

Обращение главного редактора



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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию тринадцатый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам. Прошло три года с момента выпуска первого номера журнала. В течение этого времени на его страницах публиковались статьи не только известных ученых, корифеев права, но и статьи молодых авторов – из-за закономерного роста интереса нового поколения юристов к теме защиты прав интеллектуальной собственности. На страницах журнала также регулярно размещались ответы на запросы Суда по интеллектуальным правам ученых, к которым Суд обращался в случаях отсутствия явного законодательного регулирования при решении спора. Журнал знакомил читателей с официальной хроникой работы Суда: протоколами заседаний Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и др.

3 июля 2016 г. исполнилось ровно три года с начала работы Суда по интеллектуальным правам. Его председатель – доктор юридических наук, профессор Л.А. Новоселова – к этой знаменательной дате подготовила видеointервью, которое можно посмотреть в разделе [Медиа](#) на сайте журнала.

Суд по интеллектуальным правам вносит свой вклад в совершенствование законодательства. При его участии был разработан законопроект об обязательном досудебном порядке разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности. 5 июля 2016 г. при поддержке Международной торговой палаты в России (ICCRussia) состоялось заседание [круглого стола](#) на тему «Обязательный досудебный порядок разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности: каким ему быть?», в котором выступил заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам В.А. Корнеев.

В феврале 2017 г. состоится V юбилейный Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум). От лица организаторов форума приглашаем студентов юридических факультетов и университетов принять участие во II Всероссийском конкурсе «Модель Суда по интеллектуальным правам». С информацией о конкурсе можно ознакомиться по [ссылке](#).

Интерес к вопросам интеллектуальной собственности растет и у детей. Руководство интернет-портала «Одаренные дети» и Суд по интеллектуаль-

ным правам договорились о создании нового совместного [раздела](#), посвященного интеллектуальной собственности.

Уважаемые коллеги, надеемся на дальнейшее развитие журнала и его сотрудничество с нашими читателями. Ждем ваших статей, затрагивающих вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Приглашаем в наши группы в социальных сетях [В Контакте](#) и [Facebook](#). 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, тринадцатый номер журнала продолжает выработанную в последнее время традицию ориентированности в первую очередь на публикации в области патентного права.

Одним из самых актуальных вопросов в этой сфере был и остается вопрос о порядке охраны лекарственных средств и химических соединений.

Большинство статей этого номера журнала посвящено именно этой теме.

Так, В.Ю. Джермакян в своей статье о селективных изобретениях и В.А. Мещеряков в своей статье о патентном праве в области фармацевтики в числе прочего касаются вопроса о порядке правовой охраны химических соединений, охарактеризованных формулой Маркуша. Задача порядка определения новизны и изобретательского уровня индивидуальных соединений, подпадающих под общую структурную формулу группы известных соединений, безусловно, является актуальным и регулярно возникает в судебной практике (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2016 г. по делу № СИП 225/2015).

Кроме того, В.А. Мещеряков рассматривает вопрос применения новых положений Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 1358.1 в ее сравнении с судебной практикой, сформировавшейся до внесения изменений в текст кодекса.

Вопрос о соотношении нескольких пересекающихся запатентованных результатов интеллектуальной деятельности с разной датой приоритета был предметом обсуждения ВАС РФ еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ, но свое законодательное разрешение получил лишь сейчас.

В ходе подготовки Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122, обсуждалось два варианта разрешения ситуации, когда лицом используется полезная модель, права на которую принадлежат истцу, а при этом ответчику выдан патент на полезную модель с такими же признаками независимого пункта формулы.

Согласно одному из них, если двум лицам выдан патент с одинаковыми признаками независимого пункта формулы, то лицо, имеющее патент

с более поздней датой приоритета, не вправе использовать свой запатентованный результат интеллектуальной деятельности без согласия обладателя патента с более ранней датой приоритета. Основой такого подхода было то, что в силу п. 2 ст. 10 действовавшего на тот момент Патентного закона РФ (аналогичного п. 3 ст. 1358 ГК РФ в редакции до 1 октября 2014 г.) запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в п. 1 этой статьи, в отношении продукта или способа. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если оно содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. При этом указанная статья не определяла, что при оценке факта использования запатентованного результата интеллектуальной деятельности надлежит также учитывать, не выдан ли этому лицу также патент на такой же результат интеллектуальной деятельности.

Второй обсуждавшийся подход был основан на положениях о действительности патента до признания его недействительным в установленном законом порядке (в том числе по основаниям, предусмотренным подп. 1 п. 1 ст. 29 Патентного закона РФ, аналогичным подп. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ) и об установленном п. 1 ст. 10 этого закона праве патентообладателя самому использовать свои запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец. При таком подходе, если лицом, имеющим патент, использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели патента другого лица, действия этого лица признаются законными независимо от даты приоритета «своего» и «чужого» патентов до тех пор, пока оба патента являются действующими. В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент может вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

По итогам обсуждения Президиум ВАС РФ выбрал второй вариант толкования, согласно которому при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Статья 1358.1 ГК РФ, напротив, признает верным первый подход и закрепляет его на уровне закона.

Статья А.В. Михайлова и Т.В. Сергуниной продолжает тему патентования в области фармацевтики, описывая встречающиеся случаи злоупотребления правами. Кроме того, в ней обстоятельно анализируется возможность и целесообразность предъявления исков о нарушении патентных прав.

