

Обращение главного редактора



Е.А. Ястребова,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем Вашему вниманию одиннадцатый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам, в котором вы можете прочитать статьи практикующих юристов, ученых, судей, а также отзывы экспертов на запрос Суда.

В прошедшие месяцы произошли важные события в деятельности Суда по интеллектуальным правам.

18 февраля 2016 г. Объединение корпоративных юристов при поддержке Суда по интеллектуальным правам провело конференцию по проблемам совместного создания интеллектуальной собственности. В своем выступлении В.А. Химичев, председатель второго судебного состава Суда по интеллектуальным правам, рассказал об особенностях споров об установлении патентообладателя в связи с созданием служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца) в практике Суда по интеллектуальным правам. Подробную информацию о выступлении вы можете получить на [сайте](#) Суда по интеллектуальным правам.

26-27 февраля 2016 г. в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся IV Международный юридический Форум (IP Форум). В этом году на Форуме зарегистрировалось более 900 человек.

В дни Форума был проведен круглый стол Суда по интеллектуальным правам, основными спикерами которого были судьи Суда по интеллектуальным правам: В.А. Химичев, И.В. Лапшина, Н.Л. Рассомагина, Н.А. Кручинина.

Одним из главных событий мероприятия стал первый общероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам». Он был интересным и познавательным для участников Форума.

В рамках IP Форума впервые прошел конкурс на лучшую статью среди студентов и аспирантов, организованный совместно с Журналом Суда по интеллектуальным правам. Редакционная коллегия проверила несколько десятков работ. В этом номере предлагаем вашему вниманию статью победителя конкурса В.В. Хохловой. «Некоторые вопросы правовой охраны референтных лекарственных препаратов».

11 марта 2016 г. ICC Russia провела круглый стол на тему «Телепередачи и интеллектуальная собственность: правовая мозаика», чтобы помочь специалистам юридического сообщества разобраться с термином «формат» телевизионных передач и определить возможные и наиболее действенные пути их защиты от несанкционированного копирования. В круглом столе принял участие судья Суда по интеллектуальным правам С.П. Рогожин.

Раздел «Медиа» Интернет-сайта нашего Журнала пополняется новыми материалами. Предлагаем вашему вниманию интервью с судьей Суда по интеллектуальным правам С.П. Рогожиным, где он отвечает на вопросы по теме досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Если у вас есть вопросы по теме правовой защиты интеллектуальной собственности, и вы бы хотели услышать ответы на них от судей Суда по интеллектуальным правам, присылайте их на адрес Журнала: ipc-magazine@garant.ru. В запланированных видеointервью мы постараемся их озвучить.

Уважаемые коллеги, Вы тоже можете стать авторами нашего Журнала! Ждем Ваших статей, затрагивающих вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях: в Facebook и ВКонтакте. Получайте оперативную информацию об опубликованных статьях и новостях, отражающих изменения законодательства в сфере интеллектуальной собственности и спорах, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам.

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,
кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Очередной номер Журнала Суда по интеллектуальным правам получился очень насыщенным. Радует интерес к нашему журналу, проявляемый и читателями, и авторами статей.

К сожалению, не все поступающие статьи мы имеем возможность опубликовать в ближайшем номере, ряд не менее интересных материалов оставлен для публикации в следующем.

В этом номере журнала заметен уклон в сторону патентного права, но это объяснимо: в рамках очередной недели интеллектуальной собственности, которая пройдет в апреле, ожидается проведение открытого заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, на котором предполагается обсудить в широком кругу специалистов и людей, интересующихся патентованием, вопросы изменения формулы изобретения, в том числе на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента. Такие вопросы нередко возникают при рассмотрении судами дел, но однозначные ответы на них в тексте Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют.

Не случайно в рамках одного из дел, рассматривавшегося Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном ч. 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, направлялись запросы ученым, ответы на которые опубликованы на страницах этого номера журнала. Такой же теме посвящены две статьи этого номера.

Также не случайно появление в этом номере журнала статьи, посвященной мировым соглашениям в интеллектуальных спорах. С нашей точки зрения, потенциал примирения именно по спорам в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав очень велик. Причем не только по «классическим» для примирения спорам – по делам о нарушении интеллектуальных прав, рассматриваемым Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, – но и по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, а равно, как показывает судебная практика, по делам об оспаривании решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений по товарным знакам.

Безусловно, защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц – это основная задача суда. Вместе с тем не менее важной, а в какой-то степени и более важной является задача по содействию становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. Мирное решение спорных вопросов самими сторонами

позволяет не только снизить нагрузку на судей, но и (и это главное) сохранить партнерские отношения между сторонами на будущее, минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними, а также в целом снижает конфликтность в обществе.

При этом по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования зачастую лишь мировое соглашение позволяет урегулировать спор взаимоприемлемым образом, поскольку прекращение правовой охраны в отношении отдельных товарных позиций не всегда приводит к реализации интереса истца по использованию в будущем спорного обозначения (этому может препятствовать сохранение правовой охраны в отношении однородных товаров или наличие других товарных знаков у ответчика либо аналогичного фирменного наименования).

По делам об оспаривании решений Роспатента по возражениям, поданным, например, на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи со сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным в отношении однородных товаров, возможным итогом мирных переговоров может быть письмо-согласие обладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию оспариваемого (п. 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).

При этом мы продолжаем по мере возможности публиковать и отдельные статьи, написанные студентами, интересующимися вопросами охраны и защиты интеллектуальных прав, – в этом номере приводится статья В.В. Хохловой по вопросам правовой охраны референтных лекарственных препаратов.

Интерес для читателей также представляют статьи по общим вопросам охраны и защиты интеллектуальных прав, по вопросам авторского права, права на товарные знаки и наименования места происхождения товара.

Содержание

Процессуальные вопросы

7 С.М. Уколов

Мировые соглашения в интеллектуальных спорах

В статье анализируются практические вопросы утверждения Судом по интеллектуальным правам мировых соглашений по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и по некоторым другим спорам, приводятся примеры удачных и неудачных мировых соглашений.

Правовые вопросы

15 М.А. Рожкова

«Триада» интеллектуальных прав: верен ли законодательный подход

В статье анализируется законодательно закрепленная градация интеллектуальных прав на личные неимущественные, исключительные и иные. На основании проведенного анализа излагается авторское понимание содержания указанных прав.

20 В.В. Хохлова

Некоторые вопросы правовой охраны референтных лекарственных препаратов

В статье рассматриваются вопросы, связанные с введением в гражданский оборот лекарственных средств, представляющих собой объекты исключительных прав. Раскрываются проблемы защиты прав разработчиков референтных лекарственных препаратов, а также баланса их интересов и интересов производителей воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков). Предлагаются некоторые меры по совершенствованию законодательства в данной области.

Судебная практика

24 В.А. Химичев

Рассмотрение спора об изменении формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента. Ответы экспертов

Патентное право

39 В.А. Химичев

Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия

В статье рассматриваются основные принципы, условия и способы изменения формулы изобретения, а также механизмы реализации этого права и правовые последствия.

50 В.А. Мещеряков

Системообразующая роль судебных прецедентов и правовых позиций Суда по интеллектуальным правам в области интеллектуальной собственности

В статье анализируются проблемы процедуры внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов.

Главный редактор:

Е.А. Ястребова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова

В.В. Голофаев

М.А. Рожкова

Е.А. Павлова

В.О. Калятин

В.В. Байбак

Е.Ю. Пашкова

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,

В.А. Корнеев,

В.Ф. Яковлев,

В.В. Витрянский,

А.Л. Маковский,

Э.П. Гаврилов,

П.В. Крашенинников,

Т.К. Андреева,

Е.А. Суханов,

И.А. Дроздов

Секретарь

редакционного совета:

В.С. Ламбина

**Дизайн, верстка,
цветокоррекция:**

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

Отпечатано в Публичном
акционерном обществе
«Т8 Издательские Технологии»
Тираж 210 экз.

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам,
Фонд «Правовая поддержка», 2016

61 А.В. Михайлов, Т.Ю. Михайлова

**Кем является «информированный потребитель»,
и о чем он информирован?**

Авторы статьи считают, что «информированного потребителя» отличает от обычного наличие практически полного знания корпуса дизайнов и существующих ограничений творческой свободы дизайнера. Исследование вопроса о сходстве зрительного впечатления в делах о нарушении патента на промышленный образец не может быть заменено социологическим опросом и мнениями лиц, не обладающих достаточной степенью информированности и компетентности.

81 В.С. Знаменская

**Получение заключения уполномоченного органа в связи
с регистрацией наименования места происхождения товара
и предоставлением права его использования**

В статье анализируются положения административных регламентов в части получения заключения уполномоченного органа, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и/или на предоставление права использования зарегистрированного наименования места происхождения товара.

Авторские и смежные права

95 Д.А. Белова

**Совершенствование законодательных положений о свободном
использовании охраняемых произведений библиотеками**

В статье обозначены направления совершенствования норм, регулирующих отношения, связанные со свободным использованием библиотеками охраняемых произведений науки, литературы и искусства.

Право на товарные знаки

102 Г.А. Андрощук

**Недобросовестность при регистрации товарных знаков:
доктрина и практика**

В статье на конкретных примерах рассмотрены доктрина и практика применения концепции недобросовестности в правовой теории, понятия «несправедливое преимущество», используемое в европейском законодательстве о товарных знаках, и «ослабление товарного знака». Следствием недобросовестной подачи заявки является отказ в регистрации соответствующего товарного знака или признание свидетельства на него недействительным. Автором делается вывод о том, что национальное законодательство должно учитывать положения о недобросовестной регистрации товарных знаков.

Частное мнение

107 В.А. Мещеряков

**Первые итоги работы Суда по интеллектуальным правам:
взлеты и падения, общий вектор развития. Часть 2**

В статье приведен анализ решений Суда по интеллектуальным правам по спорам о патентоспособности изобретений и полезных моделей, в которых отражена правовая позиция Суда по системным вопросам методологии патентной экспертизы и ее процедуре.

Мировые соглашения в интеллектуальных спорах



С.М. Уколов,
*председатель судебного состава
Суда по интеллектуальным правам*

Примирение сторон всегда было одной из важных задач арбитражного судопроизводства. Соответствующие статьи, посвященные мировым соглашениям, включались в АПК РФ 1995 г. и нашли свое развитие в АПК РФ 2002 г. В действующем кодексе примирительным процедурам посвящена глава, корреспондирующая с одной из задач судопроизводства в арбитражных судах – содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. Одним из последних постановлений Пленума ликвидируемый Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дал арбитражным судам подробные разъяснения по вопросам примирения сторон в арбитражном процессе. Ряд положений постановления Пленума от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее – постановление Пленума, постановление) содержал прямо-таки новаторские рекомендации.

В частности, в п. 13 указанного постановления предусмотрено, что стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых условий мирового соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы других лиц, в том числе – **при включении в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями**

ми, но не были предметом судебного разбирательства. Вместе с тем в постановлении отмечено, что мировое соглашение в обязательном порядке должно содержать согласованные сторонами сведения о его условиях, которые должны быть четкими ясными и определенными, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (ч. 2 ст. 140 АПК РФ) с тем, чтобы не было неясностей и споров по поводу его содержания при исполнении судебных актов. Если взаимные уступки сторон мирового соглашения, по мнению суда, не являются равноценными, данное обстоятельство не является основанием для отказа в его утверждении.

Отдельное внимание в постановлении Пленума было обращено на споры, относящиеся к компетенции Суда по интеллектуальным правам. В пункте 33 предусмотрено, что при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных п. 2, 4, 6, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, – заключение соглашения привлеченного к участию в деле третьего лица без самосто-

ятельных требований (например, правообладателя зарегистрированного товарного знака) с истцом не может быть квалифицировано мировым соглашением, поскольку оно заключено не между сторонами судебного спора. Однако применительно к положениям ст. 138 АПК РФ данное согласие является результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого необходимо для предоставления правовой охраны товарному знаку. Это является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и возложения на него обязанности рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Судом по интеллектуальным правам с момента начала работы большое внимание уделялось и уделяется примирению сторон. Вопрос о возможности заключения мировых соглашений после вынесения судебных решений обсуждался на заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при суде в ноябре 2014 г.

Практика суда свидетельствует о том, что по делам об оспаривании решений Роспатента мировые соглашения, к сожалению, не заключались. Однако по искам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в результате планомерной разъяснительной работы и примирительных мер довольно часто стороны добровольно урегулировали спор и судом утверждались мировые соглашения.

Так, в 2014 г. из 435 рассмотренных судом дел по досрочному прекращению правовой охраны товарных знаков, производство по 55 делам (12,6 %) было прекращено в связи с утверждением мировых соглашений, а по результатам работы за 11 месяцев 2015 г. из 403 дел, рассмотренных по этой категории, мировые соглашения утверждены по 79 делам (19,6 %).

Для сравнения хочу привести данные по арбитражным судам Российской Федерации: в 2014 г. по первой инстанции было рассмотрено 1 425 500 дел, из которых мировые соглашения были утверждены по 32 463 делам, что составило всего лишь 2,3 %.

Такой разброс цифр далеко не случаен. Итоги миротворческой деятельности Суда по интеллектуальным правам объясняются тем, что действия (усилия) по примирению сторон, прописанные

в законе и постановлении Пленума, применяются практически по каждому делу и в каждом судебном заседании. И надо отдать должное, интеллектуальные стороны часто откликаются на такие усилия.

Основными критериями при обсуждении судом предложенных сторонами условий мирового соглашения в соответствии с ч. 6 ст. 141 АПК РФ остаются соответствие их закону и ненарушение прав и законных интересов других лиц.

По спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков условия мирового соглашения должны содержать как обязательства истца – лица, претендующего на регистрацию своего обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым, так и ответчика – правообладателя товарного знака; порядок исполнения и распределение судебных расходов. При этом взаимные обязательства спорящих сторон могут быть как безвозмездными, так и предусматривать выплату денежной компенсации, что не противоречит закону.

Так, определением Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2015 г. по делу № СИП-698/2014 по иску открытого акционерного общества «Синергия капитал» к Les Publications Condé Nast S.A. (Ле Публикасьон Конде Наст С.А.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака VOGUE EUROPE по международной регистрации № 430952 утверждено мировое соглашение на безвозмездной основе в следующей редакции:

- истец признает и подтверждает исключительное право ответчика на товарный знак VOGUE EUROPE в отношении всех товаров и услуг, для которых данный товарный знак зарегистрирован, и не будет его оспаривать ни самостоятельно, ни через своих аффилированных или третьих лиц;
- истец с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения прекращает оспаривать правовую охрану товарных знаков VOGUE, включая товарный знак VOGUE EUROPE, и обязуется не предпринимать в будущем действий по оспариванию правовой охраны товарных знаков VOGUE, включая товарный знак VOGUE EUROPE, принадлежащих ответчику, ни самостоятельно, ни через своих аффилированных или третьих лиц;
- истец и ответчик заключают договор о совместном владении товарными знаками VOGUE и

VOGUE EUROPE и их использовании от 30 сентября 2015 г., согласно которому истец и ответчик, на условиях, отмеченных в данном договоре, совместно владеют товарными знаками VOGUE, включая товарный знак VOGUE EUROPE, и используют их в порядке, предусмотренном ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд обоснованно признал, что данные условия мирового соглашения не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы иных лиц.

В другом случае суд первой инстанции по иску компании СКОТТ ТЕХНОЛОДЖИС ИНК., э Делавер корпорэйшн / SCOTT TECHNOLOGIES INC., a Delaware corporation (USA) к обществу с ограниченной ответственностью «Пробюро Холдинг» о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака PROTEGE по свидетельству Российской Федерации № 370650 в отношении товаров 9-го класса МКТУ вследствие его неиспользования, утвердил мировое соглашение от 18 ноября 2014 г. (дело № СИП-429/2015) на возмездной основе. По условиям соглашения в качестве обязательств ответчика предусмотрены:

- обязанность самостоятельно и за свой счет внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак № 370650, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, а именно исключить из него все товары 9 класса МКТУ с конкретным сроком подачи заявления и передачи истцу его копии и уведомления о регистрации изменений;

- обязанность не использовать обозначения PROTEGE и/или ПРОТЕЖЕ (в латинице и/или кириллице) или обозначения, содержащие такие элементы, на территории Российской Федерации при предложении к продаже и продаже конкретных перечисленных товаров или однородных им;

- обязанность не оспаривать и не признавать недействительной, равно как не инициировать прекращение предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим элемент PROTEGE и/или ПРОТЕЖЕ (в латинице и/или кириллице), для средств индивидуальной защиты, тепловизионных камер, аварийно-спасательного оборудования и различных анализаторов, уже зарегистрированных и будущих, принадлежащим на

территории Российской Федерации истцу или его аффилированным лицам, ни сам, ни через связанных с ним прямо или косвенно лиц.

В качестве обязательства истца стороны предусмотрели выплатить ответчику компенсацию в размере 1678 Евро, включая НДС 18%, за исключение всех товаров 9 класса из перечня товаров и услуг по свидетельству на товарный знак № 370650 (с указанием конкретного срока и порядка выплаты, банковских реквизитах).

В последнем случае суд признал, что условия мирового соглашения являются ясными, исполнимыми, не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы иных лиц.

Но всегда ли нужно и можно утверждать мировое соглашение? В законе и практике Суда по интеллектуальным правам говорится, что далеко не всегда. В некоторых случаях суд отказывал сторонам в утверждении мировых соглашений.

Так, по иску предпринимателя Салихова А.Р. к ООО «ТЕКЛОН» о досрочном прекращении правовой охраны двух товарных знаков (дело № СИП-413/2013) было принято решение суда от 3 апреля 2014 г. которым заявленные требования удовлетворены в полном объеме: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака со словесным обозначением «СОВЕТСКИЕ КОНФЕТЫ» по свидетельству Российской Федерации № 183137 полностью и товарного знака со словесным обозначением «СОВЕТСКИЕ» по свидетельству Российской Федерации № 186534 в отношении части товаров 29 (желе, варенье, компоты, овощи и фрукты консервированные) и 30 (дрожжи, пекарные порошки, кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, сироп из патоки) классов МКТУ.

Уже после принятия решения истец 13 мая 2014 г. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об утверждении мирового соглашения сторон от 25 апреля 2014 г. в следующей редакции:

- «1. Товарный знак № 186534 остается в силе в полном объеме.

2. Правовая охрана товарного знака № 183137 прекращается полностью.

3. Все судебные расходы по уплате государственных пошлин в рамках настоящего дела несет истец. Судебные издержки, связанные с рассмо-

трением настоящего дела, относятся на ту сторону, которая их произвела, т. е. не возмещаются другой стороной».

Суд отказал в утверждении такого мирового соглашения, указав, что в нарушение требований ч. 2 ст. 140 и ст. 142 АПК РФ данное мировое соглашение не содержит сведений об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой; не предусматривает порядка и сроков его исполнения; не позволяет определить возможность его исполнения; влечет неопределенные правовые последствия, поскольку для сторон, его подписавших, не создает конкретных обязательств и по сути определяет те обстоятельства, которые в силу закона полномочен определять суд.

Определение мотивировано тем, что представленное на утверждение мировое соглашение сторон фактически направлено на частичный отказ истца от иска, тогда как, в соответствии с ч. 2 ст. 49 АПК РФ, истец вправе отказаться от иска полностью или частично лишь до момента принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции.

В кассационном порядке по жалобе истца определение суда первой инстанции было оставлено без изменения. Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 18 августа 2014 г. согласился с выводами суда первой инстанции и дополнительно указал, что данная категория дел не предусматривает апелляционного обжалования, решение вступает в законную силу немедленно после его принятия в соответствии с ч. 2 ст. 180 АПК РФ, исполнение решений в части существа данных требований осуществляется органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Как следовало из материалов дела, на момент обращения ИП Салихова А.Р. с ходатайством об утверждении мирового соглашения (13 мая 2014 г.) состоявшееся по делу судебное решение уже было исполнено, что нашло отражение в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (запись от 28 апреля 2014 г.).

По аналогичным основаниям было отказано в утверждении мировых соглашений сторонам по делам по иску ООО Управляющая компа-

ния «Альянс-Сервис» к ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 247163 со словесным обозначением «Карелочка» в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ (дело № СИП-165/2014), по иску ИП Булатовой Л.С. к ООО «Голдмарк» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ № 302020 и № 302021 вследствие их неиспользования (дело № СИП-666/2014). Определения суда об отказе в утверждении мирового соглашения по указанным делам были предметом рассмотрения кассационной инстанции по жалобам истцов и оставлены без изменения президиумом Суда по интеллектуальным правам.

Имели место случаи отказа в утверждении мирового соглашения при рассмотрении дела в кассационной инстанции. Дважды в 2014 г. президиумом Суда по интеллектуальным правам было отказано в утверждении подписанного сторонами мирового соглашения по тем основаниям, что условия мирового соглашения создавали права и обязанности для лица, не привлеченного к участию в деле, в связи с чем редакция соглашения противоречила ч. 3 ст. 139 АПК РФ (дело № СИП-413/2013, дело № 475/2014).

Так, суд первой инстанции удовлетворил требования ООО «Торговый дом «Сарва» по иску к ООО «Перспектива» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 289769. Истец, тем не менее, обжаловал решение в кассационную инстанцию, а затем в ходе кассационного разбирательства стороны обратились с заявлением об утверждении заключенного ими мирового соглашения, по условиям которого ответчик брал на себя обязательство передать исключительное право на товарный знак № 289769 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, на имя ООО «Управляющая компания «Сибирь». За это на приобретателя возлагалось обязательство выплатить вознаграждение 50 000 рублей в течение 10 дней после регистрации договора отчуждения.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов. Мировое соглашение не может нарушать права и закон-

ные интересы других лиц и противоречить закону (ч. 1 и 3 ст. 139 АПК РФ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам определением от 24 ноября 2014 г. отказал в утверждении мирового соглашения, указав, что вопреки требованиям ч. 2 ст. 140 АПК РФ оно устанавливает права и обязанности ООО «Управляющая компания «Сибирь», которое не является лицом, участвующим в деле.

Нередки случаи, когда недостаточность принятых примирительных процедур суда первой и апелляционной инстанции при рассмотрении требований о защите интеллектуальных прав восполнялась кассационной инстанцией, что приводило к добровольному урегулированию спора уже при рассмотрении кассационной жалобы. Судом по интеллектуальным правам в кассационном порядке утверждались мировые соглашения между сторонами также в случаях изменения правовой ситуации и в связи с появлением новых обстоятельств и договоренностей сторон.

Так, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 12 декабря 2014 г. были полностью удовлетворены иски о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение 320 000 рублей. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2008 г. решение суда оставлено без изменения. При рассмотрении кассационной жалобы ответчика Суд по интеллектуальным правам предложил сторонам добровольно урегулировать спор. Это предложение суда было услышано сторонами, в результате чего постановлением от 22 октября 2015 г. утверждено мировое соглашение, по условиям которого ООО «РОСТОВИТ» взял на себя обязательство выплатить 160 000 рублей истцу для урегулирования спора в качестве компенсации за нарушение авторских прав, а истец отказался от оставшихся заявленных исковых требований (дело № А32-29114/2014).

По делу по иску ЗАО «КОНДЕ НАСТ» и Ле Публикасьон Конде Наст С.А. к ОАО «Синергия капитал» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика по свидетельствам № 295229, № 304346, № 433377 Суд по интеллектуальным правам по первой инстанции принял реше-

ние от 23 сентября 2014 г. о частичном удовлетворении требований (дело № СИП-248/2014), с которым не согласились и истец, и ответчик, подав кассационные жалобы. В ходе рассмотрения жалоб президиумом были предприняты примирительные процедуры, дело неоднократно откладывалось, сторонам предоставлялся срок для добровольного урегулирования спора. В результате стороны пришли к мировому соглашению, условия которого просили утвердить кассационную инстанцию.

Определением от 2 октября 2015 г. президиум Суда по интеллектуальным правам утвердил мировое соглашение между сторонами, по условиям которого для практической реализации совместного обладания всеми правами на товарные знаки VOGUE по свидетельствам № 295229, 433377, а также по международной регистрации № 929433, ответчик, как их правообладатель, за символическое вознаграждение (в размере 1 доллара США) и в обмен на совладение товарным знаком VOGUE EUROPE по международной регистрации № 430952, принадлежащим истцу 1, на условиях Договора о совместном владении, без возможности отзыва, безусловно, бессрочно, на весь срок правовой охраны, в отношении стран, отдельно поименованных в Договоре о совместном владении, без каких-либо ограничений, в полном объеме передает, уступает и отчуждает (с полной гарантией титула и без каких-либо обременений, за исключением зарегистрированных лицензий, если таковые имеются) 50% любых и всех прав (включая исключительное право) в отношении данных товарных знаков в пользу истца 1, а истец 1 принимает такие 50% любых и всех прав (включая исключительное право). Условиями мирового соглашения стороны предусмотрели распределение доходов от совместного распоряжения товарными знаками VOGUE и VOGUE EUROPE и выплату вознаграждения в размере 3% от всего оборота с минимальным размером 3 000 000 руб. за 2016 год, 5 000 000 руб. за каждый последующий год, а также условия, сроки и порядок выплат.

Суд признал, что указанные взаимоприемлемые условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц. Более того, как видно из материалов дела, предпринятые судом примирительные процедуры привели не только к добровольному урегулированию возник-

шего спора и всех материальных претензий сторон, но и к появлению новых форм сотрудничества между сторонами и созданию обычаев делового оборота по совместному владению и использованию товарных знаков.

Хочется привести другой интересный пример. Компания HYUNDAI MOTOR COMPANY / ХЁНДЭ МОТОР КОМПАНИ обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к компании SOLARIS BUS & COACH S.A. (СОЛАРИС БАС & КОАЧ С.А.) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков со словесным обозначением SOLARIS по международным регистрациям № 729284, № 940125, № 1050490 в связи с их неиспользованием в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Решением суда первой инстанции от 25 апреля 2014 г. (дело № СИП-68/2013) требования удовлетворены и досрочно прекращена на территории Российской Федерации правовая охрана товарных знаков по международным регистрациям № 729284 и № 1050490 в отношении товаров 12 класса МКТУ. С решением суда не согласился ответчик и обжаловал его в кассационном порядке.

В результате предпринятых судом примирительных мер в ходе кассационного разбирательства стороны пришли к добровольному соглашению по данному спору. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2015 г. решение суда первой инстанции было отменено и утверждено мировое соглашение между сторонами с взаимными обязательствами, а именно – ответчик дал свое безотзывное согласие на регистрацию истцом товарных знаков:

– товарного знака по свидетельству № 456892 (заявка № 2010721665; дата подачи заявки 2 июля 2010 г.; дата приоритета 2 июля 2010 г.) для товаров 12 класса МКТУ – легковые автомобили; легковые автомобили для коммерческого использования;

– товарного знака по свидетельству № 501292 (заявка № 2012713909; дата подачи заявки 27 апреля 2012 г.) для товаров 12 класса МКТУ – легковые автомобили; легковые автомобили для коммерческого использования;

– товарного знака по свидетельству № 501291 (заявка № 2012713908; дата подачи заявки 27 апреля 2012 г.) для товаров 12 класса МКТУ – легковые автомобили; легковые автомобили для коммерческого использования.

Ответчик взял на себя следующие обязательства.

1. Выдавать и передавать истцу в течение 30 календарных дней с момента получения письменного запроса истца безотзывные письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений SOLARIS, СОЛЯРИС и/или СОЛАРИС (в латинице и/или кириллице) или обозначений, содержащих такие элементы, по возможным последующим заявкам истца в отношении товаров 12 класса МКТУ – «легковых автомобилей; легковых автомобилей для коммерческого использования».

2. Не использовать обозначения SOLARIS, СОЛЯРИС и/или СОЛАРИС (в латинице и/или в кириллице) на территории Российской Федерации для «легковых автомобилей; легковых автомобилей для коммерческого использования»; и не регистрировать на территории Российской Федерации обозначения SOLARIS и/или СОЛЯРИС (в латинице и/или кириллице) в качестве товарных знаков для указанных товаров.

3. Не оспаривать и не признавать недействительной, равно как не инициировать прекращение предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим элемент SOLARIS/СОЛЯРИС/СОЛАРИС (в латинице и/или кириллице), уже зарегистрированным и будущим, принадлежащим на территории Российской Федерации истцу или его аффилированным лицам, зарегистрированным в отношении легковых автомобилей и легковых автомобилей для коммерческого использования.

4. Ограничить перечень товаров 12 класса МКТУ по международной регистрации № 1143013 в отношении территории Российской Федерации следующим образом: «трамваи, автобусы, автобусы (междугородные), аппараты, перемещающиеся по земле, а именно троллейбусы; запасные части для автобусов, автобусов (междугородных), аппаратов, перемещающихся по земле, а именно троллейбусов, не включенные в другие классы». Соответствующее заявление должно быть подано/сделано в компетентный орган в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего Мирового соглашения.

Истец взял на себя следующие обязательства.

1. Дать безотзывное согласие с регистрацией ответчиком на территории Российской Федерации международной регистрации № 1143013 (дата

регистрации – 2 ноября 2011 г.) (при условии ограничения перечня товаров 12 класса по международной регистрации № 1143013, как согласовано в настоящем Мировом соглашении), международной регистрации № 1050490 (дата регистрации: 29 июля 2010 г.), международной регистрации № 729284 (дата регистрации: 18 ноября 1999 г.), международной регистрации № 940125 (дата регистрации: 24 сентября 2007 г.) в отношении товаров в 12 класса МКТУ – «автобусы, троллейбусы, трамваи и запасные части для автобусов, троллейбусов, трамваев».

2. Выдавать и передавать ответчику в течение 30 календарных дней с момента получения письменного запроса ответчика безотзывные письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации ответчиком в качестве товарных знаков обозначений SOLARIS, СОЛЯРИС и/или СОЛАРИС (в латинице и/или кириллице) или обозначений, содержащих такие элементы, по возможным последующим заявкам истца в отношении товаров 12 класса МКТУ – «автобусы, троллейбусы, трамваи, запасные части для автобусов, троллейбусов, трамваев».

3. Не использовать обозначение SOLARIS, СОЛЯРИС и/или СОЛАРИС (в латинице и/или кириллице) на территории Российской Федерации для «автобусов, троллейбусов, трамваев, запасных частей для автобусов, троллейбусов, трамваев», и не регистрировать обозначения SOLARIS, СОЛЯРИС и/или СОЛАРИС (в латинице и/или кириллице) в качестве товарных знаков для указанных товаров.

4. Не оспаривать и не признавать недействительной, равно как не инициировать прекращение предоставления правовой охраны Международных регистраций SOLARIS на территории Российской Федерации в отношении «автобусов, троллейбусов, трамваев, запасных частей для автобусов, троллейбусов, трамваев».

По существу истец специализируется на производстве легковых автомобилей, а ответчик – на производстве автобусов, троллейбусов и трамваев, все эти товары входят в 12 класс МКТУ; каждый из

них самостоятельно выпускает продукцию, обладающую характерными отличительными признаками. Фактически в результате примирительных процедур стороны договорились о взаимном сотрудничестве, об объеме прав каждого правообладателя и порядке использования на территории Российской Федерации тождественных (схожих) словесных обозначений в дальнейшей производственной деятельности на безвозмездной основе.

В завершение хочу напомнить, что в 2010 г. принят Федеральный Закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 199-ФЗ, предусматривающий добровольное урегулирование возникших споров с участием медиаторов. Соответствующие изменения были внесены и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Медиативное соглашение, которое заключается между сторонами, также может быть утверждено в качестве мирового соглашения с прекращением дальнейшего производства по возбужденному делу.

В пункте 2 постановления Пленума разъяснено, что с учетом положений ч. 2 ст. 138 и ч. 1 ст. 139 АПК РФ стороны могут использовать любые примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, при этом предполагаются добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

С начала деятельности в Суде по интеллектуальным правам создан кабинет медиации, организовано дежурство медиаторов. Однако фактически по рассмотренным делам не было заключено ни одного медиативного соглашения.

Наверное, российское правосознание еще не совсем готово к широкому использованию процедур медиации. Поэтому целью написания статьи было еще одно напоминание спорящим сторонам о традиционной возможности цивилизованно и с наименьшими затратами выйти из спора. Закон такую возможность предоставляет. А суд всегда готов содействовать этому.

Ключевые слова:

мировое соглашение; Суд по интеллектуальным правам; досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков.

Список литературы:

1. *Городилова Ю.Л.* Утверждение мирового соглашения // Арбитражный и гражданский процесс. – 2015 - № 10.
2. *Кищук Я.А.* Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. - № 5.
3. *Скуратовский М.Л.* Мировое соглашение: проблемы правоприменительной практики // Арбитражный и гражданский процесс. – 2011. - № 3.
4. *Кочергин К.В.* Утверждение мировых соглашений в арбитражных судах апелляционной и кассационной инстанций // Арбитражный и гражданский процесс. – 2010. - № 1.
5. *Лисицын В.В.* Медиация: примирительное урегулирование коммерческих споров в России. – М.: «РАДУНИЦА», - 2011.

«Триада» интеллектуальных прав: верен ли законодательный подход*



М.А. Рожкова,
д.ю.н.,
президент IP CLUB,
профессор Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Как известно, в процессе разработки проекта раздела ГК РФ об интеллектуальной собственности В.А. Дозорцевым был предложен новый для российского права термин – «интеллектуальные права». Предлагая его, ученый отметил, что этот термин верно отражает суть дела и позволяет найти этим правам достойное место в системе гражданских прав¹.

Термин «интеллектуальные права» не является отечественным изобретением. В литературе подчеркивается, что он был предложен еще в 1879 г. бельгийским юристом Э. Пикаром (*E. Picard*), который относил интеллектуальные права (*jura in re intellectuali*) к правам *sui generis*, находящимися вне классического деления прав на вещные, обязательственные и личные. С точки зрения правоведа, интеллектуальные права существенно отличались от права собственности (по времени, территории действия, объему охра-

ны, особенностям использования). При этом ученый выделял в составе интеллектуальных прав два элемента – **личный** (присущий автору, немущественный) и **имущественный** (экономический)². Впоследствии такой подход нашел отражение, в частности, в ст. 27 Всеобщей декларации прав человека³, закрепляющей, что «каждый имеет право на защиту его *моральных и материальных интересов*, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является (курсив мой. – М.Р.)».

Такая градация сохранилась в мировой практике: права интеллектуальной собственности традиционно подразделяют на *moral rights* (моральные права) и *economic rights* (экономические права). Общепринятым для ВОИС является рассмотрение *моральных прав* как прав, существующих «помимо исключительных прав экономического

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту № 1865.

¹ Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы (круглый стол) // Законодательство. 2001. № 3. С. 17.

² См. об этом, например, Брилев В.В. Конкуренция приоритетов в авторском праве России // Адвокатская практика. 2009. № 5. С. 9; Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5; Липщик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фр. М.: Ладомир, Изд-во ЮНЕСКО, 2002. С. 26.

³ Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=rus>).

характера (курсив мой. – М.Р.)»⁴ (англ. – *exclusive rights of an economic character*).

Между тем отечественные правоведы не смогли справиться с определением того, какие права следует относить к моральным (в российском праве – личным неимущественным), а какие – к экономическим (т. е. имущественным). Это привело к тому, что в российском законодательстве интеллектуальные права подразделяются не на две, а на три группы, что прямо вытекает из содержания ст. 1226 ГК РФ, закрепляющей следующее: «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – также личные неимущественные права и иные права (права следования, право доступа и другие)».

А.Л. Маковский считает, что содержание данной статьи ГК РФ не свидетельствует о том, что в ней помимо личных неимущественных и имущественных прав указывается на существование субъективных гражданских прав, не являющихся ни имущественными, ни личными неимущественными правами. В обоснование этого им указывается: «Самое простое объяснение этой формулировки состоит в том, что в ст. 1226 ГК прямо упомянуто лишь одно имущественное интеллектуальное право, в то время как имущественное содержание ряда “иных” названных в Кодексе интеллектуальных прав (например, права следования) не вызывает сомнений»⁵. Между тем подобное объяснение представляется недостаточным, а кроме того оно позволяет сделать вывод о существовании таких исключительных прав, которые имеют имущественное содержание, но не могут быть отнесены к имущественным правам.

Возможно, значительно упростила бы понимание системы интеллектуальных прав их про-

стая классификация, произведенная с использованием не совокупности, но единственного критерия. В связи с этим стоит вспомнить слова О.А. Красавчикова, который, критикуя стремление юристов использовать одновременно два и более критериев для построения единой классификации, писал: «Ценность всякой классификации... отчасти в том и состоит, что все классифицируемые явления систематизируются по одному заранее избранному признаку подразделения, систематизации. В противном случае классификация теряет свой научный характер и практическое значение; она становится произвольным, случайным нагромождением явлений и фактов, вещей и обстоятельств»⁶.

С учетом сказанного основой градации интеллектуальных прав мог стать **критерий имущественного (экономического) содержания прав**. Его использование позволило бы в ст. 1226 ГК РФ ограничиться лишь указанием на то, что в отношении **результатов интеллектуальной деятельности** возникают *имущественные права, а в случаях предусмотренных Кодексом, – также и личные неимущественные права*; тогда как в отношении **средств индивидуализации** – *только имущественные права*. Причем подобная градация вовсе не вступала бы в противоречие с духом Кодекса, поскольку, как признается самими разработчиками, «в части четвертой ГК ... нигде *прямо не проводится деление* конкретных интеллектуальных прав на имущественные и на личные неимущественные права, даже несмотря на то, что практическое значение такого деления в нормах Кодекса сохраняется»⁷.

Выделение в составе интеллектуальных прав нескольких групп прав делает целесообразной их краткую характеристику.

Личные неимущественные права

Обращает на себя внимание то, что в отечественной юридической литературе до сих пор под

⁴ См., например: WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. WIPO 2004, Reprinted 2008. P. 53.

⁵ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 280 (автор – А.Л. Маковский).

⁶ Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 86-87.

⁷ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 280 (автор – А.Л. Маковский).

понятием «личных неимущественных прав» принято понимать одновременно:

– **неотчуждаемые права**, гарантированные Конституцией РФ и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод [(к ним относятся права на жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни и жилища, личную и семейную тайну, свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, имя гражданина и т. д. (п. 1 ст. 152 ГК РФ)]. Именно эти права Е.А. Флейшиц в свое время обозначала как «высоко личные», которые призваны выражать и охранять интересы личности как таковой⁸;

– **носящие неимущественный характер права авторов, изобретателей и иных создателей результатов интеллектуальной деятельности**. К ним, в частности, относятся: право авторства (право признаваться автором произведения, исполнения, изобретения и т. д.), право на авторское имя (право использовать или разрешать использовать произведение, изобретение и т. д. под своим подлинным именем, под псевдонимом или анонимно), право на неприкосновенность произведения (запрет для всех иных лиц вносить любые изменения и дополнения)⁹.

Объединяет неотчуждаемые и упомянутые неимущественные права то, что они (1) лишены какого-либо экономического (имущественного) содержания и не подлежат денежной оценке; (2) неразрывно связаны с личностью правообладателя, вследствие чего не допускают отчуждение или передачу (переход) иным образом, а также отказ от них (их прекращение); (3) ограничены одним требованием, суть которого состоит в том, чтобы осуществление этих прав одним лицом не нарушало прав другого лица (ст. 17 Конституции РФ)¹⁰. Вместе с тем названные права имеют принципиальное различие: первые являются *конституционными (конвенционными) правами*, принадлежа-

щими гражданам от рождения; вторые – субъективными гражданскими правами, возникающими в случае создания гражданами результата интеллектуальной деятельности.

Таким образом, правильным является понимание под **личными неимущественными правами** только носящих неимущественный характер прав на результаты интеллектуальной деятельности, для которых частью четвертой ГК РФ прямо предусмотрена правовая охрана и защита.

Исключительные права

Совершенно иную характеристику, конечно, получает другая группа интеллектуальных прав, носящих в ГК РФ наименование «исключительные права». Их основными признаками признаются: (1) экономическое (имущественное) содержание; (2) допустимость перехода (передачи) от одного лица к другому; (3) срочность; (4) территориальный характер действия.

На первый взгляд, *использование для обозначения этой группы прав термина «исключительные права» является не слишком удачным*, в обоснование чего можно привести несколько доводов.

Во-первых, нельзя не учитывать исторически сложившееся в отечественном праве понимание термина «исключительное право» как разновидности абсолютного права применительно к нематериальным объектам, на что обращал внимание В.А. Дозорцев¹¹. Такая трактовка ранее позволяла использовать термин «исключительные права» (ср.: «вещные права») как обобщающую (классификационную) категорию, под которую подпадали различные виды прав интеллектуальной собственности.

Вместе с тем отказ разработчиков ГК РФ от обозначения прав на объекты интеллектуальной собственности как «исключительных прав» в пользу «интеллектуальных прав» привел к тому,

⁸ Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран (Ученые труды / Всесоюзный институт юридических наук НКЮ СССР; Вып. 6). М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР. 1942. С. 5.

⁹ В отечественном праве также используется понятие «права, неразрывно связанные с личностью правообладателя», однако эта категория употребляется для обозначения имущественных прав (например, права требования компенсации морального вреда, права требования алиментов), вследствие чего под рассматриваемую градацию не подпадает.

¹⁰ Подробнее см.: Рожкова М.А. Комментарий к главе 8 Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6–12 / Под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014. С. 141–163.

¹¹ Труды по интеллектуальной собственности. Т. 1. Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России. М. 1999. С. 57.

что исключительные права, выражаясь фигурально, были «понижены в ранге». Теперь обобщающая (классификационная) категория обозначается термином «интеллектуальные права», а термин «исключительные права» используется для обозначения лишь одной из групп интеллектуальных прав (имущественных прав). Между тем, наверное, более логичной выглядела бы градация интеллектуальных прав на *личные неимущественные* и *имущественные*, что основано на использовании упомянутого критерия имущественного содержания прав, да и соответствует мировым тенденциям.

Следует отметить, что упомянутое «понижение в ранге», в результате которого исключительные права из обобщающей категории превратились в одну из ее составляющих, затрудняет уяснение содержания данных прав. Это приобретает особенную значимость в условиях серьезного отставания отечественных разработок в сфере интеллектуальной собственности, когда большинство умозаключений и рекомендаций строится преимущественно на трудах дореволюционных ученых, а также – отечественных работах «додекского» периода, в которых понятие «исключительные права» использовалось в принципиально ином смысле.

Во-вторых, нельзя не замечать, что наименование «исключительные права» гораздо в большей степени подошли бы для обозначения *личных неимущественных прав* – именно для этих уникальных субъективных гражданских прав исключена возможность осуществления другим лицом кроме автора (создателя, исполнителя, изобретателя и проч.). Личные неимущественные права исключают возможность отделения их от личности автора-правообладателя, и соответственно – отчуждения (распоряжения ими) и передачи (перехода) другому лицу. Именно для этих прав установлена ничтожность отказа от них, и именно эти права охраняются даже после смерти автора, что нехарактерно ни для каких иных прав. Изложенное свидетельствует о *существовании особенностей, серьезно отличающих личные неимущественные права от прочих субъективных гражданских прав*. В отличие от личных неимущественных имущественные права на объекты интеллектуальной собственности [допускающие отчуждение

(распоряжение) и переход (передачу) от одного лица к другому] не слишком выделяются из прочих имущественных прав.

В-третьих, сама градация интеллектуальных прав, произведенная в ст. 1226 ГК РФ, на личные неимущественные и исключительные не позволяет уяснить, какие классификационные критерии были использованы при подобном разграничении. Это лишает такую классификацию признаков научности (приближая к подразделению предметов на основе нескольких критериев на две группы – например, красные и квадратные). Как уже указывалось выше, использование одного критерия позволило бы исправить и этот недостаток отечественного регулирования.

В то же время несмотря на изложенные доводы нельзя не признавать, что имущественные права, являющиеся одной из разновидностей интеллектуальных прав, должны были получить наименование, позволяющее отграничить их от группы иных имущественных прав. Для этой цели термин «исключительные» представляется хоть и не слишком удачным (с учетом сказанного выше), но явно выделяющим имущественные права, возникающие на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, из числа прочих имущественных прав.

Иные права

Если отвлечься от существующего на сегодняшний день регулирования, то под «иными правами» следует понимать субъективные гражданские права, которые возникают в связи с отношениями по поводу интеллектуальной собственности, но при этом **не относятся к интеллектуальным правам**. То есть речь должна идти не об ошибке, содержащейся в ст. 1226 ГК РФ, в силу которой в составе интеллектуальных прав была выделена третья группа прав неясного содержания, а о правах (как правило, имеющих имущественное содержание), которые вообще не подпадают под категорию «интеллектуальные права», в том числе – «исключительные права».

Так, к иным правам может быть отнесено *право на подачу заявки*, которое возникает у субъектов **до момента возникновения самого объекта интеллектуальной собственности** (объекта

патентных прав). В связи с этим нельзя не вспомнить постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека, которая при рассмотрении дела «Компания "Анхойзер-Буш Инк" против Португалии»¹² указала, что из самой подачи заявки на регистрацию товарного знака вытекает большое количество финансовых прав и интересов, например: подписание лицензионного соглашения с выплатой вознаграждения, возмездная переуступка заявки на регистрацию товарного знака и т. п. То есть признавалось, что, уже подавая заявку, компания-заявитель приобретает право на имущество (имущественные права) в значении ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции¹³. Причем Большая Палата нигде не назвала эти права интеллектуальной собственностью.

К таким правам могут быть отнесены, в частности, и упоминаемые в части четвертой ГК РФ права преждепользования (ст. 1361 ГК РФ) и послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ), которые, *не являясь интеллектуальными правами*, представляют собой (имущественные) права на использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что ведущиеся научные дискуссии не должны иметь результатом неясные формулировки закона. Правовое регулирование требует четкости, с тем чтобы минимизировать для заинтересованных лиц риск ограничения или нарушения их субъективных прав.

Ключевые слова:

интеллектуальные права, личные неимущественные права, исключительные и иные права.

Список литературы:

1. *Брилев В.В.* Конкуренция приоритетов в авторском праве России // Адвокатская практика. – 2009. – № 5. – С. 9.
2. *Еременко В.И.* Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5
3. Липчик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фр. М.: Ладомир, Издательство ЮНЕСКО – 2002. – С. 26.
4. *А.Л. Маковский* Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут – 2008. – С. 280.
5. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат. – 1958. – С. 86–87.
6. *Флейшиц Е.А.* Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран (Ученые труды / Всесоюзный институт юридических наук НКЮ СССР; Вып. 6). М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР. – 1942. – С. 5.

