сам целенаправленно и сознательно приобретать контрафакт, зная, что никакой ответственности за это он не понесет. Используя данное противоречие, производители контрафакта активно производят и реализуют подделки. Правоохранительным, контролирующим органам или агентствам, занимающимся охраной прав на РИД и защитой объектов интеллектуальной собственности, приходится прикладывать немало сил и упорства, чтобы отделить умышленных правонарушителей от просто введенных в заблуждение потребителей контрафактного продукта, что создает дополнительные трудности в борьбе с производством и реализацией контрафакта.

6. Отсутствие отрицательного отношения к приобретению контрафакта у широких слоев обычных потребителей (искаженное общественное мнение)

Обычный потребитель, руководствуясь общим лояльным отношением к приобретению контрафактной продукции, не видит проблемы в его использовании для удовлетворения своих потребностей. Большинство людей, не имея возможности приобрести легальный товар, ввиду различных обстоятельств, о которых было упомянуто выше, сознательно покупают контрафактный продукт. При этом человек часто идет покупать контрафактную продукцию по совету друзей, знакомых или по собственному желанию. Потребитель, находясь в сообществе равнозначных ему людей, где контрафакт как незаконно приобретенный продукт не осуждается, сам становится проводником идей об употреблении поддельной продукции,

С другой стороны, это своеобразная стихийная форма протеста против монополии известных фирм – обладателей брендов, которые с точки зрения обычного обывателя завышают цену на свою продукцию. При этом, как правило, обычным потребителем не принимается во внимание вклад интеллектуальной составляющей в создание оригинальной продукции и другие затраты правообладателя.

Для того чтобы сложилось стойкое негативное отношение к производителям и приобретателям контрафактной продукции, необходимо появление устойчивых традиций в обществе, осуждающих производство и приобретение контрафакта, плюс совершенствование правовых норм и правил, судебной практики. Необходимо существенное повышение интеллектуального и общекультурного уровня населения, понимания того факта, что интеллектуальная собственность является той основой, без которой невозможно построить нормальное цивилизованное общество.

Не зря древние римляне говорили: «Не нужны были бы законы, если бы работали традиции». Традиции складываются веками, иногда тысячелетиями, а законы принимаются для какой-либо цели, удовлетворения определенной потребности в соответствии с требованиями общества.

Должен сказать в заключение, что РГАИС и наша кафедра в частности делает все возможное, чтобы сжать упомянутые века и тысячелетия.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА (НА ТОВАРЕ).

Н. Е. ШАКУНОВА,
Старший преподаватель кафедры правоведения
СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ,
патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург

Потребитель, приобретая товар, имеет право на достоверную информацию об его изготовителе и о самом товаре (ст. 495 ГК РФ[1], ст. 8 закона «О защите прав потребителя»[2]). Информация об изготовителе в обязательном порядке должна содержать его фирменное наименование и адрес (п. 1 ст. 9 ЗоЗПП). То же самое должна включать информация и о товаре (п. 2 ст. 10 ЗоЗПП).

Как правило, товар в гражданском обороте выступает под товарным знаком изготовителя или продавца. Однако действующим законодательством впрямую не предусмотрена ответственность изготовителя (продавца) перед потребителем за недостоверную информацию о товаре при использовании чужого товарного знака или сходного с ним обозначения. Поэтому представляет интерес рассмотреть возможности в этом случае защиты прав потребителя, опираясь на нормы действующего законодательства, тем более, что указанные вопросы практически не освещены в литературе.

В соответствие с п. 1 ст. 10 ЗоЗПП потребителю должна быть представлена достоверная информация о товарах, обеспечивающая возможность их выбора. У потребителя товар и его качество, а также его изготовитель почти всегда ассоциируются с определенным товарным знаком, принадлежащим конкретному изготовителю. Часто товарный знак содержит фирменное наименование или его элементы, что допускается законом (п. 2 ст. 1476 ГК РФ[3]).

---

[1] Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая: утв. Федеральным законом от 26.01.1996 № 15-ФЗ: в ред. от 23.05.2016 № 146-ФЗ// СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3094

[2] О защите прав потребителей : Закон от 07.02.1992 № 2300-1: в ред. от 03.07.2016 № 265-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27. Ч. 1. Ст. 4198.

[3] Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: утв. Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ: в ред. от 03.07.2016 № 314-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 27. Ч. 2. Ст. 4247.

Товарный знак как объект интеллектуальной собственности может быть использован в гражданском обороте только его владельцем (правообладателем). Под использованием товарного знака понимается его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или хранятся, перевозятся, либо ввозятся на территорию России для введения в гражданский оборот, а также его размещение на документации, связанной с введением в гражданский оборот, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Другие лица, в частности, изготовитель товара, продавец, могут его использовать только с согласия его владельца (правообладателя) на основании лицензии (ст. 1229 ГК РФ), которая подлежит государственной регистрации в РОСПАТЕНТЕ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ). При этом, они обязаны обеспечить соответствие качества производимого или продаваемого товара по лицензии требованиям владельца (правообладателя) товарного знака (п.2 ст. 1489 ГК РФ), и, как правило, оно не должно быть ниже качества товара, производимого самим владельцем (правообладателем) товарного знака.

Продавец может использовать принадлежащий другому лицу товарный знак без его согласия, если товар введен в гражданский оборот на территории России самим владельцем (правообладателем) товарного знака или с его согласия (ст. 1487 ГК РФ).

В том случае, когда фирменное наименование изготовителя, указанное на товаре, не совпадает с фирменным наименованием владельца (правообладателя) товарного знака, которым маркирован продаваемый товар, и в информации о товаре отсутствует ссылка на то, что товар изготовлен по лицензии владельца (правообладателя) товарного знака, можно утверждать, что предоставленная информация об изготовителе недостоверна. В этом случае потребитель введен в заблуждение относительно изготовителя товара и его качества, т.е. ему предоставлена недостоверная информация о товаре и его изготовителе.

На практике часто встречаются случаи, когда товар выступает в гражданском обороте под товарным знаком известной иностранной фирмы с указанием ее фирменного наименования и адреса, но без указания фирменного наименования импортера и его адреса.

Для того чтобы узнать, кто действительно является изготовителем товара, потребитель вправе потребовать у продавца сертификационные документы на этот товар, в которых указывается действительный изготовитель товара. В таком случае реально товар изготовлен какой-либо российской или иной иностранной фирмой и его качество не соответствует качеству товара иностранной фирмы – правообладателя товарного знака, т.е. опять же предоставлена недостоверная информация о товаре и его изготовителе.

Действующим законодательством запрещается без разрешения владельца (правообладателя) товарного знака использование третьими лицами

обозначений, сходных с ним до степени смешения, для товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или для однородных товаров (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Такие случаи предоставления недостоверной информации о товаре и его изготовителе наиболее часто встречаются, и в качестве примеров можно привести следующие обозначения: «PHILLIBS» вместо «PHILLIPS» или «TiFaL» вместо «TeFaL». В этом случае также можно утверждать, что потребителю предоставлена недостоверная информация о товаре и его изготовителе.

Однако во всех вышеуказанных случаях защитить права потребителя на достоверную информацию о товаре и его изготовителе, нарушенные неправомерным использованием товарного знака, впрямую по ст. 12 ЗоЗПП практически невозможно. Это можно сделать косвенно по ст. 18 ЗоЗПП, если обнаружатся недостатки товара, ранее не оговоренные продавцом при продаже товара и вызванные недостоверной информацией о товаре, предоставленной изготовителем или продавцом, в том числе, неправомерным использованием товарного знака, что повлекло за собой невозможность правильного выбора товара потребителем, обеспечить который обязан изготовитель или продавец, как это предусмотрено п. 1 ст. 10 ЗоЗПП. При этом под недостатком товара следует понимать несоответствие проданного товара гарантируемым показателям качества аналогичного или сходного товара, изготавливаемого владельцем (правообладателем) товарного знака. В этом случае по требованию потребителя продавец или изготовитель товара обязан провести проверку качества товара за свой счет. В случае несогласия потребителя с результатами проверки они могут быть оспорены им в суде. Если в результате проверки качества проданного товара подтвердится его несоответствие показателям качества аналогичного или сходного товара владельца (правообладателя) товарного знака, то потребитель может предъявить требования, предусмотренные п.1 ст. 18 ЗоЗПП, к продавцу, изготовителю или импортеру.

Приведенные выше доводы и толкования норм закона «О защите прав потребителей» могут вызвать неоднозначный подход к ним судов. Чтобы избежать этого, необходимо внести следующие изменения в указанный закон:

1. Абзац 5 раздела «Основные понятия, используемые в настоящем Законе» изложить в следующей редакции:

«недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), ***или требованиям, установленным правообладателем применяемого товарного знака для аналогичных или сходных товаров****, или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в из-*

вестность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию».

2. П. 2 ст. 4 изложить в следующей редакции:

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, ***и требованиям, установленным для аналогичных или сходных товаров правообладателем применяемого товарного знака****.*

3. П. 1 ст. 9 изложить в следующей редакции:

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы ***и информацию о правах на используемый товарный знак****. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.*

4. В п. 2 ст. 10 после слов «адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;» вставить следующий абзац: «**информацию о правах на используемый товарный знак (№ свидетельства на товарный знак, его правообладатель и/или дата и номер регистрации лицензии на использование товарного знака;**».

5. П. 2 ст. 26.1 изложить в следующей редакции:

2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), ***о правах на используемый товарный знак****, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.*

«НОВЫЕ» НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ: ТРАДИЦИИ ИЛИ МОДА?

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

В.Б. ВЛАСОВА
старший научный сотрудник Института философии РАН, канд. философ. наук,
Москва

Представляется актуальным рассмотреть один из основных вопросов, касающихся правовой охраны наименований мест происхождения товаров, а именно исследовать критерий «известности» такого наименования.

Именно требование известности делает правовую охрану наименования места происхождения товара относительно редко востребованной производителями, ведь как справедливо отмечено Л.Л. Кирий[1], в нашей стране «*наименование места происхождения товара является достаточно «молодым» объектом правовой охраны, не очень широко востребованным производителями и не очень знакомым потребителям*». В диссертации В.С. Знаменской[2] отмечено, что снижение интереса производителей в получении прав и поддержании в силе свидетельств на право использования зарегистрированных наименований места происхождения товара, вероятнее всего имеет экономические причины и может быть связано с большими трудозатратами, в частности, при производстве товаров кустарно-ремесленного производства, предполагающем ручной труд.

Отметим, что фактор известности важен для всех видов наименований мест происхождения товаров, как для обусловленных природными условиями, так и людскими ресурсами. И доказательство известности зачастую яв-

---

[1] Кирий Л.Л. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения товаров. Часть I. / Патенты и лицензию Интеллектуальные права. 2016. №12. С.4.

[2] Знаменская В.С. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М. РГАИС. 2016.

ляется ключевым моментом в вынесении решения экспертизы патентного ведомства. Поэтому необходимо отметить, что требование известности не прямо вытекает из положений §3 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) и возможно, это является упущением законодателя.

В определении наименования места происхождения товара, данном правовой нормой п.1 ст. 1516 ГК РФ, есть указание на то, что такое наименование должно стать известным в результате его использования в отношении соответствующего товара. Далее, в соответствии с требованиями правовой нормы п.5 ст. 1522 ГК РФ, законом предусмотрена возможность приложения к заявке по инициативе заявителя заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. Содержание такого заключения должно указывать на то, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Если заключение не представлено заявителем, то федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает указанное заключение или содержащиеся в нем сведения в уполномоченном органе.

Как видно из определений закона, заключение уполномоченного органа подтверждает нахождение заявителя в определенных географических границах и факт производства им товара с особыми свойствами. Однако закон ничего не говорит об известности такого товара. Получается, что требование известности, регламентированное ст.1516 ГК РФ, далее в тексте кодекса не разъяснено и оставлено тем самым в ведении подзаконных нормативных актов. Поэтому рассмотрим Правила[3] по наименованиям места происхождения товаров.

В Правилах данная позиция изложена несколько противоречиво. С одной стороны, согласно п.32 Правил, по представленному в соответствии с межведомственным запросом заключению осуществляется проверка, предусмотренная пунктом 30 Правил, которым в свою очередь, устанавливается необходимость подтверждения соответствия трем необходимым критериям:

– критерию производства заявителем товара в границах географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара;

---

[3] Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара. Утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015г. № 697.

– критерию особых свойств товара, производимого заявителем;

– критерию зависимости особых свойств товара, производимого заявителем, от характерных для географического объекта природных условий и (или) людских факторов.

С другой стороны, п.29(7) Правил регламентировано, что при определении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьей 1516 Кодекса, проверяется, в частности, известность обозначения, возникшая в результате его использования в отношении товара.

На этапе экспертизы, согласно п.34(7) Правил, в случае необходимости заявителю может быть направлен запрос, касающийся подтверждения известности заявленного обозначения в связи с указанным товаром. Подтверждением известности заявленного обозначения могут являться следующие сведения и документы:

– упоминания о заявленном обозначении в различных литературных источниках;

– копии дипломов национальных или международных выставок, ярмарок, на которых товары с использованием заявленного обозначения выставлялись;

– сведения об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации;

– сведения о произведенных затратах на рекламу заявленного обозначения;

– сведения о результатах опроса потребителей товара по вопросу известности заявленного обозначения, проведенного специализированной независимой организацией.

В литературе[4] выражено мнение о том, что «фактор известности обозначения является признаком наименования места происхождения товара, которое оно обрело в результате своего применения». Критерий известности наименования места происхождения товара, по мнению О.А. Городова, является своего рода антиподом признака новизны, при этом критерий известности приводит к утрате юридического значения такого важного в праве промышленной собственности критерия как право приоритета.

Э.П.Гаврилов и К.М.Гаврилов[5] считают, что наименование места происхождения товара это «*уже известное, популярное, широко узнаваемое обозначение, обладающее хорошей репутацией*» и задаются вопросом о

---

[4] Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара, коммерческие обозначения. М. Волтерс Клувер, 2006. С. 151.

[5] Гаврилов Э.П., Гаврилов К.М. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров: необходимы серьезные изменения/ Патенты и лицензию Интеллектуальные права. 2014. №4. С.28.

том, чьими усилиями завоевана такая репутация и широкая известность, констатируя при этом, что закон на этот вопрос не отвечает. Авторы обсуждают ситуацию, когда заявки на наименования мест происхождения товаров подают новые товаропроизводители и делают вывод о том, что наименование места происхождения товара сходно с фольклором, традиционными знаниями, известность которых доказать легко.

Зададимся вопросом: как функционирует традиционный объект, когда он зарождается, как развивается, как перетолковывается и на каком этапе его развития можно констатировать его известность? Очевидно, что для получения статуса зарегистрированного новое наименование места происхождения товара должно к моменту регистрации приобрести статус традиционного, получившего всеобщее признание.

Временной границы «старых» и «новых» традиций нет и быть не может, т.к. традиционным продуктом деятельности человека можно признать только воспроизводимый определенным образом продукт, начало устойчивого воспроизведения и есть начало жизненного цикла традиционного объекта. Традиция – это не совокупность рецептов и стилей, это способ воспроизведения нормы. Известно, например, что религиозные нормы воспроизводятся традиционно. Подражание, использование отдельных элементов, переработки - это не традиция. Модельер берет за основу традиционную одежду якутов и на этой основе создает модный предмет, обладающий сиюминутностью, временностью и не обладающий необходимыми признаками традиционного объекта.