Вместе с тем правовое регулирование охраны интеллектуальных прав не исчерпывается патентуемыми результатами интеллектуальной деятельности, а тем более – результатами в области фармацевтики.

При всей актуальности этих вопросов на страницах журнала мы стараемся освещать и иные актуальные темы.

Так, в этот номер включены статья М.А. Рожковой в соавторстве с С.А. Копыловым и статья М.З. Али, которые затрагивают отдельные аспекты споров, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет.

М.А. Рожкова и С.А. Копылов, касаясь нарушения авторских прав в сети Интернет, анализируют возможность (или скорее невозможность) предъявления требования о запрете интернет-провайдерам создавать технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование результатов интеллектуальной деятельности на сайте в сети Интернет.

Особенности гражданско-правовой ответственности интернет-посредников за нарушения в сети Интернет в российском законодательстве появились не так давно. Вопросы правильного, основанного как на букве, так и на духе закона, толкования соответствующих норм нуждаются в уяснении.

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что в настоящее время завершается подготовка проведения очередного заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, которое планируется посвятить вопросам правовой охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности.

Надеюсь, эта тема заинтересует и авторов нашего журнала, и у нас будет возможность кроме устного обсуждения опубликовать и различные статьи, посвященные как данному вопросу, так и прямо или косвенно связанные с ними; например, о взаимоотношениях студентов с высшими учебными заведениями по поводу результатов, получаемых в ходе и (или) в связи с образовательным процессом (в частности, решение Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2016 г. по делу № СИП-544/2015 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по тому же делу).

Содержание

Научная школа кафедры интеллектуальных прав

- 8 **Интервью** с д. ю. н., проф., заведующей кафедрой интеллектуальных прав, Председателем Суда по интеллектуальным правам, экспертом РАН – Людмилой Александровной Новоселовой

Авторские и смежные права

- 19 М.А. Рожкова, С.А. Копылов

О противозаконности запрета интернет-провайдерам создавать технические условия, обеспечивающие использование объектов интеллектуальной собственности в сети интернет

Анализ российского законодательства и судебной практики позволил авторам статьи заключить, что в настоящее время судьи не слишком хорошо понимают сущность ответственности информационных посредников. По смыслу законодательства Российской Федерации правообладатели имеют возможность применения обеспечительных мер в отношении посредника с целью пресечь нарушение третьими лицами охраняемого произведения или другого объекта в сети интернет. Такой запрет может, в частности, состоять из распоряжения, требующего от интернет-провайдера удаления незаконной информации или блокирование доступа к сайту.

Патентное право

- 23 В.Ю. Джермакян

ГОСТов много, а объект – устройство в патентном праве всегда один

Споры в судах по заявкам на полезные модели, относящиеся к системам, и критика требования Роспатента относительно принципа «устройство – сборочная единица».

- 30 В.А. Мещеряков

Кризис российского патентного права в области фармацевтики *Статья посвящена проблемам патентной охраны лекарственных средств.*

А.В. Михайлов, Т.В. Сергунина

- 38 **Иск о нарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом**

Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы злоупотребления патентными правами в области фармацевтики. Некоторые проблемы, вопреки распространенному заблуждению, не имеют отношения к получению патента и могут решаться только средствами ст. 10 ГК РФ. Предлагается внедрить в правоприменительную практику подходы обратной доктрины эквивалентов, применяемой в развитых правовых системах непосредственно судом при ограничении расширительного толкования объема прав по патенту (в противоположность обычной доктрине эквивалентов, применение которой относится к компетенции эксперта, обладающего специальными познаниями в технике), и возможности имплементации в российское законодательство такого способа защиты прав лица, намеревающегося использовать осложненную патентными правами технологию или продукт как иск о нарушении патентных прав.

В.Ю. Джермакян

Главный редактор:

Е.А. Ястребова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова
В.А. Корнеев,
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:

А.Ф. Минаева

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

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

- 77 **«Селективное» изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции?**
Селективное изобретение не является понятием, определяющим некий самостоятельный вид химического соединения, а представляет собой условное обозначение изобретений, получаемых научным методом селекции, направленным на создание новых объектов в среде им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.

Правовые вопросы

Дэн Шэн Минь

- 83 **Система поддержки сервиса интеллектуальной собственности как движущая сила развития инноваций**
Развитие инноваций является одним из основных трендов мировой экономики в целом и каждой из стран, решивших улучшить свое экономическое состояние. В свою очередь движущей силой развития инноваций служит оптимальная система поддержки сервиса интеллектуальной собственности. Данная система объединяет различные услуги, оказываемые в сфере интеллектуальной собственности гражданам и юридическим лицам, занимающимся ее созданием, защитой и использованием. Представляется, что для обеспечения услуг в сфере интеллектуальной собственности необходимо разработать хотя бы шесть систем ее сервисной поддержки, в том числе системы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, систем связанных с ней социальных, фискальных и налоговых услуг, подготовки талантливых кадров, правоприменения и судебной защиты интеллектуальных прав.

М.З. Али

- 88 **Администратор домена или редакция СМИ: кто должен нести ответственность?**
В статье на примере спора с участием администратора домена lenta.ru и учредителя одноименного СМИ рассматриваются вопросы выбора надлежащего ответчика по делу о нарушении исключительного права в сети Интернет, определения информационного посредника и пределов ответственности последнего.