¹² Постановление Большой Палаты ЕСПЧ от 11 января 2007 г. по делу «Компания «Анхойзер-Буш Инк» против Португалии» (*Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, жалоба № 73049/01).

¹³ См. об этом подробнее: *Афанасьев Д.В.* Решение вопросов интеллектуальной собственности в практике Европейского Суда по правам человека // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека / *Russian Yearbook on the European Convention on Human Rights*. № 1 (2015): Европейская конвенция: новые «старые» права. М.: Статут. 2015. С. 359-366.

Некоторые вопросы правовой охраны референтных лекарственных препаратов*



В.В. Хохлова,

*студентка 1 курса магистратуры юридического факультета,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
научный руководитель: к.ю.н., доц. Р. Ш. Рахматулина*

Несмотря на то что в 2014 г. российский фармацевтический рынок попал под воздействие экономической ситуации в стране в целом, его потенциал по-прежнему оценивается достаточно высоко. Особого внимания на сегодняшний день заслуживает вопрос правового регулирования защиты прав производителей оригинальных лекарственных средств при их введении в гражданский оборот.

На практике регистрация новых лекарственных препаратов влечет за собой не только проблемы обеспечения прав их разработчиков, но также затрагивает правовое положение участников гражданского оборота, не вкладывающих в их создание интеллектуальный труд¹. К таковым относятся производители воспроизведенных лекарственных препаратов, именуемых в международной практике дженериками (генериками). Вследствие этого весьма важен баланс интересов двух сторон (производителей оригинальных лекарствен-

ных средств и дженериков), в основании которого должен лежать четкий механизм правового регулирования.

Во всем мире разработка новых лекарственных препаратов является крайне трудоемким, длительным и дорогостоящим процессом. Содержимое ампул и блистеров проходит долгий путь, который начинается с идентификации биологической мишени, тянется через многолетние исследования в лабораториях и заканчивается длительным процессом регистрации в соответствующих органах². Лекарственные средства, разработанные впервые и являющиеся оригинальными, как правило, имеют высокую цену, которая не снижается долгие годы. Причиной этому являются те временные и денежные затраты, которые несет их производитель (на получение формулы активного вещества, разработку технологии производства, определение эффективности и побочных действий лекарственного средства, органи-

* Автор статьи В.В. Хохлова признана победителем в конкурсе на лучшую статью среди студентов и аспирантов в рамках IV Международного IP Форума.

¹ Андре А.А. Лекарственные средства как объекты исключительных прав. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8.

² Корзинов О.В., Балакин К.В., Иващенко А.А. Фармацевтический скрининг в России: прямой или обратный? // Ремедиум, 2007. № 12.

зацию рекламной кампании и др.)⁵. Действующее вещество (молекула) оригинального лекарственного средства защищается патентом. После того как срок действия такого патента истекает, у других производителей появляется возможность выпускать дженерики, цена которых по объективным причинам, значительно ниже.

Действующий Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» содержит понятия референтного и воспроизведенного лекарственного препарата⁴. Необходимо отметить, что термин «референтный лекарственный препарат» заменил собой ранее содержащееся в законе понятие «оригинальное лекарственное средство». В пункте 11 ст. 4 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» указано, что одним из признаков референтного лекарственного препарата является то, что он должен быть *впервые* зарегистрирован именно в Российской Федерации⁵. Воспроизведенным лекарственным препаратом признается препарат, который имеет такой же качественный и количественный состав действующих веществ, что и референтный; и биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями (п. 12 ст. 4)⁶. Иными словами, воспроизведенный лекарственный препарат является аналогом (копией) оригинального.

В конце 2014 г. в рассматриваемый закон были внесены существенные изменения⁷. С 1 января 2016 г. вступило в силу новое положение, закрепленное п. 20 ст. 18 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: теперь заявление о государственной регистрации

воспроизведенного лекарственного препарата может быть подано по истечении 4 лет с даты государственной регистрации референтного лекарственного препарата.

При этом в законе по-прежнему разработчикам референтных лекарственных препаратов предоставляется срок защиты данных продолжительностью в 6 лет (п. 18 ст. 18)⁸. Такой механизм защиты прав разработчиков именуется *data exclusivity* и соответствует международно-правовым нормам, в частности Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)⁹.

В российской юридической науке до сих пор не сформировалось единого мнения по поводу правовой природы механизма *data exclusivity* и его соотношения с другими формами охраны интеллектуальных прав на лекарственные препараты. Указанный механизм обеспечения эксклюзивности данных весьма условно можно отнести к разновидности исключительных прав¹⁰. По сути, принцип *data exclusivity* является специфическим способом защиты, действующим параллельно с патентным правом. Его необходимость обусловлена тем, что с учетом действия патента на изобретение и его продления разработчики лекарственных средств не всегда успевают воспользоваться преимуществами монополизма, обеспеченного нормами патентного права¹¹. Как следствие, затраты на разработку лекарств попросту не окупаются, ведь срок патентной защиты начинает течь с момента подачи заявки на патент, а не с начала продаж лекарственного средства.

На практике допущенные нарушения нормы об эксклюзивности данных являются основанием для признания государственной регистрации

⁵ Комментарий к Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (постатейный) (Беляев М.А., Колоколов Г.Р., Егоров Ю.В., Хлистун Ю.В., Савина Л.В.) [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ», 2014.

⁴ Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015 г.) «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, 14 апреля 2010 г. № 78.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, 26 декабря 2014 г. № 296.

⁸ Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015 г.) «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, 14 апреля 2010 г. № 78.

⁹ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства РФ, 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI).

¹⁰ Андре А.А. Лекарственные средства как объекты исключительных прав. Дис. ... канд. юр. наук. М., 2011. С. 10.

¹¹ Там же.

воспроизведенного лекарственного препарата недействительной и даже запрета его введения в оборот до завершения шестилетнего срока¹².

По ранее действовавшему законодательству разработчики оригинальных лекарственных средств могли достаточно долгое время оставаться единственными на рынке, так как лишь по прошествии 6 лет производители дженериков имели право подавать документы на регистрацию своего продукта. На сегодняшний день ситуация несколько иная. Изменения в законодательстве об обращении лекарственных средств, очевидно, приведут к еще большему ускорению появления на рынке дженериков.

Указанные выше нововведения вызвали многочисленные дискуссии среди экспертов. По сути, сокращение срока data exclusivity не побуждает разработчиков лекарственных средств заниматься новыми исследованиями. По мнению Сергея Ломкина, представителя компании Baker & McKenzie, введение единого подхода к срокам data exclusivity для всех групп лекарственных средств необоснованно: возможно было бы удлинить срок защиты для некоторых лекарственных средств, как это делается в ряде развитых стран, чтобы стимулировать рост числа инноваций в соответствующих областях¹³. Представляется, что данный подход является наиболее эффективным.

Например, возможно на законодательном уровне закрепить удлиненный срок data exclusivity для орфанных лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения редких заболеваний, для лекарственных препаратов, применяемых в педиатрии, а также используемых для лечения онкологических заболеваний. Это послужит своеобразным стимулом для разработки новых лекарственных средств в данных областях фармацевтики.

Схожий опыт дифференциации сроков data exclusivity уже существует и успешно используется на протяжении долгого периода времени в зарубежных странах.

Так, в США общий срок data exclusivity составляет 5 лет, для орфанных препаратов он несколько удлинён и составляет 7 лет. Кроме того, предусматривается возможность продления общего срока на 3 года в случае, если будет зарегистрировано новое показание для применения лекарственного средства¹⁴.

Другой пример можно привести из законодательства Европейского союза, которое вводит в отношении защиты данных формулу: «8+2+1», в которой 8 лет – период действия защиты эксклюзивности данных; последующие 2 года – период, в течение которого возможно начать подготовку для введения дженерика в оборот, но нельзя осуществлять его продажу (marketing exclusivity); на 1 год можно продлить указанный десятилетний период¹⁵.

Очевидно, что российский законодатель, в отличие от иностранных правопорядков, не проводит различий по срокам защиты в зависимости от объекта охраны, а также не выделяет период рыночной эксклюзивности оригинального препарата.

Вместе с тем дифференцированные сроки обеспечат эффективную реализацию механизма data exclusivity, который с одной стороны станет стимулом для фармацевтических компаний к проведению новых исследований и разработке инновационных лекарств, а с другой – определенной компенсацией за их финансовые вложения.

Таким образом, на данном этапе заимствованный из-за рубежа институт data exclusivity еще требует дополнительной работы по внедрению его в российское законодательство.

¹² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2015 г. № С01-882/2015 по делу № А40-188378/2014 // URL: <http://ipc.arbitr.ru/> (дата обращения: 30 января 2016 г.).

¹³ Курская А. Через тернии к терминам // Фармацевтический вестник, 2014. № 30.

¹⁴ Tamsen Valoir. Patent term extensions and other means of preserving market exclusivity // Intellectual Property Today, 2006.

¹⁵ Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311, 28.11.2001. P. 67) // URL: <http://ec.europa.eu> (дата обращения: 30 января 2016 г.).

Ключевые слова:

лекарственные средства, референтный лекарственный препарат, воспроизведенный лекарственный препарат, дженерики, механизм обеспечения эксклюзивности данных, патентное право.

Список литературы:

1. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства РФ, 2012. № 37 (приложение, ч. VI).
2. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 29 декабря 2015 г.) «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, 14 апреля 2010 г. № 78.
3. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, 26 декабря 2014 г. № 296.
4. *Андре А.А.* Лекарственные средства как объекты исключительных прав. Дис. ... канд. юр. наук. М., 2011. 175 с..
5. Комментарий к Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (постатейный) (Беляев М.А., Колоколов Г.Р., Егоров Ю.В., Хлестун Ю.В., Савина Л.В.). [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ», 2014.
6. *Курская А.* Через тернии к терминам // Фармацевтический вестник, 2014. № 30.
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2015 г. № С01-882/2015 по делу № А40-188378/2014 // URL: <http://ips.arbitr.ru/> (дата обращения: 30 января 2016 г.).
8. *Корзинов О.В., Балакин К.В., Иващенко А.А.* Фармацевтический скрининг в России: прямой или обратный? // Ремедиум, 2007. № 12.
9. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311, 28.11.2001, p. 67) // URL: <http://ec.europa.eu> (дата обращения: 30 января 2016 г.).
10. *Tamsen Valoir.* Patent term extensions and other means of preserving market exclusivity // Intellectual Property Today, 2006.

Рассмотрение спора об изменении формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента



В.А. Химичев,
кандидат юридических наук,
председатель 2-го судебного состава
Суда по интеллектуальным правам

Президиум Суда по интеллектуальным правам 07 декабря 2015 г. рассмотрел кассационную жалобу компании «АстраЗенека АБ» / AstraZeneca AB на решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2015 г. по делу

№ СИП-32/2015, в рамках которого оспаривалась правомерность признания патента Российской Федерации на изобретение № 2222332 «Применение композиции, содержащей формотерол и будесонид, для лечения острого состояния астмы» недействительным полностью в результате рассмотрения возражения В.Б. Лисовенко от 28 августа 2013 г.

Возражение В.Б. Лисовенко было основано на утверждении о том, что изобретение по патенту Российской Федерации № 2222332 не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

При этом в ходе рассмотрения возражения Роспатент, установив наличие оснований для

признания оспариваемой группы изобретений непатентоспособной, на основании п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (Приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56) предложил патентообладателю уточнить характеризующую их формулу для обретения возможности сохранения части патента в силе, в связи с чем патентообладатель включил в независимый п. 1 формулы признаки из описания, касающиеся изменения назначения композиции.

Роспатент, посчитав, что, поскольку признаки из описания оспариваемого патента, касающиеся изменения назначения композиции, не содержались в независимом п. 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, пришел к выводу о том, что их наличие в уточненной формуле приводит к появлению новой совокупности признаков, в отношении которой при рассмотрении заявки на патент не проводилась эк-

спертиза по существу и патент с такой формулой не действовал.

Суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента в указанной части, указав, что изменения в формулу изобретения после выдачи патента могут быть внесены лишь в порядке, предусмотренном п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, то есть путем исключения каких-либо признаков, поскольку иное толкование приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны.

В результате рассмотрения возражения В.Б. Лисовенко патент Российской Федерации на изобретение № 2222332 признан недействительным полностью. При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для иных выводов.

В ходе кассационного обжалования компания «АстраЗенека АБ» указала, что в противопоставленных источниках не были раскрыты признаки зависимого п. 12 формулы спорного изобретения, которые, будучи включенными в независимые п. 1 и 13 формулы, позволили бы сохранить действия патента. Однако компания к моменту вынесения Роспатентом решения сведениями о такой возможности не располагала, в связи с чем в обоснование кассационной жалобы компания сослалась на то, что недоведение Роспатентом до патентообладателя сведений о той части формулы изобретения, в отношении которой возможно сохранение правовой охраны изобретения, противоречит принципу обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела, а также правовой позиции, изложенной в решении в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1228 и является соблюдением Роспатентом обязанности, предусмотренной п. 4.9 Правил рассмотрения возражений.

При рассмотрении дела президиум Суда по интеллектуальным правам, исходя из того, что вопрос о порядке изменения формулы изобретения многогранен, явным образом не решен в законодательстве, обратился с запросами к ученым по следующим вопросам.

1. Каким образом, учитывая положения ст. 20 Патентного закона (ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации), может быть

изменена формула изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение: допустимо ли только исключение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков); или возможно перенесение признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт; или возможна корректировка независимого пункта формулы путем перенесения признаков из описания патента?

2. Следует ли из абзаца 2 п. 4.9 Правил № 56, что Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента обязан предложить заявителю конкретный вариант формулы изобретения, или правомерно абстрактное предложение внесения изменений в формулу без конкретизации таких изменений? В случае если необходимо предложить конкретный вариант формулы изобретения, не нарушает ли это право заявителя самостоятельно определить технический результат, предложенный к охране? В случае если необходимо абстрактное предложение внести изменения в формулу изобретения, имеет ли наличие или отсутствие такого предложения значение, учитывая, что патентообладатель и сам считается осведомленным о возможности внесения изменений в формулу на стадии рассмотрения возражения?

Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения экспертов пришел к выводу, что уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение. Кассационная жалоба компании «АстраЗенека АБ» / AstraZeneca AB оставлена без удовлетворения.

На поставленные вопросы Судом по интеллектуальным правам было получено несколько отзывов от экспертов. Мы предлагаем вашему вниманию поступившие ответы на запросы А.А. Христофорова, А.В. Залесова, В.А. Мещерякова.

Ответ на судебный запрос от 8 октября 2015 г. по делу № СИП-32/2015

А.А. Христофоров,

*адвокат, патентный поверенный,
партнер фирмы «Гоулинз Интернэшнл Инк».*

В соответствии со статьей 16 АПК РФ сообщая мнение по вопросам, поставленным в судебном запросе Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2015 г. по делу № СИП-32/2015 (кассационное производство № СО1-841/2015).

Ответ на вопрос 1

Статьей 20 Патентного закона Российской Федерации до внесения изменений федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ непосредственно регулировалось лишь внесение изменений в заявку, происходящее до вынесения решения экспертизы по существу, т. е. на стадии рассмотрения возражений против выдачи патента действие данной статьи не распространялось.

После внесения изменений федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ и до принятия и вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 20 Патентного закона Российской Федерации регулировалось внесение изменений в заявку, происходящее на стадии до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение либо решения об отказе в выдаче патента, под которой в практике Роспатента во всех подобных ситуациях понимается, в частности, и стадия рассмотрения дела в Палате по патентным спорам, поскольку в конце этой стадии также выносятся решения.

Статьей 20 Патентного закона Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, предусматривалось, что заявитель (в рассматриваемой ситуации патентообладатель) имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения, т. е. без включения в формулу изобретения признаков,

отсутствовавших на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения. Каких-либо иных ограничений законом установлено не было.

В связи с этим следует полагать, что в тех случаях, когда применим Патентный закон Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, формула изобретения может быть изменена на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), перенесения признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт, или перенесения признаков в формулу изобретения, в том числе в ее независимый пункт, из описания патента. После этого измененная таким образом формула изобретения должна быть проверена на патентоспособность с проведением при необходимости дополнительного информационного поиска в соответствии со ст. 21 Патентного закона Российской Федерации (в настоящее время – ст. 1386 ГК РФ).

Аналогичное статье 20 Патентного закона Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, регулирование содержалось и в ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (до внесения изменений федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), в связи с чем такой же порядок применим и к ситуации, регулируемой этой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации.

В статье 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от

12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) предусматриваются дополнительные ограничения права на внесение изменений в заявку, а именно – по существу, изменения также не должны содержать иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, или указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в заявке на дату ее подачи.

Это также не исключает возможности изменения формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), перенесения признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт, или перенесения признаков в формулу изобретения, в том числе в ее независимый пункт, из описания патента. После этого измененная таким образом формула изобретения должна быть проверена на патентоспособность с проведением при необходимости дополнительного информационного поиска в соответствии со ст. 1386 ГК РФ.

Ответ на вопрос 2

Как представляется из текста абз. 2 п. 4.9 Правил № 56, позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в решении от 22 ноября 2010 г., и очевидных требований спра-

ведливости, в тех случаях, когда коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента видит принципиальную возможность внести в формулу изобретения изменения, устраняющие причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности; а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями; она обязана предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения, пояснив, почему именно она считает возможным внесение таких изменений, что может служить ориентиром для заявителя.

Предложение коллегией палаты по патентным спорам конкретного варианта формулы изобретения, обязательного для заявителя, нарушало бы право заявителя самостоятельно определить технический результат, предложенный к охране.

Представляется, что отсутствие такого предложения в тех случаях, когда для него имелись основания, является существенным нарушением прав и законных интересов правообладателя, поскольку для правообладателя важно знать предварительное мнение коллегии палаты по патентным спорам. В то же время патентообладатель не должен быть ограничен в возможности внесения изменений в формулу на стадии рассмотрения возражения независимо от наличия или отсутствия предложения.

Ответ на запрос Суда по интеллектуальным правам от 8 октября 2015 г. по делу № СИП–32/2015

А.В. Залесов,

кандидат юридических наук,
патентный поверенный РФ

Ответ на вопрос 1

На стадии рассмотрения возражения против выдачи патента для признания его недействительным частично из формулы изобретения должны быть исключены все непатентоспособные объекты (и сохранены объекты, патентоспособные с учетом доводов возражения). Никакие новые объекты (новая совокупность признаков), отсутствовавшие в формуле оспоренного патента, не могут быть включены в формулу патента при признании его недействительным частично.

Для выполнения указанного действия изменения в формулу должны отвечать следующим условиям:

1) допустимо исключение непатентоспособных объектов в случае, если в формуле присутствует несколько объектов охраны (то есть исключение отдельных независимых пунктов и зависимых от них пунктов формулы или исключение альтернативы в независимом пункте путем исключения альтернативного признака в данном независимом пункте);

2) допустимо включение всей совокупности отличительных признаков любого зависимого(-ых) пункта(-ов) формулы в соот-

ветствующий независимый пункт (тот, от которого данный зависимый пункт зависит);

3) недопустимо исключение из независимого пункта признака, не имеющего альтернативы (например, при оспаривании действительности патента ввиду присутствия в формуле выданного патента признака, отсутствовавшего в первоначальной заявке);

4) недопустимо включение в формулу признаков из описания;

5) недопустимо включение в независимый пункт формулы совокупности признаков зависимых пунктов, если они зависят от иного независимого пункта;

6) недопустимо включение в независимый пункт формулы отдельных признаков зависимого пункта или нескольких зависимых от него пунктов (комбинирование отдельных признаков, без всей совокупности), поскольку при этом образуется объект, не предусмотренный первоначальной формулой (возникает новая комбинация признаков).

Формула определяет объем правовой охраны изобретения¹, описание может использоваться для целей толкования формулы. При этом каждый независимый пункт² формулы характеризует са-

¹ Часть 2 статьи 1358 ГК РФ «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

² Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение
3.3.2.4. Независимый пункт формулы:

1) независимый пункт формулы изобретения характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения;

2) независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько изобретений – вариантов (пункт 2.3 настоящих Правил), если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

³ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение

3.3.2.5. Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

мостоятельное изобретение, а зависимые пункты⁵ формулы характеризуют частные случаи реализации изобретения по независимому пункту (путем включения совокупности дополнительных характеризующих признаков для описания данного объекта). Таким образом, формула выданного патента есть формально определенная и четко выраженная совокупность конкретных реализаций изобретения, которые прямо предусмотрены пунктами формулы (столько вариантов реализации изобретения, сколько пунктов формулы). Именно данная совокупность определяет объем правовой охраны выданного патента.

Рассмотрение возражения против выдачи патента на изобретение является установленной законом⁴ процедурой разрешения спора о признании выданного патента недействительным в административном порядке.

При кажущейся схожести с процедурой рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в выдаче патента (оппозиционная система) процедура оспаривания действительности выданного патента имеет принципиально иную правовую природу⁵. В связи с этим прямой перенос механизмов оппозиционной системы на процедуру признания патента недействительным не может быть признан правомерным.

Процедура оспаривания выданного патента может завершиться признанием патента недействительным полностью или частично⁶. В случае признания патента недействительным частично выдается новый патент с новой формулой изобретения.

Процедура рассмотрения спора по возражению против выдачи патента установлена подзаконным нормативным актом⁷, но его толкова-

ние (ввиду меньшей юридической силы) не может выйти за рамки, установленные законом.

Поскольку по выданному и оспоренному патенту законом прямо установлено:

1) что патент может быть признан недействительным частично⁸,

2) объем охраны изобретения определяется формулой патента, а описание может использоваться для толкования формулы (но не определяет непосредственно объем охраны)⁹, то признание патента недействительным частично означает признание частично неправомерным его объема охраны и сохранение ограниченного объема охраны в сравнении с объемом охраны выданного и оспоренного патента.

Ограничение объема охраны (определяемого формулой) означает изменение формулы в сторону сокращения объема охраны. При этом новые объекты, не предусмотренные формулой оспоренного патента, не могут быть включены в формулу, так как они не предусматривались формулой оспоренного патента.

Таким образом, правомерные изменения формулы в рамках оспаривания выданного патента (измененная формула, с которой выдается новый патент взамен признанного частично недействительным) должны осуществляться с соблюдением трех условий:

1) оно должно приводить к ограничению объема охраны в сравнении с объемом охраны первоначальной формулы (не приводить к увеличению объема или его произвольному изменению, например созданию новых объектов);

2) оно должно быть осуществлено в рамках формулы выданного и оспоренного патента (без возникновения новых объектов как новой совокупности признаков);

⁴ См. статьи 1248 (ч. 2 и 3) и 1398 (ч. 2, 4, 5 и 7) Гражданского кодекса РФ.

⁵ Тема более подробно рассмотрена в статье «О правовой природе спора о действительности патента и его результатов» Залесов А.В., Журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. № 11. 2012», прилагается в качестве ссылки.

⁶ Статья 1398 ГК РФ, часть 4: «Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент».

⁷ Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56).

⁸ Часть 4 статьи 1398 ГК РФ.

⁹ Часть 2 статьи 1358 ГК РФ.

3) объекты, выраженные независимыми пунктами измененной формулы, должны быть патентоспособными с учетом доводов возражения.

Недопущение увеличения или изменения объема охраны при оспаривании патента (по любому из оснований, установленных законом) означает недопущение исключения признака независимого пункта формулы, не имеющего альтернативы (каждый неальтернативный признак независимого пункта формулы ограничивает притязания, и его исключение приведет к увеличению объема охраны). Например, нельзя исключить неальтернативный признак с целью преодоления возражений, основанных на присутствии в формуле выданного патента признака, отсутствовавшего в материалах заявки на дату подачи¹⁰ (исключение отсутствовавшего в первоначальных материалах заявки признака независимого пункта формулы позволит преодолеть доводы возражения, но приведет к увеличению объема охраны).

Ограничение объема охраны изобретения в рамках первоначальной формулы оспариваемого патента может происходить либо путем исключения независимого пункта (если это многозвенная формула с несколькими независимыми пунктами) или исключения альтернативного признака (что приводит к сокращению притязаний путем исключения варианта изобретения, охарактеризованного данной альтернативой в независимом пункте), либо включением совокупности отличительных признаков любого из зависимых пунктов (либо признаков нескольких зависимых пунктов) в независимый пункт формулы, от которого они зависят (это означает выбор объекта, являющегося частным случаем изобретения, прямо предусмотренным независимым пунктом согласно первоначальной формулы).

Внесение изменений путем включения в независимый пункт признаков из описания при-

водит к сокращению объема, но явно выходит за рамки первоначальной формулы выданного и оспоренного патента. В связи с этим данное изменение недопустимо, так как создаваемый таким образом объект по измененному независимому пункту формулы не предусматривался формулой оспоренного патента, и это будет выдачей патента на новое изобретение, экспертиза (включая патентный поиск) по которому не проводилась.

Внесение изменений путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов, зависящих от других независимых пунктов, также приведет к выдаче патента на новое изобретение, экспертиза (включая патентный поиск) по которому не проводилась, так как она проводится в отношении совокупности признаков, характеризующих конкретный объект формулы.

Недопущение произвольного изменения формулы, строго говоря, означает также недопустимость произвольного комбинирования отдельных признаков зависимых пунктов формулы для включения в независимый пункт, от которого они зависят, так как это тоже приводит к созданию нового объекта охраны.

Если представить допустимые изменения в формулу (при оспаривании выданного патента) формально логическим путем, то это – отказ от всех непатентоспособных объектов и оставление только патентоспособных. При этом для целей удобства воспроизведения первый «оставленный» пункт представляется в виде независимого пункта. Никакие иные изменения не допускаются.

Для иллюстрации приведем самый простой пример. Патент имеет формулу изобретения:

- 1) объект А отличается тем, что содержит В;
- 2) объект по п. 1 отличается тем, что дополнительно содержит В;
- 3) объект по п. 2 отличается тем, что дополнительно содержит Г и Д;

¹⁰ Статьей 1398 ГК РФ п. 1 Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан действительным полностью или частично в случаях... в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378).

4) объект по п. 3 отличается тем, что дополнительно содержит Ж и З.

Допустим, что патент оспорен только по несоответствию условию патентоспособности «новизна». При этом в возражении дана одна ссылка из уровня техники, из которой известен Объект А, который содержит Б, В, Г.

Непатентоспособные варианты изобретения: п. 1 (совокупность объекта с признаками А и Б известна из ссылки) и п. 2 (совокупность объекта с признаками А, Б и В известна из ссылки).

Патентоспособные варианты изобретения: по п. 3 и 4 (совокупность признаков каждого из них не известна из ссылки, причем п. 4 – это частный вариант объекта по п. 3).

Допустимыми изменениями формулы исключаются непатентоспособные варианты и оставляются патентоспособные (3 и 4), но первый из оставшихся пунктов (п. 3) представляется в виде независимого пункта (меняется нумерация и форма представления).

Корректно измененная формула:

1) объект А отличается тем, что содержит Б, В, Г и Д (бывший п. 3);

2) объект по п. 1 отличается тем, что дополнительно содержит Ж и З (бывший п. 4).

Патентоспособная, но некорректно измененная формула:

1) объект А отличается тем, что содержит Б, В и Д;

2) объект по п. 1 отличается тем, что содержит Г;

3) объект по п. 2 отличается тем, что содержит Ж и З.

Некорректность такого изменения связана с тем, что ни один из вариантов формулы оспоренного патента (п. 1, 2, 3 и 4) не предусматривал варианта по п. 1 измененной формулы, а именно Объект А, который содержит Б, В и Д (без обязательного содержания Г); то есть произошло «разбиение» совокупности признаков п. 3 и включение части совокупности в из-

мененный независимый пункт. В результате измененная формула будет охранять изобретение, которое прямо не предусматривалось формулой оспоренного патента.

Ответ на вопрос 2

Из абз. 2¹¹ п. 4.9 Правил № 56 следует, что коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Такое предложение может и должно быть сделано в абстрактной форме.

При этом само по себе такое предложение со стороны Коллегии в силу конструкции абз. 2 п. 4.9 Правил № 49 означает констатацию факта, что Коллегия полагает изобретение(-я), охарактеризованное(-ые) в независимом пункте(-ах) непатентоспособным(-и) в рамках доводов возражения, и без внесения изменений в формулу данный патент будет признан недействительным полностью.

Предложение Коллегии не должно содержать обязательных для патентообладателя вариантов **изменения** формулы, так как в данном случае это не будет предложением изменить формулу, а будет предложением согласиться с изменением формулы, сделанным самой коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента, что не соответствует Правилам. Кроме того, такие конкретные варианты формулы в качестве предложения Коллегии будут прямо нарушать права патентообладателя самостоятельно определить объем испрашиваемой правовой охраны (в рамках и с ограничениями, установленными законом и правилами).

Полагаю также, что Коллегия Палаты по патентным спорам обязана рассмотреть (соответственно обоснованно принять или отклонить) вариант измененной формулы, предложенной патентообладателем по своей инициативе. Не-

¹¹ При рассмотрении возражения, предусмотренного п. 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении – могут быть признаны недействительными частично.

обоснованный отказ Коллегии в рассмотрении варианта измененной формулы, предложенной патентообладателем, в том числе требование «однократной» возможности подать предложение изменить формулу (отказ от рассмотрения нескольких вариантов измененной формулы), представляется неправомерным.

В отношении правовых последствий отсутствия со стороны Коллегии предложения внести изменения в формулу на заседании (при потенциальной возможности каких-либо исправлений для частичного преодоления доводов возражения) полагаю следующее.

Как указывалось выше, п. 4.9. Правил № 56 (с учетом позиции Верховного суда РФ) подразумевает, что патентообладатель также имеет право предложить измененную формулу и Коллегия обязана ее рассмотреть.

В случае если патентообладатель представлен в Роспатенте профессиональным представителем (патентным поверенным или адвокатом), то обоснованно предполагается его осведомленность о действующих правилах, в том числе касающихся изменения формулы, и, соответственно, должен самостоятельно распоряжаться своими процессуальными правами в ходе заседания Коллегии.

С учетом того, что правилами прямо не предусмотрена безусловная обязанность Коллегии Палаты по патентным спорам разъяснять сторонам их права, а поверенный был аттестован на знание законодательства и обязан поддерживать квалификацию, – ссылка профессионального представителя на то, что он не представил измененную формулу ввиду отсутствия предложений изменить ее со стороны Коллегии Палаты по патентным спорам, представляется неправомерной.

Вместе с тем, если патентообладатель не имеет профессионального представителя (например, это физическое лицо - изобретатель), и ему перед началом заседания Коллегией не разъяснены его права, а также не указана возможность изменить формулу, и в ходе заседания Коллегия не озвучила предложения изменить формулу (хотя такая возможность сохра-

нить охрану изобретения частично следовала из доводов возражения), – то подобные действия административного органа могут быть расценены как ненадлежащее выполнение функции рассмотрения спора о патентоспособности с учетом возложенных на Роспатент задач, в том числе создания условий для обеспечения законных интересов патентообладателя (сохранить охрану изобретения хотя бы частично).

С учетом высказанной позиции¹² Верховного Суда Российской Федерации полагаю необходимым считать, что права Роспатента в качестве административного органа должны реализовываться не произвольно, а в строгом соответствии с возложенными на него задачами и функцией – объективного рассмотрения спора о патентоспособности с соблюдением прав участвующих в споре сторон, включая самого патентообладателя.

Таким образом, предложение внести изменения в формулу должно быть сделано коллегией Палаты по патентным спорам, если ею усматривается в связи с доводами возражения потенциальная возможность таких изменений формулы (в рамках процедуры и ограничений, установленных законом и правилами), которые были бы основанием для признания патента недействительным частично, а не полностью. Также из этой нормы вытекает обязанность коллегии Палаты по патентным спорам рассмотреть (соответственно обоснованно принять или отклонить) вариант измененной формулы, предложенной патентообладателем по своей инициативе, так как право административного органа предложить внести изменения в формулу направлено на защиту прав патентообладателя.

Вместе с тем данная норма не обязывает коллегию Палаты по патентным спорам предлагать конкретный вариант формулы, так как в таком случае это не будет предложением изменить формулу, а будет предложением согласиться с изменением формулы, сделанным самой коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента, что не соответствует буквальному толкованию п. 4.9 Правил. Кроме того, такие конкретные варианты формулы в качестве предложения Кол-

¹² Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ 10-1228.

легии будут прямо нарушать права патентообладателя самостоятельно определить объем испрашиваемой правовой охраны (в рамках и с ограничениями, установленными законом и таким образом, предложение изменить формулу должно быть сделано Коллегией по результатам рассмотрения возражения и обсуждения мнения членов Коллегии в совещательной комнате.

Предложение должно быть сделано в абстрактной форме, так как само по себе означает констатацию непатентоспособности независимого пункта в рамках доводов возражения и потенциальную возможность изменения формулы для частичного сохранения правовой охраны.

Вместе с тем само по себе предварительное мнение Коллегии о возможности изменения формулы не говорит о безусловной возможности существования такого варианта (соответственно, само предложение внести изменения не означает гарантированного существования такого варианта). Вариант изменения, предложенный патентообладателем, должен быть тщательно проверен на патентоспособность, но – только в рамках доводов возражения на заседании. Лицо, подавшее возражение, должно иметь возможность ознакомиться с предложенной патентообладателем измененной формулой и высказаться по этому поводу.

Патентообладатель имеет право предложить измененную формулу, и Коллегия обязана ее рассмотреть. В случае если патентообладатель

представлен в Роспатенте профессиональным представителем (патентным поверенным или адвокатом), то обоснованно предполагается его осведомленность о действующих правилах, в том числе касающихся изменения формулы.

С учетом того, что правилами не предусмотрена безусловная обязанность Коллегии Палаты по патентным спорам разъяснять сторонам их права, а поверенный был аттестован на знание законодательства и обязан поддерживать квалификацию, – то ссылка профессионального представителя на то, что он не представил измененную формулу ввиду отсутствия предложений изменить ее со стороны Коллегии Палаты по патентным спорам, представляется неправомерной.

Вместе с тем, если патентообладатель не имеет профессионального представителя (например, это физическое лицо – изобретатель), и ему перед началом заседания Коллегией Палаты по патентным спорам не разъяснены его права, а также не указана возможность изменить формулу, и в ходе заседания Коллегия не озвучила предложения изменить формулу (хотя такая возможность сохранить охрану изобретения частично следовала из доводов возражения), – то подобные действия административного органа могут быть расценены как ненадлежащее выполнение функции рассмотрения спора о патентоспособности с учетом возложенных на Роспатент задач.

Ответ на судебный запрос от 08.10.2015 по делу № СИП-32/2015

В.А. Мещеряков,

советник ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

1. Ответ на первый вопрос

Законность внесения изменений в формулу изобретения по уже выданному патенту на изобретение в процессе рассмотрения в административном порядке возражения против его выдачи.

Процедура рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров) в административном порядке (возражений) в РФ традиционно определялась подзаконными актами Роспатента, а затем – соответствующих федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных издавать такие нормативные правовые акты. Закон же, устанавливая лишь самые общие положения этой процедуры, предусматривает бланкетную норму, отсылающую к указанным подзаконным актам, которые и определяют содержание данной процедуры.

Так, первым нормативным правовым актом, регулирующим эту процедуру, явились Правила подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате Роспатента, утвержденные Председателем Роспатента 19 апреля 1995 г. Они были изданы Роспатентом в соответствии со ст. 2 Патентного закона РФ (в редакции, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3518-1), предоставляющей Роспатенту право издавать такого рода нормативные правовые акты. Установленный п. 5.10 и 5.11 этих Правил порядок внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения об отказе в выдаче патента и против выдачи патента предусматривал право коллегии Апелляционной палаты предлагать заявителю или патентообладателю внести изменения в формулу изобретения.

При этом пределы этих изменений определены перечислением их конкретных вариантов, включающих как исключение признаков из независимого пункта формулы, исключение независимого пункта формулы в случае группы изобретений, так и включение в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов или из описания изобретения.

В дальнейшем были изданы Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – Палата), утвержденные приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56). Они были приняты в соответствии с п. 2 ст. 29 Патентного закона РФ (в редакции Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ). Этим пунктом Закона определены: Палатой возражения, основания для подачи возражений (перечень нарушенных требований для выдачи охранного документа) и условие для вступления в силу решений, принимаемых Палатой (утверждается руководителем Роспатента). При этом указанным пунктом установлено, что сама процедура рассмотрения возражений Палатой устанавливается нормативным правовым актом Роспатента. Значит, этому нормативному правовому акту самим Патентным законом РФ предоставлены самые широкие возможности для регулирования фактически всех процессуальных аспектов споров данной категории.

Одним из таких аспектов является возможность изменения формулы изобретения по оспоренному патенту в процессе рассмотрения споров данной категории. Эта возможность направлена на защиту прав и законных интересов патентообладателей. Необходимость этих изменений обусловлена тем, что эти изменения могут «спасти» патент на изобретение от признания его недействительным полностью и сохранить его действие только

в объеме измененной формулы изобретения. Такая возможность прямо предусмотрена абзацем 2 п. 4.9 Правил № 56. Таким образом, законность внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение определена самим Патентным законом РФ, предоставившим свое право регулировать различные процессуальные вопросы оспаривания патентов на изобретения, включая вопрос изменения формулы изобретения, ведомственному нормативному правовому акту.

Положения статьи 20 Патентного закона РФ (вошли в содержание статьи 1378 ГК РФ) не имеют отношения к спорам указанной категории вообще и процедуре изменения формулы изобретения в процессе рассмотрения этих споров в частности. Эти положения регулируют процедуру рассмотрения заявок на выдачу патента (процедуру патентной экспертизы), которая завершается принятием по заявке решения о выдаче или об отказе в выдаче патента (либо о признании заявки отозванной). В процессе патентной экспертизы также предусмотрена возможность изменения формулы изобретения. Положения статьи 20 Патентного закона РФ и ст. 1378 ГК РФ регулируют процедуру изменения формулы изобретения на этапе патентной экспертизы. Этими положениями ограничен срок представления дополнительных материалов, в том числе по изменению формулы изобретения, датой принятия Роспатентом решения о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение (чем и завершается рассмотрение заявок на выдачу патента).

Дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о том, что эта процедура относится только к этапу патентной экспертизы, является указание в этих статьях заявителя как лица, представляющего дополнительные материалы. Заявителем считается лицо, подавшее заявку на выдачу патента. В процессе рассмотрения возражений против выдачи патента изменения формулы по предложению коллегии Палаты осуществляет патентообладатель, а не заявитель.

Виды допустимых изменений формулы изобретения в процессе рассмотрения возражений

Указанные виды определены абз. 3 п. 4.9 Правил № 56 путем отсылки на виды допустимых из-

менений формулы изобретения в процессе рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение, определенные нормативным правовым актом Роспатента и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17 апреля 1998 г. № 82 (далее – Правила № 82).

Эти виды включают две группы всевозможных изменений формулы изобретения: исключение из формулы отдельных признаков изобретения или отдельных пунктов формулы изобретения; включение в независимый пункт формулы изобретения признаков из зависимых пунктов или описания изобретения, включая изменение признаков независимого пункта путем их конкретизации (от общего – к частному). Так, в частности, абз. 2 подп. 2 п. 19.4 Правил № 82 установлено: «Если существенный признак, без которого технический результат ... не достигается, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы».

Общий вывод по первому вопросу

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение допустимо изменять формулу изобретения как путем исключения признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков), так и путем включения в независимый пункт формулы признаков, содержащихся в ее зависимых пунктах или описании изобретения к патенту.

2. Относительно второго вопроса

Пределы возможных вариантов изменений формулы изобретения, которые могут быть предложены коллегией Палаты

Предусмотренное абз.2 п. 4.9 Правил № 56 право коллегии Палаты предлагать заявителю внести изменения в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения об отказе в выдаче патента на изобретение решением Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) от 22 ноября 2010 г. № 9 ГКПИ 10-1228 признано обязанностью Палаты, которая не может осуществляться произвольно.

Эта правовая позиция ВС РФ носит общий характер, что подтверждается цитируемым фрагментом указанного решения: «Абзац первый пункта 4.9 Правил, наделяющий коллегия Палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта изобретения и не допустить принятие формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение. Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной деятельности Палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения».

Таким образом, эта правовая позиция ВС РФ должна применяться в том числе и в отношении абз. 2 п. 4.9 Правил № 56, поскольку этим абзацем аналогичным образом регулируется процедура внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений против уже выданного патента.

Какие условия, предусмотренные Правилами № 56, ограничивают возможности коллегии Палаты предлагать патентообладателю внести изменения в формулу изобретения?

Во-первых, пунктом 4.9 Правил № 56 установлены следующие условия для внесения таких изменений:

– они могут быть предложены только в случае, если коллегия Палаты приходит к выводу о том, что приведенные в возражении основания подтверждают несоответствие изобретения по оспоренному патенту условиям патентоспособности (требованиям для выдачи патента на изобретение);

– они характеризуют такое измененное техническое решение, патентоспособность которого не отрицается мотивами, приведенными в возра-

жении против выдачи патента (устраняют причины для вывода о непатентоспособности изобретения);

– они не выходят за указанные выше пределы допустимых изменений формулы изобретения в процессе рассмотрения возражений против выдачи патента (такие же изменения, которые допустимы и на этапе патентной экспертизы).

Во-вторых, коллегия Палаты ограничена еще и общим условием патентного права – исключительное право на изобретение может быть предоставлено только на патентоспособное изобретение, т. е. предлагаемые коллегией Палаты изменения должны характеризовать изобретение, соответствующее требованиям для выдачи патента на изобретение (условиям патентоспособности). Это ограничение сформулировано, в частности, абз. 7 п. 5.1 Правил № 56, в соответствии с которым в случае внесения изменений в формулу изобретения решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска. Это означает, что предложенные коллегией Палаты на ее заседании и принятые патентообладателем изменения формулы изобретения вносятся в формулу изобретения, с которой выдается новый патент, только после проведения дополнительного информационного поиска, подтвердившего патентоспособность измененного изобретения. В ином случае (если в результате дополнительного поиска коллегия Палаты устанавливает непатентоспособность измененного изобретения) эти изменения формулы изобретения не могут быть приняты, а новый патент не может быть выдан с такой измененной формулой.

Таким образом, для специалиста становится очевидно то, что, несмотря на перечисленные выше ограничения возможных изменений формулы изобретения, как правило, существуют различные варианты допустимых изменений, из которых можно выбрать наиболее приемлемый. Разумеется, это зависит от наличия в формуле изобретения зависимых пунктов, их количества и содержательности включенных в них признаков, а также объема и содержательности сведений, раскрытых в описании изобретения.

Соблюдение прав и законных интересов патентообладателя в процессе внесения изме-

нений в формулу изобретения, предлагаемых коллегией Палаты.

В процессуально-правовой «конструкции» п. 4.9 Правил № 56 прямо не предусмотрено право патентообладателя выражать свое волеизъявление об изменениях формулы изобретения, которые его устраивают. Это обстоятельство может создать впечатление об ограничении законных интересов патентообладателей иметь новый патент на такое измененное изобретение, которое бы устраивало их. Собственно говоря, это впечатление подтверждается и содержанием второго вопроса судебного запроса: «Не нарушает ли это право заявителя самостоятельно определить...».

В действительности же указанная «конструкция» не ограничивает возможность диалога между коллегией Палаты, предлагающей патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, и патентообладателем, который может не принять предложение коллегии Палаты и сформулировать свой вариант изменений формулы изобретения. Более того, в этом процессе определения варианта изменений формулы изобретения также вправе участвовать и лицо, подавшее возражение, в качестве оппонента патентообладателю.

Принципиально важным условием этого процесса является обязанность коллегии Палаты предоставить сторонам спора возможность привести свои аргументы по предлагаемым вариантам изменения формулы, оценить их обоснованность и отразить их анализ в принимаемом решении Роспатента.

Однако в практике Роспатента указанные выше условия, как прямо установленные, так и не ограниченные Правилами № 56, как правило, не соблюдаются, что приводит к систематическому нарушению прав и законных интересов сторон споров и по этой причине вызывает обоснованные претензии к практике рассмотрения споров Роспатентом. Собственно говоря, решение Роспатента по данному делу № СИП-32/2015 является образцом нарушения процессуальных прав патентообладателя в части изменения формулы изобретения, когда прямо предусмотренное нормативным правовым актом (Правила № 56) право (и обязанность Палаты) предлагать внести изменения в независимый пункт формулы изобретения из описания изобретения попросту игнорировано Роспатентом.

Общий вывод по второму вопросу

Таким образом, коллегия Палаты, делая вывод в процессе рассмотрения возражения против выдачи патента о том, что приведенные в возражении мотивы являются основанием для признания патента недействительным полностью, и усматривая возможность изменения формулы изобретения таким образом, что оспоренный патент может быть признан недействительным только частично, обязана предложить заявителю конкретный и соответствующий указанной возможности вариант формулы изобретения с учетом мнения патентообладателя о приемлемых для него изменениях формулы.

3. О дальнейшем совершенствовании процедуры рассмотрения споров данной категории

Процедуру рассмотрения споров данной категории можно и необходимо совершенствовать. Но при этом необходимо исходить из следующих концептуальных условий этой процедуры:

– она должна соблюдать баланс интересов всех участников этих правоотношений – патентообладателей, лиц, подающих возражения против выдачи патентов, общества в целом и государства.

Так, например, предоставляя право патентообладателям самим предлагать изменения формулы изобретения неограниченное количество раз и при этом ограничивая лиц, подающих возражения, предоставлять свои доводы о патентоспособности этих измененных изобретений, будут существенно ущемлены законные интересы лиц, подающих возражения. При этом будут объективно затронуты законные интересы Роспатента как представителя государства, который в таких условиях будет обречен на длительный процесс рассмотрения одного и того же спора с проведением больших и многочисленных затрат на проведение все новых и новых дополнительных поисков. Выдача же нового патента с измененной формулой изобретения без проверки законности его выдачи затрагивает законные права третьих лиц и общества в целом, с чем мы столкнулись в стране в условиях выдачи патентов на полезные модели без проверки их патентоспособности. Аналогичные негативные последствия для соблюдения указанного баланса интересов наступят и в противоположном варианте, если чрезмерно ограничить возможности патентообладателей изменять формулу изобретения.