Вопрос об известности часто взаимосвязан с проблемой вариативности традиционных объектов. Известна дискуссия о праве на наименование места происхождения товара, касающаяся необходимости публикации особых свойств товара. Л.Л. Кирий[6] объясняет изъятие в отношении публикуемых сведений необходимостью сохранения секретов производства «в отношении отдельных товаров, например изделий народных художественных промыслов». Однако надо акцентировать еще одну сложность установления и возможности вариаций особых свойств. Как известно, описание особых свойств товара может незначительно меняться от производителя к производителю, даже если они находятся в одном географическом регионе. Это вполне совпадает с определением традиции как воспроизведения неких содержательных формализмов с насыщением их новым содержанием. В традиции главное – это форма социализации, и в этом смысле несущественные вариации особых свойств только укрепляют такую традицию. С философской точки зрения признаками новых традиций являются:

– устойчивое постоянство отличительных признаков;

---

[6] Кирий Л.Л. Там же. С.8.

– популярность, известность, желаемость, выверенная временем, в отличие от моды;

– удобство к среде, экологичность;

– уникальность основных признаков с возможностью их модификации с использованием отдельных отличий;

– сохранение непрерывности изготовления.

Таким образом, подтверждение известности, данное п.34(7) Правил, вполне коррелирует с философским взглядом на традицию. Упоминания в различных литературных источниках, дипломы выставок, результаты опроса потребителей – свидетельствуют об уникальности и популярности продукта. Сведения об использовании обозначения на территории России говорят нам об устойчивом постоянстве отличительных признаков. Сведения о произведенных затратах на рекламу – свидетельствуют о непрерывности изготовления товара. Как видим, традиционные знания и научный формализм в отношении такого объекта как наименование места происхождения товара довольно хорошо совпадают и поддерживают друг друга. Как это было отмечено Е.Н. Молодцовой[7], традиционные знания все время существуют в специфическом ритуальном контексте, по отношению к которому объяснения избыточны и выносятся за его рамки. Тем не менее, право промышленной собственности устанавливает такие рамки, способы «поверения» традиционных знаний с помощью доказательств известности. Поэтому можно поддержать мнение автора о том, что «различие двух типов существования знания, традиционного и научного, выступает на поверхность тогда, когда традиция, ориентированная на максимальное сохранение и поддержание себя, на сохранение и постоянное воспроизведение своего знания, и наука с ее основной установкой на новизну, вынуждены вступать во взаимодействие[8]». Однако, как было показано выше, критерий известности в применении к наименованию места происхождения товара замещает критерий новизны. И поэтому можно считать критерий известности ключевым, подчеркивающим неизменность основных свойств товара и принятие этого товара социумом как уникального.

С правовой точки зрения желательно было бы разъяснения по известности ввести в законодательные нормы, а именно п.3 ст.1522 ГК РФ следует дополнить обязательным представлением заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти с указанием в его содержании на приобретенную известность товара, маркируемого наименованием места происхождения.

---

[7] Молодцова Е.Н. Традиционные знания и современная наука о человеке. М. ТОО «Янус». 1996. С.146.

[8] Там же. С.54.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: РАЗЛИЧИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ В ВИДЕ ТЕРМИНОВ

И.А. НОСОВА,
патентный поверенный РФ, канд. юрид. наук
Москва

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

О различительной способности товарного знака, пожалуй, краеугольном камне правовой охраны, писали многие коллеги. Подробно рассматривались вопросы различительной способности в статьях патентных поверенных М.Я. Эпштейна[1], Д.А. Боровского, М.С. Брюховой[2]. Коллеги обсуждали правовую норму п.1 ст. 1483 ГК РФ с той точки зрения, что данное положение противоречиво и по сути своей описывает два запрета регистрации товарного знака, как не имеющего различительной способности с одной стороны, и как состоящего из заведомо неохраноспособных элементов.

Нами вопрос различительной способности ставится более узко и относится преимущественно к норме пп.2 п.1 ст.1483 ГК РФ в той ее части, которая касается запрета на регистрацию общепринятых терминов. Классическим примером стало решение Палаты по патентным спорам по товарному знаку «КЕЛЬВИН» №251631[3].

В Палату было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №251631. Товарный знак пред-

---

[1] Эпштейн М.Я. Что же такое различительная способность?//Патенты и лицензии. 2001. №2. Эпштейн М.Я. Различительная способность товарных знаков//Патенты и лицензии. 2007. №12. Эпштейн М.Я.Определение различительной способности в ГК РФ необходимо//Патенты и лицензии.Интеллектуальные права.2013. № 7.

[2] Д.А.Боровский, М.С.Брюхова. Различительная способность и описательные элементы товарного знака//Патенты и лицензии.Интеллектуальные права. 2014. № 11.

[3] Решение Палаты по патентным спорам от 28.02.2008г. по заявке №2002705992/50.

ставляет собой словесное обозначение «КЕЛЬВИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и был зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «*приборы для наблюдения; программы, записанные для вычислительных машин; термометры инфракрасные; указатели лазерные; устройства для обработки информации*».

По мнению подателей возражения оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое является общепринятым термином, так как Кельвин – единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды и одна из основных единиц Международной системы единиц (СИ). Лицо подавшее возражение просило признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «КЕЛЬВИН» по свидетельству №251631. Правообладатель представил отзыв на возражение, доводы отзыва в отношении обозначения как термина сводились к следующему: - товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не относятся к термодинамике; - на территории Российской Федерации официально установлена в качестве температурной шкалы шкала Цельсия, измерение температур по шкале Кельвина не производится, поэтому обозначение «КЕЛЬВИН» будет восприниматься российским потребителем как фантазийное.

В решении Палаты по патентным спорам был сделан вывод о том, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 09 класса МКТУ «*термометры инфракрасные*» представляет собой обозначение, которое является лексической единицей, характерной для конкретной области науки и техники, а именно, для вышеуказанной области прикладной физики и техники, то есть является общепринятым термином. Однако в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ оспариваемый товарный знак является фантазийным обозначением, так как данные товары не относятся к приборам, связанным с измерением температур. Палатой по патентным спорам было удовлетворено возражение и признано предоставление правовой охраны товарному знаку «КЕЛЬВИН» по свидетельству №251631 недействительным частично.

Предлагаем остановиться на конкретных примерах переписки с экспертизой в отношении обозначений, являющихся общепринятыми терминами. Следует отметить, что подобных случаев относительно мало, такие обозначения заявители после консультации с патентоведом обычно не решаются подавать на регистрацию из-за неясных перспектив на этапе экспертизы. Тем не менее, иногда в запросах и решениях экспертизы бывает ссылка на общий п.1 упомянутой статьи с явным контекстным указанием на норму об общепринятых терминах.

1. По заявке №2004704481 на товарный знак «СИТАЛ» было вынесено отказное решение. Обозначение было подано на регистрацию для ряда товаров 06, 11, 17 классов МКТУ.

Решение об отказе в выдаче товарного знака «СИТАЛ» включало следующие позиции: (1) для стеклокерамики «СИТАЛ» указывает на материал; (2) для остальных товаров «СИТАЛ» - ложное обозначение, вводит в заблуждение; (3) для некоторых товаров был дополнительно противопоставлен знак «SILTAL» №171372.

Признание слова «СИТАЛ» общепринятым термином было сделано на основании того факта, что слово «Ситалл» является известным названием стеклокристаллического материала, полученного объёмной кристаллизацией стекол, и состоящего из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе.

В данном случае заявитель согласился с решением экспертизы и возражение не подавалось. В дальнейшем товарный знак был зарегистрирован с исключением рубрик МКТУ, относящихся к стеклокерамике.

2. По заявке №2012714228 на товарный знак «CRYSTAL VIEW» было вынесено положительное решение после ответа заявителя на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. Обозначение было подано на регистрацию для ряда товаров 10 класса («*Линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; Протезы глазные*») и услуг 44 класса («*Услуги медицинских клиник; Услуги оптиков*») МКТУ.

Поскольку в уведомлении экспертизы была ссылка на п.1 ст.1483 ГК РФ без расшифровки подпункта данной статьи, постольку патентоведу пришлось формировать ответ на уведомление с пояснениями и доводами по всем четырем подпунктам. В частности, по пп.2 п.1 ст.1483 ГК РФ были приведены следующие доводы.

Заявитель считает, что заявленное словосочетание не является общепринятым термином. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. Рассматриваемое словосочетание не является лексической единицей ни русского, ни английского языков. Обозначение «CRYSTAL VIEW» не используется в качестве общепринятой описательной характеристики определенных изделий или услуг. Сведения, которые находятся по ссылке http://www.diveprofi.ru/maski/m_110_pro, указанной экспертизой, относятся к линзам из оптического стекла, которые устанавливаются в масках для подводного плавания. Данные линзы производитель называет CRYSTAL VIEW. Сведения по второй указанной ссылке http://www.allprojectors.info/product/catalog/crystalview_cv-2_crt.html относятся к проектору, который носит название Crystal View. Отсюда видно, что указанное обозначение не является характеристикой изделия (товара) и, следовательно, не может рассматриваться как общепринятый термин.

Представляется, что указание на термин в уведомлении экспертизы по товарному знаку «CRYSTAL VIEW» было явно избыточным, т.к., в отличие от

случая с товарными знаками «КЕЛЬВИН» и «СИТАЛ», были приведены Интернет-ссылки на отдельные случаи применения данного обозначения и не было ни одной ссылки на энциклопедии или словари.

Во всех случаях указания на п.1 ст.1483 ГКРФ патентоведу приходится решать, отвечать ли на подходящий по контексту подпункт, или освещать последовательно все позиции п.1. В случае товарного знака «CRYSTAL VIEW» была принята тактика ответа по всем позициям п.1 и эта тактика дала свой результат – товарный знак был зарегистрирован.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В ЭТИХ СТРАНАХ

Л. Н. БОРОХОВИЧ,
патентный поверенный РФ,
генеральный директор Агентства интеллектуальной собственности «ЭГИДА»,
Санкт-Петербург

15 декабря 2016 года было принято постановление Правительства РФ № 1368 «О предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности». Данным постановлением агентом Правительства РФ по вопросам предоставлении субсидий российским производителям был назначен АО "Российский экспортный центр".

АО «Российский экспортный центр» (далее РЭЦ) создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ. РЭЦ работает со всеми экспортерами ***несырьевой*** продукции, товаров и услуг без отраслевых ограничений.

Российский производитель может обратиться в РЭЦ с заявлением на получение субсидии с целью компенсации затрат, **понесенных в текущем финансовом году:**

– на подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам PCT ;

– на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок PCT;

– на подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам в зарубежных странах;

– на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных национальных или региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, выдачей патентов и поддержанием их в силе в течение первых трех лет;

– на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию товарного знака;

– на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака.

В случае принятия положительного решения по заявке, РЭЦ заключает с российским производителем договор. При этом 100% компенсации подлежат оплаченные производителем пошлины, а услуги по подготовке, подаче и делопроизводству по заявкам компенсируются в размере 70%.

Правилами предусмотрены предельные значения компенсаций затрат на оплату услуг по подготовке, подаче заявок и делопроизводству в размере 50 тыс. руб. по Международной заявке PCT и Заявке на международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением/протоколом.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии могут служить:

– Подтверждение факта получения организацией субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение одних и тех же затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов интеллектуальной собственности.

– Непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных Правилами предоставления субсидий.

– Несоответствие представленных документов положениям, предусмотренных Правилами предоставления субсидий.

– Наличие в представленных документах недостоверной информации.

Мы познакомились с аналитическими ресурсами сайта РЭЦ в 2016 году, когда заказчикам понадобились наши рекомендации по защите интеллектуальной собственности в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В разделе Международные рынки публикуется статистическая информация об объемах несырьевого экспорта из России в большинство стран мира.

Статистика свидетельствует, что большая часть стран Восточной и Юго-Восточной Азии входит в первую сотню импортеров из России. Ведущее место в 2016 г. принадлежало Китаю, Республике Корея и Японии.

Одновременно, мы анализировали ситуацию по защите прав товаропроизводителей в рассматриваемых странах. В настоящее время важнейшим правовым документом, на основе которого осуществляется правовое регулирование использования товарных знаков, является соглашение ТРИПС в рамках Всемирной торговой организации. Большинство анализируемых стран являются членами ВТО, однако стоит отметить, что национальное законодательство стран Юго-Восточной Азии существенно различается по уровню и доступности процедур осуществления прав владельцев интеллектуальной собственности.

Сингапур. Занимает особое место бесспорного регионального лидера по инвестиционной привлекательности. Сингапур создал один из сильнейших в Азии режимов защиты прав интеллектуальной собственности.

Малайзия. Уступает Сингапуру, но несколько опережает остальные страны региона. В сентябре 2012 года Малайзия присоединилась к Договору ВОИС по авторскому праву и договору ВОИС по исполнению и фонограммам, что улучшило ситуацию в области охраны прав интеллектуальной собственности.

Индонезия. Генеральная Дирекция по интеллектуальной собственности Министерства права и прав человека - ведущее правительственное агентство по вопросам интеллектуальной собственности. Новый законопроект об авторском праве находится на рассмотрении в Индонезийском парламенте. В стадии разработки - проекты законов о товарном знаке, патентах и промышленном дизайне.

Филиппины имеют в целом сильные законы о патентах и товарных знаках. Страна участвует в Мадридском протоколе. Филиппинский Кодекс интеллектуальной собственности признает также промышленные образцы, права исполнителей и коммерческую тайну. Кодифицированных правил об охране коммерческой тайны нет, но филиппинские чиновники утверждают, что существующие гражданские и уголовные законы защищают коммерческую тайну и конфиденциальную информацию.

Вьетнам. В 2009 году Вьетнам пересмотрел закон об интеллектуальной собственности и соответствующие положения Уголовного кодекса, касающиеся ответственности за нарушения прав в этой области. Хотя Вьетнам добился прогресса в создании правовой основы для защиты прав интеллектуальной собственности, различные формы нарушений и пиратства остаются распространенными.

Таиланд. В стране остаются достаточно острыми проблемы защиты прав интеллектуальной собственности. Широкое распространение получили контрафакция и пиратство. Конкретными проблемными областям являются подделки фармацевтических препаратов, косметики, одежды и аксессуаров. Уровень незаконного распространения также высок для кинофильмов, музыки, делового и развлекательного программного обеспечения.

В Камбодже также пока остаются проблемы в области защиты прав интеллектуальной собственности.