В.Н. Глонина

- 91 **Недобросовестная конкуренция: опыт Франции и перспективы России**
В данной статье проводится компаративистское исследование проблемы паразитирования как вида недобросовестной конкуренции во Франции и России. Анализируется ее доктринальное понятие, рассматриваются законодательство и судебная практика Франции и России в данной сфере.

Научная школа кафедры интеллектуальных прав*



Интервью с д. ю. н., проф., заведующей кафедрой интеллектуальных прав, Председателем Суда по интеллектуальным правам, экспертом РАН – Людмилой Александровной Новоселовой

1. Людмила Александровна, кафедра интеллектуальных прав была образована в 2013 г. В чем особенность создания специализированной кафедры наряду с классическими?

– Специализированная кафедра была создана Университетом имени О.Е. Кутафина для подготовки юристов, обладающих углубленными знаниями в области интеллектуальной собственности. Практика показала, что в рамках классического курса гражданского права сложно дать необходимый объем знаний, который бы позволял использовать полученные знания на практике.

Выделение интеллектуальных прав как самостоятельного направления подготовки специалистов вызвано тенденциями развития современного общества, резким ростом экономического значения результатов интеллектуальной деятельности. За счет результатов творческого труда создается значительный объем ВВП в развитых странах. Так, например, ежегодные доходы от продажи запатентованной собственности в США составляют более 12% ВВП, в Германии – 7-8%, а в Финляндии – около 20%. После почти 30-летнего перерыва в России наконец началось осознание экономической ценности результатов

интеллектуальной деятельности. Естественно, это повысило спрос на качественные юридические услуги в этой области, и, как следствие, – на качественную юридическую подготовку выпускников.

2. Кафедра создавалась при поддержке Суда по интеллектуальным правам. Как это повлияло на кадровый состав кафедры и на учебный процесс?

– Возможности кафедры, прежде всего, позволили привлечь к научно-педагогической работе судей и сотрудников Суда по интеллектуальным правам, которые изначально составили основной коллектив кафедры интеллектуальных прав. Среди преподавателей кафедры – судьи, члены научно-консультативного совета, руководители подразделений и сотрудники аппарата Суда. Это обеспечивает получение студентами глубоких знаний об интеллектуальной собственности, и не только теоретических. Так, например, у студентов есть возможность проходить ознакомительную практику в Суде, присутствовать на настоящих судебных заседаниях, изучить работу составов. Студенты, проявляющие особый интерес

* Интервью с Л.А. Новоселовой и материал о кафедре интеллектуальных прав подготовлены к грядущему юбилею Университета имени О.Е. Кутафина.

к вопросам защиты исключительных прав и деятельности Суда, принимают участие в модельных судебных заседаниях и игровых судебных процессах, которые проводятся под руководством высококвалифицированных сотрудников Суда по интеллектуальным правам.

3. Какие задачи Вы видите перед кафедрой на ближайшее время? И какой Вы представляете кафедру через 10 лет?

– В ближайшее время одной из главных задач, стоящих перед кафедрой, является развитие магистерской программы, подготовка аспирантов, воспитание собственных молодых преподавателей. Ведется активная подготовка серии учебников по различным направлениям, преподаваемым кафедрой. Помимо учебной, развивается и научная деятельность. Практически все преподаватели кафедры активно публикуются, ведут самостоятельные исследования.

Хотелось бы верить, что те специалисты, которые в настоящее время проходят обучение на нашей кафедре, через 10 лет или даже раньше продолжат развивать созданную научную школу. Хотелось бы видеть кафедру дружным и динамичным коллективом единомышленников.

4. Кафедра интеллектуальных прав активно развивает научную деятельность. Какие ведущие научные проекты кафедры и приоритетные направления развития на данном этапе Вы можете выделить? Проводит ли кафедра научные мероприятия для студентов и аспирантов?

– Я рассматриваю три основных направления наших научных работ:

– научное осмысление происходящих в информационном и постинформационном обществе процессов и их влияния на интеллектуальное право;

– правовые формы, обеспечивающие коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;

– судебные и внесудебные формы защиты интеллектуальных прав.

Если говорить об организации научной деятельности студентов и аспирантов кафедры, то в первую очередь хотелось бы упомянуть ведущее научное мероприятие кафедры и в целом Универ-

ситета – это Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», известный как IP Форум. IP Форум стал традиционным и одним из наиболее масштабных научных проектов Университета, в 2017 г. форум состоится уже в пятый раз.

В 2016 г. в рамках IP Форума впервые был организован общероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам», в котором приняли участие команды Университета имени О.Е. Кутафина и Уральского государственного юридического университета.

На сегодняшний день мы активно работаем над организацией и подготовкой проведения этого конкурса в рамках юбилейного IP Форума. Планируется, что в нем примет участие уже 10 команд, представляющих юридические факультеты ведущих вузов страны. По результатам отборочных этапов в финале конкурса, который будет проходить в формате модельного судебного процесса, встретятся две сильнейшие команды. Как и в прошлом году, тренерами команд-финалистов, а также «судьями» на модельном процессе, будут сотрудники кафедры и ведущие специалисты Суда по интеллектуальным правам.

5. В 2016 г. кафедра заявила открытие первой магистерской программы "Магистр права в сфере интеллектуальной собственности". Мы знаем, что многие студенты выбрали программу. В чем, на Ваш взгляд, ее преимущество?