При этом необходимо учитывать, что внесение изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения об отказе в выдаче патента или против выдачи патента является спецификой только административного, а не судебного процесса. Административный порядок рассмотрения споров об охраноспособности объектов промышленной собственности, в отличие от судебного порядка, не ограничивается только состязательностью сторон спора, а предусматривает активное участие в этом процессе государства в лице Роспатента (Палаты).

Эта особенность подтверждена и вышеуказанным решением ВС РФ от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ 10-1228, которым право Палаты предлагать заявителю вносить изменения в формулу изобретения определено как одновременно и ее обязанностью, исходя из основной деятельности Палаты, связанной с защитой патентных прав в административном порядке. Основной же деятельностью Палаты является не только обеспечение реализации прав и законных интересов заявителей, патентообладателей и иных заинтересованных лиц в административном порядке, но и исправление ошибок, допущенных в решениях Роспатента по результатам рассмотрения заявок на выдачу патентов, что характерно именно для административного процесса рассмотрения споров для данной категории. Незаконность решения Роспатента об отказе в выдаче патента ущемляет права и законные интересы заявителя, а незаконность решения Роспатента о выдаче патента ущемляет права и законные интересы всех заинтересованных лиц, общества в целом и государства, поскольку незаконно предоставляет исключительное право и тем самым ограничивает права и возможности конкурентов в процессе экономической деятельности.

Иное понимание роли Роспатента в этом процессе объективно поставит вопрос целесообразности участия Роспатента в этом процессе как избыточной промежуточной инстанции между патентной экспертизой, осуществляемой также Роспатентом, и судом.

С 1 октября 2014 г. вступили в силу изменения в часть четвертую ГК РФ, предусматривающие, в частности, исключение Палаты по патентным спорам из состава органов, имеющих право рассматривать данные споры, включая возражения про-

тив выдачи патентов (п. 3 ст. 1248). Таким образом, Законом предусмотрен только один орган, который вправе рассматривать эти споры и принимать решения по результатам их рассмотрения, – Роспатент. Эта новелла уже действует в отношении возражений, поданных после 1 октября 2014 г. (возражения, поданные до этой даты, продолжают рассматриваться в ранее действующем порядке). Нам известен вариант проекта нормативного правового акта, регулирующего порядок рассмотрения этих споров, подготовленного Роспатентом (мы представили в установленном порядке свои замечания к нему). Этот проект предусматривает такое же участие Палаты (Федерального института промышленной собственности – ФИПС) в рассмотрении этих споров, как и предусмотренное ранее действующим порядком. При этом участие ФИПС в рассмотрении этих споров объяснено в этом проекте мнением о том, что все действия, осуществляемые членами коллегии ФИПС в процессе рассмотрения возражений, в том числе на заседаниях этих коллегий, не затрагивают права и законные интересы сторон спора, поскольку являются только подготовительными для принятия юридически значимых действий Роспатентом. Если это «мнение применить», в частности, к рассмотренной процедуре изменения формулы изобретения, то получится, что отказ в изменении формулы изобретения или предложение патентообладателю внести конкретные изменения в нее следует считать «подготовительными» действиями и не затрагивают прав и законных интересов патентообладателей и лиц, подавших возражения против выдачи патента. К ним относится еще целый ряд процессуальных действий, которые необходимо осуществлять коллегии ФИПС в процессе рассмотрения споров данной категории и которые прямо затрагивают права и законные интересы сторон спора. Например, рассмотрение ходатайств о принятии дополнительных материалов к поданному возражению, переносе сроков заседания коллегии, отводе членов коллегии и др.

Принятие такого проекта и рассмотрение споров в соответствии с ним создаст условия для признания нелегитимными принимаемые Роспатентом решения по результатам рассмотрения споров данной категории и возникновения хаоса в правоприменительной деятельности в этой части.

Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия



В.А. Химичев,
кандидат юридических наук,
председатель 2-го судебного состава
Суда по интеллектуальным правам

В ряде судебных споров, встречающихся в практике Суда по интеллектуальным правам, в качестве одного из доводов о недействительности решения Роспатента указывается на отсутствие предложения со стороны палаты по патентным спорам о внесении изменений в формулу изобретения, когда для этого, как полагают заявители, имелись основания. Такой довод, как правило, приводится в качестве дополнительного к основному – о патентоспособности изобретения.

В деле же № СИП-32/2015, рассмотренном Судом по интеллектуальным правам, довод о нарушении палатой по патентным спорам процедуры рассмотрения возражения в части реализации права на внесение изменений в формулу изобретения вышел на первый план.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, принимая во внимание значимость для правоприменительной практики позиции суда по этому вопросу, направил ученым запросы, в которых просил высказать свое мнение отно-

сительно наличия у Роспатента обязанности по предложению заявителю конкретного варианта изменения формулы изобретения или правомерности абстрактного предложения, а также о допустимых вариантах изменения формулы изобретения.

Выводы президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 7 декабря 2015 г., относительно соотношения прав и обязанностей патентообладателя и Роспатента в процессе реализации права на внесение изменений в формулу изобретения, характера таких изменений и явились одним из поводов для написания настоящей статьи. Вместе с тем в статье не ставится задача оценки этих выводов.

О соотношении описания и формулы изобретения

Прежде чем исследовать основные вопросы, связанные с внесением дополнений и изменений в документы заявки на объекты патентных прав, в том числе изменения формулы изобретения¹, сле-

¹ Для удобства изложения материала и его упрощения в статье далее не упоминается о полезных моделях и промышленных образцах, к которым в известной мере относится все изложенное в отношении изобретения.

дует несколько слов сказать о назначении и структуре формулы и описания изобретения, их соотношении.

Из подпунктов 2 и 3 п. 1 ст. 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) следует, что заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также – формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Содержащееся в приведенных нормах права условие – формула изобретения должна полностью основываться на его описании (т. е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием) – является основополагающим принципом, которому должно быть подчинено изложение рассматриваемых документов заявки.

Соблюдение данного принципа является предметом патентной экспертизы при проверке формулы изобретения. Так, проверка формулы изобретения включает анализ совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики технического решения, являющегося изобретением, как это предусмотрено подп. 1 п. 24.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327 (далее – Регламент).

Проверка проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста (подп. 2 п. 24.4 Регламента).

При проверке формулы на соответствие требованию подп. 2 п. 10.8 Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие

в их буквальной формулировке в описании, – устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. В том случае, если характеризуемое формулой изобретение не раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны не подтвержден описанием, – как для претендента на получение патента на изобретение, так и для его правообладателя могут наступить определенные последствия.

Так, при проведении формальной экспертизы основанием для запроса, а в случае его неисполнения – для отзыва заявки, является несоответствие документов заявки друг другу (в частности, в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения) (подп. 1.16 п. 23.3 Регламента).

Не менее существенные последствия наступают, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу будет установлено, что документы заявки не соответствуют предусмотренным абз. 1 п. 1 ст. 1387 ГК РФ требованиям. В этом случае Роспатент принимает решение об отказе в выдаче патента (абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Кроме того, согласно подп. 2 и 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, а также наличия в формуле изобретения признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378 ГК РФ).

Вместе с тем в патентном праве предусмотрен механизм, позволяющий не допустить наступление указанных негативных последствий, который состоит в возможности изменения описания изобретения и его формулы.

Так, на стадии проведения формальной экспертизы, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (абз. 6 подп. 5 п. 24.4 Регламента). Возможность таким образом корректировать материалы заявки основана на тесной

взаимосвязи формулы изобретения и его описания.

О соотношении пунктов формулы изобретения

Для целей изменения формулы изобретения нужно также учитывать назначение независимого и зависимого пунктов формулы изобретения и их соотношение.

Сущность изобретения определяется совокупностью содержащихся в формуле изобретения существенных признаков, достаточной для достижения указанного заявителем технического результата.

Независимый пункт формулы изобретения, который должен относиться только к одному изобретению, характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охран (п. 10.8.1.4 Регламента). В то же время зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования (п. 10.8.1.5 Регламента).

Приведенные положения Регламента, определяющие назначение независимого и зависимого пунктов изобретения и их соотношение, подчиненность последнего первому, – объясняют правовую возможность корректировки независимого пункта формулы за счет использования существенных признаков, содержащихся в зависимом пункте формулы.

Об основных принципах внесения дополнений и изменений в документы заявки на объекты патентных прав

Внесение изменений в описание изобретения и его формулу не является произвольным, оно подчинено определенным правилам, которые установлены в ст. 1378 ГК РФ.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

Вследствие этого реализация права на изменение документов заявки возможна при одновременном соблюдении трех условий: а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности; б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной; в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение.

При этом следует учитывать, что запрос дополнительных документов (в том числе измененной формулы изобретения) допускается как при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение, так и экспертизы заявки на изобретение по существу (п. 3 ст. 1384 и п. 6 ст. 1386 ГК РФ).

Реализация данного права является обязанностью федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не может осуществляться произвольно. На этапе формальной экспертизы, установив, что заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан направить заявителю запрос с предложением представить исправленные или недостающие документы. Также и в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), если им будет установлено, что проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение без этого будет невозможно.

В то же время предлагаемые заявителем дополнительные материалы, включая вносимые изменения в формулу изобретения, должны быть связаны с основаниями запроса. Представление таких материалов произвольно, без учета оснований запроса, не является выполнением требований запроса.

Исходя из пункта 1 ст. 1375 и п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требований единства изобретения и связи указанного в дополнительных материалах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них.

Подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (подп. 5 п. 24.4 Регламента).

Исходя из содержащегося в пункте 1 статьи 1378 ГК РФ императивного правила о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений, не допускается представление в палату по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение дополнительных документов, направленных, в частности, на раскрытие изобретения.

Как представляется, этого правила следует придерживаться и в том случае, если в процессе экспертизы заявителю не было предложено представить такие документы, несмотря на то что необходимость их представления усматривалась из первоначальных документов заявки.

В связи с этим недостатки в описании изобретения, касающиеся раскрытия изобретения, а также упущения экспертизы, не могут служить основанием для представления дополнительных материалов (сведений), отсутствующих в первоначальных документах заявки.

Изменение формулы изобретения по инициативе заявителя

Абзацем вторым п. 1 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя после получения отчета об информационном поиске, проведенном в поряд-

ке, установленном п. 2–4 ст. 1386 Кодекса, однократно, по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

Однократное изменение формулы изобретения по инициативе заявителя допускается без изменения заявки на изобретение по существу в любое время после получения отчета об информационном поиске до принятия по этой заявке решения.

В том случае, если в процессе экспертизы заявки по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был направлен запрос о представлении дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386 ГК РФ), в том числе измененной формулы изобретения, – заявитель утрачивает право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе. Возможная коллизия прав должна разрешаться в пользу Роспатента, поскольку при наличии запроса о представлении измененной формулы заявитель вправе, считая запрос необоснованным, его не исполнять, осознавая негативные последствия своего бездействия, но не вправе его игнорировать, ссылаясь на наличие у него еще нереализованного права на изменение формулы по собственной инициативе.

Предусмотренное абзацем 2 п. 1 ст. 1378 ГК РФ право является безусловным и реализуется заявителем по его усмотрению. В таком случае при внесении изменений в формулу изобретения заявитель из всех допустимых вариантов изменения формулы изобретения выбирает ту комбинацию существенных признаков, присутствующих в первоначальных документах заявки, которую он считает наиболее приемлемой для определения объема охраны своего изобретения.

Реализация права на внесение изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения возражений на решения Роспатента

Содержащееся в пункте 1 ст. 1378 ГК РФ правило о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений не ограничивает внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента.

Возможность изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента вытекает из п. 1 ст. 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным. Применительно к указанной норме права признание патента недействительным частично. Например, по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого изобретения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим вытекающее из абз. 2 п. 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 56 (далее – Правила № 56) право правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента согласуется с нормами части IV ГК РФ.

Нормы части IV ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение.

Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как указано в абз. 1 п. 4.9 Правил № 56, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 г. № ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абз. 1 п. 4.9 Правил № 56, является обязанностью палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

В силу абзаца 2 п. 4.9 Правил № 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении – может быть признан недействительным частично.

Вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении по делу СИП-32/2015, применима судами также и в отношении абз. 2 п. 4.9 Правил № 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого указанного пункта, регулирует аналогичные правоотношения – процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

Следует обратить внимание на то, что и при рассмотрении возражений в Евразийском патентном ведомстве право патентообладателя внести изменения в материалы заявки реализуется только при наличии соответствующего предложения административного органа. Однако механизм реализации этого права в Правилах подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента, утвержденных приказом Евразийского патентного ведомства от 11 апреля 2003 г. № 3 (далее – Правила № 3), проработан более детально, чем в Правилах № 56.

Так, согласно пункту 3.2 Правил № 3, Евразийское ведомство направляет патентовладельцу

уведомление с предложением представить отзыв на возражение (возражения) и, если необходимо, внести исправления и (или) изменения в формулу изобретения, описание изобретения и чертежи в течение срока, указанного в уведомлении.

Кроме того, если Евразийское ведомство считает, что евразийский патент не может продолжать свое действие в том виде, как он выдан, однако допустимо продолжение его действия в ограниченном виде, патентовладельцу предлагается представить измененную формулу изобретения и в необходимых случаях – измененные описание изобретения и чертежи. Евразийское ведомство может предложить патентовладельцу вариант таких исправлений и изменений, указав при этом, что они являются не более чем предложением, с которыми патентовладелец вправе не соглашаться (п. 4.5 Правил № 3).

Предложенные патентовладельцем исправления и изменения в формулу изобретения, описание изобретения или чертежи проверяются на соответствие требованиям п. 3.7 настоящих Правил, в том числе – не приводят ли исправления и изменения, вносимые в формулу изобретения, к расширению объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом в том виде, как он выдан; а также не содержат ли такие исправления и изменения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах евразийской заявки (п. 4.6 Правил № 3).

Поскольку, по общему правилу, изменения могут быть внесены по запросу (предложению) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вопрос о реализации этого права заинтересованным лицом всецело зависит от действий административного органа.

Обязанность палаты по патентным спорам предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения возникает только в том случае, если палатой будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу изобретения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности; а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями; или патент на

изобретение может быть признан недействительным частично.

В том случае, если палата по патентным спорам не установит указанных обстоятельств, обязанность по предложению заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения не возникает. Обязанность по доказыванию отсутствия указанных обстоятельств в суде в силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагается на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В то же время, если по результатам судебного разбирательства будет установлено, что палата по патентным спорам не предложила заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения при наличии условий для такого предложения, суду следует дать этому обстоятельству оценку на предмет существенного нарушения процедуры рассмотрения возражения.

Предложение палаты по патентным спорам о внесении изменений в формулу изобретения, сделанное в процессе рассмотрения возражения, должно учитывать эти возражения, а не другие усматриваемые палатой основания, не связанные с возражением. В то же время внесение изменений в формулу изобретения должно основываться на предложении палаты по патентным спорам и быть связано с доводами возражения.

Все изложенное говорит о тесной взаимосвязи предложения с основаниями возникновения такого предложения и измененной формулой изобретения. Такая взаимосвязь не может быть обеспечена, если формулировки предложения будут неясны для заинтересованного лица или вообще абстрактны.

Конечно же, не следует предъявлять к палате по патентным спорам требование изложить уточненную формулу изобретения. Нет также необходимости давать заинтересованному лицу пошаговую инструкцию по изменению формулы. Безусловно, это прерогатива заявителя или патентообладателя. В то же время для реализации заинтересованным лицом права на внесение изменений в формулу изобретения предложение о ее изменении должно содержать обстоятельства, на основании которых палата по патентным спорам пришла к выводу о возмож-

ности корректировки формулы изобретения. Выбор же конкретного варианта формулы изобретения предоставляется заинтересованному лицу. Только в этом случае может быть реализовано его право изменить формулу изобретения. В противном же случае это право будет декларативным.

Если согласиться с тем, что предложение о внесении изменений в формулу может быть абстрактным, то есть не иметь содержательной стороны, стоит предоставить заинтересованному лицу возможность на основе собственной оценки доводов возражения и в их границах изменять формулу изобретения по своей инициативе. В этом случае, не будучи зависимым от предложения палаты по патентным спорам, заинтересованное лицо всегда будет иметь гарантированную возможность реализовать право на внесение изменений в формулу изобретения. Однако при этом существенно изменится алгоритм рассмотрения возражений. Вместо установления совокупности обстоятельств, необходимых для корректировки формулы, палата по патентным спорам будет вынуждена постфактум оценивать измененную формулу, еще не придя к выводу о самой правовой возможности ее изменения. При этом необходимо учитывать, что любой вариант изменения формулы изобретения, предложенный заинтересованным лицом (равно как и палатой по патентным спорам) может не пройти проверку на патентоспособность. Реализуя право по своей инициативе изменять формулу, в то же время, не будучи осведомлено о позиции палаты по патентным спорам о наличии такой возможности и характере допустимых изменений, заинтересованное лицо может избрать неприемлемый вариант изменения формулы, возлагая исключительно на себя риски принятия такого решения. Поэтому вряд ли стоит освобождать палату по патентным спорам от обязанности устанавливать обстоятельства, необходимые для изменения формулы, и с учетом их предлагать заинтересованному лицу представить допустимые варианты таких изменений. Для целей обеспечения полноты и объективности рассмотрения административного дела будет более правильным, если обязанности палаты по патентным спорам предложить вне-

сти изменения в формулу изобретения, будет корреспондировать право заинтересованного лица представить измененную формулу изобретения, обеспеченное правовым механизмом его реализации. В этом случае соответственно характеру административного спора будут правильно расставлены и акценты по распределению бремени доказывания связанных с изменением формулы обстоятельств.

Конечно, рассматриваемый вопрос является достаточно дискуссионным.

Так, если обратиться к нормативным актам Евразийского патентного ведомства, то можно заметить, что Правила № 3 содержат два разных по характеру предложения об изменении формулы изобретения. Это следует из анализа ранее рассмотренных п. 3.2 и 4.5 Правил № 3. Сопоставление положений этих пунктов позволяет сделать вывод, что пример абстрактного предложения содержится в п. 3.2, но отсюда следует обязанность патентного ведомства сделать такое предложение. В то же время предложение представить измененную формулу изобретения по п. 4.5 требует установления определенных обстоятельств, подобно тем, что предусмотрены абз. 2 п. 4.9 Правил № 56. Поэтому вряд ли имеются основания для решения о полной абстракции предложения, предусмотренного п. 4.5 Правил № 3.

Также следует отметить, что не будет являться нарушением права заинтересованного лица на изменение формулы изобретения, если палата по патентным спорам предложит заинтересованному лицу вариант таких изменений. В этом случае заинтересованное лицо вправе не соглашаться с таким предложением, которое имеет для него только рекомендательный характер, и по своему усмотрению на основании собственной оценки доводов возражения – предлагать изменения формулы изобретения.

Рассмотрение возражения на основании текста измененной формулы изобретения с учетом результатов дополнительного информационного поиска проводится только в том случае, если предложенные заинтересованным лицом изменения удовлетворяют установленным требованиям.

В связи с тем, что право на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении

возражения против выдачи патента возникает по инициативе административного органа, в случае установления палатой по патентным спорам непатентоспособности предложенного патентообладателем варианта изменения формулы изобретения повторное ее изменение не допускается несмотря на наличие иных возможных вариантов таких изменений.

В заключении решения этого вопроса следует обратить внимание на реализацию прав по внесению изменений в формулу изобретения при наличии нескольких патентообладателей.

Внесение изменений в формулу изобретения одним из патентообладателей без согласия других патентообладателей влечет согласно п. 3 ст. 1398 ГК РФ признание недействительным частично или полностью выданного патента и выдачу нового охранного документа с новым номером и объемом правовой охраны, что затрагивает права и законные интересы указанных в прежнем патенте лиц. Поэтому внесение каких-либо изменений в формулу изобретения допускается лишь при наличии общего согласия всех патентообладателей, независимо от того, кто является автором изобретения (решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2009 г. № ГКПИ 09-47, определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 7 мая 2009 г. № КАС 09-182).

В обоснование изложенной позиции судебный орган приводит нормы ГК РФ, устанавливающие права правообладателей по распоряжению исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий одному лицу или нескольким лицам совместно; а также принятию мер по защите своих прав на изобретение.

Вместе с тем не стоит отождествлять право каждого из правообладателей на внесение изменений в формулу изобретения с распоряжением исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или с защитой исключительного права. Однако не будучи ни тем, ни другим, внесение изменений в формулу изобретения одним из патентообладателей без согласия других патентообладателей, безусловно, затрагивает права и законные интересы указанных в прежнем патенте лиц.

Форма предложения об изменении формулы изобретения

Предложение об изменении формулы изобретения может быть сделано в письменной или устной форме.

Письменная форма (запрос) предусмотрена на стадиях проведения формальной экспертизы заявки на изобретение и экспертизы заявки на изобретение по существу. Так, согласно п. 6 ст. 1386 ГК РФ в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно.

Письменная форма предложения снимает многие вопросы о содержании этого юридически значимого факта. Такая форма предложения предпочтительнее для Роспатента, на котором лежит бремя доказывания обстоятельств дела. Отсутствие требования к письменной форме предложения на стадии рассмотрения возражений обуславливает вопрос о фиксации этого факта. В связи с этим представляется принципиально важным отражение предложения в протоколе заседания палаты по патентным спорам. Вместе с тем следует заметить, что содержащиеся в п. 4.7 Правил № 56 требования к содержанию такого протокола не предусматривают обязанности палаты по патентным спорам отражать в названном документе такие юридически значимые действия как заявления, ходатайства и т.п., кроме основных доводов лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующих в первоначально представленных материалах возражения или заявления. Помимо этого будет нелишним разъяснять заинтересованному лицу, а соответственно и отражать это действие в протоколе, правовые последствия предлагаемой корректировки формулы и отказа от нее.

Более совершенными в этом плане являются положения Правил № 3, которые предусматривают отражение в протоколе как предложений о внесении изменений и исправлений в евразийский патент, так и юридически значимых и относящихся к делу заявлений сторон (п. 12.8).

О допустимых вариантах изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента

Как было отмечено выше, правовая возможность изменения формулы изобретения путем использования признаков из описания основана на тесной взаимосвязи формулы изобретения и его описания (формула изобретения должна полностью основываться на его описании). В то же время назначение независимого и зависимого пунктов изобретения и их соотношение, подчиненность последнего первому, объясняют правовую возможность корректировки независимого пункта формулы за счет использования существенных признаков, содержащихся в зависимом пункте формулы.

При этом варианты допустимых изменений формулы изобретения определяются такой структурой формулы изобретения, которая может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов (п. 10.8.1 Регламента).

Кроме того, следует также учитывать, что признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата (подп. 7 п. 10.8 Регламента).

Вполне понятно, что при многозвенной формуле, характеризующей группу изобретений, каждое из которых охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, а также имеющих альтернативные признаки, – теоретически имеются более широкие возможности по изменению формулы изобретения.

В этом случае, в частности, возможно исключение отдельных независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов формулы, исключение альтернативных признаков независимых пунктов, включение признаков зависимых пунктов и признаков описания в независимые пункты.

Не вызывает сомнения использование таких вариантов изменения формулы изобретения, включая использование признаков, содержащихся в описании, при рассмотрении возражений на

решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение при условии соблюдения общих требований к изменению документов заявки.

Можно ли такой подход применять при рассмотрении возражений против выдачи патента?

В силу абзаца 3 п. 4.9 Правил № 56 изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Подпунктом 2 п. 24.4 Регламента предусмотрено, что если при проверке формулы изобретения установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, т. к. без него не достигается технический результат (ни один из результатов, если заявитель указал несколько их видов); но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы, – заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Таким образом, указанный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании, а также других вариантов, рассмотренных выше. То есть, действующее законодательство не предусматривает каких-либо других, дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, – чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение.

В связи с этим можно сослаться и на положения п. 1 ст. 1375 и п. 2 ст. 1378 ГК РФ, исходя из которых изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в

ее первоначальных документах при соблюдении требования единства изобретения и связи указанного в дополнительных материалах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них.

Включение в формулу изобретения признаков из описания, раскрытых в первоначальных документах заявки, при соблюдении других названных условий, будет отвечать этим требованиям.

Опять же в качестве примера можно привести положения п. 4.5 Правил № 3, которые предусматривают возможность изменения не только формулы изобретения, но и описания, и чертежей, что обуславливает наличие ранее отмеченной взаимосвязи формулы изобретения и описания и после выдачи патента, которая позволяет использовать признаки из описания при изменении формулы.

Этот подход с точки зрения его обоснования является наиболее простым, находящимся на поверхности.

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационной жалобы по делу СИП-32/2015 не пошел по простому пути, а применил толкование правовых норм, исходя из того, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также учитывал, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абз. 1 и 2 п. 4.9 Правил № 56, различны.

Так, согласно абз. 1 п. 4.9 Правил № 56, предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абза-

це втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента полностью недействительным.

В связи с этим, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, не приводящие к расширению объема правовой охраны, предоставляемой патентом в том виде, как он выдан, – которые основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу. В то же время включение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался. В таком случае внесение подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла ст. 1398 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

Правовые последствия признания патента на изобретение частично недействительным

Пунктом 1 ст. 1363 ГК РФ предусмотрено, что срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент.

В соответствии с п. 4-5 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 Кодекса, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента на изобретение недействительным частично выдается новый патент. Патент на изобретение, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 54 Постановления № 5/29, аннулирование патента влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Вместе с тем в случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право на изобре-

тение, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

В то же время в случае внесения в формулу изобретения изменений, приведших к иной совокупности существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, не могут быть признаны нарушением прав патентообладателя действия иных лиц по использованию изобретения, патент на который признан впоследствии частично недействительным.

Иное толкование п. 3 ст. 1398 ГК РФ (правовых последствий его применения) входило бы в противоречие с положениями п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В том случае, если в результате судебного разбирательства по делу о защите исключительного права на изобретение было установлено, что про-

дукт содержит или в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения; а впоследствии патент на указанное изобретение был признан частично недействительным и взамен аннулированного патента был выдан новый патент с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; – указанные обстоятельства являются вновь открывшимися и могут служить основанием для пересмотра судебного акта в порядке ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время в случае признания частично недействительным патента, выданного на группу изобретений, изменения в который были внесены лишь в независимый пункт формулы одного из изобретений, использование без согласия правообладателя до аннулирования патента каждого признака (или эквивалентного) входящих в группу других изобретений, является нарушением права на эти изобретения.

Ключевые слова:

изобретение, патент на изобретение, существенные признаки формулы изобретения, изменение формулы изобретения, условия реализации, правовые последствия.

Системообразующая роль судебных прецедентов и правовых позиций Суда по интеллектуальным правам в области интеллектуальной собственности



В.А. Мещеряков,
главный советник фирмы «Городиский и партнеры»

Первые заметные судебные прецеденты в части толкования тех или иных положений законов и нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности стали появляться в конце 90-х годов прошлого столетия, когда впервые в истории СССР, а затем и РФ, решения отечественного патентного ведомства (Госкомизобретений СССР и Роспатент) о выдаче охранных документов на объекты промышленной собственности или отказе в их выдаче стали оспариваться в судебном порядке. Одновременно с этим постепенно стало увеличиваться количество споров о нарушении исключительных прав на эти объекты. Такие прецеденты стали возникать в созданной системе арбитражных судов на основе судебных актов Высшего Арбитражного Суда РФ (его президиума), а также издаваемых им информационных писем, которые на практике подлежали безусловному

применению арбитражными судами как некий «свод императивных правил» по применению законодательства в области интеллектуальной собственности.

Все это вначале воспринималось как необычное явление, противоречащее традиционно существующей у нас в стране правовой системе, в которой источником права является закон, а не судебный прецедент. Постепенно это явление прочно вошло в реальную действительность и в настоящее время выражается в том, что в решениях арбитражных судов, в том числе Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), а также в исковых заявлениях и иных документах, обосновывающих правовые основания исковых требований, – наряду со ссылками на нормы законодательства (иногда – вместо этих ссылок) приводятся ссылки на соответствующие правовые позиции, принятые ВАС РФ и ВС РФ.

Вероятно, что это – естественный процесс мирового развития правовых систем, основанный на постепенной конвергенции двух разных правовых систем, в одной из которых источником права является закон, а в другой – судебный прецедент.

В этом эволюционном процессе, как представляется, принципиально важно создавать судебные прецеденты, вырабатывать правовые позиции по применению тех или иных положений законодательства в данной области, соблюдая три следующих принципиальных условия.

Первое. Толковать положения действующего законодательства (и иных нормативных правовых актов), не вступая в противоречие с их содержанием, а только в тех случаях, когда содержание этих положений допускает их неоднозначное толкование, либо при наличии в законодательстве пробела в регулировании того или иного вопроса, который может быть восполнен на основе системного анализа норм или применением их по аналогии. В ином случае, как убедительно показывает даже исторически короткая отечественная правоприменительная судебная практика в области интеллектуальной собственности, возникает опасность того, что суды станут подменять законодателя и в целом система «законодатель – издаваемые им законы» может быть охарактеризована словами одной из известных песен: «Римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки».

Второе. Толковать положения не фрагментарно, без учета взаимосвязей одних положений законодательства с другими, образующими систему, регулиющую те или иные составляющие правовых отношений, а с учетом роли (функции) в указанной системе положения законодательства, в отношении которого создается судебный прецедент и вырабатывается соответствующая правовая позиция по толкованию его содержания.

Третье. Признавать неконституционными или незаконными положения соответственно законов и подзаконных актов, соблюдая строгий порядок этого признания.

Показательным примером несоблюдения всех трех указанных условий являются судебные акты по делу № СИП-32/2015, в кото-

рых в процессе рассмотрения спора о действительности патента на изобретение вначале СИП, а затем и его Президиумом, принято прецедентное толкование норм патентного права (положений Патентного закона РФ, в том числе Гражданского кодекса РФ, и подзаконного акта – Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, далее – Правила № 56), регулирующих процедуру изменения формулы изобретения на этапе оспаривания действительности патентов на изобретения.

Похоже, что такое прецедентное толкование указанных положений противоречит их содержанию.

Еще более значимо для системы: «Патентная экспертиза заявок на выдачу патента – споры о действительности патентов», которую указанное толкование существенно деформирует, исключая из нее те существовавшие до этой деформации возможности, которые в отечественном патентном праве и во всех странах мира с развитой правовой системой традиционно применяются, поскольку без них невозможно обеспечить полноценное и в необходимом объеме рассмотрение заявки на изобретение, предотвращающее необходимость повторной подачи этой же заявки, потерю приоритета изобретения и даже утрату возможности запатентовать патентоспособное изобретение, раскрытое в заявке.

Применение такого прецедентного толкования указанных норм права в дальнейшей правоприменительной практике неизбежно повлечет за собой системные ущемления прав патентообладателей и в целом заметно сместит существующий баланс интересов между патентообладателями, иными заинтересованными лицами (конкурентами), а обществу в целом будет нанесен ущерб, выражающийся в ухудшении условий для развития инновационной модели экономики.

Рассмотрим фактические обстоятельства данного спора в части изменения формулы изобретения.

Роспатент (в лице Палаты по патентным спорам, далее – ППС), рассмотрев возражение против выдачи патента № 2222332, признал приведенные в возражении доказательст-

ва подтверждающими несоответствие запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна». При этом коллегия ППС на своем заседании предложила патентообладателю изменить формулу изобретения таким образом, чтобы приведенные в возражении доводы не препятствовали бы выдаче нового патента с измененной формулой изобретения, предупредив его при этом о недопустимости внесения в независимый пункт формулы изобретения признаков, раскрытых только в описании изобретения.

Патентообладатель представил коллегии ППС уточненную формулу изобретения, включив в ее независимый пункт признак, раскрытый только в первоначальном описании изобретения, мотивируя это тем, что действующая нормативно-правовая база, регулирующая условия внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения Роспатентом возражений против выдачи патентов на изобретения, прямо предусматривает возможность внесения в независимый пункт формулы изобретения признаков, раскрытых только в описании изобретения.

В данном случае патентообладатель изменил родовой признак, характеризующий назначение (название) изобретения.

В результате рассмотрения возражения Роспатент принял решение о признании патента недействительным полностью, отказавшись предложить патентообладателю внести предложенное им изменение формулы изобретения по той причине, что действующая нормативно-правовая база не допускает использование признаков, раскрытых только в описании изобретения, для внесения их в независимый пункт формулы изобретения в процессе (на этапе) рассмотрения возражения против выдачи патента.

Это решение было оставлено без изменения СИП в результате рассмотрения им заявления патентообладателя о признании этого решения незаконным. Решение СИП было обжаловано патентообладателем в кассационном порядке в Президиум СИП. В результате рассмотрения кассационной жалобы Президиум СИП оставил решение СИП без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

В постановлении Президиума СИП приведено несколько правовых позиций, имеющих важное значение для правоприменительной практики в части процедуры внесения изменений в независимый пункт формулы изобретения в процессе рассмотрения Роспатентом возражений против выдачи патентов на изобретения.

1. Роспатент (в лице коллегии ППС) **вправе и обязан** предложить патентообладателю внести изменение в независимый пункт формулы изобретения **только** в том случае, когда приведенные в возражении доказательства **подтверждают непатентоспособность** изобретения по оспоренному патенту. Роспатент видит возможность изменить этот пункт таким образом, что содержащиеся в возражении доказательства не препятствуют выдаче нового патента с измененной таким образом формулой изобретения.

Этой правовой позицией установлено, что факт предложения патентообладателю коллегией ППС внести изменения в формулу изобретения означает признание коллегией ППС доказательств, приведенных в возражении, достаточными для признания патента недействительным полностью. Вносить же изменения в формулу изобретения по иным причинам (исключение несущественных признаков; обобщение или конкретизация признаков; иные изменения, направленные на улучшение содержания формулы изобретения) на этапе рассмотрения возражений против выдачи патентов не допускается.

Эта позиция имеет важное значение, поскольку на практике в ряде случаев, предлагая патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, коллегия ППС даже не констатирует тот факт, что она пришла к выводу о признании доказательств, приведенных в возражении, достаточными для признания патента недействительным полностью; и не отражает этот промежуточный вывод в протоколе заседания, что создает процессуальную неопределенность при рассмотрении возражения в этой части.

2. В соответствии с п. 8 ст. 21 Патентного закона РФ определяющим лицом, которому предоставлено право устанавливать совокупность признаков формулы изобретения, является заявитель, который после выдачи ему патента становится патентообладателем. Это об-

щее правило целесообразно учитывать и в процессе рассмотрения споров о действительности патентов в отношении патентообладателя (в постановлении Президиума СИП приведена спорная позиция о том, что это правило распространяется и на процесс разрешения споров о действительности патентов). Целесообразность учета этого правила в отношении патентообладателя объяснима тривиальным соображением о неприемлемости принудительной (без согласия патентообладателя) выдачи патентообладателю нового патента вместо оспоренного и признанного недействительным частично. По этой причине положение п. 4.9 Правил № 56, предусматривающее предложение коллегией ППС патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, необходимо применять с учетом того, что только именно патентообладатель может принять тот или иной вариант изменений формулы изобретения. Предлагаемые коллегией ППС изменения формулы изобретения имеют рекомендательный, а не обязательный для патентообладателя характер. С учетом этих обстоятельств патентообладатель вправе сформулировать приемлемый для него вариант изменений для рассмотрения его коллегией ППС, которая обязана проверить допустимость этого изменения, с точки зрения нормативно установленных ограничений (например, нельзя использовать признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки), установить патентоспособность принятого к рассмотрению варианта изменений (провести необходимый информационный поиск, как это предусмотрено абз. 5 п. 5.1 Правил № 56); и в случае положительной оценки его патентоспособности сделать вывод о возможности выдачи нового патента с этим вариантом формулы изобретения.

При этом коллегия ППС, сделав вывод о наличии оснований для признания патента недействительным полностью, если не будут внесены соответствующие изменения в формулу изобретения, обязана предложить патентообладателю внести если не конкретный рекомендуемый вариант изменений независимого пункта формулы изобретения, то, по меньшей мере, представить патентообладателю установленные ею указан-

ные основания для выбора патентообладателем конкретного варианта этих изменений с учетом указанных оснований.

Эта правовая концепция СИП основана на правовой позиции Верховного Суда РФ (решение ВС РФ от 22 ноября 2010 г. по делу № ГКПИ 10-1228), в соответствии с которой Роспатент как федеральный орган исполнительной власти, рассматривая в административном порядке возражения на решения экспертизы (принимаемые также Роспатентом); не только вправе, но и обязан предложить заявителю внести необходимые изменения в формулу изобретения, которые позволяют устранить причины, препятствующие выдаче патента. Обосновывая эту правовую позицию, ВС РФ отметил, что административный порядок защиты патентных прав в отличие от судебного порядка предусматривает не только условие состязательности сторон спора, но и активную роль Роспатента в обеспечении этой защиты, которая должна осуществляться Роспатентом не произвольно и не допускать формального решения по рассматриваемому возражению.

Эта правовая позиция ВС РФ принята по указанному делу в отношении одного из видов возражений: на решения об отказе в выдаче патента. Постановлением Президиума СИП эта правовая позиция обоснованно признана применимой и в отношении другого вида возражений: против выдачи патента.

Указанная правовая позиция имеет важное значение, поскольку на практике в большинстве случаев имеется несколько вариантов изменения формулы изобретения, в том числе на основе включения признаков зависимых пунктов в независимый пункт формулы изобретения. В конечном итоге решение о законности внесения изменений в формулу изобретения и выдаче нового патента с измененной формулой или отсутствии оснований для внесения изменений в формулу и выдачи нового патента принимает Роспатент. Но путь к этому решению, основанный на обязанности Роспатента предложить патентообладателю внести эти изменения в формулу, должен быть прозрачным и учитывающим все обстоятельства, определяющие обоснованность принимаемого решения, а не подводить к принятию формального решения, основанного

на формальном соблюдении Роспатентом своей обязанности предложить патентообладателю внести неконкретные изменения в формулу изобретения, тем более в ситуации, когда им установлен вариант ее изменений, позволяющий признать оспоренный патент недействительным частично, а не полностью.

В случае если коллегия ППС не предлагает патентообладателю конкретный вариант изменений формулы изобретения и при этом не сообщает ему об установленных основаниях для признания патента недействительным полностью, создается неопределенность для патентообладателя в выборе им варианта изменений формулы изобретения и приведения необходимых обоснований этого выбора. В этой ситуации патентообладателю остается возможность просить коллегия ППС одновременно рассмотреть все возможные варианты изменений формулы изобретения, в том числе те из них, в отношении которых коллегия уже сделала отрицательный вывод, но не информировала патентообладателя об этом, а также те, которые не являются оптимальными для патентообладателя, но могут «пригодиться», если наиболее оптимальные будут признаны коллегией ППС непатентоспособными. Нормативно установленные условия внесения изменений в формулу изобретения на этом этапе не ограничивают возможность в этой ситуации последовательного представления патентообладателем своих вариантов изменения формулы изобретения (в случае установления коллегией ППС непатентоспособности предложенного патентообладателем варианта изменений представить иной вариант, а если и он признается непатентоспособным, то следующий вариант и т. д.). Но на практике это, как правило, пресекается коллегией ППС и является неэффективной формой выработки приемлемых для патентообладателя изменений формулы изобретения в сравнении с той, когда коллегия предлагает вариант, исходя из установленных ею оснований для признания патента недействительным; а также профессиональных знаний и опыта патентного эксперта, способствующих оценке вероятности признания этого варианта патентоспособным даже без проведения дополнительного информационного поиска.

Так, в частности, в данном деле коллегия ППС предложила патентообладателю внести в независимый пункт формулы изобретения изменения, предупредив его при этом только о недопустимости использования для этой цели признаков, раскрытых только в описании изобретения, косвенно проинформировав, что в качестве таковых можно использовать только признаки зависимых пунктов формулы изобретения. И лишь из текста решения Роспатента патентообладателю стало ясно, что коллегия ППС имела ввиду возможность использования признаков зависимого п. 12 формулы (моногидрат лактозы), известность которых не подтверждена противопоставленным в возражении источником информации. Таким образом, коллегия ППС вопреки правовой позиции ВС РФ, обязывающей Роспатент предложить заявителю внести необходимые изменения в формулу изобретения и не допустить при этом принятие формального решения, не предложила патентообладателю конкретное изменение формулы, возможность которого установлена коллегией ППС (признаки зависимого п. 12). Не исключено, что патентообладатель мог отказаться от такого изменения формулы изобретения, и Роспатент принял бы также решение о признании патента недействительным полностью, но оно было бы принято с учетом всех обстоятельств, оценка которых объективно необходима для принятия обоснованного, а не формального решения, которое принято на основе только формального соблюдения Роспатентом обязанности предложить патентообладателю внести необходимые изменения в формулу изобретения, о недопустимости принятия которого отмечено в правовой позиции ВС РФ.

Вопреки этому Президиум СИП расценил указанную форму информирования патентообладателя коллегией ППС о рекомендуемом варианте изменений формулы изобретения приемлемой для соблюдения условия п. 4.9 Правил № 56. Это спорное решение. Важным является общий вывод Президиума СИП о том, что коллегия ППС обязана информировать патентообладателя о тех установленных ею основаниях для признания оспоренного патента недействительным полностью, которые ориентируют патенто-

обладателя в выборе приемлемого для него варианта изменений формулы изобретения. Этот вывод, несмотря на его неоднозначность, является шагом вперед по пути к исчерпывающе полному процессу решения вопроса об изменении формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента.

3. Президиумом СИП признано, что положения ст. 20 Патентного закона РФ (ст. 1378 ГК РФ) регулируют не процедуру рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, а заявок на изобретения (патентную экспертизу). По этой причине Президиум СИП признал ошибочной правовую позицию, изложенную в решении СИП по данному делу, основанную на применении положений ст. 20 Патентного закона РФ (ст. 1378 ГК РФ) в отношении условий внесения изменений в формулу изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов.

Такая позиция представляется тривиальной, а применение в решении СИП указанных положений ст. 20 Патентного закона (ст. 1378 ГК РФ) в отношении порядка внесения изменений в формулу изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов – спорным, поскольку оно должно приводить к выводу о недопустимости вообще изменять формулу изобретения на этом этапе и, следовательно, необязательного применения положений п. 4.9 Правил № 56. Но в любом случае принятие этой правовой позиции является полезным, поскольку в дальнейшем оно должно освободить правоприменительную практику Роспатента и СИП от неясности в толковании достаточно простых для понимания процессуальных норм патентного права.

4. Президиум СИП, признавая, что п. 4.9 Правил № 56 установлена возможность использования признаков, раскрытых только в описании изобретения, для включения их в независимый пункт формулы изобретения, считает, что эта возможность противоречит положениям п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ и по этой причине не подлежит применению.

Учитывая, что указанный вывод сделан в постановлении Президиума СИП по данному делу на основании совокупности самых разных аргу-

ментов, привожу цитату со страниц 28–30 этого постановления:

«В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил № 56 указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Так, абзацем вторым подпункта 2 п. 19.4 подлежащих применению в настоящем деле Правил № 82 установлено, если существенный признак, без которого технический результат достигается, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы.

Однако положения Правил № 82 не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выдачи патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором – оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Также следует учитывать, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 4.9 Правил № 56, различны.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил № 56 предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемо-

го объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время привнесение в формулу изобретения признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, приведет к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

Следовательно, внесению подобных изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла п. 1 ст. 29 Патентного закона, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение» – **конец цитаты**.

Прокомментируем эту совокупность аргументов. Предварительно отметим в краткой форме ограничения пределов изменения формулы изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения, которые перечислены в постановлении Президиума СИП.

Изменения формулы изобретения недопустимы в случаях, когда эти изменения:

1) приводят к **расширению** объема правовой охраны, например путем изменения назначения изобретения;

2) предусматривают использование признаков из описания, ранее не предусмотренных формулой изобретения, что приводит:

2.1) к возникновению **нового объекта**, на который патент не выдавался;

2.2) к тому, что нарушителями прав патента на указанный новый объект будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

При этом ограничения по п. 1 и п. 2.2 в постановлении Президиума СИП выведены из анализа различий задач, функций, целей и правовых последствий процесса рассмотрения заявок на изобретения и процесса рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения. Эти ограничения определены в постановлении Президиумом СИП из соображений целесообразности, а не толкования положений законодательства, регулирующих порядок изменения формулы изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения.

И лишь ограничение по п. 2.1 принято в постановлении Президиума СИП на основе толкования п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ. В частности, по мнению Президиума СИП, из смысла п. 1 ст. 29 Патентного закона вытекает, что признание патента недействительным частично исключает возможность выдачи патента на «новый объект» взамен патента, признанного недействительным частично.

Нормативный правовой акт (п. 4.9 Правил № 56) содержит однозначно сформулированное положение о допустимости использования признаков из описания изобретения для внесения их в независимый пункт формулы изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов на изобретения.

В постановлении Президиума СИП принята прямо противоположная позиция о недопустимости во всех случаях использования признаков из описания изобретения для внесения их в независимый пункт формулы изобретения в процессе оспаривания действительности патентов на изобретение. Это значит, что фактически постановлением Президиума СИП признана незаконность указанного положения Правил № 56 как противоречащего закону, однако в постановлении Президиума СИП приведено несколько со-

ображений о целесообразности этой позиции и лишь одно соображение о ее следовании из закона (п. 1 ст. 29 Патентного закона).

Проанализируем содержание положений п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ.

Эти положения предусматривают четыре случая, когда патент на изобретение может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично. При этом в каждом из этих случаев патент может быть признан недействительным либо полностью, либо частично, т. е. условие частичного признания патента недействительным может иметь место в любом из этих четырех случаев.

Так, в случае подп. 4 п. 1 ст. 29, если патент выдан с указанием в нем ненадлежащего патентообладателя или недействительного автора, патент признается недействительным частично, в результате чего выдается новый патент, если достигнуто согласие всех заинтересованных сторон спора на выдачу нового патента (в первую очередь, согласие нового патентообладателя). Если такого согласия нет, то патент признается недействительным полностью.

В случае подп. 3 п. 1 ст. 29, если патент выдан при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ, например две такие заявки поданы разными заявителями, – выданный патент по одной из заявок признается недействительным частично и выдается новый патент с указанием всех заявителей и всех авторов по обеим заявкам. Если такого согласия нет, то новый патент не выдается, а выданный патент признается недействительным полностью.