Восточная Азия

Место страны в несырьевом, неэнергетическом экспорте России	Страна региона Восточная Азия	Членство в ВТО
3	Китай	да
11	Республика Корея	да
13	Япония	да
24	Тайвань (Китай)	да
42	Гонконг	да
62	Монголия	да
137	КНДР	нет

Юго-Восточная Азия

Место страны в несырьевом, неэнергетическом экспорте России	Страна региона Юго-Восточная Азия	Членство в ВТО
22	Вьетнам	да
54	Сингапур	да
56	Таиланд	да
59	Индонезия	да
61	Малайзия	да
81	Мьянма	да
111	Филиппины	да
127	Лаос	да
145	Камбоджа	да
173	Бруней	нет

Необходимо отметить, что в течение трех последних лет экспорт из России сокращался. Хотя по свидетельству генерального директора РЭЦ Петра Фрадкова, 2016 год – это последний год падения российского экспорта. Благодаря международным санкциям ряд отраслей российской промышленности оказался в привилегированном положении - из-за падения курса рубля себестоимость их товаров по сравнению с аналогами зарубежного производства существенно снизилась. Это придало импульс развитию несырьевого экспорта, и его объемы начали расти. Например, страны Юго-Восточной Азии, арабского мира и Китай заинтересованы в закупках российских пищевых продуктов через интернет.

РЭЦ для выбора перспективных для экспорта стран использует собственную методологию оценки рынков по 14 показателям среди стран со средней величиной несырьевого импорта в 2010-2015 г.г. не менее 4 млрд. долл. и публикует на сайте Ренкинг привлекательности зарубежных страновых рынков.

Восточная Азия

Место страны в ренкинге перспективных стран для экспорта из России	Страна региона Восточная Азия	Участие в Мадридском соглашении /Протоколе
13	Китай	Соглашение/протокол
42	Япония	протокол
45	Республика Корея	протокол
64	Тайвань (Китай)	-
89	Монголия	Соглашение/протокол
131	КНДР	Соглашение/протокол

Юго-Восточная Азия

Место страны в ренкинге перспективных стран для экспорта из России	Страна региона Юго-Восточная Азия	Участие в Мадридском соглашении / Протоколе
9	Вьетнам	Соглашение/протокол
12	Индонезия	-
30	Филиппины	протокол
36	Таиланд	-
40	Малайзия	-
48	Мьянма	-
79	Сингапур	протокол
86	Камбоджа	протокол
126	Лаос	протокол

Наиболее перспективными для несырьевого экспорта из России являются страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Индонезия и Филиппины. При этом только для Вьетнама и Филиппин могут использоваться процедуры международной регистрации товарных знаков.

Необходимо также учитывать, что законодательство по товарным знакам отдельных стран различается в регулировании вопроса о возникновении права на знак. Основаниями для этого является регистрация знака в патентном ведомстве или его фактическое использование в хозяйственном обороте. Регистрация является актом, фиксирующим объект охраны и перечень товаров, для обозначения которых зарегистрирован знак, что весьма важно в случае возникновения спора по товарным знакам. При коллизии положение владельца товарного знака, *его зарегистрировавшего*, является более прочным и выгодным в суде, так как бремя доказывания нарушения полностью лежит на другой стороне. При системе преждепользования это бремя ложится на обе спорящие стороны.

При подаче заявки на товарный знак по национальной процедуре правообладатель прибегает к услугам патентных поверенных. Ниже в таблице приведены расценки для отдельных стран по данным, предоставленным компанией патентных поверенных.

Подача Заявки на товарный знак до регистрации	Государственная пошлина (USD)	Услуги патентного поверенного (USD)	Итого (USD)
Китай (один класс)	140	300	440
Китай Каждый дополнительный класс	140	250	390
Гонконг (один класс)	260	350	610
Гонконг Каждый дополнительный класс	130	200	330
Тайвань (один класс)	200	350	550
Тайвань Каждый дополнительный класс	200	335	535
Сингапур (один класс)	275	350	625
Сингапур Каждый дополнительный класс	275	200	475
Республика Корея (один класс)	60	350	410
Республика Корея Каждый дополнительный класс	60	300	360

Сегодня, планируя развитие своего производства, отечественным производителям нужно учитывать, что конкуренция на внешних рынках постоянно обостряется. С ослаблением рубля наша конкурентоспособность повысилась, но рубль не будет вечно оставаться слабым. И чтобы российские товары сохранили конкурентоспособность на внешних рынках через несколько лет, надо, с одной стороны, повышать эффективность производства на территории России, а с другой - определять ниши и рынки, где российские товары будут востребованы, и обеспечивать в этих странах защиту своей интеллектуальной собственности.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ

Е. П. БЕДАРЕВА,
Адвокатский офис Елены Бедаревой
патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург

Посвящается В.А. Мордвинову

Одной из главных задач патентных поверенных является защита прав своих клиентов на всех стадиях делопроизводства в делах по регистрации объектов ИС в Роспатенте.

В связи с тем, что Роспатент в лице ФИПС предоставляет заявителям государственные услуги, которые регламентируются административными регламентами, а также другими нормативными документами Роспатента, всегда существует возможность оспорить неправомерные действия сотрудников ФИПСА путем направления жалоб. Это путь был испробован не раз и показал свою эффективность.

Фабула дела.

Клиент обратился с просьбой зарегистрировать словесное обозначение «Сытный», которое он использовал уже больше года для магазина шаговой доступности в большом жилом комплексе и которое население этого комплекса уже давно различало среди других местных магазинов.

После проведения предварительного поиска на тождество и сходство был выявлен действующий товарный знак «Сытный», поэтому было принято решение найти существительное, которое бы подошло к желаемому Клиентом слову. Из предложенных слов «Гостинец» и «Изба» клиент выбрал слово «Гостинец». Затем снова был проведен поиск на тождество и сходство. Было обнаружено некоторое количество словосочетаний с словом «Гостинец», что лишний раз убедило нас о возможности такого пути регистрации.

В связи с этим была подана заявка на обозначение СЫТНЫЙ ГОСТИНЕЦ с приоритетом **от 03 ноября 2015 года** без оплаты регистрационных пошлин.

После отправки материалов заявки в Роспатент) был проведен поиск на наличие сходных до степени смешения или тождественных заявок по

электронным бюллетеням (№22, 23, 2015 года. Когда мы еще раз убедились, что нет мешающих заявок, Клиент оплатил пошлины за 4 класса МКТУ.

Через 8 месяцев пришло уведомление, что заявленное обозначение СЫТНЫЙ ГОСТИНЕЦ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как имеется заявка №2015734096[1], на обозначение

СЫТНЫЙ ГОСТИНЕЦ

СЫТНЫЙ ГОСТИНЕЦЪ

поданная на 3 дня раньше, т.е**. 30 октября 2015 года**.

Мы еще раз проверили электронный бюллетень заявок №22, 2015 и обнаружили, что нам противопоставили заявку - пустышку, т.е. заявку без изображения, которая хотя и была опубликована на момент наших поисков по электронным бюллетеням, но найти мы ее не могли, так как не было изображения.

Мы провели свое собственное расследование, написали две жалобы относительно некачественного предоставления государственной услуги, запросили и изучили материалы дела противопоставленной заявки, провели совещание в Роспатенте с сотрудниками ФИПСА и Роспатента.

Наш главный аргумент - некачественное предоставление государственной услуги, так как неверно была определена дата приоритета противопоставленной заявки.

Результат - противопоставленная заявка была отозвана. По заявке нашего клиента было вынесено положительное решение.

Наши действия и аргументы

Жалоба №1

На дату написания Жалобы №1 в нашем распоряжении находилась только информация из открытых источников: Бюллетень №22 за 2015 года и сведения по заявкам №2015734096 (противопоставленная заявка) и №2015735825 (заявка наших клиентов).

Заявителями противопоставленной заявки является ООО ТД "МИР-2000", известная компания из когорты «афганцев», которая занимается трайдмарк сквоттингом.

Прежде всего мы попросили нашего Клиента нотариально заверить страницы бюллетеней, где была размещена информация о заявках, а также заверить информацию из открытых реестров, чтобы зафиксировать факт отсутствия изображения в противопоставленной заявке.

---

[1] Изображение противопоставленного обозначения нам прислали в Уведомлении

Свою правовую позицию по Жалобе №1 мы строили, исходя из действующих норм части четвертой гражданского кодекса Российской федерации (далее - ГК РФ) и Административного регламента[2] (далее - Регламент).

Согласно п. 45 Регламента «Качество предоставления государственной услуги характеризуется: 1) достоверностью, предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления государственной услуги; 2) удовлетворенностью заявителей качеством государственной услуги; 3) соблюдением сроков предоставления государственной услуги;4) отсутствием обоснованных жалоб со стороны заявителей на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц к заявителям».

В связи с этим в Жалобе №1 мы указали, что услуга по публикации информации по поданным заявкам в электронных бюллетенях, в открытых реестрах, а также формальная экспертиза и экспертиза по существу, была выполнена некачественно, в связи с чем, наш Клиент понес значительные материальные затраты и его бизнес был поставлен под угрозу.

Согласно п. 220 Регламента «Любое лицо вправе контролировать соблюдение порядка при предоставлении государственной услуги: 1) с помощью сведений о ходе предоставления государственной услуги, размещаемых на интернет-сайте Роспатента, ФИПС в разделе "Открытые реестры"; 2) путем ознакомления после публикации сведений о государственной регистрации товарного знака с документами дела заявки, в том числе дополнительными материалами, представленными заявителем, документами, подготовленными Роспатентом в ходе предоставления государственной услуги и по ее результатам».

Мы обратили внимание руководства Роспатента на тот факт, что в заявке нашего Клиента присутствует изображение, как в электронном бюллетене, так и в открытых источниках, в том числе и в отсканированной и выложенной на сайт первой страницы Заявления, в то время как изображение противопоставленной заявки №2015734096, не имеется ни в одном официальном информационном источнике, в том числе и на первом листе заявки. Таким образом мы сделали вывод о том, что противопоставленная заявка №2015734096 является заявкой – пустышкой, т.е. поданной без изображения, что противоречит действующему законодательству.

Дальше мы рассуждали так, что раз на дату публикации (25 ноября 2015 года) противопоставленной заявки №2015734096 изображения еще не было в материалах заявки (иначе оно бы было опубликовано в Бюллетене

---

[2] Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Минэкономразвития РФ №483 от 20 июля 2015 года

№22, 2015), значит дата приоритета по этой заявке должна быть позже, **чем 25 ноября 2015 года**.

Согласно п.3. (1)1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать заявление, заявленное обозначение, перечень товаров и услуг. Далее п.8 ст. 1492 ГК РФ определяет, что датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 3 с т. 1492 ГК РФ, а если указанные документы представлены не одновременно, - день поступления последнего документа[3].

Таким образом, мы указали, что дата приоритета противопоставленной заявки была определена неправильно.

Это говорит о том, что эксперт некачественно провел формальную экспертизу, дав разрешение на публикацию заявки №2015734096 без изображения и установив неправильную дату приоритета, что привело к неправильной экспертизе по заявке №2015735825 (заявка нашего Клиента).

В п. 92 Регламента есть четкое указание на то, что «По результатам административной процедуры готовится заключение к решению об отказе в принятии заявки к рассмотрению при наличии хотя бы одного из следующих условий: 1) отсутствие в заявке подписи заявителя или его представителя; 2) несоответствие указания заявителя в заявлении установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 3) отсутствие в заявке обозначения, заявляемого для регистрации в качестве товарного знака; 4) отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения».

Мы подчеркнули, что такие некачественные услуги на стадии формальной экспертизы как бы говорят Да» недобросовестным заявителям, которые посылают пустые заявки, а эксперты в силу непонятных нам действий и в нарушении Регламента способствуют таким недобросовестным действиям.

Таким образом, Роспатент (ФИПС) в лице своих экспертов и сотрудников не только предоставил некачественную услугу нашему Клиенту, проведя некачественную публикацию и экспертизу на стадии формальной экспертизы, а также проведя ускоренную экспертизу заявки по существу в отношении противопоставленной заявки №2015734096[4], но и поставил нашего Клиента в неравные условия с Заявителем противопоставленной заявки.

Это наводит на мысль о некой коррупционной составляющей, учитывая тот факт, что таких заявок-пустышек, опубликованных в электронных

---

[3] Пп.2 п 52, пп.1 п.61, п.63-70 Регламента

[4] На момент отсылки нам Уведомления по противопоставленной заявке было вынесено положительное решения.

бюллетенях, много, достаточно лишь провести служебное расследование по этому вопросу[5].

В п. 217-218 Регламента предусмотрена ответственность должностных лиц Роспатента за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, поэтому руководители подразделений ФИПС обязаны следить за работой своих починенных и предотвращать возможность появления вышеописанных действий экспертов и других работников, как ФИПС, так и Роспатента.

На основании наших доводов, мы попросили г-на Ивлиева Г.П., как руководителя Роспатента, взять дело под свой личный контроль, дать указание об установлении даты приоритета не ранее даты, когда информации по заявке №2015734096 была опубликована в официальном бюллетене без изображения (25 ноября 2015 года), а также, в случае установления более позднего приоритета по противопоставленной заявке №2015734096, чем дата приоритета заявки нашего Клиента (Заявка №2015735825, приоритет 03 ноября 2015 года), способствовать пересмотру положительного решения по противопоставленной заявке №2015734096.

В ответ на жалобу №1 пришел ответ Л.Л. Кирий, что экспертиза по нашей заявке будет проведена без учета противопоставленной заявки №2015734096.

Жалоба №2

Мы ознакомились с материалами противопоставленной заявки №2015734096, нашли много нарушений при проведении формальной экспертизы, а также смогли установить правильную дату подачи (приоритета) противопоставленной заявки. По результатам наших исследований мы написали Жалобу №2, которая ушла в Роспатент раньше, чем мы получили ответ по Жалобе №1.

Ознакомившись с документами, которые мы получили по запросу[6] мы выявили ряд грубых нарушений, которые свидетельствовали о «двойном» стандарте при проведении формальной экспертизы. Мы выяснили, что оформленное надлежащим образом изображение противопоставленного товарного знака (с подписью Заявителя на отдельном листе) появилось в деле только через полгода от даты подачи заявления (28 апреля 2016 года).

Мы сослались на п.8 ст. 1492 ГК РФ, который определяет, что датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документов, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 3 ст. 1492 ГК РФ, а если ука-

---

[5] Валерий Ардалионович Мордвинов провел информационный поиск по заявкам ООО ТД "МИР-2000", были выявлены некоторые закономерности недобросовестности действий данного Заявителя. Материалы поиска мы также представили в Роспатент вместе с жалобой №2.

[6] На основании ст. ст. 1293 ГК РФ

занные документы представлены не одновременно, - день поступления последнего документа.

Таким образом, мы указали, что последним днем поступления последнего документа, которое касается изображения обозначения заявленного на регистрацию товарного знака

СЫТНЫЙ ГОСТИНЕЦ

СЫТНЫЙ ГОСТИНЕЦЪ

,

является **28 апреля 2016 года**.

Мы указали, что Роспатент (ФИПС) в лице эксперта отдела формальной экспертизы г-жи Здановской, предоставил некачественную услугу нашему Клиенту, проведя некачественную экспертизу на стадии формальной экспертизы, и поставил нашего Клиента в неравные условия с Заявителем противопоставленной заявки.

Мы получили ответ на нашу Жалобу№2, из которой следовало, что Заявитель противопоставленной заявки добровольно отозвал свою заявку.

По заявке нашего клиента было вынесено решение о регистрации товарного знака.

Выводы и Предложения по внесения изменений в действующее законодательство.