– Магистерская программа «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» является первой для кафедры интеллектуальных прав.

В первую очередь, ее особенность и уникальность заключается в том, что она создана на базе ведущего юридического вуза России – Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и с участием специалистов Суда по интеллектуальным правам.

Одно из главных преимуществ программы заключается в том, что она является межкафедральной, – в программе задействованы специалисты более семи профильных кафедр Университета: гражданского права, предпринимательского и корпоративного права, международного частного права, конкурентного права, финансового права, спортивного права и др. Направления рабочих программ учебных дисциплин ма-

гистерской программы сформулированы таким образом, чтобы охватить наиболее актуальные и важные вопросы в сфере интеллектуальных прав, учитывая вызовы времени, требования рынка труда и пр.

К преподаванию дисциплин в рамках магистерской программы привлекаются ведущие специалисты в области интеллектуальных прав, судьи Суда по интеллектуальным правам, представители аппарата Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, инновационного центра «Сколково» и многие другие.

Специально для нашей программы мы создаем серию учебных пособий по каждой учебной дисциплине.

6. С момента образования кафедры прошло не так много времени, но сделано уже многое. Что бы Вы пожелали коллективу Вашей кафедры в преддверии юбилея Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – коллегам, аспирантам, студентам?

– Я бы хотела пожелать всему коллективу Университета научных, профессиональных и творческих успехов! Студентам и аспирантам хотелось бы пожелать инициативы, чтобы их стремление к знаниям не угасало, а лишь усиливалось год от года. За ними будущее не только их альма-матер, но и российской юриспруденции как в практической, так и научной сфере.

*Беседовала Екатерина Владимировна Ульянова
– помощник председателя Суда
по интеллектуальным правам*

Кафедра интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Кафедра интеллектуальных прав существует сравнительно недавно в Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). О ее создании было объявлено на I Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) 15 февраля 2013 г.

Формирование кафедры стало результатом плодотворного взаимодействия Университета

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Суда по интеллектуальным правам.



Заведующей кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) является Людмила Александровна Новоселова.

Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным правам, доктор юридических наук, профессор. Стаж работы Людмилы Александровны в сфере юриспруденции составляет более 30 лет. Она имеет высший квалификационный класс судьи, Заслуженный юрист Российской Федерации, награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II, член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации гражданского законодательства РФ, эксперт РАН, автор более 200 научных публикаций.

К научно-педагогической работе были привлечены судьи и сотрудники Суда по интеллектуальным правам, которые изначально составили основной коллектив кафедры интеллектуальных прав, а также профессорско-преподавательский состав Университета со смежных кафедр. На кафедре интеллектуальных прав в настоящее время работают: д. ю. н., профессор М.А. Рожкова; д. ю. н., профессор О.А. Рузакова (заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству); к. ю. н. В.В. Голофаев (судья Суда по интеллектуальным правам); к. ю. н. А.А. Снегур (судья Суда по интеллектуальным правам); к. ю. н., доцент Е.С. Гринь (зам. заведующего по научной работе); В.С. Ламбина (зам. заведующего по учебной работе); к. ю. н., преп.

С.В. Михайлов; к. ю. н., преп. А.С. Ворожевич; к. ю. н., доцент Б.А. Булаевский; к. ю. н. А.Н. Оганесян; Е.Г. Авакян и др.

Основные научные труды кафедры и профессорско-преподавательского состава

За время, прошедшее с момента образования, преподавателями и аспирантами кафедры было выпущено значительное число публикаций научного, учебного и учебно-методического характера. Прежде всего это – статьи, научные и учебно-практические пособия, подготовленные под общей редакцией д. ю. н. Л.А. Новоселовой: Право интеллектуальной собственности: учебник для академического бакалавриата / под. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Юрайт, 2016. 302 с. Серия: Бакалавр. Академический курс; Права на товарный знак: монография / отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: ИНФРА-М, 2016. 144 с.; Правовые проблемы охраны и защиты средств индивидуализации: сб. ст. / Отв. ред. Л.А. Новоселова. М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. 176 с.; Разъяснения и решения высших судов Российской Федерации в сфере интеллектуальных прав: Настольная книга юриста и правообладателя / Сост. Л.А. Новоселова, Д.В. Афанасьев, И.В. Лапшина, С.М. Уколов; НОУ ДО «Школа права «СТАТУТ». М.: Статут, 2013; Результаты интеллектуальной деятельности: проблемы коммерциализации: Круглый стол, 26 марта 2014 г. / ред.: Л.А. Новоселова, В.С. Ламбина. М.: Статут, 2014. 128 с.

Своевременно кафедра начала работу над учебными пособиями для магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности». Планируется издание серии, посвященная каждой дисциплине магистерской программы. В настоящий момент уже опубликованы несколько учебных пособий по авторским правам и по патентному праву.

Среди основных трудов профессорско-преподавательского состава кафедры можно выделить: Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике. Факторинг. М.: Статут, 2003. 492 с.; Новоселова Л.А. Публичные торги в рамках исполнительного производства. Москва: Статут, 2006. 251 с.; Новоселова Л.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования:

[монография] (в соавторстве с М. А. Рожковой). Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. 126 с.; Рожкова М.А. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений). Научно-практическое пособие. / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. 270 с. (содержание); (рецензии); Рузакова О.А. Система договоров о создании идеальных объектов и использовании исключительных прав на них. Москва, 2006; Гринь Е.С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав. М.: Проспект. 2015. 128 с.; Гринь Е.С. Правовая охрана авторских прав: учебное пособие для магистров. М.: Проспект. 2016, 112 с.; Новоселова Л.А., Михайлов С.В. О правовом статусе документов, регулирующих регистрацию доменных имен и споров по ним // Закон. 2013. № 11. С. 99-105 и др.