В случае подп. 2 п. 1 ст. 29, если в формулу изобретения по выданному патенту включен признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки, патент признается недействительным частично, если патентообладатель согласен с исключением этого признака из формулы изобретения или заменой его на тот, который содержится в первоначальной заявке. Если патентообладатель не согласен на эти изменения, патент признается недействительным полностью.

В случае подп. 1 п. 1 ст. 29, если запатентованное изобретение признается непатентоспо-

собным и патентообладатель согласен с изменением формулы изобретения таким образом, что изобретение, охарактеризованное измененной формулой изобретения, признается патентоспособным, – патент признается недействительным частично. В результате выдается новый патент с измененной формулой изобретения. Если патентообладатель не согласен с изменением формулы или предлагаемые им варианты изменения не приводят к формулированию патентоспособного изобретения, то патент признается недействительным полностью.

Таким образом, положение п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, предусматривающее признание патента недействительным частично, отнесено к любому из всех четырех случаев для оспаривания действительности патента, два из которых (подп. 3 и 4 п. 1 ст. 29) вообще не предусматривают изменение формулы изобретения.

Частичное признание патента недействительным в соответствии п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ с учетом п. 3 этой статьи не связано только с изменением формулы изобретения и означает только то, что оспоренный патент аннулируется, а вместо него выдается новый патент. При толковании данных терминов «частичное признание патента недействительным» содержания п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ можно лишь понимать, что признание патента недействительным частично означает признание патента недействительным в следующих случаях:

– подп. 1 п. 1 ст. 29 – в части исключения правовой охраны непатентоспособного изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения;

– подп. 2 п. 1 ст. 29 – в части исключения из формулы изобретения или замены в ней признаков, не раскрытых в первоначальных материалах заявки;

– подп. 3 п. 1 ст. 29 – в части выдачи по двум заявкам на идентичные изобретения с одинаковым приоритетом одного патента с включением в его состав заявителей и авторов обеих заявок на изобретения;

– подп. 4 п. 1 ст. 29 – в части включения в него только надлежащих заявителей и действительных авторов.

Таким образом, из содержания п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ никак не вытекает сделанный в постановлении Президиума СИП вывод о том, что признание патента недействительным в случае, предусмотренном подп. 1 указанного пункта, означает недопустимость выдачи нового патента на новый объект.

Содержание подп. 2 п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, напротив, содержит разрешение выдавать новый патент на новый объект и предусматривает возможность изменения родового понятия, характеризующего назначение изобретения, при этом путем использования признака описания изобретения, что в постановлении Президиума СИП прямо отнесено к недопустимому действию. Так, если признаком, который отсутствует в первоначальных материалах заявки, но включен в формулу изобретения по патенту, является назначение изобретения, то единственно возможным заявочным документом, в котором этот признак, может быть раскрыт, является первоначальное описание изобретения. И это допустимое изменение может характеризовать «новый объект» с уменьшенным или расширенным объемом правовой охраны, удостоверяемой новым патентом.

Таким образом, Патентным законом РФ и ГК РФ установлена возможность вносить изменения в формулу изобретения на этапе рассмотрения споров о действительности патентов так, что эти изменения могут привести не только к выдаче патента на новый объект, но и к сужению и расширению объема правовой охраны.

В данной ситуации патентообладатель предложил заменить назначение изобретения на то, которое раскрыто в описании изобретения. Но сделал он это не по той причине, что заменяемое назначение изобретения не было раскрыто в первоначальных материалах заявки, а в целях обеспечения новизны изобретения в сравнении с противопоставленным прототипом.

Содержащееся же в постановлении Президиума СИП толкование терминов «частичное признание патента недействительным» расценено как отношение «части к целому», где целым является объем правовой охраны, определяемый независимым пунктом формулы изобретения по оспоренному патенту; а частью этого целого яв-

ляется часть объема правовой охраны, определяемого измененным независимым пунктом формулы изобретения.

Такое толкование условия «признания патента недействительным частично», как показано выше, не соответствует содержанию этого условия и ограничивает содержание положений п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ. Более того, содержание положений этого пункта необходимо применять в системе с положениями п. 2 этой статьи. Абзацем 2 этого пункта установлено: «Порядок подачи возражений против выдачи патента в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности».

Таким образом, право толковать содержание положений п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, включая смысл указанных терминов о признании патента недействительным частично, предоставлено законом указанному органу власти, что и осуществлено им в форме издания Правил № 56. Как отмечено выше, этими Правилами прямо установлено, что в случае признания патента недействительным частично и выдачи нового патента с измененной формулой изобретения, изменения формулы могут быть осуществлены в том числе с использованием признаков описания изобретения.

Это означает, что иное толкование указанных терминов Патентного закона РФ должно признаваться противоречащим закону и может быть принято только на основании внесения изменений в Патентный закон РФ или в Правила № 56.

Таким образом, все приведенные в постановлении Президиума СИП обоснования необходимости применять положения п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ с исключением возможности использования признаков из описания изобретения при изменении формулы изобретения в процессе рассмотрения споров о действительности патентов, можно рассматривать только в качестве предложения о целесообразности изменения норм закона.

Теперь рассмотрим это ограничение с точки зрения его целесообразности.

Действующая в настоящее время у нас в стране процессуальная схема рассмотрения

споров о действительности патентов предусматривает два этапа: административный и судебный. В административном порядке возражения против выдачи патентов рассматривает Роспатент, а жалобы (заявления) на его решения рассматриваются в судебном порядке, в частности, СИП. Такая схема принята, как правило, в тех странах мира, в которых национальные патентные ведомства традиционно являются развитыми и осуществляют основной объем патентных исследований (проводят полную патентную экспертизу, осуществляя максимально необходимые информационные поиски и оценивая все аспекты, связанные с установлением патентоспособности изобретений). Судебная система в таких странах не подменяет функции национального патентного ведомства, рассматривая споры о действительности патентов только в рамках этих споров. В тех же странах, в которых национальные патентные ведомства традиционно занимают менее значимое положение, осуществляя патентную экспертизу в ограниченном объеме (в ряде стран сравнительно недавно существовала явочная система выдачи патентов, в соответствии с которой патентными ведомствами проводилась только формальная экспертиза), а судебная система восполняет часть традиционных функций патентного ведомства, споры о действительности патентов рассматриваются только судами, минуя национальные патентные ведомства.

В схеме, в которой наряду с судебным этапом имеется и административный этап рассмотрения споров данного вида, важной является процедура внесения изменений в формулу изобретения, которая в ряде стран мира предусматривается на обоих этапах.

У нас в стране эта процедура нормативно предусмотрена только на административном этапе рассмотрения этих споров. При этом указанная процедура, действовавшая до 1 октября 2014 г., может быть расценена как наиболее либеральная в мировой практике, с точки зрения широты пределов этих изменений. В формулу нельзя было вносить только признаки, не раскрытые в первичных материалах заявки. После вступления в силу изменений в ГК РФ (1 октября 2014 г.) это единственное ограничение к измене-

нию формулы изобретения дополнено **положением о невозможности внесения признаков, приводящие к нарушению единства изобретения**. Не исключено, что к этим двум ограничениям добавится еще одно, основанное на новелле, запрещающей дополнять описание изобретения формулировкой технического результата, не связанного с первоначально указанным как дополнительным материалом, изменяющим заявку по существу. Почему не исключено – станет понятно после издания подзаконного акта, определяющего различные аспекты новых положений ГК РФ, появившихся 1 октября 2014 г., в том числе и этой новеллы. Учитывая, что технический результат является следствием признаков изобретения (признаков формулы изобретения), то дополнение описания изобретения техническим результатом, не связанным с первоначально указанным, может одновременно означать, что признаки, причинно обуславливающие этот новый результат, также будут расценены как изменяющие заявку по существу или не будут так расценены, но объективно обеспечиваемый ими технический результат не будет учитываться при оценке патентоспособности изобретения, что нецелесообразно.

Но даже и в действующей редакции ГК РФ процедура внесения изменений в формулу изобретения на административном этапе рассмотрения споров о действительности патентов у нас в стране остается весьма либеральной. Противники такого широкого либерализма считают, что наиболее оптимальными являются ограничения внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные законодательством США. Эти ограничения заключаются в следующем. На этапе административного рассмотрения этих споров в патентном ведомстве США допускаются всевозможные виды изменений за исключением использования признаков, не раскрытых в материалах заявки, а также приводящих к нарушению единства изобретения. Этот этап возбуждения спора в административном порядке ограничен соответствующим сроком, исчисляемым со дня опубликования сведений о выдаче патента. Изменения формулы изобретения могут быть осуществлены и на этапе судебного рассмотрения споров данного вида, но для этих изменений

могут быть использованы только признаки других пунктов формулы изобретения при условии уменьшения объема прав, определяемых измененной совокупностью признаков.

Судебный прецедент, определяемый правовой позицией в постановлении Президиума СИП, дополняет перечень ограничений для внесения изменений в формулу изобретения на этапе административного рассмотрения споров данного вида еще и невозможностью использования для этого признаков из описания изобретения. Это значит, что максимально либеральные условия (минимально ограниченные) действующего у нас в стране нормативно установленного порядка указанного внесения изменений в формулу изобретения превращены указанным

судебным прецедентом в максимально ограниченные.

Подводя итоги, еще раз поддерживаем развитие отечественного законодательства в области интеллектуальной собственности по пути эволюционной конвергенции двух систем права.

Дальнейшее же совершенствование отечественного законодательства в этой части внесения изменений в формулу изобретения как на этапе административного рассмотрения споров данного вида, так и в судебном порядке, можно осуществить на основе внесения соответствующих поправок в ГК РФ и АПК РФ, приняв в качестве приемлемого ориентира указанный опыт США или аналогичный опыт других стран с развитой правовой системой.

Ключевые слова:

формула изобретения, зависимые пункты формулы изобретения, признаки описания изобретения.

Список литературы:

1. Мещерякова В.А. Патентный суд, о котором так долго говорили ... // Патентный поверенный. – 2010. – № 6
2. Мещерякова В.А. Споры об охраноспособности должны быть простыми и короткими – так считает Роспатент // Патенты и лицензию – 2011. – № 11

Кем является «информированный потребитель», и о чем он информирован?



А.В. Михайлов,
патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный



Т.Ю. Михайлова,
патентный поверенный РФ

С 1 октября 2014 г. в правовом регулировании промышленных образцов произошли важные изменения. Наибольшее значение для правоприменительной практики имеют те из них, которые затронули критерии патентоспособности и использования промышленного образца.

С исчезновением словесного перечня существенных признаков из Гражданского Кодекса РФ сама правовая категория «существенных признаков» никуда не пропала, но закон перестал относить к ним признаки, определяющие эргономические особенности внешнего вида изделия. Кроме того, в п. 1 ст. 1352 Кодекса добавлено уточнение о том, что «*признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца*». Формулировка не совсем понятна, так как отдельные признаки промышленного образца никогда прежде не охранялись. Неясно также почему за-

конодатель отнес такие признаки именно к «неохраняемым», а не указал, что они «не являются существенными», как можно было бы ожидать из контекста. Мы считаем, что это не случайно, так как имеется в виду, что такие признаки вообще не должны учитываться при оценке патентоспособности промышленного образца и при установлении факта его использования независимо от того, можно отнести их к существенным или нет.

В пункте 3 ст. 1352 Кодекса после слов «*промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия*», появилось уточнение «*в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промыш-*

ленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия». Используя связку «в частности», законодатель тем самым подразумевает, что могут иметь место ситуации, когда промышленный образец является оригинальным даже несмотря на то, что он производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, как известное решение внешнего вида. Возможно, такие случаи будут иметь место, когда лишь очень малая часть решения внешнего вида изделия является оригинальной, а на охрану остальной части, которая действительно сходна с известными дизайнами, заявитель не претендует.

Но наибольшие изменения претерпел тест в п. 2 ст. 1358 Кодекса, используемый при установлении сферы действия промышленного образца. Напомним, что до 1 октября 2014 г. промышленный образец признавался использованным в изделии, «если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца», тогда как сейчас использование имеет место в изделии, «если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение». С 1 октября 2014 г. положения п. 2 ст. 1358 Кодекса сами по себе недостаточны для установления факта использования, и их следует применять с учетом 4 абз. п. 1 ст. 1352 Кодекса, устанавливающего, что сугубо технические признаки промышленного образца должны игнорироваться (в том числе информированным потребителем).

Поскольку отныне именно «информированный потребитель» является тем лицом, в чьей компетенции решать, использован ли промышленный образец в изделии или нет, – соответствующая судебная экспертиза будет невозможной без ответа на вопрос: что это за «информированный потребитель»?

Термин «информированный потребитель»

Как отмечено в статье В.И. Бирюлина и Н.В. Богданова [1], понятие «информированный

потребитель» взято из европейской системы охраны промышленных образцов. Тем не менее данное понятие в буквальном переводе (informed customer) не встречается в англоязычной правовой литературе. В действительности понятие informed customer не имеет отношения к праву интеллектуальной собственности и применяется исключительно в экономической науке для обозначения гипотетического субъекта, который обладает всей полнотой информации о параметрах какого-либо товарного рынка и может принимать безупречные с экономической точки зрения решения о покупке или продаже.

Эквивалентом понятия «информированный потребитель» в англоязычной правовой литературе является широко используемый термин informed user, то есть «информированный пользователь».

Насколько известно, предложение о введении в отечественное законодательство фигуры «информированного потребителя», было впервые высказано в диссертации руководителя одного из отделений Роспатента [31], и только спустя 7 лет, в проекте изменений, вносимых в часть 4 Гражданского Кодекса РФ, специалистами отмечено (без глубокого анализа), что «пользователь» и «потребитель» – не одно и то же [32]. Попытки глубокого доктринального анализа понятия «информированный потребитель», а тем более «информированный пользователь» до настоящего времени никем не предпринимались, однако, некоторые сведения могут быть найдены в упомянутых работах [31][32], а также [33].

Начнем рассмотрение темы, вынесенной в заголовки настоящей статьи с анализа европейского законодательства.

Статья 5 Директивы ЕС о правовой защите промышленных образцов 98/71/ЕС [2] (на основе которого было принято Положение ЕС о промышленных образцах от 5 января 2002 г. № 6/2002 [3]) содержит практически идентичную п. 1 ст. 1352 ГК РФ формулировку:

«1. Считается, что дизайн носит индивидуальный характер, если он производит общее впечатление на информированного пользователя, отличающееся от общего впечатления, оказываемого на подобного пользователя любым дизайном, который был обнаружен до даты подачи заявки на ре-

гистрацию или, если испрашивается приоритет, – даты приоритета.

2. При оценке индивидуального характера степень свободы дизайнера в разработке дизайна должна быть принята во внимание».

Следуют ли из разницы в терминах различия в содержании понятий «информированный пользователь» и «информированный потребитель»? Ответ неоднозначен. С одной стороны, поскольку потребитель продукции со всей очевидностью должен автоматически являться ее пользователем, – да, т. к. он приобретает ее, для использования. Обратное тоже верно: пользователь является также и потребителем, т. к. он получил продукцию в свое распоряжение, посредством покупки. Этот факт отражен в многочисленных решениях Суда ЕС и согласуется с определением потребителя по закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», согласно которому «потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

С другой стороны, понятие «потребитель», определенное в законе, снимает обсуждаемый европейскими специалистами вопрос: можно ли понимать под информированным потребителем предпринимателя или фирму, продающее изделие (то есть промежуточного владельца), закупщика розничной сети; или под информированным потребителем понимается именно конечный пользователь, применяющий изделие в личных целях?

Как следует из российского законодательства, потребитель (в том числе информированный) является приобретателем продукции одного с промышленным образцом назначения и ее пользователем для личных целей, но не для систематической перепродажи. «Потребительская» природа лица, которому закон дает право оценивать сходство изделий, накладывает определенный отпечаток на то, как он это делает. Оценивая сходство, необходимо учитывать, что потребитель не является изготовителем изделий, не осуществляет их ремонт и, как следствие, обычно видит только те

части изделия, изображенного в охранном документе, которые доступны для обозрения при обычном использовании, то есть использовании, под которым согласно ст. 3 директивы понимается «использование конечным потребителем, за исключением технической эксплуатации, сервисного обслуживания или ремонтных работ».

Эксплуатация изделия именно потребителем означает, что признаки, которые при обычном использовании недоступны восприятию потребителя (например, ч. шипа зимней шины, утопленная в шашку протектора), никак не учитываются ни при установлении патентоспособности, ни при определении объема прав по охранному документу, даже если эти признаки есть на изображениях промышленного образца в охранном документе. В пункте 12 преамбулы к Директиве ЕС [2] указано: «Защита не должна распространяться на те части, которые не видны при обычном использовании продукта, или на те элементы таких частей, которые не видны, когда они установлены, или сами по себе не отвечают требованиям в отношении новизны и индивидуального характера; признаки дизайна, которые исключены из охраны по данным причинам, не должны приниматься во внимание для целей оценки, удовлетворяют ли другие признаки дизайна требованиям охраны».

Аналогичным образом при установлении сходства общих зрительных впечатлений в соответствии с п. 2 ст. 1358 Кодекса признаки, недоступные потребителю при обычном использовании, также не должны приниматься во внимание независимо от того, содержатся они в изображениях, приложенных к патенту, или нет.

Интересно, что в силу «потребительской» природы информированного потребителя, к большой категории российских патентов на промышленные образцы тест на сходство как один из критериев использования вообще неприменим, поскольку использование охраняемых этими патентами изделий в норме осуществляется лицами, которых нельзя назвать потребителями по определению (военное оборудование, ракеты, заготовки, установки, применяемые в тяжелой промышленности и т. п.). Охрана промышленных образцов этой категории будет весьма слабой, поскольку для них тест на использование всех суще-

ственных признаков является единственно возможным критерием использования.

Говоря об информированном потребителе, необходимо упомянуть об общей для всех объектов патентного права проблеме, которая особенно явно проявляется в патентах на изобретения: по многим причинам заявители включают в охранный документ сведения о готовом изделии (например, предмет мебели), а не о его отдельных частях (например, деталей для сборки предмета мебели), не задумываясь, что на практике такие изделия будут продаваться именно в виде отдельных частей, а не в виде готовых изделий. В этом случае несправедливо считать, что данное готовое изделие используется субъектами предпринимательства. По сути, сборка изделия осуществляется конечным потребителем, что, согласно подп. 4 ст. 1359 Кодекса, не является нарушением исключительного права. Аналогичная проблема характерна для патентов «на применение» лекарственного средства по новому назначению, где фактическое применение осуществляет не аптека, а пациент в своих личных некоммерческих целях. В судебной практике по изобретениям эта проблема была решена в пользу патентообладателей еще до того, как соответствующий подход был закреплен в подп. 4 п. 2 ст. 1358 Кодекса (см., Постановление [4]). Полагаем, будет справедливо применять аналогичный подход и в отношении патентов на промышленный образец, которыми охраняются сборные изделия. Конечная потребительская ценность наборов состоит именно в получении собранной вещи, ведь именно для этого они и предназначены. По сути именно эту потребительскую ценность, а не абстрактный набор, и продает распространитель.

Следующий шаг – разобраться, чем «информированный» потребитель отличается от всех остальных, о чем именно он информирован и насколько хорошо.

Принцип соразмерности объема охраны по патенту творческому вкладу патентообладателя

Прежде чем приступать к детальному анализу фигуры «информированного потребителя», необходимо обратить внимание на следующий момент: для европейского права на промышленный образец (которое рождено в результате гармонизации законодательства 24 стран – членов ЕС), характерно, что тесты, используемые при оценке патентоспособности дизайнера, в свете известных аналогов не могут быть более мягкими, чем тесты, используемые в делах о нарушении прав на дизайн. Согласно Директиве [2], при оценке патентоспособности и при определении сферы действия патента применяются следующие принципы.

Таблица

Статья 5. Директивы	Статья 9. Директивы
1. Дизайн следует рассматривать имеющим индивидуальный характер, если он производит общее впечатление на информированного пользователя, отличающееся от общего впечатления, оказываемого на такого пользователя любым дизайном, который был сделан доступным публике до даты подачи заявки на регистрацию или, если испрашивается приоритет, даты приоритета.	1. Объем охраны, предоставляемый промышленным правом, должен включать любой дизайн, который не оказывает на информированного потребителя иное зрительное впечатление.
2. В оценке индивидуального характера должна быть учтена степень свободы дизайнера при разработке дизайна.	2. При оценке объема охраны степень свободы дизайнера в разработке его дизайна должна быть принята во внимание.

Это не случайно, так как иное означало бы, что патентообладатель может получить объем прав, несоизмерный его творческому вкладу, или распространить свои права на те дизайны, права на которые принадлежат иным лицам или всему обществу.

Применение различных критериев при установлении охраноспособности результата интеллектуальной деятельности и при определении сферы действия охранного документа означало бы политику двойных стандартов. В частности, специалисты в области товарных знаков отмечали перекосы судебной практики, при которых в рамках судебного процесса сходство товарных знаков до степени смешения определяется с позиции рядового потребителя, в то время как в

рамках экспертизы применяется иной подход, прописанный в соответствующих рекомендациях Роспатента [29]. Это приводит к тому, что суд с позиции рядового потребителя часто не признает нарушением прав на товарный знак «А» использование обозначения «А+Б», которое не было бы зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду сходства с обозначением «А». Однако в последнее время произошел перелом практики, и подходы к проверке охраноспособности и к установлению нарушения сближаются [30].

Вернемся к промышленным образцам. До 1 октября 2014 г. при оценке патентоспособности промышленного образца помимо требования новизны, к заявленному решению предъявлялось требование оригинальности, в то время как при установлении факта использования промышленного образца использовался методический аппарат, применяемый только при оценке новизны промышленного образца: нарушение патента признается, если изделие не удовлетворяло бы условию «новизна» по отношению к охраняемому промышленному образцу. Российская судебная практика не признавала какого-либо расширения сферы действия патента за те пределы, которые определяются с помощью методологии оценки новизны. С 1 октября 2014 г. произошло серьезное сближение методик оценки патентоспособности и нарушения патента: теперь нарушение признается не только тогда, когда изделие ответчика не удовлетворяет условию «новизна» по отношению к изделию по патенту истца, но и в том случае, когда оно не проходит тест на «оригинальность», описанный в п. 22.5.5 (2.1) Регламента [5]. В нем говорится об оценке сходства общего зрительного впечатления, оставляемого промышленным образцом и ближайшим аналогом. Представляется, что законодатель не случайно отказался от применения в п. 2 ст. 1358 Кодекса других подходов, в частности тех, что описаны п. 22.5.5 (2.2) и (2.3)¹ Ре-

гламента [5], тем самым оставляя третьим лицам возможность перерабатывать известные решения дизайна до неузнаваемости, пусть даже и чисто механическим, нетворческим образом, и в то же самое время сохраняя критерий творчества как условие предоставления охраны.

Важное следствие принципа соразмерности состоит в том, что во всех случаях, когда изделие ответчика теоретически могло бы получить патентную охрану на законных основаниях несмотря на наличие патента истца, изделие ответчика не может нарушать патент истца. Наиболее ярко данный принцип проявляется в ситуации реального столкновения старшего и младшего патентов на промышленный образец. В действительности принцип соразмерности уже прочно вошел в отечественную судебную практику. В частности, в п. 9 письма [6] говорится о том, что при наличии двух патентов на полезную модель каждый патентообладатель может использовать изобретение по своему патенту до тех пор, пока последний будет не признан недействительным [7]. Видимо, при подготовке письма [6] суд руководствовался тем, что если отличие одного изобретения от другого достойно патента, то использование изобретения по такому патенту не может считаться нарушением более раннего патента. Позже указанный подход был обобщен на ситуации, при которых сталкиваются патенты на изобретения, патенты на полезные модели (по которым экспертиза на момент принятия этих решений еще не проводилась) и патенты на промышленные образцы. В частности, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 8091/09 по делу № А65-26171/-СГ5-28 говорится: «Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в п. 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые при-

¹ Совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога – п. 9.9.4.2 настоящего Регламента) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

знается и охраняется при условии государственной регистрации»².

Критики этого подхода отмечают [8-10, 20-26], что он фактически подрывает всю патентную систему, поскольку лица, желающие обойти существующий патент, могут легко чем-то дополнить охраняемое изобретение (полезную модель, промышленный образец) и получить свой патент, который будет являться зависимым (п. 4 ст. 1358 Кодекса). Причем, если ранее закон не содержал прямого запрета на использование зависимого объекта патентных прав (косвенный запрет подразумевался в п. 2 ст. 1362 Кодекса о принудительной лицензии), то теперь недвусмысленный запрет содержится в ст. 1358.1 Кодекса. Однако эта критика меньше всего применима к промышленным образцам, поскольку, выдавая патент несмотря на наличие предыдущего патента, патентное ведомство тем самым признает не только отсутствие использования всех существенных признаков более раннего дизайна в более позднем (условие новизны), но и отсутствие сходства между более ранним дизайном и более поздним (условие оригинальности). В силу теста, предусмотренного п. 2 ст. 1358 Кодекса, это означает, что промышленный образец по старшему патенту не используется. К тому же, в силу ч. 2 п. 5 ст. 1352 Кодекса (которая в свою очередь ссылается на ч. 9 ст. 1483 Кодекса) не допускается выдача патента на промышленный образец, содержащий в себе дизайн, идентичный старшему промышленному образцу или производящий такое же общее впечатление, без согласия обладателя старшего патента. Таким образом, в отличие от изобретений и полезных моделей (где зависимые младшие патенты могут законным образом регистрироваться без согласия обладателей старших патентов), методика оценки патентоспособности промышленных образцов в рамках патентной экспертизы в принципе исключает выдачу зависимого патента (это возможно лишь вследствие ошибки экспертизы).

Также проявление данного принципа можно усмотреть в Постановлении ВАС РФ от 31 января 2012 г. по делу ВАС-11025/11 [11]. Его суть состоит

в следующем Компания ООО НПК «КОМБИОТЕХ» обратилась в суд с иском к «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» о защите патента на вакцину по патенту РФ на изобретение № 2238105. На протяжении судебного процесса ответчик отмечал, что он использует вакцину, которая была известна из патентов ответчика до даты приоритета патента истца. Тем не менее, истолковав объем охраны по патенту расширительно, с учетом доктрины эквивалентов, эксперты признали, что ответчик использует вакцину по патенту. Ответчик оспаривал законность выдачи патента истца, ссылаясь в качестве основания на собственные патенты. Тем не менее коллегия Палаты по патентным спорам оставила патент в силе, отмечая его соответствие условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «новизна». В этой ситуации суд вынес решение с учетом принципа соразмерности исходя из того, что либо патент не должен был быть выдан истцу в связи с отсутствием достаточных для признания новизны и изобретательского уровня отличий, либо если отличие настолько существенно, что позволяет признать изобретательский уровень, то в этой ситуации патент не может быть нарушен.

Таким образом, при столкновении двух объектов патентных прав суды уже высказали свое мнение исходя из принципа соразмерности.

Кроме того, в контексте соразмерности объема прав по патенту творческому вкладу, важно будет упомянуть складывающуюся судебную практику, согласно которой даже в тех случаях, когда изделия ответчика подпадали под патент истца, суды отказывали в признании имевшего места нарушения на том лишь основании, что отличие охраняемого изделия от ранее известных являлось настолько малозначительным (речь шла об отличиях в размерах изделий на уровне допусков формы, обычно имеющих место в силу несовершенства технологии изготовления; и о столь малозначительных содержаниях примесей в стали, что практически любая сталь будет содержать эти примеси в силу их наличия в обычном сырье, соответствующем международным стандартам.

² См. также Постановления Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2015 г. по делу № А40-175814/2013, от 30 марта 2015 г. по делу № А82-8288/2013, от 25 декабря 2014 г. по делу № А40-11111/2014, от 2 октября 2014 г. по делу № А34-5780/2012, от 22 июля 2014 г. по делу № А40-19827/2013, от 11 июня 2014 г. по делу № А33-166/2013.

Фактически нельзя было провести четкую грань между теми изделиями, которые использовались всеми до и после патента, и теми изделиями, которые охраняются по патенту [27].

Рассмотрим распространенную ситуацию, когда запатентованный промышленный образец имеет общие с прототипом признаки А и Б и отличительные от прототипа признаки В и Г, а изделие конкурента сильно напоминает охраняемое изделие (и ряд других изделий), но не имеет признаков В и Г. Патент скорее всего не был бы выдан, если бы заявленный промышленный образец был лишен признаков В и Г. В этой ситуации тест «на сходство» позволяет говорить об использовании защищенного промышленного образца, если не учитывать тот факт, что на восприятие «информированного потребителя» влияет степень оригинальности запатентованного промышленного образца по отношению к существующему корпусу дизайнов. Учет этого влияния обязателен согласно европейскому законодательству. В частности, п. 2 Статьи 3 Директивы [2] установлен принцип: *«Дизайн должен быть защищен правом на промышленный образец в той мере, в которой он является новым и имеет индивидуальный характер»*. Кроме того, преамбула (13) Директивы [2] указывает, что при прочих равных условиях зарегистрированный дизайн должен получить более широкую охрану, когда зарегистрированный дизайн заметно отличается от корпуса дизайнов, и более узкий объем охраны, когда он лишь незначительно отличается от корпуса дизайнов. В решении Суда ЕС [12] отмечается, что сходство между охраняемым промышленным образцом истца и изделием ответчика обусловлено только теми признаками, которые являются общими для многих известных дизайнов, вследствие чего информированный пользователь будет уделять больше внимания тем признакам, которые отличаются, нежели тем признакам, которые сходны. А в параграфе 35 (II) решения высшей судебной инстанции Англии и Уэльса [13] говорится: *«... Если новый дизайн заметно отличается от всего, что имело место ранее, это, вероятно, должно оказывать большее общее визуальное воздействие, чем если бы он "был окружен родственными дизайнами"»*. Поэтому

«защита из ряда вон выходящего нового продукта будет соответственно выше, чем у продукта, который лишь на малую толику отличается от предшествующего уровня техники, хотя в достаточной мере, чтобы иметь индивидуальный характер и быть законным образом зарегистрированным». То есть выдающиеся дизайны оказывают настолько сильное зрительное впечатление, что пространство для отличий, которые не создают иного общего впечатления применительно к таким дизайнам, больше, чем в случае заурядных дизайнов.

Как представляется, учет оригинальности охраняемого дизайна при определении объема его охраны не является какой-то самобытной особенностью европейского права, а скорее лишь отражает психологию информированного потребителя, замечающего сходство между изделиями тем охотнее (несмотря на отдельные отличия), чем сильнее они отличаются от всего, что существовало до этого. Таким образом, необходимо учитывать, что на степень различий в зрительных впечатлениях между охраняемым изделием и изделием ответчика влияет степень отличия охраняемого изделия от всего корпуса дизайнов.

Информированный потребитель – кто он?

Следует ли под информированным потребителем подразумевать такую же не существующую в природе фигуру, как «средний специалист» в патентном праве, которому приписывают знания всего человечества, накопленные до даты приоритета изобретения или полезной модели, или же этот вымышленный персонаж ближе к фигуре «спешащего идиота»³, которая применяется американскими судами при оценке возможности смешения товарных знаков.

Напомним, что «средний специалист» в патентном праве является лицом, оценивающим соответствие заявленного изобретения требованию патентоспособности «изобретательский уровень», которое в чем-то близко к требованию «оригинальности» промышленного образца. Требование изобретательского уровня означает, что патент выдается не на любое новое предложение, направленное на усовершенствование какого-либо объекта техники, а только на такие предложения, которые не являются очевидными. Это требо-

³ «Moron in a hurry».

вание направлено на защиту интересов общества и препятствует получению легальной монополии на такие решения, которые в силу своей очевидности легко могут быть созданы даже рядовыми специалистами в данной области техники в рамках рутинной, почти механической деятельности, на основе информации, бывшей во всеобщем доступе до даты приоритета изобретения.

Введение фигуры «среднего специалиста» в патентное законодательство большинства стран связано с необходимостью избежать излишне жестких подходов при оценке изобретательского уровня. Например, наиболее жесткий подход к определению того, что считать очевидным, а что – нет, состоял бы в том, чтобы считать неочевидными только такие средства для решения технических задач, о возможности создания которых нельзя было бы в принципе предположить путем каких-либо умственных операций на основе всех доступных человечеству знаний о подходах, использованных в таком средстве. Этот подход, некоторое время применявшийся в США, носит название *flash of genius* [вспышка гениальности]. Применение данного подхода привело бы к тому, что изобретениями могли бы считаться только такие решения, которые основаны на случайном открытии какого-либо нового свойства, явления природы в ходе эксперимента, либо на установлении каких-либо закономерностей природы, которые идут вразрез с существовавшими ранее представлениями. Любые решения, к которым кто-либо может прийти на основе теоретического анализа известных закономерностей и их комбинирования с целью решения какой-либо технической задачи, не обладали бы достаточным изобретательским уровнем согласно этому подходу. Поэтому данный подход как крайность не подлежит применению на практике при анализе изобретательского уровня в России.

Также следует избежать крайности, известной в философии и эпистемической логике как «проблема логического всеведения» [14]. Суть этой проблемы яснее всего выражается в утверждении, что при наличии теоретических знаний о каких-либо закономерностях природы любые выводы, полученные при использовании этих закономерностей, по известным правилам являются очевидными любому лицу, которое строго этим пра-

вилам следует. Иными словами, данная проблема выражается словами «все очевидно»: при известности определенных логических посылок и правил вывода известны и все возможные выводы. Решение этой проблемы ведет к следующему. Например, с учетом того, что правила арифметики и алгебры известны, доказательство теоремы Ферма (оставшейся не доказанной на протяжении трех веков), очевидно любому лицу, владеющему соответствующим математическим аппаратом и строго следующему этим правилам, подобно тому, как любому лицу, будет очевидно, что строгое применение операции сложения к числам 2 и 2 дает 4. Этой крайности также следует избегать при анализе изобретательского уровня. Поэтому не любые решения, основанные на комбинировании знаний об известных закономерностях, являются очевидными.

Проблему логического всеведения законодатель, так же как философы и специалисты в эпистемической логике, полностью решить не может и вводит гипотетическую фигуру «среднего специалиста». При этом патентное законодательство не содержит четкого определения, кем является «средний специалист». Предположим, что это гипотетическое лицо, как и эксперт патентного ведомства, проводящее анализ изобретательского уровня, должно иметь доступ ко всем знаниям человечества, известным на дату приоритета заявки. Также допустимо предложить, что «специалист» владеет чем-то, имеющим отношение к той же области техники, к которой относится заявленное изобретение, в большей степени, чем лицо, не являющееся «специалистом», а именно – навыками, применение которых позволяет осуществить на практике какое-либо техническое решение в той области, в которой специалист компетентен. Именно навыки отличают специалиста от любого лица, имеющего доступ к сугубо теоретическим знаниям. Но самое главное: это лицо должно быть лишено той гениальности, которая заставляла математиков столетиями доказывать Теорему Ферма и в итоге ее доказать, и должно быть лишено того сверхчеловеческого упорства, которое заставило Эдисона провести около десяти тысяч безуспешных экспериментов, прежде чем создать лампу накаливания с удовлетворительными показателями. Тем не менее было бы разумно ожи-

дать от «среднего специалиста» элементарных способностей к применению таких общенаучных методов познания, как дедукция и индукция, к построению простейших логических выводов, ведь такими знаниями должны обладать заурядные специалисты.

Из этого следует, что под «средним специалистом» понимается эксперт в той же области техники, к которой относится изобретение, компетенции которого достаточно, чтобы повторить его на практике. Между тем от «информированного потребителя» мы явно не ждем способности к разработке даже тривиального дизайна или к изготовлению охраняемых изделий на практике. В этом состоит отличие «информированного потребителя» от «среднего специалиста». Тем не менее мы вправе ожидать, что «информированный потребитель» способен видеть гораздо больше отличий даже в малом, чем обычный средний потребитель или «спешащий идиот», иначе между ними не существовало бы никаких отличий. Что же касается степени информированности, то поскольку никакой точной границы между средним специалистом и информированным потребителем нельзя провести, в целях правовой определенности можно приписать последнему знание всего корпуса дизайнов, предшествовавших охраняемому промышленному образцу. В этом заключается сходство «информированного потребителя» и «среднего специалиста».

Высказанные предположения о природе информированного потребителя согласуются с практикой судов Европейского Сообщества. В уже упомянутом решении [12] Суд ЕС постановил, что информированный потребитель должен пониматься как *«потребитель, стоящий где-то между средним потребителем, на которого ссылаются в делах о товарных знаках, которые не имеют каких-либо специальных знаний и, как правило, не проводят прямого сравнения между сходными товарными знаками, и экспертами в определенной отрасли, проводящими детальную экспертизу»*. Следовательно, данное понятие необходимо рассматривать как *«относящееся не к пользователю средней внимательности, но к достаточно наблюдательному потребителю, и вследствие его личного опыта, и вследствие его глубоких и всесторонних познаний по изучаемому вопросу»*. Таким образом, сама

природа информированного потребителя должна означать, что имея возможность, данный потребитель будет проводить прямое сравнение между дизайнами, которые являются предметами рассмотрения. Кроме того Суд ЕС отметил, что хотя такой потребитель не является дизайнером или техническим экспертом, тем не менее он знает *«различные дизайны, существующие в рассматриваемом секторе, обладает определенной степенью знаний особенностей признаков, которые для этих дизайнов в норме характерны, и как результат его интереса к рассматриваемой продукции показывает сравнительно высокий уровень внимательности, когда он ее использует»*.

В более позднем деле [15] компания Samsung представила на рассмотрение следующие характеристики информированного потребителя, обобщающие предшествовавшую практику европейских судов.

1. Это пользователь продукта, в котором дизайн должен воплощаться, а не дизайнер, технический эксперт, производитель.

2. В отличие от среднего потребителя в праве на товарный знак информированный пользователь весьма наблюдателен.

3. Информированный пользователь, как правило, обладает знаниями всего корпуса дизайнов и признаков дизайна, которые в норме включаются в дизайны, принадлежащие к рассматриваемому сектору.

4. Информированный пользователь интересуется продуктами и демонстрирует относительно высокую степень внимания, когда он их использует.

5. Информированный пользователь проводит прямое сравнение спорных дизайнов, если только этому не препятствуют особые обстоятельства или устройства имеют какие-то особенности, которые делают непрактичным или невозможным такое сравнение.

Обращаясь к российским нормативным актам и разъяснениям официальных органов за толкованием понятия «информированный потребитель», нетрудно увидеть, что те же функции (оценка сходства зрительного впечатления), которые входят в компетенцию «информированного потребителя» согласно Кодексу и «информированного пользователя», согласно Директиве [2] и

судебной практике ЕС вменяются в обязанности эксперта патентного ведомства в соответствии с пунктом 22.5.5 (2.1) Регламента [5] на первом этапе оценки соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность»:

«(2) Существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характеристиками особенностей изделия, в частности, в случаях если:

(2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения – ближайшего аналога, соответствующего требованиям п. 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера)».

Во-первых, из этого следует, что в плане «информированности» потребитель, о котором говорится в ст. 1358 Кодекса, не должен чем-то отличаться от эксперта патентного ведомства, который, оценивая сходство промышленных образцов с учетом аналогового ряда, обязан в идеальном случае учитывать все дизайны, ставшие известными где-либо в мире до даты приоритета заявленного промышленного образца, и имеет возможность сравнивать дизайны напрямую, а не по памяти. Отметим, что аналогичные положения содержатся в ст. 5 и 9 Директивы [2] и появились в Регламенте [5] не случайно, в то время как положение о том, что информированный пользователь в отличие от обычного имеет возможность сравнивать дизайны напрямую, а не по памяти, – установлено Судом ЕС.

Во-вторых, из этого следует, что информированный потребитель при оценке сходства должен

каким-то образом учитывать степень творческой свободы дизайнера.

При этом, как следует из Рекомендаций [16], «оценка ограничений, возникающих при разработке внешнего вида изделия, требует осведомленности в отношении изделий аналогового ряда». В связи с этим относительно информированности эксперта Рекомендации [16] устанавливают, что «при оценке сходства до степени смешения необходимо проводить не только сопоставительный анализ проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, но и анализ аналогового ряда, позволяющий выявить функциональные признаки и сделать вывод в отношении насыщенности аналогового ряда». Из вышесказанного следуют важные выводы относительно фигуры «информированного потребителя»: лицо, проводящее сравнение, должно быть хорошо осведомлено и о существующих ограничениях творческой свободы, дизайнера и об аналоговом ряде. Этот вывод имеет важные практические последствия с точки зрения судебного процесса: каким бы сильным ни был соблазн отказать от проведения экспертизы, оставляя вопрос сходства на усмотрение суда (согласно п. 13 письма [6]), – для подготовки реально обоснованного заключения в делах о нарушении патента на промышленный образец требуется проведение исследования и специальные познания в области дизайна, коими может обладать только эксперт. Социологический опрос рядовых потребителей (часто используемый как доказательство сходства товарных знаков до степени смешения) также не является корректным доказательством, поскольку информированный потребитель должен обладать гораздо более глубокими познаниями корпуса дизайнов, чем можно было бы ожидать от рядового потребителя. Возникает вопрос: если рядовой потребитель не может судить о сходстве общего впечатления, так как не владеет знаниями аналогового ряда, то откуда эти знания могут появиться у эксперта в рамках экспертизы, назначенной судом, если он, в отличие от эксперта патентного ведомства, не вправе самостоятельно собирать какие-либо доказательства? Ответ может быть только один: информацию об аналоговом ряде эксперт может получить только от суда (если она была предложена в качестве доказательства сторонами процесса).

В европейской судебной практике влияние ограничений творческой свободы дизайнера проявляется в том, что внимательность информированного потребителя к деталям сравниваемых дизайнов должна быть тем выше, чем сильнее стеснена свобода дизайнера (переключка с условием «оригинальность»). Согласно решению Суда ЕС [17], *«чем большей свободой пользуется дизайнер при разработке дизайна, тем менее вероятно, что минимальные отличия между рассматриваемыми в деле дизайнами будут достаточны для того, чтобы оказывать разные общие впечатления на информированного пользователя. И наоборот, чем более ограничена свобода дизайнера в разработке дизайна, тем более вероятно, что минимальные отличия между рассматриваемыми в деле дизайнами будут достаточны для того, чтобы оказать на информированного потребителя разное общее впечатление. Поэтому, если дизайнер пользуется большой свободой в разработке дизайна, это усиливает убежденность в том, что дизайны не имеют заметных отличий, производящих на информированного потребителя одинаковое зрительное впечатление».*

Регламент [5] умалчивает о том, как именно лицо, оценивающее сходство, должно учитывать степень творческой свободы дизайнера и аналоговый ряд. Некоторые пояснения приводятся в Рекомендациях [16], где, в частности, проанализировано сходство общего зрительного впечатления в одном из простейших случаев, когда сравниваемые изделия отличаются своими доминантными признаками:

«Общие впечатления, производимые проверяемым и противопоставленным промышленными образцами, могут быть признаны не совпадающими в том случае, если:

проверяемому промышленному образцу присущ один или более доминантных признаков, не присущих ближайшему аналогу;

ближайшему аналогу присущ один или более доминантных признаков, не присущих проверяемому промышленному образцу».

Под «доминантными признаками» в Рекомендациях [16] понимаются *«господствующие признаки», «элементы внешнего вида, явно выделяющиеся из признаков, образующих композицию, своим размером, формой, конфигурацией, образностью, тоном, цветом и другими свойствами».*

Таким образом, лицо, оценивающее зрительное сходство изделий (эксперт или информированный потребитель) может констатировать отсутствие сходства, если какие-либо изделия отличаются составом доминантных признаков, не углубляясь в тонкие материи.

Если же состав доминантных признаков одинаков, Рекомендации [16] предлагают анализировать отличия в нюансировке. Именно при проведении такого анализа *«следует учитывать ограничения возможностей дизайнера, которые имели место при разработке проверяемого промышленного образца».*

В Регламенте [16] приводятся два типа ограничений:

– *«функциональные ограничения», обусловленные тем, что промышленный образец «должен одновременно обеспечивать как возможность выполнения изделием его функций, так и внешнюю привлекательность (эстетичность) изделия»;*

– *«насыщенность аналогового ряда (многообразие известных форм изделий того же назначения)».*

В этом состоит первое расхождение с практикой европейских судов, согласно которой насыщенность аналогового ряда безусловно учитывается при определении объема правовой охраны промышленного образца, но к ограничениям творческой свободы дизайнера не относится.

Согласно Рекомендациям [16], чем сильнее ограничена свобода дизайнера по созданию дизайна, производящего принципиально иное зрительное впечатление, тем менее сходными должны быть для лица, осуществляющего сравнение, зрительные впечатления, оставляемые изделиями, отличающимися только нюансными признаками:

«Чем выше «функциональность» изделия, чем большее количество функциональных признаков свойственно изделию данного вида, и тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию оригинального внешнего вида изделия, производящего принципиально новое общее впечатление. Это обстоятельство также необходимо принимать во внимание при анализе отличий сравниваемых промышленных образцов с целью установления сходства (либо несходства) производимых ими впечатлений».

Другим ограничивающим фактором является насыщенность аналогового ряда (многообразие форм). Чем больше разработано образцов внешнего вида изделия, тем труднее создать принципиально отличающийся образ, внешний вид изделия, производящий принципиально новое впечатление. Поэтому чем шире представлен ассортимент изделия на рынке, тем больше ограничены возможности дизайнера по созданию внешнего вида производящего новое, отличное от других промышленных образцов впечатление».

Что касается первого ограничения, Рекомендации [16] не содержат самого важного, а именно – пояснения, как конкретно должно учитываться ограничение функциональностью. Второе утверждение является спорным, так как насыщенность аналогового ряда может одинаково свидетельствовать и о том, что придумать что-то новое действительно сложно, и о том, что это тем не менее возможно, раз уж у предшественников это уже получалось. Ответ на вопрос о том, как согласно Рекомендациям [16] учитываются «ограничения возможностей дизайнера по созданию внешнего вида изделия», находится после знакомства с примером, в котором рассматривается дизайн бутылки. Согласно примеру, к ограничениям относятся:

– функциональные ограничения «создатель бутылки должен предусмотреть как минимум объемную форму и отверстие» и

– широкий аналоговый ряд: «бутылка как изделие имеет многовековую историю. Она имеет множество аналогов, составляющих насыщенный аналоговый ряд, представляющий собой многообразие мало отличающихся форм. Таким образом, с одной стороны, техническая функция бутылки как изделия, а с другой стороны, насыщенный аналоговый ряд, существенно ограничивают возможности создания принципиально отличающегося образа внешнего вида изделия, производящего принципиально новое впечатление. Поэтому в случае бутылки даже небольшие отличия в выполнении доминантных признаков (нюансировка исполнения доминантных признаков) могут привести к выводу об отличии общих впечатлений, производимых сравниваемыми промышленными образцами».