1. Никогда нельзя опускать руки, если Вы понимаете, что Вы правы и Вы имеете подтверждение своей правоты в виде правовых норм;

2. Наличие Административных регламентов всегда дает возможность указать на неверные действия экспертов, как на **некачественное предоставление государственной услуги;**

3. Предлагаем внести изменения нормы в действующий Регламент, Правила[7], Требования[8], из которых бы однозначно следовало, что заявление на регистрацию товарных знаков без изображения не принимается;

4. Предусмотреть обязательность оплаты пошлины в 2700 руб. за подачу заявок, чтобы снизить количество «заявок-пустышек» или «заявок на будущее» от недобросовестных заявителей.

---

[7] Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20. 07. 2015 года;

[8] Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм от 20.07.2015.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К СООТНОШЕНИЮ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ДОМЕННОЕ ИМЯ

Д. В. КОЖЕМЯКИН,
Заместитель декана юридического факультета,
ст. преподаватель кафедры гражданского права Волгоградского института бизнеса,
ст. преподаватель кафедры конституционного и административного права Волгоградского института управления (филиал РАНХиГС при Президенте РФ),
Волгоград

Возможность отражения в доменном имени различных охраняемых законом обозначений породила достаточно специфическую проблему соотношения прав администраторов доменных имен с правами владельцев этих обозначений. В основе этой проблемы лежит тот факт, что, хотя ценность доменного имени зависит от многих факторов, в том числе от его выразительности, запоминаемости и релевантности, все эти факторы связаны с обозначением, которое используется для его реализации. При этом, в зависимости от того, какое обозначение используется, доменное имя может как обладать собственной ценностью, так и «эксплуатировать» ценность чужого обозначения.

Деятельность, связанная с использованием товарного знака в доменном имени без разрешения правообладателя, получила название киберсквоттинг (англ. cybersquatting).

Под киберсквоттингом понимается своеобразная форма недобросовестного поведения, связанная с приобретением лицом доменного имени, в отношении которого оно не имеет законного интереса, с намерением получить прибыль от продажи или предоставления в пользование его владельцу сходного товарного знака[1].

Киберсквоттеры могут наносить значительный ущерб правообладателям, как просто препятствуя регистрации желаемого доменного имени, так и посредством размещения на соответствующем Интернет-сайте провокационной информации, нанося вред деловой репутации и подрывая доверие клиентов к правообладателю. Между тем, на раннем этапе, не смотря на ущерб, который киберсквоттеры причиняли владельцам товарных знаков,

[1] Singh S. Conflicts between Trademarks and Domain Names: A Critical Analysis // SSRN Electronic Journal. 2012. – Режим доступа: http://papers.ssrn.com/abstract=2045222 (дата обращения: 06.02.2015).

было достаточно сложно сказать, является ли такая деятельность противоправной. Так, в деле Intermatic Inc. v. Toeppen[2] суд отверг довод истца, в соответствии с которым регистрация ответчиком более 200 доменов, совпадающих с различными брендами, свидетельствует о его недобросовестных намерениях, указав, что поскольку споры о доменных именах – это относительно новая сфера, ответчик был вправе прощупать почву[3].

В отсутствие специальных норм, первые подходы к разрешению конфликтов между администраторами доменных имен и правообладателями товарных знаков были сосредоточены на попытках последних доказать, что действия киберсквоттеров нарушают их исключительное право (trademark infringement) или же направлены на ослабление индивидуализирующих свойств товарного знака (trademark dilution).

Данные подходы применяются и в настоящее время и в полной мере восприняты во многих правовых системах, включая российское право[4], и, даже, нашли свое отражение в законодательстве. Так, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе использовать его в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Аналогичные положения содержит пункт 1 статьи 20 Закона республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»[5], а в пункте 1 статьи 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» прямо указано, что нарушением прав владельца товарного знака является использование такого обозначения в доменном имени без согласия правообладателя[6].

Как справедливо отмечает профессор Жаклин Липтон (Jacqueline Lipton), ранняя судебная практика уверила судей[7], во-первых, в том, что киберсквоттинг является угрозой для эффективного функционирования товарных знаков на on-line рынке, а, во-вторых, породила иллюзию, что существующего законодательства в области права интеллектуальной собственно-

---

[2] Intermatic Inc. v. Toeppen (United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. Nov. 26, 1996) // Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/IntermaticShort.html (дата обращения: 15.01.2017).

[3] англ. test the waters.

[4] Однако из-за сложности получения статуса общеизвестного товарного знака второй подход в России практически не применяется.

[5] Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII О товарных знаках и знаках обслуживания (в редакции от 09.07.2012) // Официальный сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности. – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15029 (дата обращения: 14.02.2017).

[6] Закон від 15 Грудня, 1993 р. №3689-XII Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (в редакции от 16.10.2012) // Официальный сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности. – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15058 (дата обращения: 14.02.2017).

[7] Применительно к судебной практике в США и иных странах общего права.

сти достаточно для разрешения доменных споров[8]. Однако впоследствии стало ясно, что оба подхода нуждаются в серьезной доработке, поскольку не всегда обеспечивают адекватную защиту правообладателей, а в ряде случаев ущемляют права администраторов доменных имен.

Так, в соответствии с правом США нарушение исключительного права на товарный знак имеет место, если выполняются три условия: а) право на товарный знак возникло раньше, чем нарушитель начал использовать тождественное или сходное обозначение; б) обозначение используется нарушителем с коммерческой целью; в) существует вероятность введения в заблуждение, при котором потребитель полагает, что между использующим обозначение и правообладателем товарного знака наличествует какая-либо связь[9].

Первый пункт, ввиду возможности в США охраны незарегистрированных товарных знаков не представляет большой проблемы, однако два других достаточно часто либо тяжело, либо невозможно доказать. Так, киберсвоттер далеко не всегда явно предлагает домен к продаже, он или вовсе не размещает какой-либо сайт под доменным именем, либо маскирует свою деятельность, пытаясь продемонстрировать отсутствие связи между ним и правообладателем товарного знака.

В упоминаемом уже нами деле Intermatic Inc. v. Toeppen[10], ответчик – Денис Тоеппен (Dennis Toeppen), киберсквоттер, зарегистрировавший свыше 240 доменов, соответствующих известным товарным знакам, сумел убедить суд, в том что ресурс intermatic.com не вводит потребителей в заблуждение, ввиду чего его действия не нарушают прав истца[11] на товарный знак. Между тем, истец сумел доказать, что товарный знак является общеизвестным, а действия ответчика способствуют «размытию бренда» – ослаблению его индивидуализирующих свойств.

Данное дело наглядно демонстрирует проблемы применения первого подхода для противодействия киберскоттингу. Возможность же применить второй подход есть только у общеизвестных товарных знаков. Применение данных подходов осложняется еще и тем, что во многих странах, в том числе и России, незарегистрированные товарные знаки не охраняются, а для

---

[8] Jacqueline Lipton. Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2010. – P. 14.

[9] Domain Name Case Law // Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/CaseLaw.html (дата обращения: 15.01.2017).

[10] Intermatic Inc. v. Toeppen (United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. Nov. 26, 1996) // Berkman Center for Internet & Society at Harvard University. – Режим доступа: http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/IntermaticShort.html (дата обращения: 15.01.2017).

[11] Компания Intermatic.Inc занимается производством электроники и электро-продукции.

получения статуса общеизвестного товарного знака необходимо пройти особую, усложненную, процедуру.

В российской судебной практике квалификация киберсквоттинга в качестве незаконного использования товарного знака, как и в праве США, сопряжена с рядом трудностей. Так, товарный знак в отличие от доменного имени не обладает абсолютной уникальностью, его охрана распространяется лишь на те товары и услуги, для которых он был зарегистрирован. Таким образом, для успешного предъявления иска необходимо, чтобы доменное имя, совпадающее с товарным знаком, было использовано в коммерческой деятельности для рекламы или продвижения товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак, или однородных им. Между тем, такая деятельность со стороны киберсквоттеров зачастую отсутствует. Хорошей иллюстрацией данной проблемы является дело о доменном имени *mumm.ru*[12].

В дополнение к озвученным недостаткам следует также сказать, что во многих правовых системах отсутствует концепция преждепользования в отношении товарных знаков, таким образом, даже если право на товарный знак было зарегистрировано позже доменного имени, правообладатель может предъявить к администратору иск о нарушении. Это в свою очередь значительным образом ущемляет уже права владельцев доменных имен, порождая такой феномен как обратный захват доменного имени (англ. reverse domain name hijacking), под которым понимают лишение администратора прав на доменное имя при помощи регистрации сходного с ним до степени смешения товарного знака или иного средства индивидуализации.

Сказанное выше обусловило необходимость найти более взвешенный подход для разрешения споров, связанных с доменными именами, который бы учитывал специфику этой категории дел.

Такой подход был предложен в 1999 году в рамках Единой политики разрешения доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; UDRP)[13], утвержденной ICANN, и предусматривающей внесудебную процедуру, направленную на разрешение конфликтов, связанных с использованием товарных знаков в доменном имени.

При подготовке политики разработчики отошли от понятия киберсквоттинг, ввиду его неоднозначности, и ввели конструкцию «недобросовестной регистрации»[14]. Данная конструкция раскрывается в параграфе 4а UDRP, в

---

[12] Дело № А40-47499/2010 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b (дата обращения: 12.05.2015).

[13] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy //Официальный сайт ICANN. – Режим доступа: http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy (дата обращения: 02.03.2015).

[14] См.: Серго А.Г. Доменные имена: монография. – М.: Российская государственная академия интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВПО РГАИС), 2013. С. 185.

соответствии с которым доменное имя может быть передано заявителю в случае, если он докажет, что: а) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания заявителя; б) у текущего владельца нет права или законного интереса в отношении данного доменного имени; в) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. При наличии всех трех критериев арбитры в рамках UDRP принимают решение о передаче доменного имени правообладателю товарного знака.

Необходимо пояснить второй и третий критерий. Второй критерий предполагает, что, регистрируя доменное имя, будущий администратор должен преследовать какой-то свой законный интерес. Исходя из практики – это может быть использование принадлежащего лицу обозначения, например, товарного знака или фирменного наименования, личного имени, либо создание Интернет-сайта определенной тематики, соответствующей обозначению, содержащемуся в доменном имени. При этом само по себе желание владеть доменным именем не рассматривается арбитрами как легитимный интерес[15]. Под третьим критерием понимается не что иное, как злоупотребление правом со стороны администратора доменного имени. То есть предполагается, что он осуществил регистрацию с целью воспрепятствовать владельцу товарного знака реализовать свое исключительное право.

Принятие UDRP может считаться позитивным шагом на пути регламентации процесса разрешения споров о доменных именах. Главным ее достоинством является отход от традиционного подхода, связанного с установлением нарушения исключительного права на товарный знак, и введение критериев, ставящих вопрос правомерности владения доменным именем в зависимость от добросовестности администратора.

В российской судебной практике данные критерии были применены в постановлениях Высшего арбитражного суда РФ в деле о *denso.com*[16]. и в деле *mumm.ru*[17], а затем нашли свое отражение и развитие в опубликованной Судом по интеллектуальным правам «Справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров» от 28 марта 2014 года[18].

---

[15] Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-dominated world. – Routledge, 2010. – P. 154.

[16] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № А56-46111/2003 от 11.11.2008 г.; Герцева Е.Н., Гринкевич А.П. Доменные споры. Судебная практика в России. – М.: Эксмо, 2014. С. 154.

[17] Дело № А40-47499/2010 // Картотека арбитражных дел. – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Card/4c990927-3a9a-44d7-93bf-cbd2ff4ec79b (дата обращения: 12.05.2015).

[18] Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-2114 // Журнал суда по интеллектуальным правам. – Режим доступа: http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes (дата обращения: 18.01.2016)

Прямое заимствование судами критериев добросовестности использования доменного имени из UDRP требует некоторого пояснения. Сама по себе UDRP не распространяется на зону *.ru* и *.рф*, однако ее критерии, по мнению российских судов, являются отражением сложившихся обычаев делового оборота и потому могут использоваться для целей применения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с пунктом 2 которой «актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, *противоречащий честным обычаям* в промышленных и торговых делах»[19]. Такой вывод был сделан ВАС РФ еще в 2008 г. в деле о доменном имени *denso.com,* где суд указал, что «для установления содержания честных обычаев при регистрации доменных имен в зоне .com могут использоваться положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN и Правила по единообразной политике разрешения споров в связи с доменными именами ICANN»[20]. Между тем, следует отметить, что правомерность применения судами ст. 10 bis Парижской конвенции вызывает некоторые вопросы. Так, администраторами доменных имен чаще всего являются физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и не осуществляющие коммерческой деятельности. Едва ли можно с уверенностью утверждать, что физическое лицо, не осуществляющее предпринимательской деятельности, может быть уличено в недобросовестной конкуренции. Однако в деле о mumm.ru действия именно такого лица были признаны недобросовестной конкуренцией. Мы со своей стороны не видим в таком подходе логики, ровно как нам остается непонятным, почему в указанном случае нельзя было применить нормы ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, которые схожи по содержанию, но в отличие от норм о недобросовестной конкуренции могли быть применены к физическому лицу.

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать, что в Российской Федерации сложился свой оригинальный подход к разрешению споров о доменных именах, базирующийся на сочетании национального законодательства, в частности, норм о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции, а также применении критериев, выработанных для международной процедуры разрешения доменных споров – UDRP.

Представляется, что выбранный путь является достаточно удачным. Обращение к критериям UDRP при оценке добросовестности администрато-

---

[19] Парижская конвенция по охране промышленной собственности (измененная 2 октября 1979 г.) (Официальный перевод) // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. – Режим доступа: http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=288517 (дата обращения: 18.01.2016)

[20] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по делу № А56-46111/2003 от 11.11.2008 г.; Герцева Е.Н., Гринкевич А.П. Доменные споры. Судебная практика в России. – М.: Эксмо, 2014. С. 154.

ра доменного имени позволяет обеспечить единообразие разрешения доменных споров на национальном уровне и в рамках соответствующей международной процедуры, что в свою очередь позволит добиться ясности и предсказуемости в вопросе соотношения прав на доменные имена и товарные знаки в России. Можно также заключить, что разрешение доменных споров на основе оценки добросовестности действий администратора, а не классического состава нарушения исключительного права, является общей тенденцией в судебной практике как стран общего права, так и стран континентальной системы, в свете чего такой подход может рассматриваться как универсальный.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИТЕРИЯ СХОДСТВА ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА С ДРУГИМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

М. Я. ЭПШТЕЙН,
ООО "Патентное Агентство "ИНТАКС-Р", директор,
патентный поверенный РФ,
Москва

1.Существующие в России законодательные акты не полностью раскрывают многие вопросы экспертизы обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков, а также практические аспекты охраны товарных знаков.

В некоторых случаях даже решения высших судебных инстанций содержат не совсем правильные положения, неверную трактовку критериев охраноспособности товарных знаков и вследствие этого неверную мотивировку принимаемых решений.

Одним из таких решений является ПОСТАНОВЛЕНИЕ Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2012 г. N 12436/11), которым было аннулировано предоставление охраны словесному товарному знаку «КАРНИТОН» по свидетельству РФ № 345444.