Кафедра представляет собой коллектив ученых, которые осуществляют научные исследования по самым разнообразным направлениям в сфере права интеллектуальной собственности. Проводимые на кафедре научные разработки затрагивают общие проблемы права интеллектуальной собственности, отдельные аспекты авторского права и смежных прав, патентного права, охраны средств индивидуализации и нетипичных объектов интеллектуальных прав.

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ



Важную роль в проведении практики студентов, поддержке научных мероприятий кафедры выполняет Суд по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам – первый специализированный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.

Идея создания специализированных арбитражных судов не является новой. В конце 80 – начале 90-х годов прошлого века очень активно обсуждалась идея создания патентного суда. И только спустя 20 лет эти вопросы снова обрели актуальность для российской правовой системы.

Создание специализированного суда, который бы профессионально и качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права, подлежащего защите, рассматривал соответствующие споры, необходимо для повышения как инвестиционной привлекательности российской экономики, так и эффективности системы защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

Рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний, восполнить отсутствие которых у суда не может и проведение экспертизы, так как сама по себе экспертиза по таким делам нуждается в очень серьезной оценке.

О Суде по интеллектуальным правам см. официальный сайт: <http://ipc.arbitr.ru>,

Журнал Суда по интеллектуальным правам: <http://ipcmagazine.ru>.

Учебно-методическая и научная работа кафедры

В рамках деятельности кафедры разработаны рабочие программы по подготовке бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция»: рабочие программы дисциплин «Право интеллектуальной собственности» и «Патентное право». Программы аспирантуры и докторантуры реализуются с акцентом на углублённое изучение юридических вопросов, связанных с интеллектуальными правами.

С 2016 г. кафедра начала реализацию магистерской программы «**Магистр права в сфере интеллектуальной собственности**», основной задачей которой является подготовка специалистов-юристов, обладающих комплексом знаний, обеспечивающих правовое сопровождение процесса создания и использования – в том числе коммерческого – различных результатов интеллектуального труда.

Магистр права в сфере интеллектуальной собственности



В 2016-2017 учебном году программу кафедры выбрало более 40 магистрантов, что является высоким показателем для специализированной магистерской программы.

В рамках программы предполагается детальное изучение договорных конструкций, обеспечивающих включение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в хозяйственный оборот, с учетом выбора наиболее оптимальной конструкции с точки зрения налогообложения и минимизации правовых рисков. Магистрантам предлагается ознакомиться с правовой охраной авторских и смежных прав, средств индивидуализации, изобретений и полезных моделей и др. Особое внимание в программе уделяется юрисдикционным формам защиты и судебной защите прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Отличительной особенностью магистерской программы является ее межкафедральный характер. Благодаря этому магистрантам представляется возможность изучения таких уникальных дисциплин, как: антимонопольное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности, правовое регулирование инновационной деятельности, интеллектуальная собственность в спорте, налогообложение в сфере интеллектуальных прав, трансграничные аспекты оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, административно-правовой аспект государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности и др.

Наиболее актуальные дисциплины предлагаются кафедрой интеллектуальных прав для изучения магистрантам: интеллектуальные права в сети Интернет, интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, защита творчества в индустрии моды, защита брендов: стратегия, системы, методы и др.

Внеаудиторная работа



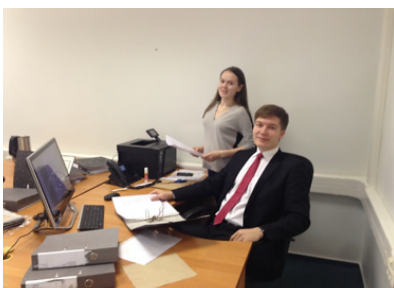
Преподаватели кафедры в учебном процессе активно используют интерактивные методы обучения: игровое проектирование или моделирование, групповой тренинг, ролевая игра, «Кейс-стадии», проведение практических занятий в форме судебных заседаний и др.



Это обеспечивает получение студентами знаний об интеллектуальной собственности с уклоном в практическую плоскость: учебный процесс осуществляется в контексте будущей профессиональной деятельности.

В рамках кафедры функционирует кружок кафедры – IP Club (руководителем является д. ю. н., профессор кафедры М.А. Рожкова).

Основными направлениями деятельности IP Клуба являются проведение семинаров, мастер-классов и обсуждений для юристов, специализирующихся в сфере интеллектуальной собственности, а также студентов; и размещение на сайте IPCLUB презентаций, предоставленных спикерами, видеозаписей проведенных мероприятий и иных материалов.



Кафедра интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина участвует в подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями и профессиональными навыками в области интеллектуальных прав, квалификация которых отвечает современным требованиям.

Ежегодно студенты Университета имени О.Е. Кутафина проходят практику в стенах Суда по интеллектуальным правам. В ходе прохождения практики студенты показывают высокий уровень профессиональных знаний, умения и навыков.