Однако и этот пример недостаточно ясен, поскольку далее приводятся результаты сравни-

тельного анализа, из которых следует, что, несмотря на множество отличий в нюансировке бутылки, решение не обладает оригинальностью.

Также в Рекомендациях [16] содержится указание о том, что вес, который придает отличиям лицо, оценивающее сходство, будет разным в случае плоскостных и объемных промышленных образцов. А именно «общий принцип состоит в том, что при анализе на предмет сходства общих впечатлений требования к наличию отличий в отношении объемных промышленных образцов, как правило, должны быть ниже, чем требования к наличию отличий в отношении плоскостных промышленных образцов».

У приведенной методики есть ряд недостатков:

– во-первых, она не дает четкого ответа, как оценивать отличия в нюансных признаках в пограничных ситуациях;

– во-вторых, как в силу здравого смысла, так и по причине внутренних противоречий в Рекомендациях [16], методика, согласно которой предлагается учитывать широту аналогового ряда, не заслуживает доверия;

– в-третьих, в Рекомендациях [16] по непонятной причине не рассматриваются иные ограничения творческой свободы дизайнера (помимо функциональных ограничений и аналогового ряда; относительно последнего вообще непонятно, почему авторы рекомендаций относят его к ограничениям).

Попробуем разобраться, как именно подходы, выработанные в европейской судебной практике, могут обогатить методологию оценки сходства зрительного впечатления.

Во-первых, полагаем, что перечень ограничений творческой свободы дизайнера должен быть расширен. Помимо необходимости придания объекту техники определенной функциональности творческую свободу дизайнера могут ограничивать и другие факторы. Многие из них хорошо известны в германской правовой доктрине как факторы, исключающие творческий характер произведения, учитываемые при оценке творческого характера произведений. Это необходимо для разграничения произведений с незначительной творческой составляющей (т. н. «мелкая монета»), которые, тем не менее, охраняются ав-

торским правом, и решений вовсе не охраняемых авторским правом, либо решений, охраняемых с помощью правовых институтов *sui generis*, например, решениями в области дизайна, охраняемых патентами на промышленный образец [18]:

– «творческая задача (создание изделия, соответствующего актуальным тенденциям моды, соответствующего определенному стилю в моде, стилизованного под определенную эпоху в дизайне);

– ограничения, связанные с функционированием изделия во взаимодействии с другими изделиями (например, ограничения формы, связанные с тем, что заявленная деталь взаимодействует с другими деталями);

– ограничения, связанные с достигнутым техническим уровнем изделий определенного назначения (дизайнер не изобретает новые подходы к преодолению проблем технического характера);

– необходимостью соответствия требованиям нормативно-технической документации, требованиям законодательства;

– невозможность выполнения изделия вопреки существующему уровню развития техники (например, трудно предложить плоский экран, чей цвет в выключенном состоянии отличается от черного);

– необходимостью соответствия общим техническим требованиям по прочности, износостойкости и т. п.;

– ограничение выбора материалов, из которых изготавливается изделие;

– экономические факторы;

– необходимость выполнения изделием заданных функций;

– необходимостью соответствия изделия требованиям сенсорной физиологии человека;

– необходимостью соответствия требованиям эргономичности;

– широта либо скудость художественно-выразительных средств решения задачи;

– наличие общепринятых (стандартных) средств и способов выражения определенной идеи».

Осведомленность информированного потребителя о существующих ограничениях творческой свободы дизайнера сложным образом влияют на

то, как он оценивает сходство общего зрительного впечатления. Информированный потребитель в отличие от рядового отчетливо понимает, что выбор дизайна изделия не совсем произволен: вариации конструкции и формы изделий в корпусе дизайнов ограничиваются либо назначением, либо известным уровнем достижений технической науки о конструировании изделий определенного назначения, а большая часть изделий несет на себе отпечаток функциональных ограничений. С одной стороны, признаки сравниваемых дизайнов, которые сформированы исключительно или преимущественно под влиянием перечисленных факторов так, что это не потребовало от дизайнера каких-то индивидуальных творческих решений, превышающих по своему уровню то, что для среднего дизайнера представляет собой рутинную механическую работу, – не должны иметь большого веса для информированного потребителя при установлении сходства зрительного впечатления (согласно Регламенту [5] охрана не предоставляется таким решениям, отличие которых от известных заключается в разного рода переработках, имеющих механический, не творческий характер, даже если такие переработки ведут к изменению внешнего вида промышленного образца до неузнаваемости).

Даже если такие признаки являются доминирующим и – в силу частоты их употребления в корпусе дизайнов, потребитель перестал воспринимать их как нечто особенное. С другой стороны, информированный потребитель будет заострять свое внимание на признаках, которые появились в результате успешного преодоления вышеперечисленных ограничений дизайнером, даже если такие признаки не являются доминирующими и для рядового потребителя могут показаться незначительными. Такие признаки крайне редко встречаются в корпусе дизайнов.

Например, несмотря на кажущуюся простоту формы первого телефона Apple само существование полнофункционального изделия с тонким корпусом сделалось возможным только благодаря миниатюризации и рациональной упаковки электронных компонентов, которая не была легко достижима на предшествующем уровне технического развития. Вот почему для информированного потребителя такая форма будет оригиналь-

ной, в то время как для потребителя, незнакомого с проблематикой конструирования смартфонов, такой дизайн может показаться неоригинальным в сравнении с известными телефонами с прямоугольным корпусом.

Такое понимание влияния ограничений на зрительное впечатление согласуется с содержанием ст. 1352 Кодекса, в которой говорится о том, что признаки технического характера никак не должны учитываться при определении объема охраны промышленного образца (4 абз. п. 1 ст. 1352 Кодекса) или при установлении его патентоспособности (согласно п. 3 ст. 1352 Кодекса оригинальность оценивается только с учетом признаков, имеющих творческий характер; согласно ч. 1 п. 5 ст. 1352 Кодекса не предоставляется правовая охрана решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия).

Широта аналогового ряда должна учитываться не как разновидность ограничений творческой свободы дизайнера (в этом случае возникает противоречие, о котором мы упомянули выше), а как фактор, влияющий на объем правовой охраны по патенту. Сама по себе широта аналогового ряда не говорит ни о чем кроме уровня спроса на товар определенного назначения и количества времени, прошедшего с момента его изобретения. Может показаться, что аналоговый ряд очень широк, но несмотря на использование одних и тех же выразительных средств дизайнерам тем не менее удается создавать изделия, сильно отличающиеся по внешнему виду. Но даже если это не удается, то необязательно свидетельствует о каких-то ограничениях, а может говорить о том, что спрос на данный товар не зависит от его эстетических характеристик (например, промышленные станки, сложное медицинское или научное оборудование). Сложность создания иного по внешнему виду изделия, когда уже существует множество изделий того же назначения, не зависит от количества этих изделий, поскольку дизайнер свободен в том, чтобы выбрать любую форму из бесчисленного множества возможных форм, а сдерживают его лишь ограничения технического характера, о которых мы поговорим отдельно.

Именно из анализа общего разнообразия приемов, применяемых в корпусе дизайнов, вытека-

ет высказанное в Регламенте [5] соображение о том, что при прочих равных условиях требования к степени отличий плоскостных промышленных образцов (этикеток, обложек и т. п.) должны быть более высокими, чем для объемных промышленных образцов, т. к. уже само по себе великое множество изделий полиграфической продукции, создающих абсолютно различное зрительное впечатление, говорит об отсутствии серьезных ограничений, в то время как анализ корпуса дизайнов, например электрических чайников, свидетельствует о том, что дизайнеры намного консервативнее. Однако дело здесь вовсе не в технических ограничениях (сейчас не представляет проблемы создать функциональный чайник в форме летающей тарелки или подводной лодки), а в том, что такое изделие будет пользоваться ограниченным спросом. Таким образом, информированный потребитель должен учитывать корпус дизайнов в целом как показатель реальной возможности (или отсутствия таковой) дизайнера создавать изделия, производящие принципиально иное зрительное впечатление.

Аналоговый ряд следует учитывать с точки зрения его влияния на объем правовой охраны по патенту на промышленный образец, о чем мы рассказывали выше: чем сильнее изделие по патенту истца отличается от всего корпуса предшествующих дизайнов, тем сильнее должно отличаться изделие ответчика, чтобы произвести иное общее впечатление на информированного потребителя. Также аналоговый ряд следует учитывать с точки зрения оценки: отличается ли изделие ответчика от изделия по патенту истца настолько, что могло бы удостоиться патентной охраны; ведь в этом случае оно удовлетворяло бы условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность» и не было бы признано сходным с изделием по патенту истца. Аналоговый ряд следует анализировать в целом с точки зрения установления способности отличительных признаков изделия ответчика притягивать внимание потребителя и формировать принципиально иное зрительное впечатление, чем изделие по патенту истца. Эта способность зависит от частоты, с которой те или иные признаки встречаются в корпусе дизайнов. Сходство сравниваемых дизайнов должно быть выше для информированного потребителя, если

отличия изделия ответчика от изделия по патенту истца выражается в использовании ответчиком слабых, банальных, дизайнерских приемов, набивших оскомину (пользуясь терминологией, применяемой в товарных знаках, если сходные знаки отличаются только «слабыми» элементами), на которых потребитель перестал заострять внимание как на чем-то оригинальном. Следует сразу оговориться, что сама по себе известность того или иного дизайнерского приема в единичных источниках не делает его автоматически слабым; таким он может стать только в результате длительного интенсивного использования. Этой ошибкой иногда грешат эксперты патентного ведомства, объединяя прототип с единичным источником, из которого известно использование

оригинального отличительного приема подобно тому, как это происходит при установлении соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Практически любой дизайнерский прием так или иначе известен, но применение известных приемов не означает, что их сумма не оригинальна, подобно тому, как известность слов, использованных в стихотворении, не означает отсутствие оригинальности самого стихотворения.

Суммируя подходы к оценке зрительного впечатления, по Рекомендациям [16] с подходами, выработанными в европейской судебной практике, можно предложить следующие факторы, которые должны учитываться при оценке сходства неидентичных дизайнов в рамках судебного процесса.

Таблица

Факторы в пользу сходства (соответствующие сведения о корпусе дизайнов предоставляются, как правило, истцом)	Факторы, опровергающие сходство (соответствующие сведения о корпусе дизайнов предоставляются, как правило, ответчиком)
1. В изделии ответчика не используется его патент. 2. Патент ответчика относится не к изделию ответчика в целом, а только к его патентоспособной ч. или к элементу. 3. Патент ответчика был оспорен по мотивам отсутствия новизны или оригинальности в свете дизайна, известного из патента истца или аналогичного дизайна (аннулирование патента, например, в связи с более ранним раскрытием дизайна изделия ответчика самим ответчиком, очевидно, не доказывает сходство с дизайном истца).	Наличие у ответчика собственного патента на промышленный образец, относящийся к спорному изделию в целом (а не к его оригинальной ч. или элементу). Причем собственный патент используется в изделии ответчика.
Хотя изделие ответчика больше походит на известное изделие, нежели на охраняемое, тем не менее в изделии ответчика использованы именно те признаки охраняемого изделия, которые делают его новым и оригинальным, а не какие-либо иные признаки, следовательно, сфера действия патента истца не распространяется на известное изделие, но охватывает изделия ответчика.	Изделие ответчика имеет такой же дизайн, как у иного изделия, известного до даты приоритета по патенту истца (известное изделие), либо изделие ответчика больше походит на известное изделие (или отличается от него переработками творческого характера), нежели на изделие истца, следовательно, истец не может претендовать на охрану того, на что он в принципе не мог бы получить патент.
Все доминантные признаки охраняемого изделия использованы.	1. Не использован хотя бы один из доминантных признаков. 2. Имеется хотя бы один доминантный признак, отсутствующий в охраняемом изделии

Продолжение таблицы

Сходные признаки (признаки охраняемого изделия, сходные с изделием ответчика) выбраны произвольным образом, либо даже вопреки существующим ограничениям творческой свободы дизайнера. Информированный потребитель заострит на них свое внимание.	1. Сходные признаки всецело или преимущественно обусловлены действовавшими ограничениями творческой свободы дизайнера, например, ограничениями функционального характера. Такие признаки при оценке зрительного впечатления информированным потребителем могут полностью игнорироваться. 2. Отличающиеся признаки (признаки изделия ответчика, отсутствующие в охраняемом изделии) выбраны произвольным образом либо даже вопреки существующим ограничениям творческой свободы дизайнера. Информированный потребитель заострит на них свое внимание.
Сходные признаки практически (или вовсе) не встречаются в корпусе дизайнов. Информированный потребитель заострит на них свое внимание.	1. Сходные признаки часто встречаются в корпусе дизайнов и являются банальными, набившими оскомину. Потребитель перестал заострять на них свое внимание. 2. Отличающиеся признаки практически не встречаются в корпусе дизайнов. Информированный потребитель заострит на них свое внимание.
Охраняемое изделие имеет из ряда вон выходящий дизайн по отношению к корпусу дизайнов	Охраняемое изделие имеет заурядный дизайн в сравнении с корпусом дизайнов.
Несмотря на обилие вполне заурядных дизайнов, корпус дизайнов изобилует решениями, сильно отличающимися от подавляющего большинства. Следовательно, в действительности не существует серьезных ограничений по созданию изделий, создающих принципиально иное зрительное впечатление.	Дизайны, сильно отличающиеся от остальных, занимают весьма незначительную долю в корпусе дизайнов. Следовательно, создание изделий, создающих принципиально иное зрительное впечатление, было осуществимой, но чрезвычайно сложной задачей, что свидетельствует о наличии ограничений.

Как следует из данной таблицы, вывод эксперта во многом будет продиктован сведениями о корпусе дизайнов, которые эксперт получит от суда (то есть фактически – от сторон процесса), что серьезным образом повышает планку требований к компетентности судебных представителей, ведущих дела о нарушении прав на промышленный образец.

Что делать с перечнем существенных признаков?

В связи с тем, что с 1 октября 2014 г. законодательство более не предусматривает анализ перечня существенных признаков (ПСП) ни при установлении патентоспособности промышленного образца, ни при определении сферы действия патентных прав, возникает вопрос: должен ли как-то учитываться ПСП, содержащийся в по-

давляющем большинстве действующих сейчас патентов?

Прежде всего следует отметить, что по делам о нарушении патента в период до 1 октября 2014 г. ПСП должен обязательно учитываться. Что касается современного периода, нужно заметить, что после вступления закона в силу у многих патентообладателей и их представителей возникла иллюзия о том, что отныне сфера действия патента более не ограничена ПСП, и те признаки, которые ранее были существенными, поскольку содержались в ПСП, отныне можно не учитывать, если это по каким-то причинам больше невыгодно, – называя существенными другие признаки.

Итак, найдем ответ на второй вопрос: какие признаки российское законодательство относило

к существенным, и действительно ли ПСП содержит существенные признаки или нет?

До 1 октября 2014 г. перечень существенных признаков принимался во внимание при установлении соответствия заявленного промышленного образца условию патентоспособности «новизна» (п. 22.5.4 Регламента [5]).

Установление факта использования запатентованного промышленного образца в том или ином изделии осуществлялось исключительно на основе анализа: содержатся ли в изделии все без исключения признаки по перечню существенных признаков, имеющих в патенте, или нет.

Действующий Кодекс относит к существенным признакам промышленного образца *«признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия»*. Эта формулировка практически не отличается от ранее действовавшей, кроме того, что эргономические признаки больше не относятся к существенным.

Регламент [5] не содержит какой-либо дополнительной информации о том, какие признаки следует относить к существенным, и лишь отсылает нас обратно к п. 1 ст. 1352 Кодекса (см. п. 22.5.5 Регламента [5]).

При этом из 1 абзаца п. 22.4 (2) Регламента [5] следует, что законодательство не содержало обязательного требования о том, чтобы перечень существенных признаков включал в себя все существенные признаки (т.к. никаких негативных правовых последствий в случае отсутствия в перечне существенных признаков, составленного заявителем, – каких-либо признаков, которые, по мнению эксперта, являются существенными, не устанавливается).

Также из абзаца 2 п. 22.4 (3) Регламента [5] следует, что перечень существенных признаков мог содержать признаки такие, которые существенными не являются (их наличие в перечне существенных признаков не было основанием для отказа в выдаче патента).

Таким образом, понятия «существенный признак» и «признак по перечню существенных признаков» никогда не были тождественными, а заявитель мог по своему желанию не включать в ПСП

часть доминантных признаков, участвовавших в формировании зрительного впечатления, если это ограничивало объем прав по патенту, и включать нюансные признаки вместо доминантных, если оригинальными были именно те части изделия, которые не занимали господствующего положения в композиции.

Поэтому, если бы законодатель не предусмотрел анализ сходства зрительного впечатления при установлении факта использования промышленного образца, – с отменой перечня существенных признаков правообладатели бы не выиграли, а наоборот – потеряли. Если раньше в изделии устанавливали наличие только тех признаков, которые были включены в перечень, то теперь необходимо устанавливать наличие всех признаков, которые подпадают под определение существенных: «Признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия» (то есть, по сути, все признаки изделия, отраженные на изображениях в патенте, которые видны невооруженным глазом).

Отмена ПСП привела к устранению несуразности, ранее отмеченной в ст. Ревинского О.В. [19], когда нарушение могло быть признано в отношении абсолютно не похожих друг на друга изделий только потому, что в них использованы все признаки, содержащиеся в ПСП. В настоящее время такие ситуации трудно себе представить, поскольку существенные признаки больше не исчерпываются теми признаками, которые указаны в ПСП.

После выявления последствий исключения упоминания ПСП из п. 2 ст. 1358 Кодекса постараемся разобраться, какое правовое значение у него все же осталось, так как могло сложиться ложное впечатление, что оно полностью утрачено. По нашему мнению, значение перечня существенных признаков по-прежнему сохраняется в том плане, что никакие признаки, содержащиеся в нем, не могут быть исключены из рассмотрения, даже если они в настоящее время перестали удовлетворять требованиям абз. 4 п. 1 ст. 1352 Кодекса в действующей редакции.

Во-первых, ПСП должен приниматься во внимание, когда речь идет о признаках, влияющих на

эргономические свойства изделия, которые признавались существенными на дату подачи заявки, на выдачу патента. Бездумное исключение таких признаков из числа существенных означало бы, что в делах о нарушении патента критерий зрительного сходства мог применяться даже к тем промышленным образцам, чья патентоспособность на момент подачи заявки была обусловлена исключительно их эргономическими, а не эстетическими качествами.

Во-вторых, необходимо учитывать саму природу патентного права, которое, в отличие от авторского права, чье действие распространяется не только на произведение в целом, но и на его часть, патентное право подразумевает охрану объекта в целом. Части запатентованного дизайна не охраняются (если они не были заявлены к охране как таковые при испрашивании патентной охраны), пусть даже они отличаются только отсутствием какого-либо единичного признака. Таким образом, если патентом охраняется поезд со свистком, это никоим образом не означает, что каким-то образом охраняется свисток (отдельно от поезда), или поезд (отдельно от свистка). В этой связи неправомерно расширять охрану, предоставленную объекту в целом, на его самостоятельную часть. К тому же промышленные образцы относятся к другой категории объектов охраны, которые допускают совмещение как патентно-правового режима охраны, так и авторско-правового режима. Поэтому, если патентообладатель полагает, что его право на дизайн части изделия было нарушено, – он не лишен возможности защищать дизайн теми способами, которые предусмотрены законом для произведений декоративно-прикладного или изобразительного искусства.

В-третьих, «пересмотр» признаков по перечню с учетом изменений в законодательстве означал бы расширение прав одного субъекта гражданского оборота (патентообладателя) в ущерб правам неограниченного круга лиц, что противоречило бы основным принципам гражданского права, которое основано на признании равенства всех субъектов гражданского оборота (см. п. 1 ст. 1 Кодекса). В своем недавнем Постановлении [28] Президиум Суда по интеллектуальным правам, вопреки мнению специалистов, пришел к принципиальному выводу о невозмож-

ности изменения предмета охраны по первоначально выданному патенту или расширения прав по патенту за пределы первоначально предоставленного объема, несмотря на то, что такое изменение или расширение не нарушало бы букву закона.

В-четвертых, это привело бы к дестабилизации гражданского оборота и убыткам для тех лиц, которые, полагаясь на перечень существенных признаков, приложенный к патенту, и действуя добросовестно, уже приступили к использованию близкого по внешнему виду художественно-конструкторского решения. Это нарушило бы принцип неприкосновенности частной собственности, установленный п. 1 ст. 1 Кодекса.

В-пятых, отказ патентообладателя от ограничения сферы своих патентных прав перечнем существенных признаков с целью отстранения от использования патента лицом, которое законным образом приступило к использованию сходного художественно-конструкторского решения до 1 октября 2014 г. может рассматриваться как форма недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 и п. 1 ст. 10 Кодекса), влекущее за собой отказ в защите прав (п. 2 ст. 10 Кодекса), поскольку патентообладатель не может добросовестно заявлять о существенности тех или иных признаков при испрашивании правовой охраны (когда это выгодно с точки зрения патентных перспектив), а при других обстоятельствах – утверждать прямо противоположное, что эти признаки существенными не являются и сфера действия патента простирается за пределы, установленные перечнем (когда какие-то из признаков, включенных в перечень становятся невыгодными).

В-шестых, произвольное исключение из рассмотрения каких-либо признаков из ПСП недопустимо также и потому, что никем и никогда не проверялось: является ли решение, охарактеризованное оставшимися признаками патентоспособным или нет, соответствовало ли оно условию патентоспособности «новизна» с такой совокупностью признаков или нет. Вполне может оказаться, что патент на охраняемое решение никогда не был бы выдан, если бы не признаки, которые патентообладатель хотел бы исключить из рассмотрения в деле о нарушении патента. Так же легко себе представить, когда решение, лишенное

указанных признаков, совпадет с каким-то из ранее известных аналогов и в силу этого не будет удовлетворять условию патентоспособности «новизна». Еще легче представить нечто подобное в отношении условия патентоспособности «оригинальность». Таким образом, допущение произвольного отказа от признаков по перечню означало бы, что патентообладатель по своему усмотрению «мог бы жать, где не сеял, и собирать там, где не рассыпал».

Заключение

На момент завершения подготовки настоящей статьи на Официальном интернет-портале правовой информации были размещены новые правила составления и рассмотрения заявок на регистрацию промышленных образцов, вступаю-

щие в силу 27 января 2016 г., где сказано, что под «информированным потребителем» понимается «*гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего вида обычно имеются у таких изделий*».

Как мы видим, такое определение в целом не противоречит положениям, высказанным в нашей статье, за тем исключением, что законодатель для целей патентной экспертизы приблизил понятие «информированный потребитель» к европейскому аналогу «информированного пользователя». Приведет ли это к расколу в интерпретации категории «информированного потребителя» в судебной практике и в патентной экспертизе покажет время...

Ключевые слова:

информированный пользователь, информированный потребитель, промышленный образец.

Список литературы:

1. Закон наносит удар по перечню существенных признаков // Информационный бюллетень Городисский и партнеры патентные поверенные и юристы № 3 (105) 2015.
2. Директива ЕС о правовой защите промышленных образцов 98/71/ЕС.
3. Положение Европейского союза о промышленных образцах от 5 января 2002 г. № 6/2002.
4. Постановление 10 ААС от 28 сентября 2010 г. по делу № А41-31159/09.
5. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец. Утв. приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 325.
6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
7. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 8091/09 по делу № А65-26171/-СГ5-28.
8. *Мецераков В.А.* У них свой патент, а у нас свой // Патентный поверенный. 2010. № 2. С. 33; № 3. С. 14.
9. *Джермакян В.Ю.* К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10. С. 42-53.
10. *Гаврилов Э.П.* О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и право. 2010. № 10.
11. Постановление ВАС РФ от 31 января 2012 г. по делу ВАС-11025/11.
12. Решение Европейского Суда Справедливости по делу PepsiCo, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA C-281/10 P.
13. Решение Высокого Суда Англии и Уэльса по делу 936 компании Procter & Gamble, Co v Reckitt Benckiser (UK) Ltd.

14. <http://www.rae.ru/fs/pdf/2013/8-1/31901.pdf> «Проблема логического всеведения и его теоретико-познавательные основания».
15. Решение Высокого суда Англии и Уэльса от 2013 г. по делу Samsung Electronics (UK) Ltd против Apple, Inc.
16. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы. Утв. приказом Роспатента от 31 марта 2009 г. № 48.
17. Решение Европейского Суда Справедливости от 21 мая 2015 по объединенному делу T-22/13 и T-23/13.
18. *Кашанин А.В.* Минимальный уровень творческого характера произведений в авторском праве Германии // Законодательство и экономика. 2009. № 12.
19. *Ревинский О.В.* Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных образцов? // Патентный поверенный. 2009. № 4. С. 33–38.
20. *Джермакян В.Ю., Дедков Е.А.* Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? // Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 2.
21. *Гаврилов Э.П.* ИсклЮчительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. № 3.
22. *Джермакян В.Ю.* К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10.
23. *Джермакян В.Ю.* Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный комментарий, практика применения, размышления). 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНИЦ «Патент», 2014.
24. *Джермакян В.Ю.* Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. М.: ИНИЦ «Патент». 2014.
25. *Джермакян В.Ю.* Столкновение патентов: эволюция судов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 2. С. 16.
26. *Джермакян В.Ю.* Столкновение патентов на промышленный образец и на полезную модель // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 7. С. 45–51.
27. *Джермакян В.Ю.* Ограничения расширительного толкования признаков патентной формулы // Патентный поверенный. 2014. № 2. С. 20–26.
28. Постановление Президиума Суда по Интеллектуальным Правам от 7 декабря 2015 г. № СИП-32/2015.
29. *Зуйков С.А.* Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя // Журнал Суда по Интеллектуальным правам. 2015. № 7.
30. См. мотивировочную ч. Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2015 г. по делу № А32-33266/2014.
31. Автореферат диссертации О. Л. Алексеевой на соискание степени кандидата юридических наук «Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах». 2005 г.
32. *Савицкий П.Е.* Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный образец РФ: полезные сходства и необъяснимые различия [Текст] / П.Е. Савицкий // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч. – практ. конф. «Петербургские коллегияльные чтения – 2013», СПб., 26-28 июня 2013 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. поверенных. – СПб: ООО «ПиФ. com», 2013. – С. 55-58.
33. *Ушаков В. А.* Условия патентоспособности промышленных образцов в России // Патенты и лицензии. 2012. № 1, с. 20.

Получение заключения уполномоченного органа в связи с регистрацией наименования места происхождения товара и предоставлением права его использования



В.С. Знаменская,
юрист ООО «Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»

При подаче заявки на государственную регистрацию и предоставление права использования наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) к ней должно быть приложено заключение уполномоченного Правительством РФ органа (абз. 1 п. 5 ст. 1522 ГК РФ). При этом согласно новой редакции этой статьи, вступившей в силу 1 октября 2014 г., представление заключения уполномоченного органа является необязательным для заявителя и в случае его непредставления заявителем Роспатент в соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 1522 ГК РФ обязан запросить указанное заключение в уполномоченном органе¹.

С одной стороны, представляется, что такое упрощение действует на благо заявителя, по-

скольку избавляет его от необходимости обращения одновременно в два государственных органа и помимо этого снимает возможный коррупционный оттенок такого взаимодействия.

С другой стороны, данное нововведение не сопровождается упрощением порядка выдачи заключения уполномоченного органа, включая, к примеру, сокращение или возможность варьирования перечня документов, которые должны быть предоставлены заявителем. Более того, основная часть этих документов не может быть предоставлена Роспатентом, напрямую обратившись в уполномоченный орган за заключением, в связи с тем, что Роспатент этими документами не располагает; и документы могут быть предо-

¹ Абзац 4 п. 5 ст. 1522 Гражданского кодекса РФ: «Если указанное в абзацах первом, втором и третьем настоящего пункта заключение не представлено заявителем, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает указанное заключение или содержащиеся в нем сведения в уполномоченном органе» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

ставлены лишь заявителем или соответствующими учреждениями, что требует обращение уполномоченного органа непосредственно или через Роспатент к Заявителю или соответствующим организациям. Представляется, что такой порядок взаимодействия неизбежно приведет к увеличению срока рассмотрения запроса (заявки) на выдачу заключения уполномоченного органа, а также затягиванию процесса рассмотрения заявки на НМПТ Роспатентом.

Следует также отметить, что согласно положению п. 5 ст. 1522 ГК РФ Роспатент вправе запросить в уполномоченном органе прилагаемое к заявке на государственную регистрацию НМПТ и/или на предоставление исключительного права на зарегистрированное НМПТ заключение *либо содержащиеся в таком заключении сведения*.

При обращении Роспатента к уполномоченному органу с просьбой о предоставлении сведений, содержащихся в заключении, прилагаемом к заявке на НМПТ, уполномоченному органу, прежде всего необходимо подготовить само заключение, после чего им могут быть предоставлены сведения из него. При этом согласно действующему законодательству уполномоченным органом не осуществляется подготовка заключения по собственной инициативе, поэтому, если в Роспатент заявителем не представлено заключение уполномоченного органа, то обращение Роспатента в уполномоченный орган не может содержать только просьбу о предоставлении сведений из заключения прежде всего в нем должно испрашиваться предоставление уполномоченным органом заключения.

Кроме того, согласно абз. 1–3 п. 5 ст. 1522 ГК РФ к заявке на НМПТ прилагаются не сведения из заключения, а само заключение, поэтому указание на возможность запроса Роспатентом сведений из него, по мнению автора, является излишним.

Изложенное свидетельствует о необходимости приведения содержания абз. 4 п. 5 ст. 1522 ГК РФ в соответствие с абз. 1–3 п. 5

ст. 1522 ГК РФ путем исключения слов «или содержащиеся в нем сведения». Положение данного пункта изложить в редакции: «Если указанное в абзацах первом, втором и третьем настоящего пункта заключение не представлено заявителем, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает указанное заключение в уполномоченном органе».

Представляется очевидным, что качество работы уполномоченного органа по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на НМПТ, имеет большое значение, так как на основе этого заключения принимается решение о предоставлении охраны НМПТ или о предоставлении права использования уже зарегистрированного НМПТ. Следовательно, на уполномоченном органе лежит ответственность в вопросах истинности удостоверяемых им сведений об особых свойствах товара, а также признания свойств товара особыми, установления связи этих свойств с местом происхождения товара. Поскольку эти характеристики определяют в итоге объем предоставляемой НМПТ правовой охраны, от результата работы уполномоченного органа зависит полноценность полученной охраны и, впоследствии, исключение обмана и введения потребителя в заблуждение относительно свойств товара. Поэтому суть работы уполномоченного органа заключается в тщательном изучении, анализе и удостоверении действительности сведений об особых свойствах определенного товара.

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства № 481 от 17 сентября 2004 г.² определены четыре уполномоченных государственных органа, выдающие заключение в связи с регистрацией НМПТ или получением права его использования:

1) Минздравсоцразвития России (в отношении минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды);

² Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. № 481 (ред. 4 сентября 2012 г.) «О перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

2) Минпромторг России (в отношении изделий народных художественных промыслов);

3) Минсельхоз России (в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, пива и безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов);

4) Росалкогольрегулирование (в отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции).

Уполномоченными органами приняты соответствующие административные регламенты по вопросам выдачи заключений на основании следующих приказов:

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 октября 2011 г. № 1211н⁵ (далее – Административный регламент Минздравсоцразвития РФ);

– Приказ Минпромторга России от 12 марта 2013 г. № 309⁴ (далее – Административный регламент Минпромторга РФ);

– Приказ Минсельхоза России от 28 декабря 2011 г. № 496⁵ (далее – Административный регламент Минсельхоза РФ);

– Приказ Росалкогольрегулирования от 29 июля 2013 г. № 188⁶ (далее – Административный регламент Росалкогольрегулирования).

Запрос о предоставлении государственной услуги при обращении в каждый из уполномоченных органов сопровождается другими указанными в соответствующих перечнях данных регламентов документами, которые могут быть объединены в следующие группы.

1. Документы, содержащие информацию об особенностях места происхождения товара или сырья и/или о границах такого места:

– выписка из протокола заседания государственной или территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых с описанием геолого-гидрологических условий месторождения (водозабора) и его границ, а также копия паспорта водозаборной скважины с описанием ее местонахождения и географическими координатами (абз. 6 и 7 п. 16 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ).

Следует отметить, что паспорт водозаборной скважины выдается подрядчиком, осуществ-

⁵ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 октября 2011 г. № 1211н «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды, заявитель производит минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые свойства которой определяются характерными для данного географического объекта природными условиями» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. № 22869) // Российская газета 2012. 8 февраля. № 26. [Электронный ресурс] URL: <http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/1257/> (дата обращения 30 сентября 2015 г.)

⁴ Приказ Минпромторга России от 12 марта 2013 г. № 309 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара» (Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2013 г. № 28613) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2013. 15 июля. № 28 [Электронный ресурс] URL: www.minpromtorg.gov.ru (дата обращения 30 сентября 2015 г.)

⁵ Приказ Минсельхоза России от 28 декабря 2011 г. № 496 (ред. от 30 июня 2014 г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов» (Зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2012 г. № 23762) Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁶ Приказ Росалкогольрегулирования от 29 июля 2013 г. № 188 (ред. от 25 сентября 2015 г.) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 сентября 2013 г. № 30047) // Российская газета 2013. 18 октября. № 235.

вившим бурение скважины, и содержит информацию о местонахождении, технических характеристиках скважины, характеристики почвы, результаты анализов проб воды и пр.⁷ Деятельность организаций, осуществляющих бурение скважин и выдающих паспорта, не относится к лицензируемым видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности». И компетентность таких организаций в проведении данного вида работ, а также анализа почв и воды не проверяется. Поэтому паспорт водозаборной скважины не может безусловно считаться достоверным источником информации;

– копии документов, подтверждающие место производства сырья, необходимого для производства продукции (подп. 6 п. 17 Административного регламента Росалкогольрегулирования);

– справка о традициях искусства народного художественного промысла, его художественно-стилевых особенностях и об изготовителе изделий с указанием даты создания (реорганизаций, переименований) и первого года отнесения продукции к изделиям народных художественных промыслов, участия в общероссийских и зарубежных выставках. В справке также дается информация о месте происхождения (производства) товара с указанием границ географического объекта и ссылка на нормативный правовой акт органа государственной власти субъекта Российской Федерации, установившего место традиционного бытования народного художественного промысла (дата и номер), а также описание сырья для производства товара (абз. 17 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ).

Согласно пункту 1 ст. 9 Федерального закона от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О народных художественных промыслах»⁸ места традиционного бытования народных художественных промыслов устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Например, Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2002 г. № 69 «О местах традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области» (с изменениями на 4 марта 2011 г.)⁹ установлены места традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области, как городецкая роспись, семеновская роспись, матрешки, полховско-майданская роспись, резьба по кости, резьба по камню, ручное ткачество, балахнинские кружева и прочее.

Таким образом, сведения, предоставленные заявителем о местоположении промысла, подтверждаются нормативным актом органа государственной власти субъекта РФ, устанавливающим место традиционного бытования художественного промысла;

– информацию с указанием места происхождения (производства) товара с указанием границ географического объекта с приведенным описанием таких границ, а также описание сырья для производства товара (с указанием границ его производства), подписанная заявителем (подп. 2 п. 16 Административного регламента Минсельхоза РФ);

2. *Документы, содержащие сведения о характеристиках и особых свойствах товара:*

– бальнеологическое заключение¹⁰ по составу и лечебным свойствам минеральной воды или экспертное заключение по составу и качеству минеральной воды, а также копия протокола физико-

⁷ Паспорт для скважины на воду [Электронный ресурс]. URL: <http://byrcompany.ru/pasport-na-skvajiny-na-vody.html> (дата обращения 30 сентябрь 2015 г.).

⁸ Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (ред. от 26 декабря 2012 г.) [Электронный ресурс] ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁹ Постановление Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2002 г. № 69 «О местах традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области» (ред. от 4 марта 2011 г.) [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁰ Документ, выданный уполномоченной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющий состав, качество и тип минеральной воды, устанавливающий и подтверждающий лечебно-профилактические свойства (показания и противопоказания по медицинскому применению) конкретной минеральной воды // ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22 апреля 2011 г. № 55-ст) (ред. от 22 мая 2013 г.) // ИУС «Национальные стандарты». 2014. № 7; 2014. № 4.

химического анализа минеральной воды (с указанием формулы ионного состава минеральной воды) (абз. 3 и 5 п. 16 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ);

– протокол физико-химических исследований продукции (включающий хроматограмму), подтверждающих особые свойства (с датой отбора проб) (подп. 4 п. 17 Административного регламента Росалкогольрегулирования). Не установлено ограничение круга лиц, уполномоченных проводить физико-химический анализ минеральной воды. Следовательно, ими могут быть как частные, так и муниципальные специализированные организации, выполняющие анализ по заказу заявителя или уполномоченного органа, а также сам заявитель при наличии на его предприятии лаборатории. Однако наибольший интерес, по мнению автора, представляет создание уполномоченным органом собственной «мобильной лаборатории» для целей осуществления забора проб воды и анализа в месте ее непосредственного происхождения. В таком случае заявителю не нужно предоставлять копию протокола физико-химического анализа свойств воды, а уполномоченный орган сможет достоверно определять состав и свойства продукта;

– описание особых свойств товара, в отношении которого будет использоваться наименование места происхождения товара, подписанное заявителем, а также сведения о физико-химических и органолептических показателях продукции, в отношении которой будет использоваться наименование места происхождения товара, подтверждающие особые свойства товара (подп. 1 и 5 п. 16 Административного регламента Минсельхоза РФ).

3. Документы, отражающие зависимость особых свойств товара от места его географического происхождения:

– экспертное заключение профильного научно-исследовательского или научно-образовательного учреждения о наличии в продукции особых свойств, которые определяются природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для географического объекта, обозначение которого заявляется в качестве наименования места происхождения продукции (подп. 8 п. 17 Административного регламента Росалкогольрегулирования);

– описание установления зависимости перечисленных особых свойств товара от характерных для данного географического объекта природных условий и (или) людских факторов, подписанное заявителем (абз. 16 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ и подп. 3 п. 16 Административного регламента Минсельхоза РФ).

4. Документы, содержащие информацию об особенностях изготовления товара:

– копии технических документов, в соответствии с которыми осуществляется производство алкогольной и (или) спиртосодержащей пищевой продукции (далее – продукция) (производственно-технологический регламент, технические условия, технологические инструкции, рецептуры, своды правил, стандарты организаций (подп. 3 п. 17 Административного регламента Росалкогольрегулирования)). Следует принять во внимание, что техническая документация на производство продукции может быть разработана производителем (в настоящее время это, как правило, технические регламенты, а не ГОСТы, ОСТы и т. п., соблюдение которых строго контролировалось при выпуске продукции) и, следовательно, может вовсе не гарантировать наличие особых свойств продукта, изготавливаемого в соответствии с ней;

– описание технологического процесса изготовления представленных изделий с указанием технологических операций, выполняемых на основе творческого труда мастеров народных художественных промыслов и использования ими метода творческого варьирования (абз. 18 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ);

– перечень технологических приемов, применяемых при производстве для обеспечения качества продукции, подписанный заявителем (подп. 4 п. 16 Административного регламента Минсельхоза РФ).

5. Справочно-информационные материалы, характеризующие товар и иные материалы:

– этикетка минеральной воды (абз. 9 п. 16 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ). По мнению автора, требование о предоставлении этикетки представляется излишним, поскольку форма представления НМПТ, а также иные сведения, размещенные на этикетке, не влияют на свойства продукта и не могут оказы-

вать влияние на результат принятия уполномоченным органом решения о выдаче заключения;

- копии документов, подтверждающие иные сведения о продукции, содержащиеся в Реестре НМПТ РФ (подп. 7 п. 17 Административного регламента Росалкогольрегулирования). Регламент не разъясняет, какие именно документы должны быть предоставлены;

- справочно-информационные материалы, характеризующие производимые изделия народных художественных промыслов, в том числе:

- копии выписок из протоколов заседаний Совета по народным художественным промыслам с решениями об отнесении представленных изделий к изделиям народных художественных промыслов, подписанные председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) и ответственным секретарем Совета и заверенные печатью Совета с приложением перечней изделий, отнесенных Советом к изделиям народных художественных промыслов, за последние 3 года.

Согласно пункту 1 ст. 8 Федерального закона от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О народных художественных промыслах» художественно-экспертные советы по народным художественным промыслам создаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для осуществления деятельности по отнесению изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов;

- перечень литературы, в которой имеются сведения о происхождении промысла;

- перечень музеев, в которых представлены изделия народных художественных промыслов с заявленным обозначением (абз. 19 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ).

6. Разрешительная документация:

- копия лицензии на пользование недрами и характеристики месторождения (водозабора) минеральной воды (абз. 4 п. 16 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ).

7. Сведения из Реестра НМПТ РФ (копия свидетельства о праве на НМПТ свидетельства на право использования НМПТ или выписка из Реестра НМПТ РФ) предоставляются согласно абз. 10 п. 16 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ и подп. 5 п. 17 Административного регламента Росалкогольрегулирования, которы-

ми, в основном, не предусмотрено варьирование списка документов, подлежащих предоставлению заявителем. Однако заявителю предоставляется выбор относительно документа, подтверждающего его право на использование НМПТ. Кроме того, достаточность предоставления выписки корреспондируется с новеллой ГК РФ, устанавливающей возможность взаимодействия Роспатента с уполномоченным органом.

Необходимо отметить, что заявителем в соответствии с п. 2 Административного регламента Минпромторга РФ может являться только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящие товары – изделия народных художественных промыслов в границах РФ, и именно в этой части данный документ требует уточнения и при определении круга лиц, обращающихся за заключением, и в связи с изменениями ГК РФ.

Таким образом, круг лиц (заявителей), определяемый п. 2 Административного регламента Минпромторга РФ, не соответствует установленному ГК РФ, поскольку к субъектам права использования НМПТ могут относиться, в том числе, физические лица, что нашло отражение в ряде документов, например:

- согласно пункту 2 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ заявителями могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, производящие минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду;

- согласно пункту 2 Административного регламента Минсельхоза РФ заявителями могут быть граждане и юридические лица, производящие на территории Российской Федерации товары сельского хозяйства, продовольственные товары, безалкогольную продукцию, продукты пчеловодства, товары, вырабатываемые из рыбы и морских продуктов.

Кроме того, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ (ред. от 25 декабря 2012 г.) «О народных художественных промыслах» участниками отношений в области народных художественных промыслов на территории Российской Федерации являются граждане и юридические лица любых организационно-

правовых форм и форм собственности и абз. 7 ст. 3 данного Закона акцентирует внимание на том, что мастером народного художественного промысла является физическое лицо, которое изготавливает изделия определенного народного художественного промысла в соответствии с его традициями.

В связи с этим **пункт 2 Административного регламента Минпромторга РФ подлежит приведению его в соответствие со смыслом положения абз. 2 п. 1 ст. 1518 ГК РФ, в частности, дополнению и изложению в следующей редакции: «Заявители – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, производящие товары – изделия народных художественных промыслов в границах находящегося на территории России географического объекта».** При этом следует учесть, что предоставляемые физическим лицом, действующим без печати, документы могут быть удостоверены только подписью заявителя, поэтому абз. 17, 18 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ подлежат соответствующему уточнению. При этом следует учесть, что предоставляемые физическим лицом документы могут быть удостоверены только подписью заявителя (без печати), поэтому абз. 17, 18 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ также подлежат соответствующему уточнению.

В частности, в абзаце 17 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ фразу «Справка подписывается руководителем организации либо индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью» следует дополнить и изложить следующим образом: «Справка подписывается руководителем организации либо индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью, либо подписывается физическим лицом».

В абзаце 18 п. 17 Административного регламента Минпромторга РФ фразу «Описание подписывается руководителем организации либо индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью» изложить следующим образом: «Описание подписывается руководителем организации либо индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью, либо подписывается физическим лицом».

Далее, перечни документов, сформулированные в Административных регламентах Минздравсоцразвития РФ (п. 16), Росалкогольрегулирования (п. 17), Минпромторга РФ (п. 17), Минсельхоза РФ (п. 16), являются обязательными для предоставления государственной услуги по выдаче заключения, и отсутствие того или иного документа из данного перечня является основанием для отказа в выдаче заключения (согласно п. 36 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ, п. 21 Административного регламента Минсельхоза РФ) или возврата заявления и предоставленных документов (согласно п. 42 Административного регламента Росалкогольрегулирования, п. 21 Административного регламента Минпромторга РФ).

В случае установления некомплектности предоставленных заявителем документов, если недостающие документы не находятся в распоряжении Министерства РФ, п. 33-34 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ предусмотрена его компетенция по запросу необходимых для предоставления государственной услуги документов в государственном органе, органе местного самоуправления, иных организациях, а также у заявителя – если п. 16 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ предусматривает необходимость предоставления указанных документов заявителем.

Росалкогольрегулирование в случае непредоставления документов, указанных в п. 19 Административного регламента (выписка из Реестра НМПТ РФ, копия документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе; копия документа о государственной регистрации заявителя; выписка из ЕГРЮЛ) запрашивает и получает информацию из Реестра НМПТ РФ путем обращения к информационным ресурсам Роспатента и информацию из ЕГРЮЛ, информационным ресурсам Федеральной налоговой службы, либо получает информацию посредством межведомственного электронного взаимодействия (абз. 2 п. 20 Административного регламента Росалкогольрегулирования).

Абзацем 6 п. 19 Административного регламента Минпромторга РФ предусмотрена возможность получения выписки из Реестра НМПТ РФ и реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП в установленном порядке

путем обращения Департамента лесной и легкой промышленности, являющегося согласно п. 10 данного регламента структурным подразделением Минпромторга РФ, ответственным за предоставление данной государственной услуги, к информационным ресурсам Роспатента и Федеральной налоговой службы либо посредством межведомственного электронного взаимодействия.