Указанным решением в практику по сути дела вводится новый критерий охраноспособности товарных знаков – сходство до степени смешения товарного знака с Международным непатентуемым наименованием вещества - МНН (International non-propriety name, INN) и применение этого критерия совместно с критерием введения потребителя в заблуждение.

Причиной аннулирования регистрации данного товарного знака явилось решение суда о сходстве до степени смешения товарного знака «КАРНИТОН» с МНН “карнитин” (l-carnitine). Это решение оказалось первым в своем роде и неудивительно, что после вынесения этого решения появились комментарии, и аналитические статьи, в которых это решение рассматривалось как важный прецедент Можно предположить, что и эксперты ФИПС, в том числе эксперты Палаты по Патентным Спорам станут при экспертизе заявленных обозначений сравнивать заявляемые обозначения с непатентуемыми наименованиями веществ.

Если это решение воспринять как прецедент, может появиться множество возражений и исков об аннулировании ныне охраняемых знаков по новым основаниям и разного рода злоупотреблений в связи с этим.

Следует отметить, что в решении ВАС применена очень спорная аргументация и трактовка важнейших понятий из сферы охраны товарных знаков, что заслуживает более подробного анализа.

1. В своем решении ВАС определил , что

1.1 - «рассматриваемый знак «КАРНИТОН» является не фантазийным, а производным от международного непатентованного наименования «карнитин» и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельное отличие (в одном звуке или букве)».

1.2 - «регистрация данного товарного знака, сходного до степени смешения с международным непатентованным наименованием «карнитин», подлежащим применению в отношении лекарственных препаратов, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно принадлежности не являющегося лекарственным средством товара, маркированного этим товарным знаком, к лекарственным средствам».

Данными положениями была обоснована отмена регистрации активно использовавшегося товарного знака «КАРНИТОН» в отношении всех товаров, для которых он был зарегистрирован, а не только лекарственных средств и БАДов.

2. Относительно способа образования и фантазийности словесного товарного знака «КАРНИТОН», следует указать, что выбранное для него слово фактически может являться производным от наименования вещества «карнитин», но для определения законности предоставления охраны данному знаку важно не это, а важно то, как воспринимается данное слово потребителем – как производное от МНН или как фантазийное.

2.1. Большинство МНН не принадлежат к числу общеизвестных слов, это специальные названия, известное в основном специалистам. Однако, в материалах данного дела не указывалось, что МНН «карнитин» относится к часто употребляемым терминам, известным большинству потребителей.

Товарный знак «КАРНИТОН»был зарегистрирован не только для лекарств, но и товаров классов 03, 33 МКТУ. При этом слово «КАРНИТОН» достаточно благозвучно, легко читается и запоминается, в целом соответствует стилистике словесных товарных знаков. Поэтому есть основания полагать, что большинство потребителей смогут воспринимать этот словесный знак как фантазийный, особенно в отношении товаров классов 03, 33 МКТУ, не связанных с применением вещества «карнитин».

2.2. В анализируемом решении суда спутаны разные понятия, критерии оценки одних объектов применены к другим. Товарный знак в принципе не может являться сходным до степени смешения с наименованием вещества – специальным термином, каковым является МНН, поскольку эти обозначения указываются на упаковках товаров с разной целью и выполняют разные функции при маркетинге товаров. Восприятие потребителем данных обозначений при выборе товара также различно.

Если сравнить между собой просто слова «КАРНИТОН» и «карнитин», то сходство этих слов очевидно, они действительно очень похожи.

И вот это обыкновенное лингвистическое сходство двух слов «КАРНИТОН» и «карнитин» ВАС проинтерпретировал как «сходство до степени смешения», чем совершил большую методическую ошибку. Суд просто не увидел разницу между этими понятиями. А разница здесь очень велика.

Критерий «сходство до степени смешения» характеризует не вообще сходство двух слов или рисунков. Этот термин критериального аппарата экспертизы товарных знаков относится только к средствам индивидуализации – товарным знакам, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям, применяемым для индивидуализации товаров и услуг, производителей товаров, но никак не к обычным названиям товаров, каковым можно признать МНН. И сходство до степени смешения признается только в определенной ситуации использования обозначений.

Термин «сходство до степени смешения» упоминается в ст.1483 ГК РФ, ранее применялся в статье 6 Закона о Товарных Знаках 1992 года, где говорится об условиях предоставления охраны товарному знаку. Также этот термин применяется в правилах, административных регламентах, рекомендациях по экспертизе товарных знаков и т.п., и он имеет очень узкое толкование.

Законодательство и административная и судебная практика определяют, что критерий сходства до степени смешения применяется при сравнении исследуемых знаков с другими средствами индивидуализации. В контексте именно такого применения критерий сходства до степени смешения должен применяться и в судебных решениях.

О сходстве до степени смешения двух обозначений можно говорить тогда, когда потребитель при выборе товара в торговой точке принимает одно индивидулизирующее обозначение за другое и в результате такой ошибки (смешения знаков) покупает не тот товар, т.е. товар не того изготовителя, который изначально хотел приобрести. Фактически смешение знаков приводит и к смешению товаров разных изготовителей, а это и призвана предотвращать норма закона, на которую сделана ссылка в постановлении Суда по данному делу.

Случаи смешения индивидуализирующих обозначений с охраняемыми знаками известны из практики.

Например, некий предприниматель маркировал производимый им напиток обозначением «Саша Кола», По=дизайну и стилю исполнения этот знак напоминал известный логотип ***Coca Cola***. Потребитель при выборе товара не замечал разницы между этими двумя обозначениями, т.е. смешивал знаки, и, желая купить товар под маркой **Coca Cola**, по ошибке покупал напиток «**Саша Кола**». Фактически в такой ситуации происходило и смешение товаров и смешение производителей. Вот именно сходство, приводящее к описанной ошибке потребителя, и называется сходством до степени смешения двух обозначений.

Критерий сходства до степени смешения определяет, что различия между знаками, применяемыми для маркировки однородных товаров разных изготовителей, должны быть такими, чтобы при выборе товара потребитель мог достоверно отличить один товарный знак от другого, не смешивая их, и купить именно тот товар того производителя, который изначально хотел приобрести. При этом в сознании потребителя происходит как бы противопоставление одного товарного знака другим знакам, в том числе и сходным знакам, и потребитель выбирает знак, а следовательно и товар, того производителя, который ему нужен, (которые он уже знает), отвергая при этом знаки и таким образом и товары других производителей.

Нередко обозначения разных фирм фактически сравниваются между собой по зрительному восприятиию упаковок товаров, в частности, когда товары одного назначения, но разных производителей, находятся на одной полке в супермаркете и т.п.

Товарный знак удовлетворяет критерию охраноспособности товарных знаков, когда потребитель легко выбирает нужный ему знак и, соответственно, товар, а другой знак, хотя и сходный, без труда отвергает.

Важно подчеркнуть, что сравниваемые обозначения, к которым применяется критерий сходства до степени смешения, всегда стоят на разных товарах, точнее, на упаковках товаров разных производителей, поскольку каждый производитель проставляет на упаковке производимого товара свой товарный знак. И выбираемый, и отвергаемый товар содержиат на упаковке только один из сравниваемых по данному критерию товарных знаков.

В ситуации с использованием товарного знака и МНН такого не происходит.

Международное непатентуемое наименование «карнитин» не используется для индивидуализации товара одного какого-то производителя. Как раз наоборот, это наименование используется производителями товаров, в которых данное вещество использовано, независимо от товарного знака на упаковке таких товаров, но используется оно не для индивидуализации товара, а для указания на содержание определенного вещества в маркируемом товаре.

На упаковке товара одного производителя часто присутствуют и товарный знак, и МНН использованного в товаре вещества.

Обозначения «КАРНИТОН» и «карнитин» не стояли на товарах разных производителей, наоборот, они оба проставлялись на товарах правообладателя данного знака, проставлялись оба эти обозначения. Также например, на товарах истца по данному делу, обозначение «карнитин» соседствовало с применяемым им знаком, также чисто лингвистически сходным с этим МНН. Но никакого сходства до степени смешения товарного знака и МНН при этом не наблюдалось

В условиях приобретения товара потребитель не должен был выбирать между товаром, маркированным обозначением КАРНИТОН (или другим товарным знаком), и товаром, маркированным обозначением «карнитин» (или другим МНН). Эти два вида обозначений не противопоставлялись для выбора одного обозначения и отторжения другого.

Если бы сходство до степени смешения между знаком КАРНИТОН и наименованием «карнитин» имело место, то это бы означало, что потребитель, желая купить товар под обозначением «карнитин», ввиду сходства этого названия со знаком КАРНИТОН совершал бы ошибку и вследствие такой ошибки покупал бы другой товар под обозначением КАРНИТОН, что не соответствовало бы его намерениям.

Но такой ситуации для рассматриваемых обозначений не было. И такая ситуация не возникает для товарного знака и МНН примененного в маркируемом товаре вещества. При выборе лекарств или БАДов у потребителя нет задачи противопоставить эти два вида обозначений и выбрать только одно из них.

Поэтому нет и смешения знаков или товаров, нет ошибки потребителя, а простое сходство двух слов отнюдь не мешает потребителю выбрать нужный товар и не совершить ошибку.

С обозначениями, проставляемыми на одной упаковке одного и того же товара одного производителя, как было с рассматриваемыми обозначениями, такое сходство до степени смешения случиться не может, поскольку отсутствует ситуация выбора одного обозначения (а вместе с ним и товара) и отторжения другого.

Товарных знаков, сходных с названием применяемого вещества, зарегистрировано довольно много. Приблизительные оценки показывают, что до 10% словесных знаков, зарегистрированных для фармацевтических препаратов, имеют признаки сходства с МНН примененного вещества. Теперь же, в связи с данный решением суда, и недавним его продолжением, над всеми этими знаками нависла угроза аннулирования. Такого резкого изменения политики в сфере регистрации знаков, безусловно, допускать нельзя, тем более, что оно не имеет обоснования.

2.3. Решение ВАС основано также на предположении, что потребитель не только знает специальное название вещества «карнитин», применяемого в лечебных целях, но знает также и то, что это вещество применяется именно в составе лекарственных средств, но никак не БАДов. Только по этой причине можно предполагать, что сходство знака с МНН приводит к введению потребителя в заблуждение, о чём говорится в Постановлении суда.

Но предположение о такой глубокой информированности массового потребителя об узком назначении химических веществ вызывает большие сомнения.

Негативным фактом, который должно предотвращать законодательство, может быть признано только присутствие на рынке товарного знака, сходного с МНН совсем не того вещества, для которого предполагается использовать данное торговое наименование, с наименованием вещества другого назначения, т.к. это может быть просто опасно для здоровья, человек может купить препарат другого назначения.

Такого обстоятельства в данном деле не было, поэтому говорить о введении потребителя в заблуждение данным знаком едва ли было обосновано.

3. Особенно нелепым и совершенно необоснованным в свете действующего законодательства выглядит еще одно положение о необходимости отмены регистрации знака «КАРНИТОН», приведенное в решении ВАС по данному делу: «Судам следовало учесть, что **регистрация товарного знака «КАРНИТОН» может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином», так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров».**

Положение о том, что правообладатель имеет право запрещать использование сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров относится не к «**любым**» обозначениям, а только к обозначениям, используемым для индивидуализации товаров, услуг, изготовителей товаров. Когда какое-либо обозначение, сходное с ранее зарегистрированным знаком, используется для индивидуализации товара другого производителя, такое использование сходного обозначения является нарушением прав владельца знака. Но когда обозначение используется лишь для указания на содержание вещества в предлагаемом товаре, никакого нарушения права на товарный знак нет.

Именно в этом суть нормы п.3 статьи 1484 ГК РФ, определяющей, что «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых знак зарегистрирован...»

Стоит также обратить внимание на последнюю фразу этого пункта ст. 1484: «…если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Как показано выше, никакого **смешения** между товарным знаком и МНН возникнуть не может.

И если официально принятый термин используется на упаковке товара или в инструкции к нему просто для указания на содержание определенного вещества в материале, никакого нарушения прав на товарный знак нет, так как термин не употребляется в качестве средства индивидуализации и нет имитации чужого знака.

Но ВАС К СОЖАДЕНИЮ этого не учел.

Правообладатель товарного нака «КАРНИТОН» никак не мог препятствовать доступу на российский рынок **лекарственных средств одной фармакологической группы с «карнитином».** Обозначение «карнитин» используется многими производителями лекарств или Бадов, в том числе и истцом по данному делу, не для индивидуализации товаров, а лишь для указания на содержание в данных товарах конкретного вещества.

Собственно частично об этом фактически и говорится далее в постановлении:

«В то же время правообладатель не сможет в полной мере защитить свое исключительное право на такой товарный знак, поскольку в соответствии с законодательством в сфере обращения лекарственных средств международное непатентованное наименование должно указываться на упаковке каждого лекарственного средства, любые действия, создающие препятствия для свободного использования МНН на территории Российской Федерации, противоречат публичным интересам и праву каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное статьей 41 Конституции Российской Федерации».

Никаких препятствий для использования МНН не было и не могло быть.

Правообладатель этого знака не пытался препятствовать использованию обозначения «карнитин» на упаковках и в инструкциях товаров других производителей, прекрасно понимая, что это было неправильно и незаконно.

Как видим, в решении ВАС по данному делу одно предложение явно противоречит другому. И оба противоречащие друг другу утверждения выдвинуты в качестве обоснования аннулирования данного товарного знака! Такое решение никак не украшает нашу судебную практику.

Эта практика аннулирования регистрации товарного знака на основе декларируемого сходства до степени смешении с МНН вещества, к сожалению, уже получила продолжение. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2017 г. № С01-1294/2016 по делу N СИП-538/2015 признано недействительным предоставление правовой охра-

ны в РФ товарному знаку БРАВАДИН по международной регистрации № 1086422 ввиду его предполагаемого сходства до степени смешения с МНН "ivabradin".

Все приведенные выше аргументы о неправомерности отмены охраны знака по названному основанию можно привести также и к этому случаю.

СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В МЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В. П. ПЛАСИЧУК,
Российская Национальная Библиотека,
зав. фондом нормативно-технической
и патентной документации,
Санкт-Петербург

Современный этап формирующегося информационно-ноосферного общества называют инновационным: Innovation Driven society /[1]/. Главной идеологемой политики стран мирового сообщества становится построение социального государства, которое несводимо к трансформации прежнего порядка, а представляет собой качественно новое социальное устройство.

По выражению академика РАН, Ю.С. Осипова, «Главная задача такого государства – служить своим гражданам, создавать условия для их достойной жизни, а главная задача граждан – служить Отечеству» /[2]/.

Системное и целостное изложение качественно новой идеологии развития было дано в Декларации конференции ООН «Рио-92», провозгласившей 27 принципов устойчивого развития человеческой цивилизации, а основным элементом деятельности по обеспечению устойчивого развития становится забота о человеке при соблюдении принципа адекватного удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений.

С этого времени понятие «устойчивое развитие» («sustainable development» прочно вошло в научный оборот и употребляется применительно к различным экономическим и социальным системам, всем сферам человеческой деятельности. В соответствии с решениями всемирного форума ООН «Рио-92», определившими цели «нового социального устройства» грядущей информационной цивилизации, проведение адекватной многовекторной социальной политики становится не только внутренним делом каждого государства, но и его международной обязанностью.