Основными направлениями деятельности кафедры на сегодняшний день являются: проведение учебных занятий на высоком научном и методологическом уровне; организация научных конференций, круглых столов и семинаров-тренингов с целью совершенствования профессионального уровня и обмена научно-методической информацией; совершенствование методик обучения студентов Университета для лучшего усвоения знаний в области интеллектуальной собственности; активное привлечение студенческой молодежи к научным исследованиям; написание совместных работ преподавателей и студентов на актуальные проблемы интеллектуальной собственности; планирование издания учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов силами профессорско-преподавательского состава кафедры, проведение их экспертизы.

В числе интересных направлений развития кафедры следует назвать совершенствование методик обучения студентов Университета в области интеллектуальных прав, реализацию магистерской программы, а также развитие взаимодействия с Судом по интеллектуальным правам.

Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам»



Важными научными мероприятиями, которые организует кафедра совместно, является **Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) и Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам».**

IP форум стал традиционным и одним из наиболее масштабных научных проектов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Руководством Университета неоднократно отмечался высокий уровень подготовки и проведения этого мероприятия.

17-18 февраля 2017 г. пройдет V юбилейный IP Форум, который поистине стал визитной карточкой ведущего научного мероприятия Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в сфере интеллектуальных прав в России.

Юбилейный Форум организуется совместно с Центром правовой поддержки журналистов ОНФ при участии Суда по интеллектуальным правам.

В рамках Форума запланировано много новых, актуальных и новаторских мероприятий, которые благодаря высокому уровню организации и участию ведущих специалистов в области интеллектуальных прав, представителей творческой среды станут запоминающимися и полезными для всех его участников.

Важным достижением последнего IV IP Форума стало то, что на Медиафоруме ОНФ Президенту России была представлена инициатива, проработанная в рамках IV Международного IP Форума. Так, 7 апреля в г. Санкт-Петербург состоялось пленарное заседание медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта с участием Президента РФ В.В. Путина. На пленарном заседании руководитель телеканала «Восточный экспресс» из Челябинска Валерий Шагиев поднял вопрос об ответственности за нарушение авторских прав, который обсуждался и вошел в итоговое заключение IV Международного IP Форума в МГЮА.

«Отрадно, что результаты работы IV Международного IP Форума, который в феврале 2016 г. был организован совместно с Центром правовой поддержки журналистов ОНФ, были реализованы в рамках масштабного медиафорума с участием

Президента Российской Федерации», – отметила председатель Оргкомитета IP Форума к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав Университета Елена Гринь. «По результатам работы IP Форума было подготовлено заключение, одним из пунктов которого было предложение журналистов по совершенствованию института компенсации за нарушение авторских прав, и это предложение было озвучено на встрече с Президентом. Эксперты IP Форума и ОНФ совместно с журналистами провели большую работу, выявив те проблемы, с которыми они сталкиваются в этой сфере, и предложили пути решения», – заключила Елена Гринь.

Таким Форум стал благодаря творческому подходу руководства кафедры интеллектуальных прав, аспирантов, студентов МГЮА, которые активно принимают участие в его организации. Но не забегая вперед, можно сказать, что у Форума уже есть своя история.

Впервые Международный юридический IP Форум был организован в Университете 15-16 февраля 2013 г. В рамках Первого IP Форума были организованы выступления специалистов в сфере интеллектуальной собственности (мастер-классы), секции для студентов и аспирантов, конкурс для студентов «Суд по интеллектуальным правам». Кроме того, в дни Форума была организована работа общественной бесплатной юридической консультации по защите интеллектуальных прав и состоялась встреча с известными артистами и авторами отечественного шоу-бизнеса.





Проведение Форума стало доброй традицией, и 26-27 февраля 2016 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся IV Международный IP Форум, приуроченный к празднованию юбилея МГЮА.

Четвертый международный юридический IP Форум был организован совместно с Общероссийским народным фронтом при поддержке Суда по интеллектуальным правам. Более 900 человек зарегистрировалось на IV IP Форум. Основными участниками Форума стали российские ученые, практикующие юристы в сфере интеллектуальных прав, журналисты, представители творческой интеллигенции, а также аспиранты и студенты из различных регионов России.

На открытии Форума с приветственными словами выступили ректор Университета **Виктор Владимирович Блажеев**, председатель Суда по интеллектуальным правам **Людмила Александровна Новоселова**, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности **Григорий Петрович Ивлиев**. В выступлениях было отмечено, что IP Форум, традиционно проводимый на базе МГЮА, становится ведущим научным мероприятием в сфере интеллектуальных прав в России.



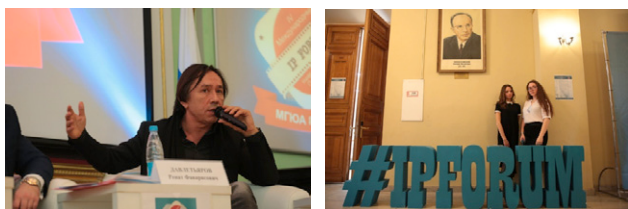
В адрес Оргкомитета Форума и участников поступило приветственное слово от имени Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ **Валентины Ивановны Матвиенко**. Валентина Ивановна выразила уверенность в том, что IP Форум станет площадкой для конструктивного диалога, который будет способствовать выработке практических рекомендаций по развитию системы управления интеллектуальной собственностью и рынка интеллектуальных прав в стране, совершенствованию законодательства в этой сфере.