В отличие от указанных трех регламентов п. 9 Административного регламента Минсельхоза РФ закрепляет, что взаимодействие уполномоченного органа с иными органами и организациями при рассмотрении предоставленных заявителем документов и выдаче заключения не осуществляется. Поэтому выдача заключения Минсельхозом в ответ на обращение Роспатента не может быть произведена.

Большая часть документов согласно строго регламентированным перечням может быть получена только у заявителя, поэтому при непредоставлении в Роспатент заявителем заключения уполномоченного органа, в силу отмеченных обстоятельств Роспатент не сможет самостоятельно (без участия заявителя) получить данное заключение.

Необходимо принять во внимание, что некоторые документы могут быть запрошены в других органах в случае непредоставления заявителем, а именно:

1) информация об участии товара в выставках.

В случае непредоставления заявителем информации об участии продукта в выставках может быть запрошена Федеральным институтом промышленной собственности в Комитете по выставочно-ярмарочной деятельности, находящегося в структуре Торгово-промышленной палаты России и располагающего информацией обо всех организуемых выставочных мероприятиях (ст. 12 ФЗ РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах»¹¹). Однако направление запроса и ожидание ответа уполномоченным

органом увеличит срок принятия решения о выдаче заключения заявителю;

2) протокол физико-химических исследований продукции и экспертное заключение профильного научно-исследовательского или научно-образовательного учреждения о наличии в продукции особых свойств могут быть получены в соответствующих учреждениях посредством направления заказа на выполнение работ и предоставления информации о товаре, месте его происхождения, образца товара;

3) бальнеологическое заключение по составу и лечебным свойствам минеральной воды или экспертное заключение по составу и качеству минеральной воды.

Проведение научных исследований по установлению лечебных свойств природных лечебных ресурсов, других природных объектов и условий и разработка бальнеологических заключений возложены на Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Минздрава России, Государственный научно-исследовательский институт курортологии Минздрава России, а также на Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Черноморского зонального управления специализированных санаториев Минздрава России (п. 1 Приказа Минздрава РФ от 16 сентября 2003 г. № 445 «Об установлении лечебных свойств природных лечебных ресурсов, других природных объектов и условий»¹²);

4) справочно-информационные материалы:

Согласно части 2 ст. 10 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»¹³ ведение Государственного каталога Музейного фонда РФ (далее – Каталог) осуществляется Минкультуры на основе учетной документации музеев, в оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы (п. 3 Положения о Государственном каталоге Музейного фонда РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 фев-

¹¹ Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (ред. от 24 ноября 2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2015 г.) [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹² Приказ Минздрава РФ от 16 сентября 2003 г. № 445 «Об установлении лечебных свойств природных лечебных ресурсов, других природных объектов и условий» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹³ Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 23 февраля 2011 г.) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

раля 1998 г. № 179¹⁴). Каталог является учетным документом, содержащим основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда РФ и представляет собой электронную базу данных¹⁵. Ответственным за ведение Каталога является Департамент культурного наследия (п. 6 Административного регламента Минпромторга РФ). Таким образом, справочная информация может быть запрошена централизованно в Министерстве культуры РФ.

Уполномоченным органом может быть отказано в выдаче заключения не только при непредставлении или предоставлении не в полном объеме документов, но и в случае, если не установлена зависимость особых свойств товара от характерных для данного географического объекта природных условий и/или людских факторов; а также если свойства товара, в том числе физико-химические и/или органолептические, не соответствуют особым свойствам товара, указанным в Реестре НМПТ РФ для зарегистрированного НМПТ, право использования которого испрашивается заявителем и пр.

Так, одним из оснований для отказа в выдаче заключения является установление несоответствия минеральной воды, производимой заявителем, особым свойствам географического объекта, находящегося в границах Российской Федерации и/или наименование которого не соответствует наименованию места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды (абз. 2 п. 24 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ). Но посредством проведения простого анализа предоставленных заявителем документов установление наличия или отсутствия соответствия особым свойствам представляется затруднительным, для этого необходимо проведение лабораторных исследований свойств продукта, образцы которого могут быть получены непосредственно в заявленном месте его проис-

хождения, Минздравсоцразвитием РФ или подведомственным учреждением.

С целью проверки заявленных сведений о свойствах товара Административный регламент Минздравсоцразвития РФ предусматривает лишь направление Минздравсоцразвитием РФ в подведомственное Министерству федеральное государственное учреждение письма, содержащего запрос о подтверждении сведений о соответствии указанных в предоставленных заявителем документах особых свойств минеральной воды природным условиям, характерным для географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной воды; и предоставляет письмо на визирование начальнику отдела (п. 38 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ). Однако на основании каких данных осуществляется подтверждение запрошенных сведений подведомственным органом, нормативным актом не оговаривается.

Принимая во внимание рассмотренные выше положения Административного регламента Минздравсоцразвития РФ (п. 16, 24, 33-34, 36, 38), приходится констатировать, что на сегодняшний день уполномоченный орган преимущественно делает вывод о наличии, к примеру, месторождения минеральных вод на основании документов, предоставленных Заявителем и выданных частными организациями, государственными органами, – забор проб минеральной воды Минздравсоцразвитием РФ не осуществляется, лабораторные исследования не проводятся, а определение особых свойств минеральной воды и их обусловленность характерными для географического объекта факторами осуществляется на основании документальных данных, также предоставленных заявителем.

Следовательно, в регламенте Минздравсоцразвития РФ необходимо предусмотреть положение, уполномочивающее данный орган или подведомственную ему организацию по собственной инициа-

¹⁴ Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179 (ред. от 8 мая 2002 г.) «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

¹⁵ Пункт 2 Административного регламента Министерства культуры РФ по исполнению государственной функции по ведению Государственного каталога Музейного фонда РФ, утвержденного Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 22 ноября 2007 г. № 1320, в ред. Приказа Минкультуры РФ от 24 декабря 2008 г. № 276 [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

тиве, по просьбе заявителя и заявлениям третьих лиц проводить сбор и анализ доказательств достоверности указанных в заявке на НМПТ свойств товара и сведений об их связи с заявленным местом происхождения, что одновременно упростило бы процесс сбора и подачи материалов на получение заключения для заявителя.

Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги Минсельхозом РФ (п. 46-47 Административного регламента Минсельхоза РФ), Минпромторгом РФ (п. 52-53 Административного регламента Минпромторга РФ), Алкогольрегулированием (п. 51 Административного регламента Росалкогольрегулирования), Минздравсоцразвитием (п. 49 Административного регламента Минздравсоцразвития РФ) включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, а также проверок по конкретным обращениям заявителя, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги. В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводиться комплексные и тематические проверки.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги Минсельхозом РФ может быть сформирована комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Минсельхоза РФ (п. 47 Административного регламента Минсельхоза РФ). Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. В регламенте не указаны требования к квалификации привлекаемых служащих, в то время как в зависимости от рассматриваемого объекта наличие специальных знаний у лиц, осуществляющих проверку сведений об объекте, по мнению автора, является необходимым. В противном случае проведение данной процедуры представляется бессмысленным. Кроме того, проверка должна в обязательном порядке осуществляться и при рассмотрении запроса на выдачу заключения.

Минпромторг РФ осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в пре-

доставленных заявителем документах сведений (п. 52 Административного регламента Минпромторга РФ). Однако не проводит сбор и анализ доказательств в целях проверки достоверности предоставленных заявителем сведений, что свидетельствует, по мнению автора, о неполноценности процедуры выдачи заключения, исполняемой данным государственным органом. В случаях, когда имеются обоснованные сомнения в их достоверности, могут быть привлечены специалисты в области народных художественных промыслов: искусствоведы, художники декоративно-прикладного искусства и организации в данной области. Установить частоту фактического привлечения специалистов представляется затруднительным.

Анализ Административного регламента Росалкогольрегулирования показал, что на этапе выдачи заключения, прилагаемого к заявке на НМПТ, Росалкогольрегулирование, как и Минздравсоцразвития, проводит только документальную проверку, в том числе на соответствие продукции заявленным сведениям; соответствие производимой заявителем продукции особым свойствам географического объекта, находящегося в границах Российской Федерации, и (или) наименования продукции НМПТ (п. 41 Административного регламента Росалкогольрегулирования). Проверка товара на соответствие продукции заявленным сведениям осуществляется, исходя из предоставленных заявителем данных физико-химических исследований продукции, а также результата исследования профильного научно-исследовательского или научно-образовательного учреждения о наличии в продукции особых свойств.

Проверка соответствия фактических свойств товара особым свойствам, содержащимся в описании, проводится Росалкогольрегулированием не в процессе выдачи заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию НМПТ и/или предоставление права его использования, а в плановом или внеплановом порядке, в том числе при обработке поступивших в органы прокуратуры материалов и обращений по соответствующему приказу в рамках осуществления контроля за сохранением особых свойств алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, в отношении которой зарегистрировано наименование места

происхождения товара. Так, осуществляется проверка юридических лиц – субъектов данного вида деятельности, включая помимо прочего *отбор проб и проведение испытаний алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции*, в отношении которой зарегистрировано НМПТ, с целью *подтверждения соответствия особых свойств, внесенных в Реестр НМПТ РФ* [пп. 15 (3-7) п. 80 Административного регламента Росалкогольрегулирования). По результатам проверки оформляется соответствующий Акт (п. 11 Административного регламента Росалкогольрегулирования).

При выявлении нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере производства и оборота алкогольной продукции, действия субъекта предпринимательской деятельности подлежат санкционированию.

Таким образом, по мнению автора, **с целью обеспечения достоверности сведений Реестра НМПТ РФ и исключения злоупотреблений в сфере регистрации НМПТ, не соответствующих характеру данного объекта интеллектуальной собственности или содержащих ложные сведения, необходимо осуществлять проверку соответствия особых свойств фактическим свойствам отобранной уполномоченным органом продукции, прежде всего, на стадии рассмотрения Роспатентом заявки на регистрацию НМПТ. Для этого необходимо наделить уполномоченные органы правом проводить физико-химические исследования путем привлечения собственных лабораторий (при их наличии) либо подведомственных учреждений.**

Как показано выше, уполномоченными органами, за исключением Минздравсоцразвития РФ, соответствующие заключения выдаются на основании сведений, предоставленных заявителем, без проведения исследования данных, полученных из других источников. Такая система не гарантирует достоверность данных, содержащихся в заключении уполномоченного органа, фактическое соответствие качества и свойств товара, маркируемого НМПТ, заявленным в описании, а также истинность факта происхождения товара с территории указываемого заявителем географического объекта и, как следствие, достоверность сведений, содержащихся в Реестре НМПТ РФ.

Как было установлено, государственными органами, уполномоченными выдавать заключения, прилагаемые к заявке на НМПТ, не проводится проверка заявленных сведений фактическим свойствам товара, поскольку непосредственно ими не осуществляется отбор экземпляров товара или забор проб продукта, а также экспертиза, лабораторное исследование товара. Взаимодействие Минсельхоза РФ с другими органами и организациями при выдаче заключения не предусмотрено, в то время как другие уполномоченные органы согласно их регламентам могут взаимодействовать с учреждениями для получения установленных сведений. Однако преимущественно взаимодействие сводится к получению в Роспатенте сведений из Реестра НМПТ РФ и ФНС – сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

По мнению автора, оптимальным решением для обеспечения объективного рассмотрения материалов на выдачу заключения может в числе прочего стать **создание в структуре уполномоченных органов временных (созываемых на период рассмотрения заявки на выдачу заключения) специализированных советов или комиссий применительно каждому виду или группе товаров по вопросам НМПТ, выдающих соответствующие заключения, в состав которых входили бы компетентные специалисты различных областей, как это предусмотрено в регламенте Минпромторга РФ. Привлечение специалистов должно осуществляться при рассмотрении каждого заявления на выдачу заключения уполномоченного органа. Также необходимо уполномоченный орган (указанные выше специализированные комиссии или советы) наделить правом непосредственно или через подведомственное учреждение проводить отбор экземпляров товара и их лабораторный и экспертный анализ для определения соответствия свойств товара указанным в описании.**

Контроль представляется необходимым как на стадии рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права использования зарегистрированным НМПТ, так и в период его использования и продления срока действия свидетельства на право использования НМПТ.

Анализ регламентов помимо прочего позволил выявить следующее.

1. Действующий порядок выдачи заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию НМПТ и/или предоставление права его использования, не позволяет получить заключение Роспатентом во исполнение абз. 4 п. 5 ст. 1522 ГК РФ. **В связи с этим необходимо дополнить п. 5 ст. 1522 ГК РФ новым абзацем, обязывающим уполномоченный орган осуществлять выдачу заключения в ответ на обращение Роспатента по предоставлению последним заявочных материалов и выписки из Реестра НМПТ РФ.**

2. Варьирование перечня прилагаемых к запросу на выдачу заключения документов не предусмотрено, в то время как перечни не являются универсальными и в отдельных случаях подлежат сокращению и/или уточнению с учетом регламентированного абз. 4 п. 5 ст. 1522 ГК РФ обращения Роспатента в уполномоченный орган за заключением напрямую, когда документы, необходимые для получения заключения, не могут быть предоставлены Роспатентом без привлечения к этому заявителя. Например, этикетка минеральной воды, копии документов, в соответствии с которыми осуществляется производство товара, описание технологического процесса производства товара. Однако часть документов может быть получена уполномоченным органом в соответствующих учреждениях (ТПП РФ, научно-исследовательские учреждения, Министерство культуры РФ).

3. Регламентация взаимодействия уполномоченных органов с другими организациями и государственными учреждениями в целях получения необходимых сведений является недостаточной.

4. Отсутствует полноценная система проверки достоверности предоставляемых заявителем сведений, касающихся товара с особыми свойствами, что не позволяет гарантировать истинность сведений, включаемых в заключение уполномоченного органа и Госреестр НМПТ РФ. Автор считает, что основным недостатком всей процедуры выдачи заключений является то, что проверка предоставленных заявителем сведений носит исключительно документальный характер.

С целью исключения ложности сведений об особых свойствах товара, маркируемого НМПТ и

исключения злоупотреблений в отношении регистрации НМПТ и/или предоставления права использования зарегистрированного НМПТ, не соответствующего характеру данного средства индивидуализации, а также обеспечения объективного рассмотрения материалов на выдачу заключения и его документальное оформление предлагается:

– предусмотреть создание в структуре уполномоченных органов временных (созываемых на период рассмотрения запроса (заявки/ заявления) на выдачу заключения) специализированных советов или комиссий применительно к каждому виду или группе товаров в связи с регистрацией НМПТ, в состав которых входили бы компетентные специалисты различных областей, как это предусмотрено в соответствии с регламентом Минпромторга РФ;

– предусмотреть полномочия уполномоченных органов непосредственно или через подведомственное учреждение по собственной инициативе, просьбе заявителя или по заявлениям третьих лиц проводить отбор экземпляров товара, исследование свойств и характеристик товара, его экспертный анализ для определения соответствия свойств производимого продукта свойствам, заявленным в описании, устанавливать связь особых свойств товара с природными и/или людскими факторами конкретного места происхождения товара;

– указанным выше специализированным советам или комиссиям осуществлять проверку соответствия заявленных особых свойств фактическим свойствам отобранных уполномоченным органом в месте происхождения товара экземпляров продукции. В том числе проводить физико-химические исследования путем привлечения собственных лабораторий либо подведомственных учреждений;

– предусмотреть ответственность указанных выше специализированных советов или комиссий за недостоверность указываемых в заключении, прилагаемом к заявке на НМПТ, особых свойств товара.

5. С целью обеспечения применения положения абз. 5 п. 5 ст. 1522 ГК РФ, а именно осу-

ществления уполномоченным органом контроля за сохранением особых свойств товара, в отношении которого охраняется НМПТ, целесообразно возложить данную функцию на предложенные автором выше советы или комиссии уполномоченных органов.

В действующих административных регламентах уполномоченных органов данное поло-

жение не отражено и для приведения их в соответствие с указанной нормой ГК РФ необходимо внести в регламенты дополнения, касающиеся предмета регулирования и требований к порядку и срокам выполнения административных процедур по осуществлению контроля за сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано НМПТ.

Ключевые слова:

наименование места происхождения товара (НМПТ), особые свойства товара, уполномоченный орган, контроль.

Список литературы:

1. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2004 г. № 481 (ред. 4 сентября 2012 г.) «О перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25 октября 2011 г. № 1211н «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной столовой воды, заявитель производит минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые свойства которой определяются характерными для данного географического объекта природными условиями» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2011 г. № 22869) // Российская газета. 2012. 8 февраля. № 26 [Электронный ресурс] URL: <http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/1257/> (дата обращения 30 сентября 2015 г.):
3. Приказ Минпромторга России от 12 марта 2013 г. № 309 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара» (Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2013 г. № 28613) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2013. 15 июля. № 28, [Электронный ресурс] URL: www.minpromtorg.gov.ru (дата обращения 30 сентября 2015 г.):
4. Приказ Минсельхоза России от 28 декабря 2011 г. № 496 (ред. от 30 июня 2014 г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или)

людскими факторами, в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы и морских продуктов» (Зарегистрировано в Минюсте России 9 апреля 2012 г. № 23762) // [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

5. Приказ Росалкогольрегулирования от 29 июля 2013 г. № 188 (ред. от 25 сентября 2015 г.) «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара» (Зарегистрировано в Минюсте России 27 сентября 2013 г. № 30047) // Российская газета 2013. 18 октября. № 235.

6. Паспорт для скважины на воду [Электронный ресурс]. URL: <http://bygcompany.ru/pasport-na-skvajiny-na-vody.html> (дата обращения 30 сентября 2015 г.).

7. Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (ред. от 26 декабря 2012 г.) [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

8. Постановление Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2002 г. № 69 «О местах традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области» (ред. от 4 марта 2011 г.) [Электронный ресурс]. // ЭПС «Система ГАРАНТ».

9. Документ, выданный уполномоченной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющий состав, качество и тип минеральной воды, устанавливающий и подтверждающий лечебно-профилактические свойства (показания и противопоказания по медицинскому применению) конкретной минеральной воды // ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22 апреля 2011 г. № 55-ст) (ред. от 22 мая 2013 г.) // ИУС «Национальные стандарты». 2014 № 7; 2014 № 4.

10. Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (ред. от 24 ноября 2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2015 г.) [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

11. Приказ Минздрава РФ от 16 сентября 2003 г. № 445 «Об установлении лечебных свойств природных лечебных ресурсов, других природных объектов и условий» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

12. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 23 февраля 2011 г.) «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

13. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179 (ред. от 8 мая 2002 г.) «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

14. Административный регламент Министерства культуры РФ по исполнению государственной функции по ведению Государственного каталога Музейного фонда РФ, утвержденного Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 22 ноября 2007 г. № 1320, в ред. Приказа Минкультуры РФ от 24 декабря 2008 г. № 276 [Электронный ресурс]. ЭПС «Система ГАРАНТ».

Совершенствование законодательных положений о свободном использовании охраняемых произведений библиотеками



Д.А. Белова,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет достаточно широкий перечень ограничений исключительного права на охраняемые произведения науки, литературы, искусства, – призванный обеспечить баланс имущественных интересов правообладателей – с одной стороны, и общественных интересов в обеспечении фундаментальных прав пользователей, свободного потока информации, распространения знаний – с другой. Стремительное развитие технологий, цифровой среды открыло новые возможности, как для правообладателей, так и для пользователей.

Наряду с предоставлением во временное безвозмездное пользование оригиналов и экземпляров произведений, в том числе экземпляров произведений в электронной форме исключительно в помещении библиотеки или архива, библиотеки развитых зарубежных стран активно используют и иные формы обслуживания пользователей, которые в большей мере отвечают современному уровню раз-

вития технологий и возросшим потребностям населения.

Речь идет о предоставлении во временное безвозмездное пользование экземпляров произведений в электронной форме вне помещения библиотеки путем записи произведения на устройстве пользователя библиотеки (планшете, смартфоне и т. п.), а также о *временном предоставлении доступа к произведению в электронной форме через Интернет*. Данный способ библиотечного обслуживания широко распространен в США и странах ЕС.

Актуальность обозначенного способа использования охраняемых произведений российскими библиотеками не вызывает сомнений. William Sieghart в докладе, подготовленном по заказу правительства Великобритании, отметил, что неспособность предложить цифровую «ссуду» делает библиотеки неактуальными в относительно короткое время¹.

При предоставлении доступа к произведению в электронной форме через Интернет библиотека ис-

¹ An Independent Review of E-Lending in Public Libraries in England. Written by William Sieghart. March 2013.

пользует произведение путем доведения его до всеобщего сведения (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК²), а не предоставления во временное безвозмездное пользование, а потому основание для свободного использования произведения отсутствует. Следовательно, для предоставления обозначенной услуги пользователям библиотека должна заключить лицензионные договоры с правообладателями всех охраняемых произведений, которые предполагается использовать указанным способом.

В целях предоставления читателям удаленного доступа к охраняемым произведениям в электронной форме библиотеки США и стран ЕС заключают лицензионные соглашения с правообладателями или т. н. дистрибьюторами произведений в электронной форме. Последние являются новыми субъектами книжного рынка. Их появление обусловлено развитием за рубежом исследуемого способа библиотечного обслуживания.

Дистрибьюторы электронных книг выполняют разнообразные функции: заключают лицензионные соглашения на использование произведений в электронной форме с правообладателями и сублицензионные соглашения с библиотеками; размещают произведения в электронной форме на платформах, созданных ими для этих целей; создают технические средства защиты электронных книг от воспроизведения и иных несанкционированных действий пользователей. В то же время договорная схема организации исследуемых отношений жестко и небезосновательно критикуется в доктрине.

При этом крайне спорным представляется утверждение отдельных специалистов о том, что библиотекам удобно заключать договоры с правообладателями (издательствами, авторами и др.) касательно доведения произведений до всеобщего сведения с целью предоставления к ним удаленного доступа для своих пользователей.

Во-первых, библиотеки лишаются возможности самостоятельно формировать свои библиотечные фонды, а также по своему усмотрению предоставлять доступ к ним своим пользователям. На данное

обстоятельство обращала внимание Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), отмечая, что возможность приобретать электронные книги для библиотечных фондов ограничивается³ правообладателями, которые рассматривают доступность электронных книг для библиотек как непосредственную угрозу своим экономическим интересам, а потому сдерживают продажи книг библиотекам⁴. Как отмечается в исследовании ИФЛА, большая часть издательств из «Большой Шестерки» (Random House, Harper Collins, Penguin, Simon&Schuster, Hachette Book Group, Macmillan и Penguin) отказывается продавать электронные книги библиотекам; другие ограничивают число пользователей, которые последовательно могут получить удаленный доступ к произведению в цифровой форме (не более 26 раз с обязанностью последующей повторной покупки произведения), либо существенно увеличивают цены для библиотек.

Это в свою очередь ставит под сомнение роль библиотек в обеспечении свободы доступа к информации для всех, независимо от способности заплатить за чтение или просмотр конкретных произведений⁵. Кроме того, круг информационных источников, которые библиотека хотела бы и могла бы предложить своим пользователям, сужается и ставится в зависимость от усмотрения правообладателей, которые руководствуются не общественными интересами в доступе к информации, а частными имущественными интересами.

Более того, доступ пользователей даже к приобретенным библиотекой электронным книгам может быть ограничен по усмотрению правообладателей, которые вольны не заключать с библиотекой лицензионные соглашения на доведение произведений в цифровой форме до всеобщего сведения. Возражение о том, что пользователи могут изучать информационные источники в цифровой форме в помещениях библиотек, лишает возможности доступа к информации лиц с ограниченными возможностями к передвижению (инвалиды, престарелые, заключенные и т. п.).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Российская газета, № 289, 22 декабря 2006 г.

³ IFLA E-Lending Background Paper. P. 4

⁴ Там же. P.3.

⁵ «This brings into question at the library's role in ensuring freedom of access to information for all which has at its core the belief that ability to pay should not dictate who can read or view specific works». P. 4.

Во-вторых, вызывают сомнение финансовые возможности библиотек (за исключением действующих в форме коммерческих организаций) не только в отношении приобретения электронных книг, но и уплаты лицензионного вознаграждения правообладателям за доведение произведений до всеобщего сведения.

В-третьих, условия предоставления библиотекам возможности доведения произведений в цифровой форме до всеобщего сведения диктуют правообладатели, чем часто злоупотребляют. Следствием этого Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) видит трудности обеспечения тайны частной жизни пользователей библиотек в части их предпочтений при использовании библиотечных фондов и услуг⁶. Наряду с условиями о предоставлении правообладателям (в первую очередь издательствам) информации о предпочтениях пользователей библиотек, в лицензионные соглашения включаются и иные навязанные издательствами условия, как-то: обязанность повторно приобретать произведение после нескольких последовательных предоставлений удаленного доступа к нему, завышенные лицензионные платежи (по данным ИФЛА стоимость цифрового произведения для библиотеки может превышать 300% от цены продажи иным субъектам) и т. п.

Следовательно, для удовлетворения потребности общества в наиболее широком доступе к культурным ценностям следует обеспечить свободную циркуляцию произведений в библиотечном секторе.

При этом следует четко разграничивать два кардинально противоположных с экономической и правовой точек зрения случая.

1. Когда библиотека оцифровывает произведение, приобретенное в документальной форме, то есть изготавливает экземпляр произведения в электронной форме, а впоследствии предоставляет пользователю удаленный доступ к такому произведению.

В этом случае, с экономической точки зрения, библиотека удваивает ценность, оплатив ее единожды. С правовой точки зрения, библиотека использует произведение путем его воспроизведения (подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК), а также доведения до всеобщего сведения (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК). Следова-

тельно, библиотека вправе оцифровать произведение и предоставить доступ к нему только при заключении лицензионного договора с правообладателем, предоставляющем библиотеке право использовать произведение обозначенными способами.

2. Когда библиотека намерена предоставить пользователю удаленный доступ к произведению, изначально приобретенному библиотекой в электронной форме.

В данном случае, с экономической точки зрения, библиотека распоряжается приобретенной ею на законном основании ценностью. С правовой точки зрения, библиотека использует произведение путем доведения его до всеобщего сведения (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК). Данный случай не относится к случаям свободного использования охраняемых произведений библиотеками, а потому для обеспечения своим пользователям удаленного доступа к произведению библиотека должна заключить с правообладателем лицензионный договор, предоставляющий ей возможность использовать произведение подобным способом.

Следует отметить, что отношения, связанные с приобретением библиотекой произведения в электронной форме и предоставлением пользователям удаленного доступа к нему, имеют сущностное сходство с отношениями, возникающими по поводу приобретения и предоставления во временное безвозмездное пользование произведений на материальном носителе. В последнем случае мы признаем, что у библиотеки возникает право собственности на материальный носитель, например книгу, которым она может распоряжаться по своему усмотрению (в силу положений гл. 13-15 ГК⁷). Кроме того, общедоступным библиотекам предоставляется возможность свободно использовать произведение путем предоставления во временное безвозмездное пользование его оригинала или экземпляра, правомерно введенного в гражданский оборот (п. 1 ст. 1275 ГК).

В свою очередь, когда речь идет о сходных отношениях, связанных с произведением в электронной форме, мы испытываем определенные затруднения. Несмотря на то что библиотека приобретает право на правомерно введенный в гражданский оборот

⁶ IFLA E-Lending Background Paper. P. 4

⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Российская газета, № 238-239, 8 декабря 1994 г.

экземпляр произведения в электронной форме, например электронную книгу, она не может свободно использовать произведение на основании п. 1 ст. 1275 ГК. В указанном законодательном положении речь идет о предоставлении оригинала или экземпляра произведения во временное безвозмездное пользование, объектом которого может быть исключительно вещь, то есть материальный объект согласно нормам гл. 36 ГК⁸, в то время как электронная форма произведения характеризуется нематериальностью.

В результате, приобретая произведение в материальной форме, библиотека вправе свободно использовать его, предоставляя экземпляры произведения во временное пользование своим читателям, в то время как приобретая произведение в электронной форме, библиотека такой возможности лишена и для обеспечения к произведению временного удаленного доступа должна заключить лицензионный договор с правообладателем. Подобное положение дел представляется недопустимым, поскольку переход от произведений в материальной форме к произведениям в цифровой форме, вызванный стремительным развитием технологий, в том числе широкомасштабным использованием e-ридеров и иных аналогичных устройств, не должен препятствовать библиотекам в достижении их основной цели деятельности (обеспечение свободного доступа к информации) и основанных на ней задач (сохранение культурного наследия для будущих поколений, предоставление доступа к произведениям посредством ссуды экземпляров произведений и в иных формах и т. п.). Ограничение исключительного права в пользу библиотек и архивов, закрепленное в п. 1 ст. 1275 ГК, обусловлено не материальной формой произведения, а необходимостью обеспечения свободы доступа к информации всех и каждого независимо от имущественных возможностей приобретения информационных носителей и иных факторов. В связи с этим в нормах авторского права следует предусмотреть правовой механизм, аналогичный закрепленному в п. 1

ст. 1275 ГК, применительно к случаям предоставления временного доступа к произведениям, **исключительно** приобретенным библиотекой в электронной форме.

Данная проблема требует решения, поскольку в современных условиях издательства все чаще предлагают потребителям не только документированную, но и электронную форму произведений. Оборот произведений в электронной форме (в частности электронных книг) с каждым днем приобретает все большие масштабы. «В последние годы отмечается ускоренный рост рынка электронных изданий... Ожидается дальнейший ускоренный рост оборота выпускаемой в электронной форме профессиональной, научной и учебной литературы...»⁹. В отчете аналитической компании TechNavio Global eBook Market, содержащем прогноз темпов роста рынка электронных книг на 2015–2019 годы, указывается, что к 2019 г. электронные книги будут составлять 27,8% от общего рынка книгоиздания¹⁰. При этом прогнозируется, что отдельные виды произведений будут выпускаться только в электронной форме.

Основываясь на вышеизложенном, предлагаем *библиотекам и архивам, не преследующим цели извлечения прибыли, предоставить право без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения доводить до всеобщего сведения произведения, правомерно введенные в оборот и приобретенные библиотеками в электронной форме.*

Предлагаемое ограничение исключительного права направлено на *обеспечение общественного интереса в обеспечении доступа к информации в цифровой форме.* Доступ к цифровой информации расширится в двух направлениях.

1. Объектом.

Библиотеки смогут самостоятельно формировать свои библиотечные фонды, по своему усмотрению включая в них произведения в цифровой форме и предоставляя своим пользователям удаленный доступ к ним путем доведения их до всеобщего сведения. В связи с этим цифровой контент, предлагаемый пользователям библиотеки, будет шире, неже-

⁸ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) // Российская газета, № 23, 6 февраля 1996 г., № 24, 7 февраля 1996 г., № 25, 8 февраля 1996 г., № 27, 10 февраля 1996 г.

⁹ Электронная книга и электронно-библиотечные системы России. Отраслевой доклад. – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Управление периодической печати, книгоиздания и полиграфии. Москва. 2010.

¹⁰ Отчет аналитической компании TechNavio Global eBook Market // <http://www.slideshare.net/technavio/global-ebook-market-20152019>.

ли в случае контроля правообладателей за доведением произведений до всеобщего сведения библиотеками путем предоставления своим пользователям удаленного доступа к ним.

2. Субъектном.

Доступ к произведениям в цифровой форме получают лица, которые не могут приобрести произведения в цифровой форме или ознакомиться с ними в помещениях библиотек в силу ряда причин: имущественной несостоятельности, неспособности к перемещению ввиду инвалидности, престарелого возраста, нахождения в специализированных учреждениях, удаленного проживания и т. п. факторов.

При этом имущественные интересы правообладателей достаточно обеспечены.

Во-первых, возможность воспроизведения произведения в цифровой форме пользователями библиотек и тем самым тиражирования произведения исключена применением мер технической защиты.

Во-вторых, предоставление библиотеками удаленного доступа к произведениям в цифровой форме в определенной мере защищает правообладателей от пиратства, поскольку лица, желающие ознакомиться с произведением, но не намеренные платить за его приобретение, могут обратиться к субъекту, использующему произведение на законном основании, а не к правонарушителю. В связи с этим число обращений к последнему будет минимизировано.

В-третьих, предоставление библиотеками произведений осуществляется в течение длительного времени после того, как произведения «уходят с рынка». Тем самым, обеспечивается известность автора, которая позитивно может повлиять на объем продаж новых произведений того же правообладателя.

С другой стороны, правообладатель может быть заинтересован в извлечении дохода от использования произведения и таким способом, как доведение его до всеобщего сведения.

Следует признать, что доведение до всеобщего сведения произведения, создаваемого правообладателем в электронной форме, является его обычным использованием, поскольку именно таким способом обычно используются электронные книги правообладателями и именно от него они разумно ожидают ощутимый доход. В связи с этим могут возникнуть сомнения касательно соответствия предлагае-

мого нами ограничения условиям трехступенчатого теста, закрепленного в п. 5 ст. 1229 ГК (в частности второму условию), на соответствие которому должно проверяться любое ограничение исключительного права, закрепляемое в нормах авторского права.

Суть второго условия трехступенчатого теста можно свести к следующим основным положениям.

1. Ограничение исключительного права не должно полностью исключить контроль правообладателя за тем или иным способом использования произведения.

2. Обычное использование произведения – это виды использования произведения или использование произведения на соответствующих рынках, которые имеют для правообладателя существенное значение в силу того, что обычно используются при нормальном ходе событий и приносят ему значительный (ощутимый) доход.

Противоречие обычному использованию имеет место в случаях, если использование произведения в рамках ограничения вступает в экономическую конкуренцию с теми видами использования произведения правообладателями, которые обычно ими используются и приносят им существенный (ощутимый) доход; вытесняет правообладателя с рынков, имеющих для него существенное значение, лишает существенной доли дохода.

Чтобы использование электронных книг библиотеками путем доведения до всеобщего сведения не противоречило обычному использованию произведения, следует ограничить его в объеме настолько, чтобы оно не вытесняло правообладателя с рынка, имеющего для него существенное экономическое значение, не лишало его значительной части дохода.

Наиболее оптимальными представляются следующие ограничения случаев свободного использования, имитирующие препятствия, присущие предоставлению во временное безвозмездное пользование библиотеками произведений в материальной форме.

1. *Ограниченный срок доступа к произведению в электронной форме.*

2. *Применение модели «один экземпляр произведения в электронной форме – один пользователь библиотеки» в один и тот же период времени,* – следует отметить, что доступ к произведениям в электронной форме должен предоставляться только пользователям библиотеки (архива).

3. Применение «эмбарго», «периода ожидания», то есть истечение определенного срока с момента введения произведения в гражданский оборот до момента предоставления доступа к нему библиотеками, – продолжительность такого срока подлежит обсуждению, но согласно данным экономических исследований основную имущественную выгоду от распространения произведения (75% применительно к литературным произведениям) правообладатель получает в течение первых 6 (шести) месяцев с момента введения его в гражданский оборот.

4. Поощрение приобретения произведений на рынке, в частности, путем помещения гиперссылок на сайты лиц, законно распространяющих экземпляры произведений, при условии обеспечения защиты персональных данных пользователей библиотеки.

Обозначенные ограничения делают доступ к произведению в электронной форме, предоставляемый библиотеками, менее привлекательным для пользователя, чем приобретение произведения на рынке. Их применение, возможно, следует дифференцировать в зависимости от вида произведения, а также личности бенефициара ограничения. В частности, доступ к произведениям науки в электронной форме может предоставляться библиотеками без учета ограничений 2 и 3 в целях поощрения научно-исследовательской деятельности. Без учета ограничения 2 могут предоставляться экземпляры произведений в электронной форме лицам с ограниченными возможностями (заболеваниями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, лиц старческого возраста в возрасте 80 лет и старше и т.п.). Круг подобных лиц нуждается в дополнительном исследовании. Кроме того, целесообразность ограничений 2, 3 и 4 вызывает сомнение в случаях, когда произведение выходит из торгового оборота, то есть его продажа в материальной и/или цифровой форме не осуществляется.

Произведения в электронной форме, к которым библиотеки обеспечивают доступ через Интернет, должны быть снабжены техническими средствами

защиты, что осуществляется путем встраивания соответствующего файла в «электронную книгу». Технические средства защиты должны предотвращать дальнейшее создание копий произведений, их передачу, печать, а также должны обеспечивать реализацию принципа ограниченного срока доступа, делая произведение недоступным после его истечения. Обязанность обеспечения произведений в электронной форме техническими средствами защиты следует возложить на библиотеки и архивы как бенефициаров исключения, то есть субъектов свободного использования произведений.

Указанные ограничения, включая технические средства защиты, позволяют не допустить замещения приобретения экземпляров произведения доступом к нему, предоставляемым библиотеками (архивами). Благодаря им доступ к произведениям в электронной форме через Интернет дополняет, а не заменяет собой рынок произведений, а, значит, не противоречит обычному использованию произведений и не ущемляет необоснованным образом законные интересы правообладателей, то есть соответствует условиям трехступенчатого теста (п. 5 ст. 1229 ГК, ст. 13 ТРИПС¹¹).

Таким образом, эволюция библиотечного обслуживания, следующая за технологическим развитием и растущими потребностями населения, требует дополнения случаев свободного использования произведений библиотеками, то есть ограничения исключительного права на произведение, закрепленного в ст. 1270 ГК, в части такого способа использования произведения, как доведение до всеобщего сведения (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК). Речь идет о предоставлении обозначенным субъектам, не преследующим цели извлечения прибыли, права без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения доводить до всеобщего сведения произведения, правомерно введенные в оборот и приобретенные библиотеками в электронной форме с учетом условий, указанных выше.

Ключевые слова:

свободное использование, ограничение исключительного права, произведение науки, литературы, искусства, библиотека, доведение произведения до всеобщего сведения.

¹¹ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) (вступило в силу для России 22 августа 2012 г.) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37.

Список литературы:

1. Электронная книга и электронно-библиотечные системы России. Отраслевой доклад. – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Управление периодической печати, книгоиздания и полиграфии. Москва. 2010.
2. Отчет аналитической компании TechNavio “Global eBook Market” // <http://www.slideshare.net/technavio/global-ebook-market-20152019>.
3. An Independent Review of E-Lending in Public Libraries in England. Written by William Sieghart. March 2013.
4. Группа Interbrend представила рейтинг самых дорогих глобальных брендов 2013 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://gtmarket.ru/news/2013/09/30/6280>.

Недобросовестность при регистрации товарных знаков: доктрина и практика



Г.А. Андрощук,
кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией правового обеспечения развития науки и технологий
НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины

*«Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию»
Конституция РФ (ст. 34 п. 2)*

В отличие от нормативной неопределенности понятия недобросовестной регистрации товарных знаков его обобщенное толкование административными и судебными органами разных стран имеет общую основу: **нечестность и любое другое поведение, выходящее за пределы общепринятого делового поведения, являются недопустимыми, а, следовательно, должны быть запрещены.**

Отметим, что случаи недобросовестной регистрации товарных знаков в практике ведомств интеллектуальной собственности и опротестования их в судах, не единичны. В свое время был зарегистрирован товарный знак и выпущено пиво Windows 99. Инициатором оригинальной регистрации выступил питерский предприниматель А. Солонин – глава пивоваренной компании «Профессор Солонин». На бутылках с пивом помимо слова Windows, практически полностью повторяющем официальный шрифт на коробке с одноименным программным продуктом, был представлен и знаменитый логотип в виде «летающей рамы». Правда, при внимательном рассмотрении

видно, что рама разделена не крест-на-крест, как у оригинала, а на три горизонтальные линии, как у флага (см. рис. 1).



Рис. 1. Изображение этикетки пива Windows 99

Перед нами классический пример недобросовестной регистрации: паразитирование на чужой

репутации, несправедливое преимущество, ослабление различительной способности товарного знака.

Понимание концепции недобросовестности в правовой теории. Под недобросовестностью при подаче заявки на регистрацию товарного знака в целом понимают любое проявление нечестности со стороны заявителя и/или любое другое поведение заявителя, которое выходит за пределы общепринятого делового поведения. Отправной точкой здесь служит статья 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Несмотря на определенную неоднозначность научной трактовки принципа добросовестности сегодня он, будучи инкорпорированным в гражданские кодексы различных стран, включая Францию, Германию, Италию, Бельгию, канадскую провинцию Квебек, – пользуется уважением как «королева правовых норм»¹.

Более того, в современном праве применение принципа добросовестности не ограничивается уровнем исключительно национального законодательства. Он признан так же как фундаментальный принцип построения международных отношений и включен в Устав Организации Объединенных Наций, Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, Венской конвенции о праве международных договоров, Принципах международных коммерческих договоров УНИДРУА, Принципах европейского договорного права².

Вследствие существования в рамках частного права общей презумпции добросовестности «обязанность доказывания недобросовестности заявителя всегда возлагается на лицо, которое оспаривает действительность регистрации товарного знака».

Поскольку исходя из основных принципов гражданского права, недобросовестность всегда влечет за собой определенные негативные последствия для виновного лица, следствием недобросовестной подачи заявки является отказ в регистрации соответствующего товарного знака или признание свидетельства на него недействительным.

Определение понятия «несправедливое преимущество», используемого в европейском законодательстве о товарных знаках. В основе понятия лежит идея о том, что известность товарных знаков является следствием больших усилий и инвестиций со стороны их владельцев, которым и должна принадлежать вся выгода от продажи товаров, маркированных этим знаком.

При рассмотрении функций товарных знаков применяют два подхода. Первый подход основан на том, что товарный знак обеспечивает правдивую информацию относительно коммерческого происхождения продукта. Второй – предполагает, что закон должен защитить усилия и затраты владельца. Этот подход предусматривает наличие у товарного знака ценности, независимой от ценности маркируемых знаком товаров и услуг. Согласно второму подходу у знака имеется несколько функций: указания происхождения, а также коммуникативная, рекламная и инвестиционная функции.

Товарный знак, обладающий позитивным имиджем и независимой экономической ценностью, может использоваться третьими лицами для своих товаров. Но в таком случае эти лица пожинают плоды чужого труда и чужих инвестиций. Данное умозаключение представляет собой центральный аспект понятия несправедливого преимущества. Использование третьими лицами чужого известного товарного знака разные авторы называют «паразитическим использованием», «бесплатной ездой», «успехом за счет связей» и даже «захватом части одежды великана».

Впервые о новых функциях товарного знака было упомянуто в судебном деле Arsenal против Reed (2002). Европейский суд тогда отметил, что основная ценность некоторых знаков обусловлена их способностью увеличивать продажи маркируемых ими товаров. Дальнейшее развитие концепция функций товарных знаков получила в судебном деле L'Oreal против Bellure (2006–2010). Все товарные знаки, рассматриваемые в нем, имели репутацию, соответствующую ст. 5(2) Ди-

¹ Демченко Т. С. Недобросовестность заявителя в законодательстве о товарных знаках: моногр. / Т.С. Демченко; Акад. правовых наук Украины, НИИ интеллект. собственности. – К.: Лазурит-Поліграф, 2008. – 92 с.

² Там же. с. 23.

рективы ЕС 2008/95, и в них были вложены достаточно большие инвестиции³.

Компания L'Oreal – производитель высококачественной парфюмерии, многие ее товары предназначены для рынка роскоши. Четыре вида духов, оказавшиеся в центре спора (Trésor, Miracle, Noa, Anaïs Anaïs), были произведены L'Oreal и имели зарегистрированный товарный знак. L'Oreal хотела получить компенсацию от ответчика, который продавал имитации этих духов, так называемые smell alike. Они представляли собой более дешевые версии знаменитых духов и не являлись подделкой, поскольку не претендовали на подлинность и имели лишь похожий запах.

На момент первого слушания в Высоком суде в 2006 г. L'Oreal принадлежала большая часть рынка парфюмерной продукции. По оценкам L'Oreal, запуск новых духов обходится в сумму от 60 до 120 млн евро, а весь процесс занимает в среднем около двух лет. Больше всего расходов требует кампания по выводу товара на рынок. Она является главным механизмом, с помощью которого создается бренд, и основана на зарегистрированных товарных знаках для названия духов и формы флакона.

Ответчики использовали товарные знаки истца для того, чтобы объяснить покупателям, какие духи имитирует их собственная более дешевая продукция. При этом они получали выгоду от известности и репутации знаков истца, поскольку они помогали увеличить продажи их собственной продукции.

Европейский суд постановил, что ответчики имели несправедливое преимущество от использования чужих зарегистрированных товарных знаков. По мнению суда, можно считать, что третья сторона получает такое преимущество, даже если различительному характеру и репутации зарегистрированного товарного знака не нанесен ущерб. Поэтому истец не обязан доказывать факт

нанесения ущерба его товарному знаку. Суд ясно продемонстрировал, что любое преимущество, полученное третьей стороной за счет имеющего репутацию товарного знака, теперь автоматически считается несправедливым⁴.

Использование товарного знака и его функции. В концепции признания любого преимущества несправедливым остается место для обсуждения понятия использования товарного знака, которое изменилось с развитием представлений о функциях товарного знака.

В деле Arsenal против Reed Европейский суд дал понять, что любое использование, которое может поставить под удар основную функцию товарного знака, теперь будет считаться использованием в процессе торговли. Исходя из этого любое преимущество, полученное третьей стороной от использования знака, можно считать несправедливым преимуществом. Такое широкое толкование расширяет область охраны товарных знаков, имеющих репутацию⁵.

Правообладатель вправе запрещать любому третьему лицу использовать любое обозначение, идентичное знаку, в отношении товаров и услуг, для которых знак не зарегистрирован, когда знак хорошо известен в государстве-члене и его употребление третьей стороной приводит к недобросовестному использованию или причинению ущерба различительной способности либо репутации знака.

Ослабление товарного знака. Определение понятия «ослабление» было предложено еще в 30-е годы прошлого столетия известным специалистом в области товарных знаков Ф. Шехтером (F. Schechter), который охарактеризовал ослабление как следствие длительного использования знака иным лицом, чем начальный пользователь, "что приводит к постепенному сведению "на нет" либо рассеиванию индивидуальности знака и его влияния на общественное сознание"⁶.

³ Blythe A. Attempting to define unfair advantage: an evaluation of the current law in light of the recent European decisions // E.I.P.R. – 2012. – V. 34. – № 11. – P. 754–761

⁴ Blythe A. Attempting to define unfair advantage: an evaluation of the current law in light of the recent European decisions // E.I.P.R. – 2012. – V. 34. – № 11. – P. 754–761.

⁵ Андрущук Г. О. Понятие «несправедливое преимущество» в свете решений Европейского Суда // Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.). – К.: Видавництво Ліра – К, 2014. – С. 69–76.