Феномен государственной ответственности России перед своими гражданами в реализации этой политики нашел отражение в Основном законе

---

[1] Санто Б. Сила инновационного развития //Инновации. 2004. №2 (69).

[2] Осипов Ю.С. Наука и общество = Science and society /Ю.С. Осипов; РАН. М.: Наука, 2006. - 576 с.

страны - ее Конституции (1993 г.), ст. 7 которой закрепляет социальный характер российского государства.

Президент Российской Федерации В.В. Путин, в своем выступлении на саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» в Брунее, отметил высокую значимость философии взаимосвязи событий, явлений и всего в этом мире. «Наш, соотечественник В.И. Вернадский, подчеркнул он, еще в начале XX века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития».

Научному исследованию основ устойчивого развития глобальной человеческой общности, поиску путей постижения гармонии в ноосфере, посвятили свои труды многие ученые мирового сообщества нашего времени /[3] /. В частности, выдающийся русский ученый с мировым именем, академик РАН К.Я. Кондратьев, на основе многолетних изысканий, изложенных в книге «Глобализация и устойчивое развитие: экологические аспекты», приходит к твердому убеждению, что «Биосферу необходимо рассматривать не как ресурс, а как фундаментальное условие продолжения жизни на земле».

Автор книги «Полилогия современного мира» А.С. Шушарин, правомерно отмечает, ссылаясь на А.Е. Чучина-Русова, что ноосфера – это «самый всеобъемлющий из всех мыслимых на Земле природно-культурных гибридов», дает свое определение этого феномена: «ноосфера – это содержание и источник перемен производства и воспроизводства жизни всего человечества».

Одним словом, мировое научное сообщество пришло к осознанию того, что *устойчивое развитие каждой страны возможно лишь в контексте устойчивого развития всей человеческой цивилизации.* Термином «устойчивое развитие» определяется взвешенный, гармоничный, сбалансированный подход к экономической деятельности, развитию общества и охране окружающей среды (экологической ответственности).

Социальная ответственность лиц, осуществляющих разработку и внедрение национальных стратегий и программ устойчивого развития, обусловила необходимость подготовки специальных нормативных документов, призванных оказывать содействие в разработке стратегий, способствовать

---

[3] Социогенетические основания трансформации общества/ Науч. монография (отражающая доклады секции Международной Кондратьевской конференции «Закономерности и перспективы трансформации общества»/ Под науч. ред. А.И. Субетто. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2004. - 464 с.

эволюции принципов устойчивого развития, упрощая процесс их адаптации к новым вызовам и требованиям времени /[4] /.

По словам Г.П. Анилионис, Н.А. Зотовой /[5] /, прорыв в ноосферу, победа гуманистического мировоззрения, диалог культур все более вырисовываются как единственный конструктивный выбор человека.

Новая идеология второй волны глобальной научно-технической революции (НТР), которой суждено в значительной мере изменить облик мировой цивилизации, идеально вписывается в долгосрочную стратегию инновационного развития России /[6] /. Подготовленный документ, именуемый «Прогноз инновационного развития России на период до 2050 года с учетом мировых тенденций», дает целостное представление о совершенствовании системы управления этим процессом, результатом которой должно стать создание инновационной экономики России.

Исходя из этого, руководством страны взят курс перевода российской экономики с сырьевого пути развития на инновационный, необходимость которого продиктована рядом факторов – геоэкономических, геополитических и социальных.

Итак, что же представляет собой инновационная экономика? Каким образом страна собирается ее создать? Есть множество определений понятия «инновационная экономика» как и позиций относительно ее создания. По словам авторов статьи «Инновационная экономика – стратегическое направление развития Росси в XXI веке» Т.А. Исмаилова, Г.С. Гамидова /[7] /, «Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний, прежде всего, знаний научных». С.Г. Михнева отмечает наиболее характерные особенности инновационной экономики. Экономика является инновационной, пишет она, «когда высокая добавленная стоимость в ней создается путем использования, внедрения в массовое производство новейших, либо отложенных когда-либо к внедрению научных достижений».

---

[4] Новый Британский стандарт в области устойчивого развития //Стандарты и качество. 2006. - № 9. - С. 14

[5] Анилионис Г.П., Зотова Н.А. Глобальный мир. Единый и раздельный: эволюция теории глобализации. М.: Международные отношения, 2005. - 676 с.

[6] Яковец Ю.В., Кузык Б.Н., Кушлин В.И. Прогноз инновационного развития России на период до 2050 года с учетом мировых тенденций //Инновации 2005. № 1 (78) . - С. 44 – 53; № 2(79). - С. 19 – 28

[7] Исмаилов Т.А., Гамидов Г.С. Инновационная экономика – стратегическое направление развития России в XXI веке // Инновации. 2003. № 1 (58). - С. 16 – 20

Трудовая теория стоимости, подчеркивает С.Г. Михнева, заменяется теорией «стоимости, создаваемой знаниями (knowledoe – value)». /[8] /.

Все развитые страны давно осознали, что инновационная экономика – самый выгодный путь устойчивого развития. Во многих из них доля ВВП от внедрения инновационных технологий достигает 90 %. К примеру, один технопарк во французских Каннах дает в бюджет страны в полтора раза больше налоговых поступлений, чем весь Лазурный берег от туристической деятельности.

Сегодня становится совершенно очевидным, что при переходе на новый этап цивилизации, на котором движущей силой являются ценности, создаваемые знаниями, *построить инновационную экономику возможно только через развитие инновационной деятельности*.

В современном экономическом словаре /[9] / инновация определяется как – нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании науки и передового опыта, а также использовании этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. ***Термин «инновация» предложен австрийским экономистом Джозефом Шумпетером, который определил его как коммерциализацию всех новых комбинаций. Л.Н. Васильева, Е.А. Муравьева под инновацией (англ. innovation – изменение, обновление) понимают конечный, материализованный результат, полученный от вложения капитала в открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных потребностей / [10] /.***

В июле 2006 года Президент РФ В.В. Путин внес в Государственную Думу законопроект: «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», а также законопроект о порядке введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с 1 января 2008 года, который одновременно отменяет либо вносит изменения в 54 федеральных законов. Тем самым, отмечает советник аппарата Комитета Государственной Думы по образованию и науке, А. Бердашкевич, по-видимому, поставлена точка в затянувшемся споре правоведов о модели правового регулирования в области исключительных прав. По его словам, «…В части четвертой ГК РФ должны найти отражение все проблемы законодательного

---

[8] Михнева С.Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и человеческий капитал //Инновации. 2003. № 1 (958). - С. 49 - 54

[9] Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старозубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2012. - 511 с.

[10] Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной деятельностью. Уч. пособие М.:КРОНУС, 2005. - 320 с.

регулирования результатов интеллектуальной деятельности, полученных при всех видах деятельности» /[11]/.

На переходном этапе, в котором находится Россия, как и многие другие страны, продуктивное конкурентоспособное развитие возможно только в случае, если они смогут найти достойный ответ на глобальные вызовы, и, в первую очередь, вызов ускоряющегося информационно-технологического развития.

Сегодня становится совершенно очевидным, что конкурентную гонку выигрывают те страны, которые активно применяют новейшие информационные технологии. Так, например, внедрение Cals (ИПИ) – технологий (Continuous Acquisition and Life sysle Support – непрерывная поддержка жизненного цикла продукции) в ряде развитых стран (США, Канада, Великобритания, Япония, Швеция, Норвегия), позволило в частности, в промышленности США, сократить время проектирования изделия на 50%, затраты на изучение выполнимости проектов на 15 – 40 %, а производственные – на 15 – 60 %, и время планирования на 70 %. В результате качество изделий возросло на 80 %, а срок их выхода на рынок сократился на 25 – 75 %.

В России применение Cals – технологий при производстве научно-технической продукции пока организовано в АВПК «Сухой», АНТК им. А.Н. Туполева, ЦНИИ «Гранит» и некоторых др. /[12] /. Для реализации концепции Cals – технологий в России, считает заместитель ген. директора ФГУП «НИИАА» А. Сутормин и ведущий экономист А. Зуб, необходимо создание единого информационного пространства (ЕИП), а также нормативной базы, которая бы юридически закрепила существование Cals – технологий в отечественной промышленности.

В настоящее время осознаны предпосылки и реальные пути формирования и развития информационного общества в России. Стратегической целью перехода к информационному обществу «Электронная Россия» является создание развитого информационно-коммуникационного пространства и интеграция нашей страны в мировое информационное сообщество.

Суть перехода от индустриального к информационному способу развития человеческой цивилизации, пишет С.Г. Михнева /[13] /, сводится к тому, что информационная технологическая парадигма охватывает все сферы и отрасли индустриальной экономики, изменяя ее масштаб, динамику и внутреннее содержание. И в этом смысле, справедливо отмечает автор, переход

---

[11] Бердашкевич А. О концепции проекта части четвертой Гражданского кодекса РФ //Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2006. № 9. - С. 4-9

[12] Сутормин А., Зуб А. Информационная свита //Изобретатель и рационализатор. 2006. - № 9 . - С. 14 – 16.

[13] Михнева С.Г. Интеллектуализация экономики: инновационное производство и человеческий капитал //Инновации. 2003. - № 1 (58). - С. 49 – 54.

от индустриализма к информационализму не является историческим эквивалентом перехода от аграрной к индустриальной экономике.

В настоящее время в рамках технологической парадигмы формируются:

– информационное сельское хозяйство, основанное на биотехнологии и генной инженерии;

– информационная промышленность, основанная на наукоемких технологиях, инновационности и гибкости;

– информационная сфера услуг, основанная на компьютерных технологиях и телекоммуникационных связях, призванная обеспечивать научное и инновационное развитие.

Информационное развитие страны имеет и важнейшее геополитическое значение. Территория России – это естественный мост между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Наша страна может стать регионом, объединяющим два мировых экономических центра. Ее размеры, богатейшие природные ресурсы и огромный научный потенциал таят большие возможности будущего развития. Безусловно, *новая Россия в XXI веке будет играть ведущую роль в развитии мировой цивилизации*. Она должна войти в международное сообщество технологически и экономически развитых стран на правах равноправного участника мирового цивилизационного развития с сохранением политической независимости, национальной самобытности и культурных традиций, с развитым гражданским обществом и правовым государством.

Мировой опыт становления технологического рынка в США, Японии, Швеции, на Тайване и тенденции, складывающиеся в других странах, показывают, что основным элементом государственной политики в развитых странах являются программы устойчивого развития и создание техноэкополисов, технопарковых структур и бизнес-инкубаторов как инновационных центров /[14] [15] /.

Авторы С.Б. Зангеева, С.А. Филин считают, что экономическое развитие по типу техноэкополисов и технопарков превращает периферийные области с относительно отсталой экономикой в высокоразвитые регионы, обеспеченные высокими технологиями в разных сферах промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи. При этом решаются региональные задачи социального развития – создание инфраструктуры и

---

[14] Джоэл Уиггинс, Дэйвид Гибсон. Обзор инкубаторов США и опыта Остинского технологического инкубатора //Инновации. 2005. - № 2 (79). - С. 86-91;

[15] Зангеева С.Б., Филин С.А. Технопарки и техноэкополсы как основа национальной инновационной системы //Инновации. 2004. - № 6 (73). - С. 14–21.

дополнительных рабочих мест, подготовка кадров и др. В настоящее время в некоторых городах России (Москва, Казань) действуют бизнес-инкубаторы.

Одним из принципиально важных явлений и процессов, происходящих в современной мировой цивилизации, становится смена методологической парадигмы социально-экономического развития, что выражается в становлении интегрированной глобальной информационной экономики, основанной на знаниях, которая базируется на совершенно новом определении понятия «инновация» и затрагивает весь комплекс взаимоотношений организационно-экономического, информационно-правового, культурно-образовательного и этического характера. Системообразующим фактором во всех этих процессах выступает информация, которая обеспечивает гомогенное (одинаковое) восприятие мира, снимает барьеры корпоративности и отдаленности людей планеты и иных социоструктур, рассматриваемых в качестве потенциальных партнеров по инновационной деятельности.

В современной мировой экономике неизмеримо возрастает роль нематериальных активов, и особенно главной их составляющей – интеллектуальной собственности (ИС), что в значительной мере обусловлено становлением и развитием инноватики. Это – закономерный результат коэволюции научных мировоззрений, системного взгляда на мир (холизм) человеческих цивилизаций – традиционного индустриального и постиндустриального, постмодернистского времени, заложивших основы инновационных моделей в современном обществе /[16]/.

На теоретическое и практическое осмысление инноватики, как области науки, изучающей различные теории нововведений, в ее истории была ориентирована творческая, духовно-культурная мысль представителей самых разных областей знания мирового научного сообщества: философов, социологов, экономистов, инженеров, системотехников и относительно новой науки лингвокультурологии. Теория - это четкая логическая форма организации научного знания. Когда все факты, относящиеся к данной целостности, можно объяснить, вывести из одного объединяющего начала или коренного принципа. Французский мыслитель Рене Декарт (1596 – 1650г.г.) утверждал, что «всеобщий метод познания необходим для отыскивания истины. В его понимании метод выступает тем организующим началом, которое помогает видеть за единичным целое, а за отдельным – общее. Наконец, именно метод придает непрерывность поиску истины, ибо с его помощью поиск приобретает характер алгоритма» /Цит. по : [17]Рахимов А.Р. Человек как «мысля-

---

[16] Макеев С.В. Феномен технократизма: социально-философский анализ. Монография. М.: Изд-во МГОЧ, 2005. – 188 с.

[17] Рахимов А.Р. Человек как «мыслящая вещь» и как «духовная монада» в метафизике Рене Декарта и Готфрида Вильгельма Лейбница //Человек в историко-философском измерении (Пятые соколовские чтения): Материалы региональной науч. теоретич. конф. (Нижневартовск, 30 сент. – 5 окт. 2002 г.) Отв. ред. Р.А. Бурханов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. - С. 12 – 20

щая вещь» и как «духовная монада» в метафизике Рене Декарта и Готфрида Вильгельма Лейбница.

Анализ исследований, выполненных учеными в последнее время, свидетельствует, что на сегодня нет стройной инновационной теории, применительной к условиям различных организационно-хозяйственных систем инновационной деятельности с гарантией получения положительного результата. Это связано с тем, что инноватика, как и экономика, является системной наукой. Любая наука имеет свою внутреннюю логику развития. Ее развитие идет также и в зависимости от общественного климата глобального жизненного мира и, соответственно, от востребованности науки мировым сообществом. Эти два фактора предопределяют будущее инноватики, ее понимание как глобально-целостной системы. Не развивая эту проблему, а она имеет важнейшее значение для развития инновационной деятельности в России, ставшей, по сути, научно-исследовательским институтом человеческой цивилизации, разрабатывающим технологии выживания в экстремальных условиях, отметим лишь, что отечественные ученые не уделяли ей должного внимания. И, как следствие этого, в системе культурных приоритетов и ценностей феномен «инновационное общество» как механизм устойчивого социально-экономического развития в сознании россиян не сформирован.