В первый день Форума проводились круглые столы и практические семинары, организованные Центром правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (куратором площадок ОНФ выступила руководитель Центра правовой поддержки журналистов, заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ **Наталья Васильевна Костенко**).

2016 г. был объявлен Президентом РФ годом отечественного кино. Поэтому основная площадка Форума была посвящена вопросам правового регулирования отношений в сфере кинематографии и шоу-бизнеса. В площадке приняли участие продюсер, Президент Гильдии продюсеров России **Ренат Фаворисович Давлетьяров**; генеральный директор Гильдии продюсеров России **Екатерина Борисовна Семенова**; председатель Суда по интеллектуальным правам **Людмила Александровна Новоселова**; д. ю. н., профессор, заместитель председателя совета (руководителя) Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации **Лидия Юрьевна Михеева**; д. ю. н., проф.

Ольга Александровна Рузакова; д. ю. н., проф.
Антон Геннадьевич Серго и др.



Традиционно в дни Форума был проведен круглый стол Суда по интеллектуальным правам, основными спикерами которого выступили судьи Суда по интеллектуальным правам: **Химичев Виктор Афанасьевич**, **Лапшина Инесса Викторовна**, **Рассомагина Наталия Леонидовна**, **Кручинина Надежда Александровна**.



Гостей и участников мероприятий организаторы Форума угостили фирменными капкейками от известной домашней кондитерской Сергея Жукова (группа «Руки Вверх») и Регины Бурд – Cupcake Story.

Во второй половине первого дня были проведены семь дискуссионных площадок для студентов и аспирантов, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы в сфере интеллектуальных прав, а также антимонопольного регулирования в данной сфере.

Главным событием второго дня IP Форума стало проведение первого общероссийского конкурса «Модель Суда по интеллектуальным правам». В модельном игровом процессе приняли участие команды Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Уральского государственного юридического университета.

На пленарном заседании были представлены основные выводы и законотворческие предложения по итогам проведения площадок и круглых

столов Форума и утверждено итоговое Заключение IV Международного IP Форума.



В организации Форума принимают участие волонтеры студенты и аспиранты Университета – команды. В состав команды входят талантливые, активные студенты и аспиранты Университета, интересующиеся вопросами интеллектуальных прав и обладающие организационными способностями.



Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам»
«Первый. Общероссийский. Особенный» – лозунг конкурса!

Визитной карточкой кафедры интеллектуальных прав стал Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам».



17-18 февраля 2017 г. состоится II Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам», который пройдет в рамках VIP Форума. В конкурсе примут участие команды со всей России – команды юридических вузов и юридических факультетов университетов.

27 февраля 2016 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся первый общероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам» (IP Moot Court), проходящий между командами Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Уральского государственного юридического университета.

Обе команды тщательно готовились к модельному процессу, проходили многочисленные аудирования, а тренеры команд делали все возможное для того, чтобы их подопечные справились со столь сложной, но интересной задачей – максимально проявить себя в модельном процессе, имеющим девиз «Первый. Общероссийский. Особенный».

Куратором конкурса и членом команды IPTeam стала аспирантка кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Нагродская Виктория.

Судьями модельного процесса стали помощники судей Суда по интеллектуальным правам Оганесян Авак Наполеонович (председательствующий модельного процесса), Соловьева Арина Ирадионовна, Чеснокова Елена Николаевна. Секретарем модельного процесса стала секретарь судебного заседания Суда по интеллектуальным правам Гызыева Карина Рашидовна.

Куратор конкурса отметила особенно тот факт, что команда, в чью пользу будет вынесено решение по существу спора, может не совпадать с командой – победителем игры. Команда-победитель определяется жюри конкурса на основании двух критериев: качество процессуальных документов и уровень профессиональной работы в судебном заседании.



Жюри конкурса представили ведущие специалисты в сфере права интеллектуальной собственности: доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Абова Тамара Евгеньевна; доктор юридических наук, профессор, заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, государственный советник Российской Федерации 2 класса Рузакова Ольга Александровна; кандидат юридических наук, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания «РОСНАНО»», профессор Российской школы частного права Калятин Виталий Олегович; кандидат юридических наук, руководитель практики интеллектуальной собственности / ИТ, СМИ и телекоммуникаций Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», патентный поверенный Садовский Павел Викторович; кандидат юридических наук, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ; заведующий кафедрой интеллектуальных прав Российской школы частного права Павлова Елена Александровна; кандидат юридических наук, президент Российской национальной группы Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности, президент Ассоциации российских патентных поверенных, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент», патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный Залесов Алексей Владимирович.

В число отобранных участников попали студенты, написавшие лучшие эссе по заявленным правовым проблемам. Команды готовили тренеры, которые в ответственный момент финала были рядом и поддерживали своих подопечных.

Тренером команды УрГЮУ выступили: кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Новикова Наталья Александровна; магистр частного права РШЧП, старший преподаватель кафедры гражданского права Ур-

ГЮУ, медиатор Центра медиации УрГЮУ Васева Юлия Николаевна и кандидат юридических наук.

Тренером команды Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) выступила исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства», действительный государственный советник юстиции 2 класса Авакян Елена Георгиевна.