⁶ Андрущук Г. О. Шкляр С. В. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. – К.: Юстініан, 2012. – 472 с.

Первое дело, связанное с явлением «ослабления», было рассмотрено в 1925 г. (Wall против Rolls-Royce of America Inc.), в котором автомобильная фирма возражала против использования товарного знака ROLLS ROYCE на радиодеталях. Классическим видом ослабления является незаконное использование известного знака при отсутствии конкуренции или вероятности смешения. В этом случае потенциальные потребители не будут введены в заблуждение относительно источника происхождения товара, однако незаконное использование ослабляет уникальность и различительную способность такого знака ассоциироваться с определенным производителем. Вот примеры таких гипотетических нарушений: DUPONT shoes (обувь), BUICK aspirin (аспирин), KODAK pianos (пианино).

Поскольку некоторые случаи ослабления рассматриваются как неотъемлемый результат использования идентичных или похожих товарных знаков для совершенно разных товаров или услуг, основная идея понятия ослабления состоит в том, что те товарные знаки, которые стали в определенной степени известными, должны быть защищены от очевидного намерения иных участников рынка воспользоваться существенной «уникальностью» товарного знака.

Допущение о возможности нанесения значительного вреда владельцу товарного знака делается на основании того факта, что такой товарный знак может ослабить его уже существующую ассоциацию с определенными товарами. Необходимая степень признания товарного знака определяется соответствующими группами общественности или потребителей. Если это товарный знак продукции, которой интересуется только определенная группа потребителей, – у нее больше шансов достичь необходимого уровня признания, чем у товарного знака на товары широкого потребления. Однако такой необходимый уровень может все-таки значительно колебаться в зависимости от страны.

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS), которым должны руководствоваться страны – члены Всемирной торговой организации (ВТО), предусматривает распространение ст. 6 bis Парижской конвенции на знаки обслуживания, а также рас-

ширяет объем прав владельцев хорошо известных знаков путем запрета третьим лицам использовать знаки, тождественные зарегистрированным хорошо известным, для маркировки неоднородных товаров и услуг.

«Ослабление» рассматривается как неотъемлемый результат использования идентичных или похожих торговых марок для совершенно разных товаров или услуг, основная идея понятия ослабления состоит в том, что те торговые марки, которые стали в определенной степени известными, должны быть защищены от очевидного намерения других участников рынка воспользоваться существенной «уникальностью» торговой марки. Допущение о возможности нанесения значительного ущерба собственнику торговой марки делается на основании того факта, что такая торговая марка может ослабить ее уже существующую ассоциацию с определенными товарами.

«Ослабление» знака не требует демонстрации факта вероятного введения в заблуждение или конкуренции между сторонами. Скорее «ослабление» знака подразумевает обвинения в «запятнанной» репутации и «подрыве» имиджа. Подрыв имиджа имеет место тогда, когда ответчик, используя данный знак, размывает или ослабляет устоявшуюся у потребителей ассоциацию между «знаменитым» знаком и товарами или услугами истца. А факт «запятнанной репутации» происходит, когда использование знака истца ответчиком автоматически бросает тень на этот знак, или заставляет истца оказаться в ситуации, порочащего, или в ситуации, не соответствующей высоким стандартам качества, с которыми ассоциируются товары или услуги владельца знаменитого знака.

Защита от ослабления стала общепризнанной и общепринятой на международном уровне доктриной. Защита знаков от ослабления (дильюции) предполагается Директивой Европейского сообщества в области товарных знаков. В то же время в принятом в рамках ГАТТ Соглашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) есть положение (ст.16 (3), которое содержит доктрину ослабления.

Известность уже существующего знака. Международная Ассоциация по товарным знакам настоятельно рекомендует, чтобы в духе Статьи 6 bis Парижской конвенции, общеизвестные или

знаменитые знаки отечественных или иностранных третьих сторон, известных Эксперту, даже если они не зарегистрированы, включались в анализ относительно возможности смещения. Кроме того, в соответствии со Статьей 16(3) Соглашения ТРИПС на общеизвестный или знаменитый похожий знак, независимо от того, зарегистрирован он в стране экспертизы или нет, – должна быть сделана ссылка по отношению к зарегистрированным знакам, охватывающим товары/услуги всех классов, с целью предотвращения смещения, а также ослабления таких общеизвестных или знаменитых знаков.

Прямое действие конституционных норм требует, чтобы даже при наличии и при применении текущих законов и других нормативно-правовых актов правоприменительный орган ссылался не только на них, а сначала на ту норму Конститу-

ции, на развитие которой или на основе которой они приняты и действуют.

Выводы. Большинство европейских стран (в том числе новые государства – члены) внесли в национальное законодательство положения о недобросовестной регистрации товарных знаков. Однако, несмотря на определенную унификацию подходов в странах общего рынка к определению правовых последствий недобросовестности заявителя, основной вопрос относительно определения сущности понятия недобросовестной регистрации товарного знака все еще не нашел однозначного понимания и применения в законодательной и судебной практике стран СНГ. Поэтому использование зарубежного опыта в национальной законотворческой деятельности и правоприменении может быть полезным.

Ключевые слова:

товарный знак; репутация; недобросовестная регистрация; несправедливое преимущество; ослабление товарного знака.

Список литературы:

1. Facebook [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook>.
2. Самые инновационные компании мира в 2012 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.vestifinance.ru/articles/21907>.
3. Ana Claro. Parobook [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.luuux.com/viz/parobook#>
4. Parobook, el Facebook creado para desempleados [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.20minutos.es/noticia/941937/0/parobook/facebook/desempleados/>.
5. Parobook, la red social para gente sin trabajo [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.muyinteresante.es/innovacion/sociedad/articulo/parobook-la-red-social-para-gente-sin-trabajo>.
6. OHIM denies Facebook opposition to Parobook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.ipprotheinternet.com/ipprotheinternetnews/article.php?article_id=3535#.UxcqzT9_uKI.
7. ВоА: Parobook v Facebook [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.bloglovin.com/frame?post=2374423913&group=0&frame_type=b&blog=1121776&link=aHR0cDovL3d3dy5tYXJxdWVzLm9yZy9jbGFzcwQ2L2RlZmF1bHQuYXNwP0RfQT0yMDE0MDIxOCMzNjEx&frame=1&click=0&user=0.
8. Решения Апелляционной палаты ОИМ: «Parobook» против «Facebook» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.pakharenko.com/ua/about/news/2014/02/24/487/>.
11. Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. ВОИС - Женева, 2000 г. 34 с.
12. Группа Interbrend представила рейтинг самих дорогих глобальных брендов 2013 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://gtmarket.ru/news/2013/09/30/6280>.
13. Социальная сеть Facebook намерена укрепить свои права на товарный знак [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://info-pravo.com/blog/socialnaja_set_facebook_namerena_rasshirit_svoi_prava_na_tovarnyj_znak_a_imenno_slovo_book/2012-03-29-7526.

Первые итоги работы Суда по интеллектуальным правам: взлеты и падения, общий вектор развития. Часть 2

Уважаемые читатели, первая часть статьи опубликована в десятом номере Журнала Суда по интеллектуальным правам.



В.А. Мещеряков,
главный советник
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

2.3. Нетехническое решение – «инструментарий» современного Роспатента, в руках которого даже классическое техническое решение можно признать принципиально непатентоспособным (не техническим)

Далее привожу анализ первого случая рассмотрения СИП спора, относящегося к оценке «принципиальной патентоспособности» изобретений. Возможно, этот пример кому-то покажется не показательным и спорным, но он – первый, появившийся в практике СИП. Весь же массив решений Роспатента, очевидная ошибочность которых, обусловленная применением подходов к оценке принципиальной патентоспособности изобретений и полезных моделей, явно противоречащих нормам закона – остался в «стенах Роспатента» без перехода в СИП.

Речь идет о методологических подходах отнесения «решений» к тем, которые не признаются изобретениями и полезными моделями. Этих подходов в конкретной форме мы не найдем

в ГК РФ. Закон в этой части (п. 1 ст. 1350 ГК РФ) содержит лишь общее условие в качестве критерия отнесения решения к изобретениям (или, наоборот, отнесения его к тем, которые изобретениями не признаются): изобретением признается **техническое** решение (выделено мною), а также – перечень решений, которые изобретениями не признаются (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Этот перечень до 1 октября 2014 г. был закрытым, а начиная с указанной даты – открытым. Из этих двух положений Закона вытекает следующий двухступенчатый концептуальный методологический подход отнесения решения к принципиально непатентоспособным решениям (которые не признаются изобретениями):

а) отнесение решения к тем, которые изобретением не признаются, поскольку являются нетехническими решениями (п. 1 ст. 1350 ГК РФ):

б) установление того обстоятельства, что это решение, которое не признается изобретением как нетехническое, относится, по меньшей мере,

к одному из тех, которые включены в перечень принципиально непатентоспособных решений, предусмотренных п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Конкретный же методологический алгоритм, как применять этот двухступенчатый подход, сформулирован в подзаконных актах, в частности, Административном регламенте Роспатента, относящемся к экспертизе изобретений (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327 – далее Регламент ЭИ). Этот алгоритм применялся еще в период СССР (частично во ВНИИПЭ, более системно – в Контрольном совете научно-технической экспертизы Госкомизобретений) и в первые годы работы Апелляционной палаты Роспатента (правопродшественник Палаты по патентным спорам); но, к сожалению, не был сформулирован в ведомственных нормативных правовых актах. Несмотря на то что уже прошло несколько лет после нормативного закрепления этого методологического алгоритма в Регламенте ЭИ, к нему до сих пор нынешнее поколение экспертов Роспатента и их руководителей не может адаптироваться. По этим подходам в Роспатенте и с Роспатентом ведутся публичные и непубличные дискуссии. Публичные дискуссии содержатся в специализированных журналах «Патентный поверенный» и «Патенты и лицензии» за последние несколько лет. Из них видно, что основной причиной этих дискуссий является желание представителей Роспатента каким-либо образом сделать этот алгоритм более простым для понимания и применения. Это желание, безусловно, следовало бы поддержать, если бы оно не приводило к ущербу самой логики этого алгоритма, а главное, не стало бы «инструментом» типа кувалды, с помощью которой можно при желании относить любое нежелательное изобретение к принципиально нетехническому. Нежелательное изобретение, – в первую очередь, по той причине, что оно слишком сложное для понимания и требует больших исследовательских трудозатрат эксперта при оценке его патентоспособности (новизна, изобретательский уровень).

Регламентом ЭИ установлен следующий методологический алгоритм: решение не относится к изобретениям, т. е. не является техническим, если оно характеризуется только признаками, характерными для решений, которые включены в пе-

речень, приведенный в п. 5 ст. 1350 ГК РФ (что достаточно несложно и даже тривиально, когда эти признаки с очевидностью являются указанными «нетехническими», но в практике патентной экспертизы эти случаи встречаются крайне редко), а также, если все признаки решения, отличающие его от прототипа, являются характерными для тех решений, которые включены в указанный перечень. При этом в тех случаях, когда не представляется возможным сделать однозначный вывод о характере признаков (характерны они или нет для решений, включенных в указанный перечень), следует учесть характер решаемой задачи и достигаемого решением результата (технические ли они или нет).

Если совсем кратко сформулировать систему проблем, вызывающих упомянутую выше дискуссию, то ее можно сформулировать так: как в ряде случаев определять характер признаков решения, решаемой им задачи и достигаемого им результата и сопоставлять его с характером признаков решений, включенных в указанный перечень? Сам по себе «характер признаков», «специфика принципиально непатентоспособных решений, включенных в указанный перечень», – не является точной границей, разделяющей принципиально патентоспособные изобретения от тех, которые включены в указанный перечень, и требует весьма глубоких и системных научно-технических знаний. При этом в основе всех этих проблем лежит стремление Роспатента расширенно толковать даже закрытый до 1 октября 2014 года перечень решений, не признаваемых изобретениями, чтобы не связывать себя сложным научно-техническим анализом указанной специфики включенных в этот перечень решений. Даже в самом Регламенте ЭИ содержатся некоторые дополнительные методологические подходы, направленные на расширительное толкование указанного перечня. К ним, в частности, относятся содержащиеся в подп. 1.1 п. 10.7.4.3 примеры результатов, которые не являются техническими (не считаются имеющими технический характер). Эти примеры приведены в форме, позволяющей рассматривать характер результата (технический или нетехнический) в отрыве от характера признаков, обуславливающих эти результаты. На практике это стало причиной системно допускаемой в решениях эк-

спертизы методологической ошибки при оценке характера решения (технический или не технический). Особенно показательным является пример «не технического результата», приведенный в конце указанного подпункта: «заключается в занимательности и/или зрелищности».

Можно приводить бесконечное множество примеров, когда решение обеспечивает результат, выражающий именно «занимательность и/или зрелищность», и при этом является бесспорно «техническим решением». Например, решение, характеризующееся исключительно конструктивным выполнением зарядов ракет для салюта, обеспечивающим эстетическую зрелищность салюта. Если не учитывать характер самих признаков решения, а принимать во внимание только характер обеспечиваемого решением результата, то к «неизобретениям» можно отнести самые различные решения. В практике Роспатента такие случаи, вплоть до курьезных встречаются систематически. И, наоборот, если считать достаточным для вывода о том, что решение является техническим только потому, что техническим является результат (без учета характера признаков), – то можно выдать патент, например, на способ перемещения колонны военнослужащих по мосту; заключающийся в том, что военнослужащие по мосту шагают не в ногу. Результат – предотвращение возникновения резонансных колебаний моста, что может привести к его разрушению. Однако характер признаков самого решения – бесспорно не технический, поскольку они характеризуют явно «правила хозяйственной деятельности», включенные в упомянутый перечень решений, которые не признаются изобретениями.

Указанный концептуальный двухступенчатый методологический подход отнесения решений к принципиально непатентоспособным сохранен (ГК РФ в этой части не претерпел изменений). Но как же действовать в условиях раскрытия указанного перечня принципиально непатентоспособных решений? Прямое толкование логики раскрытия этого перечня означает необходимость действовать так же, как и при закрытом перечне, но, только имея в виду возможность не ограничиваться этим перечнем, а расширять его, исходя только из одного условия:

каждое решение этого перечня должно быть нетехническим. Таким образом пришли к тавтологии: нетехническое решение – это то, которое характеризуется признаками принципиально непатентоспособных решений, включенных в перечень; а решения, которые можно расширенно включить в этот перечень, – это те, которые являются нетехническими. Из логики публикаций сотрудников Роспатента и содержания ряда решений Роспатента, могу предположить, что критерием расширенного толкования указанного перечня Роспатент предложит только технический результат и решаемую техническую задачу. В публичных сообщениях представителей Роспатента предлагается также изменить и общий методологический подход отнесения решений к принципиально непатентоспособным и к таким относить те решения, которые характеризуются только признаками решений, включенных в указанный перечень. Исключить подход, основанный на отнесении к таким решениям тех, отличительные от прототипа признаки которых являются характерными для принципиально непатентоспособных решений. Например, в качестве изобретения рассмотрим решение, относящееся к книге как печатному изданию: «Книжное издание, содержащее переплет, в котором закреплены листы бумаги, отличающиеся тем, что на листах бумаги изображено (и далее следует, например, текст произведений А.С. Пушкина).

В соответствии с действующими в настоящее время методологическими подходами это решение как «закрывающееся только в представлении информации» должно быть признано принципиально непатентоспособным, поскольку все отличительные от прототипа признаки являются характерными для решений, «закрывающихся только в представлении информации». По сути это – скрытая форма выдачи патента на литературное произведение, относящееся к объектам авторского права. По предлагаемому сотрудниками Роспатента подходу это решение должно быть признано принципиально патентоспособным, поскольку оно характеризуется тремя конструктивными признаками: наличие переплета, листов бумаги и их соединение. Роспатент предлагает в этом и подобных случаях, когда все отличительные от прототипа призна-

ки являются характерными для принципиально непатентоспособных решений, признавать такие решения изобретениями, но не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень». Вся нормотворческая деятельность Роспатента последних лет свидетельствует о том, что практически все предложения Роспатента (принятые и предлагаемые) направлены, в первую очередь, на сокращение трудозатрат патентных экспертов при проведении рассмотрения ими заявок на изобретения и полезные модели. Вопрос только в одном: за счет чего? Если за счет сокращения глубины, системности, а в целом – снижения уровня профессионализма в аналитической составляющей патентной экспертизы (предельный случай: вообще не анализировать новизну, изобретательский уровень и иные требования, предъявляемые к выдаче патента); то является очевидным неприемлемость вектора «совершенствования нормативно-правовой базы патентной экспертизы». С учетом этого хотелось бы обратить внимание Роспатента на то, что указанное предложение не сократит трудозатраты патентных экспертов. Отнесение «нетехнических» решений не к принципиально непатентоспособным, а к не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» никак не повлияет на содержание анализа оценки характера отличительных от прототипа признаков. Образно выражаясь, анализ сохранится неизменным, поменяется лишь критерий изобретения, в отношении которого будут делать выводы по результатам этого анализа.

Замысел указанного предложения Роспатент мотивирует ссылкой на обеспечение гармонизации нашего патентного законодательства (в данном случае в анализируемой части) с европейским законодательством (ЕПК). Европейцы действительно сравнительно недавно стали относить изобретения, все отличительные от прототипа признаки которых характеризуют принципиально непатентоспособные решения, – к не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень». Но сделали они это по специфической для европейского законодательства причине, в основе которой лежит понятие «вклад изобретения в уровень техники», который до недавнего времени применял-

ся при оценке всех условий патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и даже при оценке принципиальной патентоспособности. Европейская судебная практика пришла к выводу, что это понятие нелогично распространять на принципиальную патентоспособность, в связи с чем было решено сделать следующим образом. Изобретения, все отличительные от прототипа признаки которых являются характерными для принципиально непатентоспособных решений, считать принципиально патентоспособными, но не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень». К принципиально непатентоспособным же относить только те решения, которые характеризуются только признаками, характерными для принципиально непатентоспособных решений. Произошло только структурное изменение и по причине, которой нет в нашем патентном праве. Наша методологическая база в этой части является универсальной и предусматривает возможность относить нетехнические решения (когда решение отличается от прототипа только признаками нетехническими решениями) как к нетехническим, рассматривая всю совокупность признаков этого решения, включая и признаки нетехнических решений; так и к изобретениям, не соответствующим условию патентоспособности «новизна», не учитывая отличительные от прототипа признаки как не относящиеся к изобретениям (техническим решениям).

Как уже выше отмечено, эксперты Роспатента и их руководители никак не могут адаптироваться к действующим методологическим подходам отнесения решений к принципиально непатентоспособным. Изменение этих подходов не означает, что эти измененные подходы тут же станут правильно и единообразно применяться экспертами Роспатента. Внедрение любых новшеств, тем более методологических, в практику работы экспертного состава Роспатента, насчитывающего несколько сотен человек, – процесс творческий, сложный и длительный. А в условиях современного Роспатента это практически невозможно.

Предположение, основанное на складывающейся в последнее время нормотворческой практике Роспатента: не желает ли Роспатент, предлагая это структурное изменение поддержать, пред-

ложить внести в ГК РФ аналогичное структурное изменение в части содержания условия патентоспособности «промышленная применимость» (предложение учтено в редакции ГК РФ от 1 октября 2014 г.). Это принятое предложение также направлено на гармонизацию с европейским законодательством (ЕПК).

Его суть предусматривает разделение содержания этого условия патентоспособности на две части. Действующая до 1 октября 2014 г. нормативно-правовая база в части промышленной применимости имела вид: ГК РФ содержал общее содержание этого условия (изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере). Методологические же подходы этого условия патентоспособности определены в ведомственном нормативном правовом акте. Они представляют собой проверку соблюдения совокупности трех требований в заявке: должно быть указано назначение изобретения; должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения; при этом должно быть признано экспертизой, что в случае осуществления изобретения, действительно, возможна реализация указанного в заявке назначения. Произведенные изменения таковы: указанное в ГК РФ общее содержание условия «промышленная применимость» сохранено. При этом требование, включенное в ведомственный акт об осуществимости изобретения, включено в ГК РФ в качестве одного из требований к материалам описания: «описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники». Фактически это изменение является структурным (содержание «промышленной применимости» разделено на две части, одну из которых «перенесли» из ведомственного акта в ГК РФ и отнесли не к условиям патентоспособности, а к требованиям по описанию изобретения).

В настоящее время Роспатент в своих публикациях сообщает о том, что в свои ведомственные акты он намерен включить еще одно положение, относящееся к «промышленной применимости»,

которое якобы содержит ЕПК, а именно: в случаях если указанный заявителем технический результат не обеспечивается изобретением или полезной моделью, считать, что изобретение или полезная модель техническим решением не являются как не решающее поставленную задачу. Во-первых, такого требования ЕПК не содержит. Достижение результата изобретением не рассматривается европейским законодательством в качестве требования для выдачи патента. Минимальным результатом, обеспечиваемым изобретением, считается расширение арсенала средств определенного назначения. И лишь в случае, если и этот результат не достигается, т. е. изобретение не обеспечивает реализацию своего назначения, - только в этом случае отказывают в выдаче патента по причине не соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Более того, это «дополнительное» положение прямо противоречит включенному в ГК РФ изменению (подп. 2 п. 2 ст. 1375): «описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники».

Итак, критерием достаточности полноты раскрытия сущности изобретения законом установлена «осуществимость» изобретения специалистом в данной области техники. Под осуществимостью изобретения традиционно в отечественном патентном праве и в качестве мирового стандарта принято понимать возможность создания материального объекта, который характеризуется всей совокупностью признаков формулы изобретения (ее независимого пункта) и обеспечивает свое назначение, выраженное родовым признаком формулы изобретения, характеризующим назначение изобретения. В чем состоит проблема при создании такого объекта? Она возникает в тех случаях, когда невозможно материализовать тот или иной признак (определить его материальный эквивалент), либо формула не содержит признак (или признаки), без которого (без которых) невозможно реализовать назначение изобретения. Детальные рекомендации экспертам Роспатента по оценке осуществимости изобретений приведены в п. 4.4 (проверка осуществимости заявленного изобретения) Руководств-

ва по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87. Достижение или недостижение указанного заявителем технического результата не относится к осуществимости изобретения.

Что повлечет за собой это предложение Роспатента? Сокращение трудозатрат эксперта. Эксперт, установив (может даже и обоснованно) невозможность достижения технического результата, указанного заявителем в описании изобретения, завершает на этом экспертизу и может принять решение об отказе в выдаче патента, не осуществляя при этом никакого информационного поиска (что самое трудозатратное в экспертизе). Удобно для ведомства, но ущербно для государства и общества в целом.

Указанные подходы могут появиться в ближайшее время в проектах административных регламентов Роспатента или его каких-нибудь «рекомендаций». Хотелось бы, чтобы СИП обратил на эти проекты свое внимание. При этом следует иметь в виду, что перечень принципиально непатентоспособных решений, который до 1 октября 2014 г. был закрытым, фактически является мировым стандартом. Даже в США, патентное законодательство которых не предусматривает такого перечня, руководствуются этим перечнем, критически оценивая в последнее время свою практику выдачи патентов на бизнес-методы и программные продукты для ЭВМ, которые включены в указанный перечень других стран. При этом изменение этого перечня (а вектор изменения постоянно направлен в сторону сокращения этого перечня, а не его расширения, к чему стремится Роспатент) в мире происходит весьма консервативно и эволюционно. Даже в странах с правовой системой, в которой источником права является не судебный прецедент, а закон, – сокращение этого перечня осуществляется на основе прецедентов высших судебных инстанций, корректирующих эти подходы, а не на основе ведомственных актов национальных патентных ведомств.

Представляется, что в условиях принятой поправки в ГК РФ о раскрытии указанного перечня его расширенное толкование следует применять только на основе устоявшегося судебного толкования. Это – задача СИП. Такое толкование не должно считаться легитимным на основе реше-

ний Роспатента, его ведомственных нормативных правовых актов или рекомендаций, не основанных на устоявшейся судебной практике.

Теперь – об анализе «прецедента» по делу № СИП-794/2014. Спор относится к решению Роспатента об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение № 2010139447/08. По этой заявке Роспатентом (на основе заключений Палаты по патентным спорам) принято два решения, а СИП – четыре (два в качестве первой инстанции и два постановления Президиума в качестве кассационной инстанции).

Спорные решения Роспатента относятся к методологическим подходам отнесения «решения» к «решениям, заключающимся только в представлении информации», которые включены в указанный перечень принципиально непатентоспособных решений.

Цитирую два независимых пункта формулы изобретения.

«Компьютерная система управления данными, содержащая, по меньшей мере, один процессор и, по меньшей мере, одно запоминающее устройство, которое хранит записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.

Способ управления данными, хранящимися в компьютерной системе, заключающийся в том, что организуют хранилище данных, создают, по меньшей мере, четыре таблицы, воплощающие информацию о классах, атрибутах, сущностях и значениях, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущно-

стей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей».

Для упрощенного осмысления указанной формулы: обычная компьютерная система имеет электронную базу данных (блок памяти) и электронное средство для ввода данных в эту базу и поиска в ней необходимых данных. При этом данные в базе формируют по группам, каждая из которых содержит определенную общую для этой группы информацию: о классах, атрибутах, сущностях и значениях.

Первое решение Роспатента от 26 марта 2012 г. об отказе в выдаче патента по данной заявке мотивировано тем, что каждое из заявленной группы решений относится к принципиально непатентоспособным, поскольку заключается только в представлении информации. Заявитель оспорил это решение в СИП, который в результате рассмотрения спора принял решение от 18 ноября 2013 г. оставить решение Роспатента без изменения. Однако постановлением Президиума СИП от 6 марта 2014 г. по делу № СИП-164/2013 указанное решение СИП отменено, решение Роспатента признано недействительным, а Роспатенту предписано повторно рассмотреть возражение заявителя против решения Роспатента об отказе в выдаче патента. Повторно рассмотрев указанное возражение, Роспатент принял решение от 29 августа 2014 г. вновь об отказе в выдаче патента, мотивировав его также тем, что заявленные решения заключаются только в представлении информации. СИП, рассмотрев жалобу заявителя на это повторное решение Роспатента, своим решением от 17 декабря 2014 г. оставил решение Роспатента без изменения. И, наконец, Президиум СИП, рассмотрев кассационную жалобу, принял постановление оставить повторное решение СИП без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Анализ перечисленных решений Роспатента и судебных актов СИП начнем с анализа норм ГК РФ в этой части. Подпунктом 6 п. 5 ст. 1350 к перечню принципиально непатентоспособных решений отнесены «решения, заключающиеся только в представлении информации». В первоначаль-

ной редакции Патентного закона РФ (редакция 1992 г.) этот вид принципиально непатентоспособных решений был определен так: «условные обозначения». В дальнейшем, в 2003 г., в Патентный закон РФ было внесено изменение содержания этого вида решений, которое в дальнейшем «перешло» и в ГК РФ. Это изменение было принято из соображений целесообразности дословной гармонизации с европейским законодательством в этой части. Мне больше импонирует указанная редакция 1992 г. по той причине, что она не допускает неоднозначного толкования ее содержания. Именно «условные обозначения» на материальном носителе информации. Любые: словесные, изобразительные, комбинированные. Эта редакция не дает оснований толковать, что ее содержание может также включать и «способы» (правила) нанесения условных обозначений на материальный носитель информации, как это может кому-то показаться имеющим место в редакции: «заключающиеся только в **представлении** информации».

Что же представляет электронная база данных по комментируемому «устройству» и «способу»? Если для упрощения осмысления этого вопроса представить эту базу данных не в электронном виде, а в обычном – на бумажном носителе, то увидим следующее. Эта база данных содержит, по меньшей мере, четыре вида сведений (о классах, атрибутах, сущностях и значениях), которые сгруппированы на шесть следующих групп:

- первая группа содержит «записи атрибутов и данные о связанных объектах классов»;
- вторая группа содержит «записи сущностей и данные о связанных объектах классов»;
- третья группа содержит «записи значений, данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей»;
- четвертая группа содержит «записи сущностей и данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей»;
- пятая группа содержит «записи сущностей и данные о времени начала применения данных записей»;
- шестая группа содержит «записи значений и данные о времени начала применения данных записей».

Если представить себе эту информацию на бумажном носителе, то ее можно расположить в

виде шести колонок на одном листе бумаги, где в каждой колонке содержатся сведения одной из шести указанных групп, или шесть папок, при этом в каждой папке находятся листы только со сведениями одной из шести указанных групп. Во всех этих и аналогичных вариантах эта база данных **как результат ее формирования** представляет собой классические условные обозначения на материальном носителе информации. Однако **способ (правила) формирования этой базы данных (группирование сведений по этим группам)** не является «условными обозначениями».

На достижение каких результатов направлен указанный способ формирования базы данных? Во втором решении Роспатента признано, что этими результатами являются: «минимизация памяти для хранения темпоральных данных, повышения скорости поиска таких данных, а также расширения функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.)». Чтобы продемонстрировать достижение, например, повышения скорости поиска данных, представим себе базу данных на бумажных носителях обо всех выданных в РФ патентах на изобретения. Она представляет собой описания изобретений, систематизированные (разложенные в папках) по классам Международной патентной классификации (МПК). Это – тот же принцип систематизации данных, что и примененный в указанных изобретениях. Такая систематизация описаний в отличие от, например, систематизации только по порядковому номеру патента, существенно сокращает поиск необходимых изобретений за счет исключения из поиска тех описаний, которые не относятся к искомому классу МПК. Еще более существенно сокращается поиск необходимых описаний изобретений за счет их группирования еще и по подклассам, а также рубрикам МПК. Если эти описания группировать еще и по ключевым словам (адекватной этому должна быть и поисковая система), то можно обеспечить необходимо быстрый и свободный от информационного «шума» поиск необходимой информации, что собственно уже сравнительно давно и осуществляется во всем мире.

В обоих решениях Роспатента «способ формирования этой базы данных» («принцип распределения и адресации данных» по терминологии ре-

шений Роспатента) отнесен именно «к представлению информации на материальном носителе». В этих решениях содержание слов «представление информации на материальном носителе» истолковано не только как «информация» в виде условных обозначений на материальном носителе, но и как способ (правила) формирования этой информации на материальном носителе.

Однако не все представители Роспатента так прямолинейно толкуют указанные слова. Так, разработчики Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87, очевидно, понимая, что «представление информации» – это все-таки сама информация как условные обозначения на материальном носителе, – включили в указанное Руководство условие, предусматривающее возможность отнесения к «представлению информации» кроме самой информации еще и особенности носителей информации, а также (что для данного спора является особенно важным) способы (правила) ее формирования, но только в особых случаях.

Цитируем соответствующую часть Руководства (п. 3.3.3).

«В отдельных случаях к признакам решений, относящихся к представлению информации, можно отнести, в частности:

- наличие материального носителя для размещения представляемой информации;
- конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации;
- место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.);
- правила размещения информации.

Перечисленные четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер» (конец цитаты).

Для данного спора не имеют практического значения первые три «частности», но они имеют важное теоретическое значение, в связи с чем об этих трех «частностях» отмечу совсем кратко. Первая «частность» не имеет смысла, поскольку информация не существует без ее материального

носителя. По этой причине, если он (носитель) не указан в формуле изобретения, то он имманентно должен считаться присутствующим в ней. Вторая «частность» – как бы ни был выполнен конструктивно носитель информации (за исключением выполнения для эстетического вида, дизайна), объектом будет выступать «устройство», характеризующееся только конструктивными признаками, в связи с чем нет законных оснований относить изобретение, относящееся к такому объекту, к принципиально непатентоспособному (не техническому). Например, «рекламный щит, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью вращения» (для более широкого обозрения рекламной информации). Это – «устройство», не включенное в указанный перечень «неизобретений». А третья «частность» действительно являет собой характерную особенность «не технического решения», но не «представления информации», а «правил хозяйственной деятельности». Например, размещение информации в людных местах – классическое организационное мероприятие. Этот пример является важным для теоретического осмысления методологического аппарата отнесения решений к «не техническим». Он контрастно показывает, что на практике могут встретиться (и, в действительности, систематически встречаются) случаи, когда признаки представляют собой комбинацию из частей, характерных для различных «не технических» решений, включенных в указанный перечень принципиально непатентоспособных решений (например: правила дорожного движения как способы движения транспортных средств и пешеходов, их описание на носителе информации как информация, внешний вид носителей информации, имеющий эстетическое значение (промышленный образец); а также ситуации, когда наряду с информацией они характеризуют любые виды объектов, как принципиально патентоспособные, так и включенные в указанный перечень.

А теперь возвращаемся к «правилам размещения информации».

С теоретической точки зрения, и эти «правила» не должны рассматриваться как частный случай «представления информации» даже в исключительных случаях. Под «представлением информации» следует понимать только саму информацию как условные обозначения. Эти «правила»

могут быть отнесены к «правилам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности», но, естественно, только в тех случаях, когда решаемая этими «правилами» задача и обеспечиваемый ими результат не являются «техническими», т. е. являются характерными для указанных правил игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. Но это уточнение, с точки зрения практики и конечного логического результата, можно считать не принципиальным, поскольку содержащийся в Руководстве методологический подход отнесения указанных «правил» к «представлению информации» также предусматривают оценку характера результата и решаемой задачи.

В данном споре именно этот признак – размещение (принцип распределения и адресации данных) сведений по группам – признан в решениях Роспатента отличительным от прототипа.

Указанное Руководство, содержащее обобщение практики экспертизы Роспатента, относит, в частности, «правила размещения информации» к представлению информации «исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличие указанных признаков, не считается имеющим технический характер».

Теперь пора определить характер результата, обусловливаемого этим отличительным признаком. И вот тут мы подходим к самой «вершине творчества», проявленного во втором решении Роспатента. Цитируем: «На основании общих знаний специалиста в данной области техники можно сделать вывод о том, что результаты, обеспечиваемые указанными отличительными признаками, заключающиеся в минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышения скорости поиска таких данных, а также расширении функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.) безусловно достигаются. Однако возможность их достижения в предложенном решении обусловлена лишь использованием нового принципа распределения и адресации данных и интерпретации этих данных компьютерной системой (что подтверждается самим заявителем)... т. е. возможность достижения указанных результатов обусловлена только формой представления информации. Следовательно, они не могут считаться имеющими технический характер» (конец цитаты).

Итак, указанное Руководство по экспертизе изобретений предписывает экспертам Роспатента относить признаки, характеризующие «правила размещения информации», к «представлению информации», только в случаях, когда эти признаки причинно обуславливают результат, не имеющих технический характер. А в решении Роспатента принят иной «методологический подход», в соответствии с которым признаки, характеризующие «правила размещения информации», в любых случаях обуславливают результат, не имеющих технический характер. По этой причине эти признаки во всех случаях должны быть отнесены к «представлению информации».

Этим решением, на наш взгляд, нарушен еще более высокий по юридическому статусу акт – приказ Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327, которым утвержден Административный регламент Роспатента, указанный выше как Регламент ЭИ. Обосновывая подход, противоречащий Руководству, в решении Роспатента приведена ссылка на п. 10.7.4.3 Регламента ЭИ. В этом пункте действительно есть положение: «Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается **только** (выделено мною) в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма».

В данном споре действительно каждым из двух изобретений обеспечивается получение информации (находится в базе данных) и достигается этот результат только благодаря применению программы для ЭВМ (и используемого в ней алгоритма). Однако кроме этого результата указанными изобретениями обеспечиваются еще и те, в отношении которых в решении Роспатента отмечено, что они «безусловно достигаются», а именно: «минимизация памяти для хранения темпоральных данных, повышение скорости поиска таких данных, а также расширение функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.)». Каждый из указанных результатов, по меньшей мере два первых, заключаются не в получении информации. Эти результаты как заключающиеся не в получении информации к не техническим отнесены быть не могут.

В подобных ситуациях предстоит решить вопрос: не является ли изобретение по п. 1 (Компьютерная система управления данными) принципиально непатентоспособным как фактически характеризующее программу для ЭВМ, отнесенную ГК РФ к принципиально непатентоспособным? Ведь все отличительные от прототипа признаки этого изобретения, как установлено в решениях Роспатента, характеризуют работу компьютера, определяемую программой для ЭВМ.

Эти вопросы являются наиболее сложными в сфере методологических подходов отнесения решений к принципиально непатентоспособным. Сложность заключается в том, что сами компьютерные программы, тем более при их функционировании в процессе работы ЭВМ, являются глубоко техническим объектом (они условно отнесены к произведениям литературы). Все процессы, происходящие при работе компьютера, осуществляются электрическими потоками, управляемыми компьютерной программой. Понятно, что если в качестве изобретения будет заявлено решение, характеризующее программу ЭВМ «языком программиста», то в этом случае не должны возникнуть проблемы в отнесении этого решения к принципиально непатентоспособным. Однако на практике изобретения, относящиеся к программам для ЭВМ, выражаются «обычными» словесными понятиями, которые в ряде случаев могут быть восприняты как описание программы для ЭВМ. Во всем мире, – даже в США, где наиболее либерально относятся к выдаче патентов (выдают патенты на все, в том числе и на программы для ЭВМ), – существуют методологические подходы, разграничивающие изобретения на те, которые действительно характеризуют программы для ЭВМ и по этой причине являются принципиально непатентоспособными, и те, которые их не характеризуют. Различия в этих подходах, применяемых в Европе и США, постепенно «сглаживаются».

Европейский подход, основанный на оценке «технического» характера признаков (вклада в уровень техники) и технического характера решаемой задачи и результата, применяемый в общем случае, практически не применим в отношении программ для ЭВМ, поскольку и отличительные признаки являются характерными для ЭВМ, и решаемая задача и результат являются техни-

ческими и характеризующими специфику ЭВМ как объекта техники, в котором основу составляют электрические потоки, управляемые компьютерной программой. Все результаты, обеспечиваемые такими изобретениями, являются, с одной стороны, техническими, а с другой – характерными для компьютерных программ. С учетом этой специфики компьютерных программ принцип европейского подхода заключается в разграничении результатов не по принципу: технический или не технический, а по виду технического результата. Если он характеризует только стандартную работу компьютера, то такой результат рассматривается как «обычный физический эффект» и является недостаточным для признания решения принципиально патентоспособным. Но если компьютерная программа способна при использовании на компьютере вызвать дополнительный технический результат, выходящий за пределы обычного физического эффекта, она не исключается из патентоспособности. Примерами таких дополнительных технических результатов (которые приведены в Руководстве ЕПВ по экспертизе) могут служить результаты, «получаемые в контрольной системе производственного процесса или в обработке данных, которые представляют предметы, непосредственно во внутреннем функционировании компьютера или его интерфейсов под влиянием программы, и могут влиять например на эффективность или безопасность процесса, управление требуемыми компьютерными ресурсами или скорость передачи данных в коммуникационной связи».

О складывающейся практике Роспатента в указанной части (оценки принципиальной патентоспособности решений, предусматривающих использование компьютерных программ), судить сложно. Она пока непредсказуема. Возвращаясь к реальным двум изобретениям по данному спору, которые предусматривают не бумажную (как мы выше приняли для упрощения анализа), а электронную базу данных, необходимо отметить, что и в статическом состоянии электронная база данных, в отличие от бумажной, не представляет собой условные обозначения. Обратите внимание на еще один фрагмент мотивов второго решения Роспатента (цитирую): «При этом, ни в формуле, ни в описании заявки нет сведений о том, что из-

менение принципа распределения данных и их интерпретации приводит к каким-либо изменениям в конструкции процессора и запоминающего устройства, связей между ними или другими элементами компьютерной системы. Конструкция компьютера, какой была, такой и осталась» (конец цитаты).

В постановлении Президиума СИП от 6 марта 2014 г., отменившем первое решение СИП, приведен ряд доводов о недоказанности в решениях Роспатента и СИП сделанного в них вывода о принципиальной непатентоспособности двух изобретений по данному спору. При этом обращено внимание Роспатента на необходимость оценки сложившейся в Роспатенте практики выдачи многочисленного количества патентов (в постановлении приведено 9 патентов) на изобретения, сущность которых заключается в «правилах формирования информации на электронном носителе».

В повторном решении Роспатента (от 29 августа 2014 г.) фактически не учтены доводы указанного постановления Президиума СИП. При этом его содержание контрастно построено на пренебрежении к доводам постановления, которые Президиум СИП обязал учесть при повторном рассмотрении возражения заявителя. В повторном решении Роспатента вообще не приведены эти доводы и не показано, каким образом они учтены. Учитывая, что решение суда, во-первых, является обязательным для исполнения, в том числе Роспатентом, а учет доводов суда о нарушениях прав и законных интересов, допущенных органом исполнительной власти (в данном случае Роспатентом) в его решении, является не рекомендацией, от которой можно отмахнуться, а обязанностью этого органа власти (статья 201 АПК РФ), – представляется необходимым установить общий порядок повторного рассмотрения споров Роспатентом в связи с решениями СИП о признании решения Роспатента недействительным и направлении спора на повторное рассмотрение, предусматривающий форму отражения в повторных решениях Роспатента учета доводов решения СИП. Особенно является возмутительным содержащийся в этом решении «учет» указанного довода постановления Президиума СИП (цитирую): «Что касается того, что «Роспатентом выдано значительное количество патентов ... в которых от-

личительной особенностью является представление данных в компьютерной системе ... следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Правомерность выдачи указанных патентов не оценивалась в рамках данного возражения» (конец цитаты).

Решение задачи обеспечения надлежащего качества патентной экспертизы в патентном ведомстве является самой сложной задачей для всех руководящих звеньев и структур, контролирующих качество патентной экспертизы. В практике отечественного патентного ведомства были и систематические случаи возмущения заявителей определенной категории, мотивированные известным тезисом: ему выдали патент, а мне почему не выдали? Но в данном-то споре, на проблему неединообразия обратил внимание не заявитель указанной категории, а Президиум СИП. При этом невооруженным глазом видно, что, действительно, указанные в постановлении Президиума СИП патенты выданы на изобретения, сущность которых и заключается в способах управления данными (информацией) в компьютерных системах. Если аргументацию, приведенную в решениях Роспатента по данному спору, применить к этим патентам, то их нельзя было выдавать как на решения, «заключающиеся только в представлении информации». При этом руководители системы Роспатента, начиная с членов дирекции ФИПС и выше по Роспатенту, включая его руководителя, подписавшего повторное решение, а также контролирующая структура (служба качества экспертизы), которые в этой ситуации (решение Роспатента сначала было поддержано СИП, а затем отменено Президиумом СИП), должны были самым тщательным образом проверить обоснованность своего повторного решения (когда оно было еще в форме заключения коллегии Палаты (заключено в Палате) по патентным спорам), при этом не могли не обратить внимания на то, что указанные 9 патентов выданы одним отделом ФИПС (№ 9), который традиционно, еще в период СССР, рассматривал заявки на изобретения в области радиотехники, а патент по данному спору – другим отделом (№ 8), который изначально назывался отделом станкостроения. И последнее в отношении данного спора.

В процессе повторного рассмотрения СИП пригласил двух специалистов для консультаций, при этом специалистов, формальные «регалии» которых непосредственно и достойно относятся к этой научно-технической области (один из них – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник кафедры нелинейных динамических систем и процессов управления факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова; другой – доцент кафедры «Компьютерные системы и сети» МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Обоим, судя по их разъяснениям, отраженным в решении СИП, были заданы вопросы о том, можно ли отнести отличительные признаки указанных изобретений к «представлению информации» и являются ли обеспечиваемые этими изобретениями результаты техническими.

Один из них, отвечая на эти вопросы и цитируя положения упомянутого в решении Роспатента пункта 10.7.4.3 Регламента ЭИ, сделал вывод о том, что указанные отличительные признаки характеризуют только «представление информации», а результаты не имеют технический характер. При этом в его разъяснениях отсутствует учет подхода, установленного п. 3.3.3 упомянутого Руководства, и анализ тех результатов, которые в действительности являются техническими с учетом этого подхода.

Второй специалист, отвечая на эти вопросы, сделал такие же выводы, как и первый:

« – формула изобретения не содержит сведений о каких-либо технических решениях, связанных со структурой и принципом функционирования систем, обеспечивающих такое хранение;

– форма представления информации, указанная автором как совместная, реализуется решениями, не относящимися к предъявленному изобретению, значит и не гарантируется данным изобретением;

– помимо этого уже существуют и предъявлены для всеобщего доступа информационные системы, хранящие темпоральные данные, представленные в формуле изобретения;

– заявка не соответствует требованиям достижимости технического результата, поскольку в ней не приведена неразрывная причинно-следственная связь между предложенным спосо-

бом хранения и составом темпоральных данных и результатом: функциональностью изделия, скоростью доступа к данным, скоростью разработки управляющих программ, объемом памяти, поддержке целостности данных».

Разъяснения второго специалиста можно оценить как имеющие отношение к сущности данного спора только в первой и четвертой из перечисленных позиций.

Первую можно истолковать примерно так, как это сделано в решении Роспатента: в формуле изобретений нет признаков, характеризующих конкретное конструктивное выполнение компьютерной системы (подход, похожий на «железный» подход в решении Роспатента).

Вторая позиция, как представляется, выражает оценку технического проекта компьютерной системы в целом, как это действительно принято в научно-исследовательских и проектных организациях, а не оценку сравнения изобретения с его прототипом, как это принято в патентной экспертизе.

Этот пример привлечения специалистов для консультаций по вопросам патентной экспертизы мне живо напоминает мой опыт работы в структурном подразделении Госкомизобретений («отдел-куратор» ВИИГПЭ и Контрольного совета), к функциям которого, в частности, была отнесена подготовка проектов протестов председателя Госкомизобретений на решения Контрольного совета (такая необычная в СССР надзорная функция в административном процессе). Учитывая указанную высокую ответственность подготавливаемых протестов или отказов в их внесении (от имени первого лица советского правительственного органа власти, члена Совета Министров СССР), для выполнения этой функции был создан Экспертный совет при Госкомизобретений (внештатный состав), в состав которого были включены не просто специалисты, ученые, в основном доктора соответствующих наук, но ученые, широко известные и за пределами СССР, либо известные как элитные, но в сравнительно узких кругах, в силу их засекреченности.

Этот опыт подтверждает, что привлекая к патентной экспертизе специалистов-технарей, получить желаемый результат можно только при условии, что с ними должен работать консуль-

тант-корректор, который грамотно, с точки зрения патентной экспертизы, ставит перед ними вопросы, по которым необходимо подготовить заключение, разъясняя в необходимых случаях нормативно установленные методологические подходы к оценке патентоспособности изобретений и иные методологические аспекты патентной экспертизы; а в случаях, когда заключения этих специалистов не учитывают эти методологические аспекты, повторно организует обсуждение с ними этих вопросов для корректировки заключений.