При этом следует особо отметить, что сегодня, когда сетевая структура производства инноваций становится правилом, а не исключением, и инновационная деятельность задействует большое число участников, одним из наиболее значимых составляющих успеха в любой сфере инновационной деятельности являются этика, психология и культура. /[18] [19] /.

Как известно, развитие отечественной фундаментальной и прикладной науки отнесено сегодня к числу высших приоритетов российского государства.

Нарастающая во всем мире сила интеллекта и появление этой силы в форме инновационного развития заставляет поставить и прояснить ответ на вопрос: Что в современном обществе первично – люди или деньги? Если первичны люди, то значит должны быть и деньги, и «знаниевая» экономика, позволяющая всем участникам сетевых отношений в инновационной деятельности, включая широкий круг лиц институциональных образований, поддерживающих инновационную активность, не только достойно жить, но и развивать нужные для общества способности, наращивать силу своего ин-

---

[18] Мазур Н.З. Развитие инновационной культуры малых инновационных предприятий //Интеллектуальная собственность в России: Тенденции развития. Сб. докл. /Под ред. Е.А. Данилиной. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. - 136 с.;

[19] Зинов В.Г. Основная проблема развития инновационной деятельности //Инновации . 2004. № 2 (69). - С. 25 – 27.

теллекта и индивидуальный потенциал идееспособности. Иначе все попытки создать свои и освоить западные высокие технологии, решить проблему инновационной экономики, равно как и достичь глобальных, системных изменений в областях, имеющих наибольшее значение для повышения качества жизни человеческой цивилизации, бессмысленны.

Именно в подходе к инновации как человеко- и культурообразующему ресурсу – перспективность и залог успеха инновационной деятельности.

На современном этапе открытого глобального мира инновационный путь социально-экономического развития различных цивилизаций происходит на пересечении разных культур, при сохранении их достоинств, национальных интересов и традиций. В инновациях важно следовать традициям, как ни странно это звучит. С точки зрения современной историко-юридической науки, «государство – это политическая форма организации общества и власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, суверенитетом и формирующая правовой порядок во всех сферах деятельности в рамках определенной территории».

В настоящее время в современном многополярном мире происходит сложный и противоречивый процесс тотальной глобализации экономики, в рамках которой осуществляются глубокие структурные преобразования во всех системах мирового хозяйства и национальных экономиках, ориентированные на развитие инновационной деятельности и приоритетное использование наиболее ценных инноваций, продуктом которых является интеллектуальная собственность.

Российская Федерация в соответствии с мировыми тенденциями и, что не менее важно, с учётом мировых трендов, совершает переход к инновационной экономике, создавая необходимые институциональные условия, поскольку новый технологический уклад перестал соответствовать старому миропорядку. Проводимая модернизация позволит повысить производительность труда, которая в России в три-пять раз ниже, чем в ведущих странах Европы. Совершить этот технологический прорыв можно только через развитие образования, науки, культуры. Культура – это базовые ценности, то, что позволяет воспитать личность и определить качество жизни.

Указом Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 утверждена «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». Документ предусматривает темпы роста отечественной экономики выше мировых /[20] /. В нём изложена консолидированная позиция, или иначе говоря, - общее видение учёных, государства и бизнеса, а также представителей министерств, фондов, научно-инновационных и других организаций относительно того, какой будет страна к 2025 году и в дальнейшей перспективе. «Стратегия» яв-

---

[20] http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48053.htm

ляется основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в области научно-технологического развития страны, государственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, а также плановых и программно-целевых документов госкорпораций, госкомпаний и акционерных обществ с государственным участием. Замминистра образования и науки, академик Григорий Трубников в интервью газете научного сообщества [21]«Поиск», рассказал, на какую систему организации науки он делает ставку, какие задачи собирается решать в ближайшее время и в перспективе. По его словам, он в команде с представителями РАН, разрабатывают План реализации «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». Сейчас формируется план реализации на ближайшие три года. По мнению учёных и ведущих аналитиков, «ближайшие годы станут периодом поиска своего места в быстро меняющемся мире. Причём развитие страны будет проходить при сочетании двух факторов – ощущение собственной идентичности и понимание глобальной ответственности страны». /[22] /.

Одним словом теоретическое знание выступает ключевой категорией в проектах постиндустриального общества. Это основной ресурс, источник всех нововведений, основа политики и интеллектуальных технологий управления.

Однако вопрос о теоритических подходах и механизмах реализации принципов развития инновационной экономики в России до последнего времени остаётся дискуссионным. Как отмечает доктор экономических наук, профессор Б.Б. Леонтьев /[23] [24]/, риторика неолибералов увлекающих нас разговорами о курсах доллара, евро, рубля и о стоимости барреля нефти, которые почти никакого отношения к развитию инновационной экономики не имеют, выглядит как некое наукообразие и оправдание своей безответственности перед россиянами. По его словам, сложившуюся ситуацию в этой сфере деятельности достаточно точно и ёмко охарактеризовал советник Президента РФ по вопросам экономической интеграции С.Ю. Глазьев, который утверждает, что «руководители экономического блока оторвались от интересов развития реального сектора экономики. За исключением ряда системообразующих предприятий ВПК и ТЭК, он брошен на произвол частного бизнеса, интересы которого не во всём совпадают с общенациональными и имеют весьма ограниченное понимание перспектив долгосрочного развития

---

[21] «Поиск». – 2017. - № 16 (1454). – С. 4-5.

[22] Поиск. - № 15 (1453). – 14 апреля . – 2017 . – С. 11.

[23] Леонтьев Б. Б., Современная теория идей : методологические основы инновационной экономики: часть I / Б.Б. Леонтьев. – М. : ИНИЦ Патент, 2010. - 343 с.;

[24] Леонтьев Б.Б. Системная инновационная экономика //Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2015. - № 9. – С. 4-14.

экономики». Такое отношение ведущих российских экономистов к национальной экономике, считает Б.Б. Леонтьев, привело естественным образом к застою развития экономической теории и практики в России. Это подтверждает и тот факт, что принятый Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488 ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» не содержит даже упоминаний об интеллектуальной собственности и проблемах контрафакции. По мнению автора, /24/ «системная экономика чётко регулируема, предсказуема, бескризисна и справедлива ко всем субъектам, начиная с авторов и правообладателей результатов интеллектуальной деятельности».

Эксперты, учёные-экономисты, специалисты по интеллектуальной собственности и других сфер деятельности выделяют примерно одинаковый спектр проблем. Это правовые, кадровые, финансовые и организационные проблемы, отсутствие мотивации у реального бизнеса осуществлять инновационную деятельность, нет системы взаимодействия всех участников этого процесса, включая науку, образование, промышленные предприятия, бизнес, органы государственной власти. Наиболее полно отмеченные проблемы отражены в сборнике научных статей V Международной научно-практической конференции, состоявшейся в НИУ ИТМО /[25] /. Авторы монографии В.Е. Леонтьев и А.Ю. Баранова /[26] /, основываясь на постулатах основоположника теории инновационной деятельности Й. Шумпетера, нашедшей последователей среди учёных-экономистов второй половины XX века и дополненные современными отечественными и зарубежными авторами, приводят своё видение понятия «инновация». По их мнению, «под инновациями следует понимать не только принципиально новые или более усовершенствованные продукты и услуги, а также новые методы организации, управления и финансирования инновационного процесса, основанные на знаниях и ведущие к трансформации отраслевой структуры».

До сих пор в специальной литературе не утихают дискуссии по вопросу определения терминов, связанных с интеллектуальной собственностью /[27] /. И это при том, что термины в этой сфере деятельности определены ныне действующими стандартами / [28] [29] [30] /.

---

[25] Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект : материалы V международной научно-практической конференции, 19-21 марта 2015 г / под общ. ред. В. Л. Василёнка. – СПб. : НИУ ИТМО, 2015. - 356 с.

[26] Леонтьев В.Е., Баранова А.Ю. Принципы и инструменты финансирования инноваций в Российской Федерации: монография. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 194 с. – (научная мысль).

[27] Ерёменко В.И. Вопросы терминологии в сфере интеллектуальной собственности //Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2016. - № 9. – С. 34 -40.

[28] ГОСТ Р 55386-2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения. – М. : Стандартинформ, 2015. - 68 с.;

[29] ГОСТ Р 55384-2012. Интеллектуальная собственность. Научные открытия. – М. : Стандартинформ, 2015. - 11 с.;

Обозначены многие другие недоработки в обеспечении процесса создания высокотехнологичной продукции, товаров и услуг и их продвижения на отечественные и зарубежные рынки. Большинство авторов сходятся во мнении, что у отечественных компаний налаженное производство, рынки сбыта, и законодательство пока «не наседает». Так что вкладываться в технологическое перевооружение они не спешат. По словам академика, советника РАН Иосифа Гительзона, главная проблема сегодня – в не использовании научных результатов. А не используются они потому, что нет воспринимающей системы. Вот где узел проблем. Что может сделать государство? По мнению учёного, прежде всего «восстановить воспринимающую систему и поддержать финансово фундаментальную науку», которая в чём-то сродни искусству: руководить ею извне невозможно. Совершенно иное дело – использование результатов фундаментальных исследований. Тут можно предвидеть и планировать, управлять и востребовать то, в чём заинтересовано производство. «Нужен единый закон – о науке, об использовании её результатов» / [31]/.

Коллективный разум России пытается не только понять и непредвзято оценить итоги преобразований последних двух десятилетий, но и найти точки опоры для инновационного прорыва. По инициативе председателя Президиума Санкт-Петербургского научного центра Жореса Алфёрова и губернатора Георгия Полтавченко, ведущие учёные нашего города провели исследование перспективных направлений развития разных отраслей фундаментальной науки в мире и в России /[32] /. На основе сравнительного анализа определили состояние научных школ и интеллектуального потенциала Санкт-Петербурга, уточнили в каких областях знаний «в ближайшее десятилетие мы можем быть в авангарде мировой науки», а также выявили отсутствие ряда актуальных специализаций, учебные институты, которые могут организовать подготовку специалистов новой формации. По сути учёные Санкт-Петербурга спрогнозировали перспективные направления развития науки и составили некую программу действий до 2030 года, причём не только в рамках организаций ФАНО, но и с учётом возможностей отраслевой и вузовской науки.

Недостаточная компетенция людей и общества в целом – первопричина нашего отставания, главная наша опасность. На мой взгляд, одной из глубинных причин, сдерживающих развитие инновационной экономики, заключается в остром дефиците необходимой информации и патентно-

---

[30] ГОСТ Р 55385-2012. Интеллектуальная собственность. Научные произведения. – М. : Стандартинформ, 2015. - 11 с.

[31] Поиск. - № 43 (1429). – 21 октября . – 2016 . – С. 6.

[32] Перспективные направления развития науки в Петербурге /Отв. ред. Ж.И. Алфёров, О.В. Белый, Г.В. Двас, Е.А. Иванова. – СПб.: Изд-во И.П. Пермяков С.А., 2015. – 545 с.

правовой культуры. Страна далёкая от культуры конкурентоспособной быть не может.

ДОПОЛНЕНИЕ

Публикуется доклад Т.В. Петровой, прозвучавший на Научно-практической конференции "Петербургские коллегиальные чтения 2016", но не вошедший в сборник докладов 2016 года.

ДЕЛИТСЯ ЛИ НА ЧАСТИ ПАТЕНТНОЕ ПРАВО?

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

Вопрос «делится ли на части патентное право?» возникает при отчуждении патентных прав по договору или их переходу без договора.

В правоотношениях, связанных с распоряжением патентного права можно выделить две составляющие: субъективную и объективную.

I. <u>Субъективная составляющая</u> говорит о лицах, которые выступают в качестве субъектов <u>данного правоотношения</u>.

1.1 Субъекты правоотношения при отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по договору.

Рассмотрим случай, когда патентообладатель **уступает по договору** другому или другим лицам фактически часть своего **права на патент**.

Как известно, такой договор должен быть заключен в письменном форме и зарегистрирован в Роспатенте (ст. 1369, 1232 ГК).

Но возникает вопрос: кого указывать в качестве сторон и что указывать в предмете такого договора? Например, если единственный патентообладатель (А) решил «поделиться патентом» с другим лицом (Б), возможны следующие варианты:

а) патентообладатель (А) отчуждает 50% исключительного права на изобретение другому лицу (Б), в результате чего они оба (А) и (Б) становятся сообладателями патента;

б) патентообладатель (А) отчуждает все 100% исключительного права на изобретение группе лиц, состоящей из себя (А) и другого лица (Б), которые становятся патентообладателями изобретения.

По существу оба варианта договора фиксируют одно и то же, а как правильно оформить такую частичную уступку права?

При этом на ум приходит аналогия из вещного права, где есть возможность разделения на доли права на объект между его собственниками (в частности, на недвижимость) и где предусмотрена возможность дальнейшего распоряжения каждым из сособственников своей долей, хотя с определенными ограничениями

А возможно ли поделить исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец на доли между их совладельцами? Обратимся к Закону. В п.3 ст.1229 ГК сказано, что распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности осуществляется правообладателями совместно. Если лица (А) и (Б) в приведенном выше примере одновременно являются авторами изобретения, то и в этом случае, согласно ст.1348 ГК, регулирующей отношения между соавторами, к распоряжению исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, применяются правила п.3 ст.1229 ГК.

Из приведенных положений ГК следует, что патентное право принадлежит всем правообладателям совместно, сколько бы их не было и кем бы они ни были: соавторами или нет, физическими или юридическими лицами, т.е. что патентное право в силу императивного указания в Законе нельзя поделить на доли между правообладателями для целей самостоятельного распоряжения своей долей независимо от других совладельцев патента. Даже в том случае, если у патента только один правообладатель, выделение доли права на этот патент для его отчуждения другому лицу также невозможно. Поэтому для приведенного примера правильным вариантом будет договор отчуждения исключительного права на патент патентообладателем (А) группе лиц, в которую он также входит, т.е. (А) + (Б).

Таким образом, в отличие от вещного права, где есть общая совместная и общая долевая собственность, патентное право по субъектам на части или доли не делится, т.е. для патентного права законом предусмотрена только общая совместная собственность.

Это же касается и **договоров об отчуждения права на получение патента** на изобретение, полезную модель или промышленный об-

разец (п.2 ст.1357 ГК), так как согласно п.3 ст.1348 ГК распоряжение правом на получение патента осуществляется авторами совместно.

То есть в договорах о распоряжении правом на получение патента будет правильным в качестве одной стороны указывать не только тех лиц, которые уступают свое право на получение патента, а всех первоначальных заявителей, а в качестве другой стороны – заявителей в измененном составе. Такие договоры не подлежат государственной регистрации, но учитываются ФИПС при внесении изменений в материалы заявки до публикации сведений о патенте.

1.2 Субъекты правоотношения при переходе исключительного права на результат интеллектуальной деятельности без договора.

Закон допускает переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности без договора в некоторых случаях (п.1 ст.1241 ГК), в том числе в порядке универсального правопреемства: при наследовании, а также реорганизации юридического лица, но требует государственной регистрации такого перехода (ст.1232 ГК).

Переход патентного права по наследству

Если в период действия патента умирает один из патентообладателей, то в соответствии с п.1 ст.1241 ГК исключительное право фактически на часть этого патента, принадлежавшую умершему, переходит без договора к его наследникам.

При этом наследники могут быть указаны в завещании (ст.1120, 1121 ГК), а при отсутствии завещания – определяются по закону (ст. 1141 ГК). В том случае, если наследников несколько, то они наследуют имущество, в частности, право на патент или часть патента, в долях, а именно:

– наследники по закону одной очереди наследуют в равных долях (п.2 ст.1141 ГК), за исключением наследников по праву представления (ст.1146 ГК);

– наследники по завещанию наследуют в долях, указанных в завещании, а при отсутствии указания размера долей - в равных долях (п.1 ст.1122 ГК).

Но поскольку, как было показано ранее, патентное право по субъектам на доли с точки зрения распоряжения не делится, наследование несколькими лицами исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, должно приравниваться к наследованию неделимого имущества (по аналогии с неделимой вещью – п.2 ст.1122 ГК).

При этом доли конкретных наследников определяют лишь их доли в части дохода, приходящейся на умершего патентообладателя, от предоставления лицензионных договоров в отношении исключительных прав либо их отчуждения, в общем доходе, который получают все патентообладатели от распоряжения этими исключительными правами.

То есть все наследники, принявшие наследство на результат интеллектуальной деятельности, становятся совладельцами патента, для распоряжения которым требуется согласие каждого из них, а та часть дохода от конкретного способа распоряжения, которая приходилась бы на их наследодателя (умершего патентообладателя), должна делиться между ними в соответствующих долях.

Нотариус при оформлении наследства на исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, опираясь на действующий патент и соответствующие документы, подтверждающие право на наследство, должен был бы в Свидетельстве о праве на наследство указать, что исключительное право на патент, первоначально принадлежавшее умершему совместно с прочими сообладателями патента, переходит по закону (или по завещанию) наследникам умершего (необходимо всех перечислить) совместно с прочими патентообладателями, указанными в этом патенте.

Такой переход исключительного права на основании Свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом, подлежит государственной регистрации в Роспатенте (п.5 ст.1232 ГК).

Однако практически нотариусы в Свидетельстве о праве на наследство указывают только умершего патентообладателя и его наследников и не указывают прочих сообладателей патента. В данной ситуации выручает то, что Свидетельство о праве на наследство лишь подтверждает право на наследование, а правоустанавливающим документом является Приложение к патенту, выданное Роспатентом после государственной регистрации перехода патентного права без договора на основе в нотариального Свидетельства о праве на наследство и заявления, в котором должны быть указаны все правообладатели патента, включая наследников.

Переход патентного права при реорганизации юридического лица

Если в период действия патента, происходит реорганизация юридического лица – одного из совладельцев патента, то в соответствии с п.1 ст.1241 ГК исключительное право фактически на часть этого патента, принадлежавшую реорганизованному юридическому лицу, переходит без договора к его правопреемнику, то есть правопреемник становится одним из патентообладателей совместно с существующими другими.

В этом случае переход исключительного права без договора подлежит регистрации в Роспатенте на основании документов о реорганизации юридического лица: передаточного акта или разделительного баланса.

II. Теперь рассмотрим объективную составляющую правоотношения, связанного с отчуждением исключительного права на патент

То есть может ли патентообладатель уступить свое право на часть патента не с точки зрения формального его деления на доли между сособственниками, а с позиции возможного разделения объема прав, подтвержденного патентной формулой, т.е. деления запатентованного объекта?

По вопросу «возможна ли частичная уступка патента?» в этом смысле в публикациях была развернута дискуссия и мнения специалистов разделились.

Так В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова высказали мнение, что действующее в настоящее время законодательство не допускает передачу, например, одного из пунктов формулы ИЗ, ПМ с сохранением у патентообладателя – передающей стороны остальных пунктов формулы.

Аналогичное мнение содержит постатейный Комментарий к ГК РФ (Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, и др.: М. ТК Велби, изд. «Проспект», 2007, стр.369): «Исходя из признака неделимости объема прав, удостоверенных патентом, их невозможно передать приобретателю в какой бы то ни было части формулы».

В.Ю. Джермакян в своих статьях журнала ПЛ №8/2008 «Возможна ли частичная уступка патента» и ПЛ №2/2010 «Еще раз о частичной уступке патента» высказывает противоположное мнение. Я придерживаюсь такой же точки зрения и попробую ее изложить, ссылаясь на Джермакяна В.Ю. там, где наши доводы совпадают.

В **ст. 1234 ГК** РФ указано, что «по договору отчуждения исключительного права одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (РИД) в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Для уяснения смысла выражения «полный объем патентного права», используемого в Законе, обратимся к **п.3 ст.1233** ГК, где сказано, что «Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на РИД передается в полном объеме, считается лицензионным договором».

При этом, согласно п.1 **ст.1235** ГК, по лицензионному договору обладатель исключительного права на РИД (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Далее в этой же ст.1235 ГК указывается, что в лицензионном договоре в качестве пределов использования РИД должны быть указаны: срок, территория, способы использования РИД.

Таким образом, из сопоставления статей 1234 и 1235 ГК и смысла ст.1235 следует, что под полным объемом патентных прав понимается исключительное право на использование изобретения (ИЗ), полезной модели (ПМ), промышленного образца (ПО) на весь (оставшийся) срок действия патента, на всей территории действия патента - РФ, любыми, не противоречащими закону способами, в т. ч. способами, перечисленными в п.2 ст1358 ГК (ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот продукта/изделия, в котором использовано ИЗ, ПМ, ПО) – т.е. в объеме всех предусмотренных Законом правомочий.

Так, исходя из признака неделимости объема патентных прав на РИД, правообладатель не может оставить за собой, например, только право на продажу запатентованного продукта, уступив приобретателю остальные правомочия. Стороны не могут также своим соглашением разделить территорию или установить временные ограничения использования РИД. То есть приобретатель патента становится обладателем всего объема прав на запатентованный РИД, включая право на его дальнейшее распоряжение.

Следующее, на что стоит обратить внимание в **ст.1234 ГК** – это указание на то, что по договору отчуждения исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право в полном объеме приобретателю на результат интеллектуальной деятельности (РИД) .

Как совершенно верно отметил в своих статьях В.Ю. Джермакян, согласно ст. **1225 ГК** охраняемыми результатами, являются, в частности объекты патентного права: ИЗ, ПМ, ПО. При этом согласно **ст. 1349 ГК**, объектами патентных прав - РИД в научно-технической сфере являются ИЗ и ПМ, а в сфере художественного конструирования - ПО. Поэтому **п.1 ст. 1365 ГК** относительно отчуждения исключительных прав на ИЗ, ПМ, ПО в точности повторяет норму **ст.1234 ГК.**

Как известно, патент может быть выдан не на одно ИЗ, ПО, а до недавнего времени - на ПМ, а на группу перечисленных объектов - РИД, отвечающих условию единства изобретательского/творческого замысла (ст.1375,1377 ГК).

При этом, к сожалению, **ст.1354** ГК сформулирована неточно, она не соответствует положениям ст.1375, 1377 ГК, т.к. в ее названии «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец» и в тексте все объекты названы в единственном числе, т.е. словесно не отражена возможность наличия патента на группу ИЗ, ПМ, ПО, хотя по существу это возможно.

Эта ст.1354 ГК не соответствует также норме **ст.1358 ГК** «Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец», где в п.3 говорится, при каких условиях объекты патентных прав признаются использованными в продукте или в изделии. Так, в отношении ИЗ (ПМ) указано:

«Изобретение (ПМ) признается использованным в продукте ….., если продукт

содержит……. каждый признак изобретения (ПМ), приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения (ПМ)…».

Т.е. при установлении использования конкретного РИД (ИЗ, ПМ), как правильно в своих статьях отметил В.Ю. Джермакян, учитывается не весь объем прав, указанный в формуле (в частности, на группу ИЗ, ПМ), а только объем прав, приведенный в соответствующем независимом пункте формулы патента. Из анализа упомянутых статей ГК следует, как о том говорит В.Ю. Джермакян, что понятие «Патент» нельзя приравнять к понятию «Результат интеллектуальной деятельности (РИД), имеющий определенный объем прав, удостоверенный патентом», т.е. РИД - это отдельное ИЗ, ПМ. Это относится и к ПО.

Так как патент может объединять несколько РИД, каждый из которых характеризуется своим объемом прав в виде независимого пункта формулы ИЗ или ПМ, либо изображения изделия, содержащего все существенные признаки ПО, «нет оснований», как говорит В.Ю. Джермакян, и я с ним совершенно согласна, «к воспрепятствованию отчуждения исключительного права на любой самостоятельный результат ИД» из группы результатов, объединенных в патенте, которые могут быть использованы независимо друг от друга.

Действительно, по существу, не на всякий патент на группу объектов (ИЗ, ПМ, ПО) можно осуществить частичное отчуждение прав. Определяющим условием для такой возможности отчуждения исключительного права в отношении одного или нескольких объектов (ИЗ, ПМ, ПО), входящих в патент, является возможность независимого их использования от объектов (ИЗ, ПМ, ПО), остающихся у правообладателя патента.

В том случае, если патент выдан на варианты ИЗ, ПМ, ПО, которые по определению могут быть использованы независимо друг от друга, частичное отчуждение прав на один из запатентованных вариантов, вполне возможен.

Например, есть патент на группу ИЗ «Центратор и буровая установка» - часть и целое, каждое из которых имеет свой независимый пункт формулы. Однако в независимом пункте 2 формулы на буровую установку указано, что она, в частности, содержит центратор, выполненный по п.1.

В этом случае центратор по п.1 может использоваться как в буровой установке по п.2, так и в буровых установках других конструкций, а запатентованная буровая установка – только с центратором по п.1, что говорит о неразрывности данной группы ИЗ, входящих в один патент и невозможности частичной уступки патента на центратор, т.к. остающаяся буровая установка не может быть использована без него.

Если бы в патенте на указанную группу ИЗ в независимом 2-м пункте формулы на буровую установку было бы указано, что она, в частности, содержит центратор, а в описании были бы приведены варианты известных центраторов, применяемых в буровых установках для увеличения точности трассы бурения, и показано, что использование центратора, выполненного по п.1, обеспечивает наибольшую ее точность, тогда была бы возможна частичная уступка патента и в отношении центратора и в отношении буровой установки.

В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова в своей статье «О частичной уступке патента на ИЗ» («Адвокат» №3, 2009) не согласны с доводами В.Ю. Джермакяна, считают, что он слишком расширительно толкует положения п.1 ст.1234 ГК РФ и опирается в своих доводах на «самое распространенное заблуждение, что правовая аксиома: «**разрешено все, что не запрещено»** действует во всех отраслях права, а не только в сфере частного (субъективного) гражданского права.

Далее они пишут: что «Хотя право на уступку патента является субъективным гражданским правом, подпадающее под правило «**разре-**

шено все, что не запрещено», сама уступка этого права осуществляется в рамках процессуальных норм в связи с регистрацией передачи права по договору, т.е. в сфере административного, а значит публичного права, в котором **действует иная правовая аксиома: разрешено только то, что указано в законе».**

На основании этого В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова делают вывод, что в настоящее время у Роспатента без соответствующего изменения законодательства (прямого указания в законе – аналогично ст.1488 ГК о частичном отчуждении исключительного права на ТЗ) нет правовых оснований для регистрации частичной уступки патента на группу ИЗ, ПМ, ПО в отношении отдельных ИЗ и ПМ с независимыми пунктами формулы (либо ПО).

Позволю себе не согласиться с таким выводом В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой по следующим соображениям.

Действительно, патентное право охватывает нормы не только частного права, но и публичного, прежде всего процедурные нормы по государственной регистрации ИЗ, ПМ, ПО, а также государственной регистрации договоров по распоряжению исключительными правами на них, в связи с чем патентное право можно рассматривать как комплексную подотрасль законодательства.

Примером этого может служить ст.1375 ГК «Заявка на выдачу патента на изобретение:

«1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения). Это требование признается соблюденным, если группа состоит из ИЗ: ……».

Т.е. п.1 ст.1375 ГК - это норма частного (материального) права.

«2. Заявка на ИЗ должна содержать: заявление, описание, формулу, чертежи и реферат.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в ФИПС заявки,…».

При этом п.2,3 ст.1375 ГК - нормы процедурные.

Другим примером является ст.1374 ГК **«**Подача заявки на выдачу патента на ИЗ, ПМ, ПО», которая определяет куда подается заявка, на каком языке, кем подписывается, какие уплачиваются пошлины, т.е. определяет процедурные нормы и относится к сфере публичного права.

Таким образом, **п.1 ст. 1234** «Договор об отчуждении исключительного права»:

«По договору отчуждения исключительного права одна сторона (правообладатель) передает принадлежащее ей исключительное право на результат ИД в полном объеме другой стороне (приобретателю)»

может быть отнесен к норме частного права, для которого действует правило «разрешено все, что не запрещено», а ст. **1232 ГК РФ**. «Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации», устанавливающая порядок такой регистрации, а также порядок и условия гос. регистрации перехода патентных прав - к процессуальной норме в сфере административного, а значит публичного права, где действует правило: «разрешено только то, что указано в законе».

При этом в действующем законодательстве встречаются несовершенные юридические нормы, содержащие противоречие или неполное совпадение между словесным выражением и действительным содержанием (как, например, ст.1354 Патент на ИЗ,...). Поэтому для правильного уяснения их содержания и практического применения используется толкование правовых норм: по источнику – официальное и неофициальное (доктринальное); по объему прав –расширительное и ограничительное (например, в **ст.1348 п.3,** указано, что Распоряжение правом на получение патента на ИЗ, ПМ, ПО осуществляется авторами совместно, хотя это не касается авторов - работников в отношении служебных РИД, т.е. термин Авторы в этой норме следует понимать ограничительно); по применяемому методу – грамматическое, синтаксическое, логическое, систематическое (когда смысл нормы уясняется при ее сопоставлении с другими нормами такой же правовой отрасли).

Поэтому применение В.Ю. Джермакяном систематического расширительного толкования положения нормы, относящейся к частному праву - п.1 ст.1234 ГК РФ о возможности частичного отчуждения исключительного права на патент на группу РИД в виде ИЗ, ПМ, ПО, каждый из которых имеет свой независимый пункт формулы либо совокупность существенных признаков, и которые могут использоваться независимо друг от друга, является вполне законным и обоснованным. При этом данное толкование не затрагивает процессуальные нормы, в т. ч. ст. 1232 ГК РФ о требованиях, в частности, по гос. рег. отчуждения исключительных прав.

Я не против того, чтобы в ГК было внесено прямое указание на то, что частичное отчуждение исключительного права на патент возможно в

том случае, когда в нем объединены несколько ИЗ, ПМ, ПО, каждое из которых имеет свой объем прав в виде независимого пункта формулы ИЗ или ПМ либо изображения изделия, содержащего все существенные признаки ПО, и каждое из которых может быть использовано независимо от других, входящих в этот патент.

Однако считаю, что и в действующей редакции ГК есть все основания для частичной уступки патента на группу ИЗ, ПМ, ПО в отношении отдельных ИЗ и ПМ с независимыми пунктами формулы (либо ПО) при возможности их независимого друг от друга использования.