Этот пример свидетельствует о целесообразности дифференцированно подходить к привлечению СИП специалистов для консультаций по вопросам патентной экспертизы. В частности, в ситуации, когда судьям необходима консультация исключительно по техническим аспектам исследуемых фактических обстоятельства (спор исключительно о технике), не затрагивающим методологические вопросы патентной экспертизы, действительно, следует привлекать специалистов, аналогично тому, как это сделано в данном споре. Но при этом и вопросы следует ставить исключительно технического характера. Если же ситуация такова, что техника переплетена с методологией патентной экспертизы, то следует привлекать иных специалистов, которые, являясь специалистами в соответствующей области техники, должны достойно владеть и соответствующими методологическими подходами патентной экспертизы. Вполне целесообразным является и привлечение специалистов для консультаций исключительно по методологическим вопросам патентной экспертизы, а также в порядке комплексных консультаций – одного специалиста по технике, а другого – по методологии. Такие же подходы следует применять и при рассмотрении споров о нарушении патентов.

Эти проблемы надо решать различными путями, в том числе на основе создания условий системной подготовки специалистов для работы в качестве судей СИП, имеющих двойное образование: техническое и юридическое.

Вот теперь далее привожу два примера только «падений» СИП. И начну с судебного акта Президиума СИП.

2.4.1. Противопоставление полезной модели нескольких источников информации при оценке ее новизны

Итак, постановление Президиума СИП от 17 октября 2014 г. по делу № СИП-332/2014.

Спор по этому делу развивался следующим образом. Решением Роспатента возражение заявителя против выдачи патента на полезную модель № 110257 не удовлетворено. Решением СИП указанное решение Роспатента признано недействительным. Указанным постановлением Президиума СИП решение СИП отменено и дело передано в СИП на повторное рассмотрение.

Цитирую один из двух независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 110257:

«Стоматологический имплантат конический, выполненный с внутрикостной частью, с наружной резьбой, на апикальной части которого выполнены антиротационные углубления, а на пришеечной части выполнена однозаходная или многозаходная резьба, ход которой равен ходу резьбы на апикальной части, внутри имплантата выполнены резьбовое отверстие и коническая посадочная поверхность, соединенные внутренним многогранником, апикальная часть включает цилиндрический участок с резьбой постоянного сечения, переходящий в конический участок с резьбой переменного сечения, причем высота профиля резьбы выполнена с уменьшением по направлению к пришеечной части, наружный конус резьбы пришеечной части выполнен продолжением наружного конуса резьбы апикальной части».

Весь спор, о котором ниже идет речь, «крутится вокруг признака»: «на апикальной части выполнены антиротационные углубления». Кратко и популярно – в чем суть этих углублений. Апикальная часть – это концевой участок имплантата цилиндрической формы, заглубляемый в костную ткань десны. На этой части выполняют несколько углублений вдоль оси имплантата, которые образуют чередующиеся по окружности цилиндра впадины. Каждая впадина образует ребра, образуемые пересечением цилиндрической поверхности апикальной части с поверхностью впадины. Имплантат заглубляют путем его ввинчивания в костную ткань. Указанные ребра углублений в процессе ввинчивания имплантата сре-

зают часть костной ткани, которая скапливается в углублениях, и срастается впоследствии с костной тканью десны, образуя соединение, препятствующее нежелательному вращению имплантата после его окончательной установки.

Возражение против выдачи этого патента мотивировано ссылками на два источника информации (описания изобретений к патентам № 2204357 и 2262324) с выводом о том, что оспоренная полезная модель является не новой. Отказ в удовлетворении этого возражения мотивирован в решении Роспатента тем, что ни в одном из противопоставленных источников информации нет признака «выполнение антиротационных углублений на апикальной части имплантата».

При этом, рассматривая описание изобретения к патенту № 2262324 как источник, в котором раскрыт прототип полезной модели, в решении Роспатента отмечено, что этот прототип вообще не имеет указанного признака; а рассматривая описание изобретения к патенту № 2204357 как источник, в котором раскрыт другой прототип полезной модели, в решении Роспатента отмечено, что имплантат по этому прототипу имеет выемку на апикальной части, но из чертежей этого описания нельзя однозначно сделать вывод о том, что эта выемка выполняет антиротационную функцию, поскольку более вероятно эту выемку следует считать выполненной по всему периметру имплантата, а не в виде дискретных (отдельных) углублений как в полезной модели, с образованием карманов, в которых будет скапливаться срезаемый материал костной ткани при вворачивании имплантата в эту ткань.

Признавая указанное решение Роспатента недействительным, в решении СИП установлено, что, вопреки указанному выводу в решении Роспатента, имплантаты по каждому из противопоставленных источников содержат указанные антиротационные выемки. Но при этом в решении СИП приведена следующая цепочка аргументов, послужившая основанием для отмены этого решения Президиумом СИП. Цепочка такова: в имплантате по патенту № 2204357 на чертеже однозначно изображена выемка в апикальной части, а сомнение Роспатента в том, что эта выемка выполнена не в виде дискретных (отдельных) углублений, а в виде одного углубления по всему пери-

метру имплантата, снимается тем, что в имплантате по патенту № 2262324 указанное углубление выполнено в виде явно дискретных (отдельных) углублений. И вывод (цитирую): «Таким образом, из патентных документов № 2262324 и № 2204357 в совокупности усматривается известность нанесения на апикальную часть продольных углублений, которые способствуют достижению того же технического результата, что и "антиротационные углубления" в оспариваемом патенте, а также иных существенных признаков, включенных в независимый пункт формулы оспариваемой полезной модели».

Мотивы отмены указанного решения СИП постановлением Президиума СИП таковы (цитирую): «Однако суд первой инстанции, делая такой вывод, не учел, что при оспаривании новизны технического решения полезной модели ей противопоставляется средство такого же назначения не в совокупности с другими средствами такого же назначения, а каждое средство самостоятельно».

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом, изложенным в кассационной жалобе Роспатента о том, что если одна часть приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть - из другого источника информации (другого средства), то данные обстоятельства, исходя из содержания подп. 2.2 п. 9.4 Регламента ПМ, не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Аналогичный подход к проверке новизны приведен в п. 5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87, согласно которому при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специ-

ально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации» (конец цитаты).

Цитированные доводы и являются, на мой взгляд, бесспорным предметом ошибочного толкования сразу нескольких норм, образующих систему, регулиующую оценку новизны полезной модели.

В патентной экспертизе есть два, на первый взгляд, сходных методологических подходов при оценке новизны изобретения или полезной модели. Один из них относится к условиям выбора прототипа как единственного технического решения, в сравнении с которым определяется новизна изобретения или полезной модели, а другой – к условиям допустимости использования нескольких источников информации для подтверждения известности отдельных признаков изобретения или полезной модели.

Первый из указанных методологических подходов установлен иерархически так: законом – в общем виде и подзаконными актами, конкретизирующими этот общий вид.

В соответствии с пунктом 2 ст. 1351 ГК РФ «полезная модель является новой, если совокупность ее **существенных признаков** (выделено мною) не известна из уровня техники».

В отличие от новизны полезной модели «изобретение является новым, если оно (выделено мною) не известно из уровня техники» (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Уже из указанных положений ГК РФ следует принципиальное различие методологических подходов к оценке новизны изобретения и полезной модели: новизна изобретения определяется в отношении совокупности любых, в том числе и не существенных, его признаков, а новизна полезной модели – в отношении совокупности только ее существенных признаков. Собственно говоря, это суждение нормативно и закреплено Административным регламентом Роспатента (относящимся к экспертизе полезных моделей), утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, и Административным регламентом Роспатента (относящимся к экспертизе изобретений), утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327).

Комментируя это различие, необходимо отметить, что оно – не результат редакционной оплошности разработчиков Патентного закона РФ, а осмысленный и, следует признать, трудный их выбор различных методологических аппаратов оценки новизны изобретений и полезных моделей. Принцип подхода к новизне изобретений – тривиален и традиционен для всего мира, т. е. является мировым стандартом. Замысел подхода к новизне полезной модели основан на принятой разработчиками концепции: уровень требований к патентоспособности полезной модели должен быть не на много, но ниже уровня требований к патентоспособности изобретения. Такая концепция существовала в тот период практически во всех странах мира, в которых выдавали патент на полезную модель. Новизна сущности как категория формальной логики, в отличие от «формальной» новизны (совокупности любых признаков), означает следующее. Во-первых, существенным в формальной логике считается признак, причинно обуславливающий ту сторону объекта, которая интересует исследователя. Например, в исследуемой кружке для питья интерес представляет собой свойства кружки, достаточные для удовлетворения этого назначения кружки. Существенными признаками кружки, с этой точки зрения, являются: наличие дна и боковых стенок кружки, образующих емкость для жидкости. Если же задаться вопросом о свойствах кружки, необходимых для удобного ее использования, то к ее существенным признакам можно отнести также: наличие ручки для удержания кружки, состояние поверхности верхнего края кружки, комфортного для губ пьющего. В патентном праве существенным считается признак, причинно обуславливающий (находящийся в причинно-следственной связи) с результатом, обеспечивающим изобретением. Техническое решение как объект, новизну которого определяют, может характеризоваться такой совокупностью признаков, которая состоит из групп признаков, причинно обуславливающих различные результаты. При этом логическое исключение из этой совокупности одной из указанных групп не влечет за собой невозможность достижения результата, обусловленного другой группой признаков. В среде патентных экспертов моего поколения такие группы признаков было принято

жаргонно называть «суммативными», а результаты – «суммарными». В основе же всех этих и иных возможных жаргонных выражений лежит логическое условие: указанные группы признаков являются не взаимообусловленными.

Если такой совокупностью не взаимообусловленных групп признаков характеризуется изобретение, то его новизна может быть утрачена только в связи с известностью точно такой же совокупности признаков. Однако при оценке «изобретательского уровня» изобретения известность указанных групп признаков оценивается порознь с приведением соответствующих ссылок на источники информации. Собственно говоря, весь методологический аппарат «изобретательского уровня» изобретения и построен на основе не взаимообусловленности признаков. В противном случае, т.е. в случае если группы признаков обуславливают единый результат (не как сумма результатов), в частности синергетический, когда порознь известные признаки в совокупности обеспечивают результат, не вытекающий из результатов, обеспечиваемых этими признаками при их разрозненном использовании, «изобретательский уровень» утрачивается изобретением только при известности совместного применения этих групп признаков.

В отличие от изобретения, новизна полезной модели, характеризующейся совокупностью невзаимообусловленных групп признаков, утрачивается не только в случае известности всей совокупности этих признаков, а также если известна каждая из этих групп признаков порознь. Логика такого разделения признаков такова: если рассмотреть совокупность из двух групп невзаимообусловленных признаков, каждая из которых обеспечивает свой результат, то существенными являются только признаки той группы, которая и обеспечивает этот результат; а признаки другой группы являются несущественными как не влияющими на обеспечение этого результата. И наоборот. В этой ситуации новизна полезной модели определяется в отношении каждой из указанных групп как совокупности только существенных признаков. Совокупность этих групп признаков рассматривается как сочетание не одной, а нескольких полезных моделей, каждой из которых противопоставляется свой прототип, подтвер-

ждающий утрату новизны этой полезной модели. В результате получается, что, казалось бы, одной полезной модели противопоставляется несколько прототипов (по жаргону патентных экспертов моего поколения, «сборный прототип»). Обратите внимание: в указанных ситуациях патент не должен быть выдан ни на изобретение, ни на полезную модель; но в отношении изобретения – по причине отсутствия «изобретательского уровня», а в отношении полезной модели – по причине утраты новизны.

Именно этот методологический подход и закреплен в упомянутом Административном регламенте Роспатента, относящемся к экспертизе полезных моделей.

Второй, внешне похожий на указанный, методологический подход можно продемонстрировать ссылкой на упомянутое Руководство по экспертизе изобретений. Он заключается в возможности подтверждения известности того или иного признака изобретения не одним, а несколькими источниками информации. Так, в разделе 5.4 «Общие принципы проверки новизны», в п. 5.4.2 указано (цитирую): «Необходимо отметить, что при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации. **Однако, если в указанном источнике информации есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе**» (конец цитаты, выделено мною). Этот подход (выделенный мною) является универсаль-

ным и применимым в отношении также и полезных моделей.

Содержащаяся в решении СИП (отмененном постановлением Президиума СИП) фраза: «Таким образом, из патентных документов № 2262324 и № 2204357 в совокупности усматривается известность нанесения на апикальную часть продольных углублений» является явно неудачной, – с методологической точки зрения.

Во-первых, данная фраза не говорит о том, что в этом решении СИП противопоставлен сборный прототип при оценке новизны полезной модели. Ее содержание означает применение подхода в ситуациях, когда известность того или иного признака подтверждается не одним источником информации. Однако применяя такой подход, СИП должен был обосновать правомерность его применения подтверждением того, что указанные два источника информации связаны между собой таким образом, что информация, содержащаяся в одном из них и раскрывающая указанный признак (продольные углубления), более подробно раскрывает информацию, содержащуюся в другом источнике. На мой взгляд, такую связь между указанными источниками доказать не представляется возможным.

С одной стороны, авторы изобретений по указанным патентам частично совпадают. В описаниях по обоим патентам на чертежах изображены элементы на апикальной части, которые характеризуют ступенчатый характер наружной поверхности этой части, на которой имеется резьба. Однако в описании изобретения по патенту № 2204367 эта ступенчатость обозначена позицией 5 и названа фасками без раскрытия функции, которую выполняют эти фаски. В описании изобретения к патенту № 2262324 на фигуре 5 изображено углубление на апикальной части, которое, с учетом требований к чертежам, можно истолковать как выполняющую отдельное продольное вдоль оси углубление, а не фаску. Однако в описании этот элемент даже не обозначен позицией, и соответственно не определена функция этого углубления. Под фаской же принято понимать, как правило, не отдельные углубления, расположенные по окружности цилиндрических или конических деталей, а общее уменьшение диаметра внешней цилиндрической поверхно-

сти или расширение диаметра отверстия детали. Учитывая, что в описании изобретения к патенту № 2262324 не указано, что изображенное на фигуре 5 углубление детализирует «фаски», обозначенные позиции 5 в описании изобретения к патенту № 2204357, нет оснований считать, что один из указанных источников детализирует указанное углубление, раскрытое в другом.

С этой точки зрения приведенная в решение СИП фраза: «Таким образом, из патентных документов № 2262324 и № 2204357 в совокупности усматривается известность нанесения на апикальную часть продольных углублений» является методологически ошибочной. Однако эта фраза оценена в постановлении Президиума СИП, отменившем указанное решение СИП, так скажем, неадекватно ее содержанию.

В постановлении Президиума СИП произведено неправомерное отождествление двух разных указанных выше методологических подходов. Противопоставление этих двух источников информации в постановлении оценено как противопоставление «сборного прототипа», а не приведение двух источников информации, связанных между собой по принципу: один источник более детально раскрывает содержание одного из признаков, раскрытых в другом источнике. Более того, в постановлении неверно истолковано и принципиальное положение о методологическом аппарате оценки новизны полезной модели, установленное подп. 2.2 п. 9.4 Регламента ПМ, на который приведена ссылка в постановлении. Это положение истолковано следующим образом: «Если одна часть приведенных в независимом пункте формулы полезной модели существенных признаков известна из одного источника информации (одного средства), а другая часть – из другого источника информации (другого средства), то данные обстоятельства, исходя из содержания подп. 2.2 п. 9.4 Регламента ПМ, не могут служить основанием для вывода о несоответствии такой полезной модели условию патентоспособности "новизна"» (конец цитаты).

Содержание указанного подпункта имеет ссылку на положения подп. 1.1 п. 9.7.4.3 Регламента ПМ. Они определяют вышеприведенный методологический подход членения совокупности признаков полезной модели, если эта совокуп-

ность представлена сочетанием групп не взаимообусловленных признаков, и рассмотрения расчлененных групп признаков в качестве сочетания нескольких полезных моделей, новизна каждой из которых определяется в сравнении со «своим» прототипом (цитирую): «В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющих на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели».

В постановлении же Президиума СИП указанный подход попросту игнорирован как несуществующий, в связи с чем у меня сложилось впечатление, что Президиум СИП в своем постановлении в принципе не допускает противопоставления «одной» полезной модели нескольких разных источников информации в качестве прототипов в случаях, когда эта «одна» полезная модель охарактеризована группами не взаимообусловленных признаков.

На мой взгляд, изначальной причиной этого спора, как и подталкивание Президиума СИП на указанное постановление, является принципиальная методологическая ошибка, допущенная в решении Роспатента.

Обратите внимание на следующие обстоятельства.

Признак «выполнение на апикальной части имплантата антиротационных углублений» обуславливает только повышение надежности закрепления имплантата в костной ткани за счет выполнения этими углубления функции: противостоять ротации имплантата, закрепленного в костной ткани. Все остальные признаки обоих независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 110257 на выполнение этой функции как причины, порождающей указанный технический результат, не влияют. Они являются несущественными в отношении этого результата. Таким

образом, в этой ситуации всю совокупность признаков независимых пунктов формулы данной полезной модели можно расчлениить, по меньшей мере, на две группы неавтообусловленных признаков: одна характеризует имплантат, в котором новизну определяет (является отличительным) только указанный признак («антиротационные углубления»), а другая – все остальные признаки.

«Все остальные признаки» известны из описания изобретения к патенту № 2204357. По меньшей мере, так установлено в решении Роспатента. Единственным отличительным от этого прототипа признаком является указанный признак («антиротационные углубления»). Однако совершенно очевидно, и это вытекает из описания полезной модели по патенту № 110257, что этот признак обеспечивает только тот «свой» результат, на обеспечение которого не влияют другие признаки этой полезной модели.

И при этом оказывается, что этот отличительный признак известен из прототипа, принятого самим обладателем патента № 110257 (это – описание полезной модели по патенту № 77153, указанное в описании полезной модели к патенту № 110257). В этой ситуации является очевидным, что оба независимых пункта формулы полезной модели по патенту № 110257 содержат, по меньшей мере, две не автообусловленные между собой группы признаков, характеризующие две самостоятельные полезные модели, одна из которых известна из описания изобретения по патенту № 2204357, а другая – из описания полезной модели по патенту № 77153.

Совокупность признаков, отличие которой заключается только в указанном признаке («антиротационные углубления»), как группу признаков, характеризующих самостоятельную полезную модель, можно изложить, например, в следующей редакции: «Стоматологический имплантат, содержащий внутрикостную часть, состоящую из апикальной и пришеечной частей, имеющих наружную резьбу, при этом внутри имплантата выполнено отверстие с элементами, предназначенными для установки в них средства для ввинчивания внутрикостной части в костную ткань, отличающийся тем, что на апикальной части выполнены антиротационные углубления».

Эта совокупность признаков построена на основании правил определения существенности признаков, сформулированных подп. (2.2) п. 9.4: «Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным».

Эта совокупность прямо раскрыта в описании полезной модели по патенту № 77153.

Таким образом, каждая из независимых пунктов формулы полезной модели по патенту № 110257 представляет собой характеристику, по меньшей мере, двух полезных моделей, каждая из которых является не новой из источников информации, приведенных в возражении против выдачи этого патента.

Не сомневаюсь в том, что Роспатент возразит на указанные обвинения в его адрес о допущенной им методологической ошибке, мотивируя свое возражение тем, что такой «схемы» аргументации нет в возражении против выдачи патента № 110257. В возражении фигурируют только два противопоставленных источника информации: описания изобретений к патентам № 2204357 и 2262324, ссылки на патент № 77153 и соответствующих доводов о не автообусловленных группах признаков в возражении нет. По этой причине и руководствуясь принципом состязательности сторон спора, Роспатент не обязан по своей инициативе учитывать такие выходящие за рамки мотивов возражения новые обстоятельства. Почему не сомневаюсь? По той простой причине, что современный Роспатент толкует нормативно установленные правила рассмотрения возражений данной категории так, как будто в них уже внесены желанные для Роспатента изменения. Пунктом 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, установлено (цитирую): «В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятель-

ва могут быть приняты во внимание при принятии решения» (конец цитаты).

Если учесть предусмотренные другим положением этих Правил ограничения в отношении лица, подавшего возражение, то цитированное положение означает, что именно членам коллегии предоставлено право принимать во внимание и учитывать при принятии решения не только сведения из словарно-справочных изданий, но и любые обстоятельства, которые имеют решающее значение для результатов рассмотрения возражения. Собственно говоря, это положение Роспатент систематически и, как говорят, запросто, применяет при рассмотрении возражений на решения Роспатента (экспертизы) об отказе в выдаче патента. Установив, что оспоренное решение экспертизы является неправомерным, Роспатент не выдает патент, т.е. не отменяет решение экспертизы, а только изменяет его, отказывая в выдаче патента по новым обстоятельствам, если таковые им устанавливаются (изменение решения экспертизы в Роспатенте считается меньшим «злом» для оценки качества экспертизы).

Указанное положение, являясь правом Палаты, является одновременно и ее обязанностью, как это в отношении аналогичной ситуации (толкование права Палаты предлагать патентообладателю внести изменения в формулу изобретения или полезной модели, предусмотренное п. 4.9 указанных Правил) Верховным Судом РФ дано разъяснение о том, что это право является одновременно и обязанностью Палаты. Эта обязанность вытекает из того, что на Роспатент как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции российского патентного ведомства, в отличие от судебных органов, возложена одна из главных обязанностей: предоставлять исключительные права на объекты промышленной собственности только на законном основании. Такая обязанность не возложена на суды. Они рассматривают споры об охраноспособности объектов промышленной собственности на основе состязательности сторон спора. Патенты на полезные модели до 1 октября 2014 г. на законном основании выдавались и на не новые технические решения. Но наличие цитированного положения указанных Правил означает, что в случаях установления Роспатентом факта выдачи патента на

непатентоспособную полезную модель в процессе рассмотрения им споров (указанных возражений), он, руководствуясь этой главной обязанностью, должен аннулировать такой патент, не прикрываясь необоснованной отговоркой, что Роспатент, как и суды, рассматривает возражения на основе состязательности сторон спора.

Однако в решении Роспатента не только не осуществлена попытка рассмотреть данное новое обстоятельство, лежащее на поверхности, но и содержащаяся в этом решении ссылка на подп. (2.2) п. 9.4 упомянутого Административного регламента, относящегося к экспертизе полезных моделей, приведена только в части ее общего положения о том, что одной полезной модели при оценке ее новизны (если она действительно одна в формуле полезной модели) противопоставляется только один источник информации, без учета содержащейся в этом подпункте ссылки на подп. (1.1) п. 9.7.4.3 этого Регламента, определяющий возможность противопоставления полезной модели более одного источника информации при оценке новизны этой полезной модели, если она в действительности представлена в формуле полезной модели как несколько самостоятельных полезных моделей.

К сожалению, Президиум СИП в своем постановлении принял только это общее положение, контрастно преподнесенное в решении Роспатента как единственно возможное для применения во всех случаях, не учитывая иное положение, которое должно быть применено к ситуации по данному спору.

2.4.2. Процедура внесения изменений в формулу изобретения

Решением СИП от 21 марта 2014 г. по делу № СИП-436/2013 оспоренное решение Роспатента об аннулировании патента на изобретение № 2182889 оставлено в силе.

В процессе рассмотрения возражения против выдачи этого патента в Роспатенте Палата по патентным спорам предложила патентообладателю изменить формулу изобретения путем исключения из нее одной из альтернативы признаков, известной из уровня техники.

Патентообладатель в ответ на предложение Палаты изменил формулу изобретения не путем исключения из нее альтернативы, известной

из уровня техники, а путем изменения родового признака, характеризующего назначение изобретения: вместо «Дезинфицирующее средство» указал «Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды». Роспатент не принял это изменение и аннулировал патент полностью.

СИП признал эти действия Роспатента законными по следующим причинам (цитирую): «Вместе с тем, в силу п. 1 ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Таким образом, законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. Изменения в формулу изобретения после выдачи патента могут быть внесены лишь в порядке, предусмотренном п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, путем исключения каких-либо признаков. Иное толкование приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны» (конец цитаты).

Толкование пункта 1 ст. 20 Патентного закона РФ является актуальным и в настоящее время, поскольку одно из его принципиальных условий, устанавливающих предельный срок представления заявителем дополнительных материалов, сохранилось и в действующей редакции ГК РФ (п. 1 ст. 1378).

Обратите внимание на то, как СИП своеобразно истолковал в системе оба указанные процессуальные положения: по общему правилу, установленному п. 1 ст. 20 Патентного закона, исправления и уточнения в материалы заявки на изобретение могут быть внесены до принятия по заявке решения о выдаче патента, а после выдачи патента допустимо внести **дополнительные признаки в формулу изобретения** (выделено мною) лишь в порядке, предусмотренном п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, **путем исключения** (выделено мною) каких-либо признаков. При этом объяснено, что иное толкование, т. е. воз-

можность внесения исправлений и уточнений в формулу изобретения не только путем исключения признаков из формулы изобретения, приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны.

В действительности, содержание этих двух положений в системном их применении означает следующее. Положение п. 1 ст. 20 Патентного закона РФ регулирует процедуру внесения исправлений и уточнений в материалы заявки, в том числе и в формулу изобретения, до даты принятия по ней решения (о выдаче или отказе в выдаче патента). Это положение закона не отнесено к этапу рассмотрения возражений Палатой по патентным спорам. В ином случае следует признать незаконным положения п. 4.9 Правил рассмотрения возражений, которые предусматривают внесение изменений в формулу изобретения после решения об отказе или выдаче патента. При этом, в отличие от процедуры внесения указанных изменений до даты принятия решения по заявке, предусматривающей внесение этих изменений самим заявителем, процедура внесения изменений после принятия решения по заявке предусматривает их внесение по предложению Палаты по патентным спорам. Допустимое же содержание изменений формулы изобретения является одинаковым в обеих указанных процедурах, что установлено абз. 3 указанного п. 4.9 Правил (цитирую): «Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения ... которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение...» (конец цитаты). А правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшие на тот период (период действия Патентного закона РФ), предусматривали возможность включения в формулу изобретения любого признака, раскрытого в первоначальных материалах заявки, что, собственно говоря, воспроизводит условие п. 1 ст. 20 Патентного закона, предусматривающее возможность включения в формулу изобретения любого признака, раскрытого в первоначальных материалах заявки.

Признак, характеризующий назначение указанного средства: «Для дезинфекции и обеззараживания воды» раскрыт в первоначальной заявке

по данному патенту, в связи с чем нет препятствий для его включения в формулу изобретения по данному патенту.

Странным является и приведенное в решении СИП суждение о том, что недопустимо изменять формулу изобретения так, чтобы она приводила «к возникновению нового объекта правовой охраны». Это суждение означает, что изменение формулы изобретения возможно только путем исключения из нее непатентоспособных изобретений, если формула характеризует группу изобретений; а также в случаях, когда независимый пункт формулы содержит альтернативно выраженные признаки. Такого жесткого ограничения условий изменения формулы изобретения нет в действующей нормативно-правовой базе и не предлагалось Роспатентом. Даже в мировой практике, в странах, в которых предусмотрен «двухэтапный» порядок внесения изменений в формулу изобретения по выданному патенту (первый этап – в течение определенного срока после выдачи патента, когда любые лица могут подать возражение в патентное ведомство, и оно принимает решение по возражению, и второй этап – по истечении этого срока, когда спор о законности выдачи патента, как правило, рассматривается в судебном порядке). На первом этапе в формулу изобретения можно внести любые признаки, раскрытые в первоначальных материалах заявки, лишь бы эти изменения не приводили к нарушению единства изобретения; а на втором этапе – только признаки, раскрытые в зависимых пунктах формулы изобретения, т. е. изменения, сужающие объем правовой охраны, удостоверяемой патентом.

В этой проблематике необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство.

Новой редакцией п. 2 ст. 1378 ГК РФ предусмотрены два дополнительных ограничения к содержанию допустимых изменений формулы изобретения или полезной модели (т.е. теперь их стало три).

Первое дополнительное. Не допускается изменение, если оно приводит к нарушению единства изобретения или полезной модели.

Второе дополнительное. Не допускается указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и

не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

Первое соответствует нормам Европейского патентного ведомства. Это ограничение, направленное на сокращение трудозатрат экспертов на рассмотрение заявок, вряд ли является целесообразным для современной России, где объем патентования (количество ежегодно поступающих в Роспатент заявок на изобретения и полезные модели) не сравним с объемом патентования в ЕПВ.

Второе является нашим изобретением. Роспатент, предлагая эту поправку в ГК РФ, обосновывал ее тем, что так делается в ЕПВ. Однако в действительности в ЕПВ так не делается.

Но оставим этот тезис о «гармонизации» в покое и попробуем разобраться в этой новелле. Есть два условия ограничения изменения признаков формулы изобретения или полезной модели, которые нельзя включать в формулу:

- не раскрытые в первоначальных материалах заявки;
- раскрытые в первоначальных материалах заявки, но приводящие к нарушению единства изобретения или полезной модели.

Представление таких признаков в качестве дополнительных материалов признается изменением заявки на изобретение или полезную модель по существу.

Появилось, кроме того, условие ограничения изменения технического результата. И тут возникает вопрос: что такое «технический результат», обеспечиваемый изобретением или полезной моделью, и как он соотносится с признаками изобретения или полезной модели?

Ответ: технический результат – различие в свойствах, эффектах, созданных условиях и т. п., являющееся следствием иной совокупности признаков изобретения или полезной модели в сравнении с предшествующим уровнем техники, в качестве которого выступает наиболее близкий аналог-прототип. При этом технический результат не является признаком изобретения или полезной модели и по этой причине не включается в формулу изобретения или полезной модели, а должен быть раскрыт в описании изобретения или полезной модели.

Таким образом, законом предусмотрены только два условия ограничения изменения признаков

формулы изобретения или полезной модели. Третье условие ограничения изменения материалов заявки (необходимость связи «нового» технического результата с тем, который содержится в первоначальных материалах заявки) относится к техническому результату как одному из видов сведений, относящихся к содержанию описания изобретения или полезной модели. Указанные положения ГК РФ построены по следующему логическому принципу. Установлено два вида дополнительных материалов, изменяющих заявку на изобретение или полезную модель по существу: один относится к признакам изобретения или полезной модели, а другой – к техническому результату.

Но ведь технический результат – это следствие признаков изобретения или полезной модели. Не получится ли в практике применения этих новелл такое толкование, в соответствии с которым необходимость связи между «новым» результатом и первоначально указанным будет рассматриваться как ограничение содержания условий изменения признаков изобретения или полезной модели, установленных законом в качестве самостоятельного вида их изменения? Вероятно, именно такое толкование и имел в виду Роспатент, по предложению которого и принята эта «новелла». Роспатент этой «новеллой» рассчитывал исключить включение в формулу изобретения или полезной модели не только признаков, не раскрытых в первоначальных материалах заявки, и признаков, приводящих к нарушению единства изобретения или полезной модели; но и тех раскрытых в первоначальных материалах заявки признаков, которые обуславливают достижение результата, не связанного с первоначально указанным. Это означает, что данная «новелла» фактически исключает возможность включения в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели признаков из первоначального описания изобретения или полезной модели и предусматривает только возможность включения в независимый пункт формулы изобретения или полезной модели признаков зависимых пунктов. Как правило, именно признаки зависимых пунктов, конкретизируя и развивая признаки независимых пунктов, порождают результаты, связанные с теми, которые обеспечиваются признаками независимых пунктов. Такое ограничение

противоречит указанным двум условиям изменения признаков изобретения или полезной модели, установленным законом.

Обращаю внимание на эту «новеллу» именно для того, чтобы не допустить такое ее толкование и отражение в ведомственных нормативных правовых актах Роспатента. Как отмечено выше, условия изменения признаков и результатов являются двумя видами изменений материалов заявок на изобретения и полезные модели. В указанных новеллах эти изменения контрастно разведены на эти два вида и редакционно изложены в разных самостоятельных абзацах: изменение признаков и изменение результата. При этом закон не содержит какую-либо соподчиненность между этими условиями. В соответствии с правилами законодательной техники эти два вида условий представлены в виде двух положений, регулирующих два разных предмета регулирования: изменение признаков и изменение результата. Все это означает, что одно из указанных двух видов условий изменения материалов заявок не может расширять или ограничивать содержание другого вида условий.

Учитывая, что между признаками изобретения или полезной модели и техническим результатом объективно существует причинно-следственная связь, вышеизложенные обстоятельства означают, что условие связи «нового» результата с первоначально указанным должно считаться соблюденным, если для обеспечения «нового» результата необходимо изменить признаки формулы изобретения или полезной модели таким образом, чтобы были соблюдены оба условия изменения признаков (их раскрытие в первоначальных материалах заявки и соблюдение при этом единства изобретения или полезной модели). Иное толкование условия связи «нового» результата с первоначальным будет означать ограничение содержания условий изменения признаков изобретения или полезной модели, установленного законом.

3. Грядущие проблемы: в ближайшем времени Роспатент подготовит свои ведомственные нормативные правовые акты

Завершая эту публикацию, хочу остановиться на комплексе проблем, который нас всех ожидает в ближайшее время. Этот комплекс возникнет

в связи с предстоящим изданием Роспатентом многочисленных ведомственных нормативных правовых актов по применению ГК РФ в части, отнесенной к компетенции Роспатента. С 1 октября 2014 г. введены в действие многочисленные и существенные при том изменения в ГК РФ, относящиеся, в первую очередь, к патентному праву, которые были приняты и опубликованы задолго до этого события, а по состоянию на конец апреля 2015 г. мы не видим даже проектов указанных ведомственных актов по применению существенных новелл, определенных в ГК РФ в общем виде и нуждающихся в толковании их содержания, которые должны пройти общественную экспертизу в том числе. При этом все указанные изменения, относящиеся к компетенции Роспатента, подготовлены именно Роспатентом. Времени на подготовку ведомственных актов у Роспатента было достаточно. Из всевозможных проектов ведомственных нормативных правовых актов Роспатента методологический интерес представляют те из них, которые относятся к рассмотрению заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Выше уже отмечен ряд методологических проблем, которые могут быть урегулированы этими ведомственными актами экзотическим образом. К ним, в частности, относятся вопросы: отнесения решений к принципиально непатентоспособным; значения технического результата как условия осуществимости изобретения; условия изменения технического результата как дополнительных материалов, изменяющих заявку по существу, и ряд других.

Особый интерес и прямое отношение к деятельности СИП представляет проект ведомственного акта, относящийся к рассмотрению возражений Роспатентом. Этот проект в любом случае будет затрагивать порядок и подходы рассмотрения СИП заявлений на решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений. Содержание этого ведомственного акта (ведомственный акт), в отличие от большинства (практически от всех) других, может быть определено Роспатентом по его усмотрению самым различным образом, поскольку ГК РФ никак не ограничивает порядок рассмотрения возражений и предусматривает лишь отсылку на подзаконный акт, разрабатываемый Роспатентом (содержать прин-

ципально различные условия и порядок рассмотрения Роспатентом возражений, поскольку эти условия и порядок законом (ГК РФ) фактически подчинены этому ведомственному акту) (п. 3 ст. 1248: «Правила рассмотрения и разрешения споров в порядке, указанном в пункте 2 настоящей статьи, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности ... устанавливаются соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности»).

По этим причинам, на мой взгляд, представляется целесообразным дополнительное согласование этого проекта с СИП или его экспертное заключение.

Вызывает опасение издание этого ведомственного акта по той причине, что Роспатент даже в рамках действующего нормативно установленного порядка рассмотрения возражений и в нарушение его норм пытается проводить свою политику, суть которой заключается в сокращении своих трудозатрат в части объема и глубины патентных исследований мотивов возражений в ущерб основной государственной задаче любого национального патентного ведомства, особенно государства, претендующего на статус промышленно развитого: предоставлять исключительные права на объекты патентных прав и средства индивидуализации только на законном основании, не допуская при этом, с одной стороны, предоставления этих прав в случаях, когда ему известны обстоятельства, препятствующие их предоставлению или эти обстоятельства определялись ненадлежащим образом; а с другой – предоставляя потребителям государственных услуг (заявителем, правообладателям, заинтересованным лицам, участвующим в спорах) максимально широкие и комфортные условия для защиты своих прав и законных интересов. Рассмотрение указанных возражений в административном, а не судебном порядке, рассматривается в мировой практике в качестве формы выявления и исправления допущенных патентным ведомством ошибок в решениях о выдаче или отказе в выдаче патента (свидетельства); в том числе обусловленных объективными условиями невозможности исчерпывающе полного исследования уровня техники, не-

возможности избежать ошибки в оценке технической сущности обстоятельств и в праве (методологии), что характерно для любого творческого процесса. Проводимая же Роспатентом линия на то, что он должен рассматривать возражения только на основе состязательности сторон спора противоречит указанной государственной задаче и не применяется в развитых странах мира. Эта линия с очевидностью свидетельствует о неспособности нынешнего руководства Роспатента организовать основную деятельность российского патентного ведомства адекватно главным государственным задачам, стоящим перед патентным ведомством. По этой причине и рождается указанная практика рассмотрения возражений и попытки ее нормативного закрепления.

Хотя частным, но принципиально важным является вопрос, возникший в связи с исключением из ГК РФ Палаты по патентным спорам как государственной структуры (подведомственной Роспатенту), которая была уполномочена участвовать наряду с Роспатентом в рассмотрении возражений. Существовавшая ранее процессуальная схема представляла собой следующее. Рассмотрение возражений осуществляли две государственные структуры (Роспатент и Палата), а решение по результатам принимала одна структура (Роспатент). В настоящее время в этой схеме остался только Роспатент. Возникает вопрос: при сохранении коллегиальной формы рассмотрения возражений правомерно ли участие в коллегиях специалистов, не являющихся работниками Роспатента? На мой взгляд, поддержанный СИП подход, относимый к экспертизе, осуществляемой экспертами ФИПС, – уполномоченные работники ФИПС могут осуществлять подготовительные функции (экспертизу) для последующего осуществления Роспатентом юридически значимых действий (принятие решений), – в данной ситуации неприемлем. Коллегиальную форму рассмотрения возражений с участием сторон спора вряд ли право-

мерно рассматривать как подготовительные действия для осуществления юридически значимых действий. Сама коллегиальная форма рассмотрения возражений неизбежно должна предусматривать (может быть представлена как действия) процессуальные решения, затрагивающие права и законные интересы сторон спора. К таким решениям, в частности, относятся удовлетворение или отказ в удовлетворении ходатайств сторон спора, например, об изменении формулы изобретения, принятии дополнительных материалов к возражению, переносе сроков рассмотрения спора и т. д. Осуществить рассмотрение всех возражений силами только работников самого Роспатента – дело нереальное, да и бессмысленное. Роспатент как федеральный орган исполнительной власти, участвующий в формировании государственной политике в области интеллектуальной собственности и осуществляющий комплекс государственных управленческих функций, по своей природе не предназначен для проведения патентной экспертизы и рассмотрения споров в этой области. Необходимо, чтобы в составе этого органа власти работала небольшая группа специалистов, которые профессионально владеют специфическими общими вопросами интеллектуальной собственности, для выработки управленческих решений в этой области. Но подменить собой патентное ведомство этот орган власти не может. С учетом этих обстоятельств и организационно построены патентные ведомства развитых стран мира. Они представляют собой государственные учреждения (по нашей отечественной терминологии), ведомственно подчиненные органам власти. Однако последние не только не подменяют функции патентного ведомства, но и вовсе не участвуют в их оперативной деятельности.

Эти обстоятельства иллюстрируют необходимость создания у нас в стране классического патентного ведомства на базе существующего ФИПС.

Ключевые слова:

изобретение; полезная модель; признаки изобретения и полезной модели; техническое решение; технический результат; новизна; изобретательский уровень.

Список литературы:

1. Мещеряков В.А. Устранение Судом по интеллектуальным правам нарушений прав и законных интересов заявителей в решениях Роспатента в случаях признания этих решений недействительными // Журнал Суда по интеллектуальным правам – 2014. – № 4, С. 28-38
2. Мещеряков В.А. Патентный суд, о котором так долго говорили ... // Патентный поверенный – 2010. – № 6

Ukolov, Sergey Michailovich

Honored Lawyer of Russian Federation

Chairman of the first judicial composition of the Court of intellectual property rights

sip.sukolov@ARBITR.RU

Peaceful settlement in the intellectual disputes

The article analyzes the practical issues of the approval of the Court of intellectual property rights settlement agreements in cases of early termination of legal protection of trademarks and some other disputes are examples of successful and unsuccessful settlement agreements.

Keywords: peaceful settlement; the Court of intellectual property rights; early termination of legal protection of trademarks.

Rozhkova, Marina Aleksandrovna

Professor, Department of Intellectual Property Law of the Kutafin Moscow State Law University

rozhkova-ma@mail.ru

"Triad" of intellectual property rights: is the legislative approach correct?

The article analyzes the legal gradation of intellectual property rights on moral, economic and other. The author explores the content of these rights.

Keywords: intellectual rights, moral rights, economic rights and other rights.

Khokhlova, Valeria

The student of Financial University under the Government of the Russian Federation

Scientific adviser: Rakhmatulina, Rimma Shamilyevna

valeria.khokhlova@yandex.ru

Some questions of legal protection of the reference medicinal products

The article discusses the issues connected with the introduction of medicinal products (objects of exclusive rights) into civil circulation. It also describes the problems of the protection of developer's of the reference drugs rights, as well as balance of their interests and the interests of the manufacturers of generic medicinal products (generics). Some measures for improvement of the legislation in this field are offered.

Keywords: medicinal products, reference medicinal product, generic medicinal product, generics, data exclusivity, patent law.

Khimichev, Victor Afanasyevich

PhD of law sciences,

The Intellectual Property Court, the chairman of the judicial staff

himichev@mail.ru

The dispute about the amendment of claims under consideration of objections to the grant of a patent. The answers of the experts**Khimichev, Victor Afanasyevich**

PhD of law sciences,

The Intellectual Property Court, the chairman of the judicial staff

himichev@mail.ru

Changing of invention` formula: implementing conditions and law effects

The article examines all basic principles, conditions and ways of changing the claims, as well as mechanisms of implementation this right and law effects.

Keywords: Invention, an invention patent, the essential features of invention`s formula, the changing of invention`s formula, conditions of the implementation, law effects.

Meshcheryakov, Vladimir Aleksandrovich

The councilor of the company «Gorodissky and Partners»

MeshcheryakovV@Gorodissky.ru

The system-forming role of judicial precedents and legal positions of the Intellectual Property Court in intellectual property

The article analyses problems of amending the set of claims in patent invalidation disputes.

Keywords: set of claims, dependent claims of the set of claims, features, patent specification.

Mikhailov, Alexey Viktorovich

Russian and Eurasian patent attorney

Alexey@mikhailov.pro

Mikhailova Tatiana Yurievna

Patent attorney

Tatiana@mikhailov.pro

Who is «informed user»

The authors consider that the «informed user» is distinguished from the ordinary user by practically full knowledge of the designs case existence and the designer's existing restrictions of freedom. A question research of the visual impression similarity in cases of infringement of a patent for an industrial design cannot be replaced with the sociological poll and opinions of the persons which are not possessing sufficient degree of knowledge and competence. Since the user is not a products manufacturer according to the patent, those signs that it does not face at normal operation of products, are excluded from consideration. The set of factors, including degree of originality of the protected industrial sample or a respondent's product, restriction technical and not only technical character can influence similarity of products. All these factors have to be estimated by court in total. Thus, the great value is got by the information on the designs case provided by the parties of process for carrying out examination, as they will be the basis for knowledge of the expert of the designs case to which disputable products belong. Also at establishment of the fact of use of an industrial sample the list of essential signs still has to be considered and have to be taken into account to a position of the Russian vessels about collision of patents, about limits of broad interpretation of the rights according to the patent, etc.

Keywords: informed user, informed consumer, informed costumer, industrial design.

Znamenskaya, Vera Sergeevna

Lawyer of the «Law company Gorodissky and Partners»
ZnamenskayaV@gorodissky.ru

Obtaining the approval of the authorized body in connection with the registration of the appellation of origin of goods and granting the right of use

In the article the author analyzes state administrative regulations regarding obtaining the authorized body's opinion appended to the application for official registration of appellation of origin and the right to use it, as well as to the application for the right to use a previously registered appellation of origin. The author makes proposals on improvement of certain provisions of state administrative regulations and goods' control systems as a whole.

Keywords: appellations of origin, special properties of the goods, authorized body, control.

Belova, Dina Aleksandrovna

Candidate of legal Sciences
Associate Professor of Department of civil law Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
dabelova@mail.ru

Improving legislative provisions on the free use of protected works by libraries

The article outlines the areas of improvement of the norms regulating the relations connected with the free use of a library of protected works of science, literature and art. It is proposed to introduce in the civil law legal mechanism similar to that embodied in section 1 of article 1275 of the Civil code of the Russian Federation, in cases of libraries providing temporary remote access to protected works, originally purchased in electronic form. Deals with the foreign experience of regulation of the examined relations.

Keywords: free use, the limitation of the exclusive right, a work of science, literature, the arts, library, making available to the public.

Androshiuk, Gennadiy Aleksandrovich

Candidate of economic Sciences
Head of the laboratory of legal Support of science and technology development,
Institute of Intellectual Property of Ukraine NAPrN
androgen1@voliacable.com

Dishonesty in the registration of trademarks: doctrine and practice

The article, with specific examples, consider the doctrine and practice of bad faith concept in the legal theory, the concept of "an unfair advantage" used in the European legislation on trademarks and "trademark dilution." A consequence of the unfair application is a denial of registration of the trade mark or the recognition of certificates it invalid. The conclusion is that the national legislation should take into account the provisions of the abusive registration of trademarks.

Keywords: trademark; reputation; unfair registration; unfair advantage; trademark dilution.

Meshcheryakov, Vladimir Aleksandrovich

The councilor of the company «Gorodissky and Partners»
MeshcheryakovV@Gorodissky.ru

IP Court. Year in review: ups and downs, the dominating trend. Part 2

The article examines judgments of IP Court regarding patentability of inventions and utility models which reflect the legal position of the court regarding methodology of patent examination and relevant procedures.

Keywords: invention; utility model; features of invention and utility model; technical solution; technical result; novelty; inventive level.