Обе команды проявили себя на высочайшем уровне в модельном процессе, показав блестящие знания материального и процессуального права. Игра была настолько интересной, что интрига сохранялась до последнего момента. Суд удовлетворил заявленные иски. Но главное слово в выборе победителя игры оставалось за жюри. Главным победителем игры со счетом 99 баллов стала команда Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). На торжественном награ-

ждении также были объявлены итоги голосования по двум дополнительным номинациям.

Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стал капитан команды УрГЮУ Сидоров Сергей. Победу в номинации «Лучший оратор» разделили между собой Лысенко Анастасия, участница команды Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Шевченко Сергей, участник команды УрГЮУ.

Первый опыт конкурса «Модель Суда по интеллектуальным правам» прошел, безусловно, успешно. И в 2017 г. будет проходить уже II Всероссийский конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам».

Благодаря творческому подходу и нетривиальному взгляду на решение задач, на первый взгляд – нерешаемых, профессиональному и ответственному подходу к делу, – успешно работают члены кафедры интеллектуальных прав и в будущем планируют развиваться, не останавливаясь на достигнутом.

Л.А. Новоселова
Е.С. Гринь
Г.В. Данилова

О противозаконности запрета интернет-провайдерам создавать технические условия, обеспечивающие использование объектов интеллектуальной собственности в сети интернет*



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



С.А. Копылов,
заместитель директора
Координационного центра
национального домена сети Интернет
по правовым вопросам

Анализ российского законодательства и судебной практики позволил авторам статьи заключить, что в настоящее время судьи не слишком хорошо понимают сущность ответственности информационных посредников. По смыслу законодательства Российской Федерации правообладатели имеют возможность применения обеспечительных мер в отношении посредника с целью пресечь нарушение третьими лицами охраняемого произведения или другого объекта в сети интернет. Такой запрет может, в частности, состоять из распоряжения, требующего от интернет-провайдера удаления незаконной информации или блокирование доступа к сайту.

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

На недавно проходившей международной конференции TLDCON 2016, организатором которой традиционно выступал Координационный центр национального домена сети Интернет, обсуждалась проблематика судебных дел с участием информационных посредников. Особую тревогу у российских специалистов вызывает формирование отечественной судебной практики, предусматривающей запрет **интернет-провайдером** (в российском законодательстве они обычно именуется провайдер хостинга) «создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов интеллектуальной собственности на сайте в сети интернет».

Формированию этой спорной позиции, по всей видимости, способствовало некорректное толкование п. 53 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. (далее – Обзор ВС РФ).

Тезис данного пункта Обзора ВС РФ звучит следующим образом: «В случае удовлетворения заявления о принятии предварительных обеспечительных мер Роскомнадзор и иные лица обязаны прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма на сайте в информационно-телекоммуникационной сети». Сам пункт посвящен разъяснению порядка принятия судами предварительных обеспечительных мер в ситуации, когда исключительные права нарушаются в сети интернет – в упомянутом пункте Обзора ВС РФ речь шла о незаконном размещении на сайте фильма, правообладатель которого и заявил ходатайство о применении обеспечительных мер.

В то же время Верховный Суд РФ в п. 53 Обзора не раскрывает, что следует понимать под «созданием технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма на сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети». Не назван прямо и информационный посредник, которому запрещается «создание технических условий». А ведь, как известно, под действие «антипиратского закона»¹ (ст. 1253.1 ГК РФ) подпадают три разновидности информационных посредников:

1) *оператор связи* (осуществляющий передачу материала и информации в интернет);

2) *интернет-провайдер* (предоставляющий возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения, с использованием сети интернет);

3) *владелец информационного ресурса*, в том числе сайта, социальной сети, домашней страницы и т. д. (предоставляющий возможность доступа пользователям к материалам в сети интернет).

Сегодня отмечается чрезвычайная «популярность» требования о запрещении «создания технических условий», но при этом признается его неопределенность, неконкретность: «...В Московском городском суде сложилась устойчивая практика об удовлетворении следующих предварительных обеспечительных мер и исковых требований правообладателей в рамках так называемого антипиратского закона, которые являются достаточно абстрактными: "Обязать [ответчика] прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование [объекта] на сайте [ответчика]". Так, на сегодняшний день Московским городским судом принято более трехсот определений о предварительных обеспечительных мерах с подобной формулировкой»².

В качестве альтернативного требования, которое может предъявляться именно к **владельцам информационных ресурсов** для защиты от закачивания незаконного контента на сайт (или страницу в социальной сети), Е.И. Орешин предлагает заявлять требование об обязанности использовать **технологии цифрового отпечатка** – фильтрующие программы, которые блокируют незаконный контент и пропускают только законный³.

¹ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ.

² Орешин Е.И. Эффективные способы защиты авторских и смежных прав в Интернете // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9 (сентябрь). С. 48-55 (<http://ipcmagazine.ru/legal-issues/effective-ways-of-protection-of-copyright-and-related-rights-on-the-internet>).

³ Там же.

В России первое решение об удовлетворении подобного требования было вынесено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску студий Universal Music и Warner Music к социальной сети ВКонтакте в сентябре 2015 г.⁴ Своим решением арбитражный суд обязал социальную сеть не только удалить записи музыкальных произведений, незаконно размещенные в соцсети, но и внедрить технологию цифрового отпечатка – для предотвращения нарушений авторских прав в будущем. Само дело слушалось в закрытом режиме, однако информация о вынесенном судебном решении размещена на сайте Международной федерации производителей фонограмм (IFPI)⁵.

Е.И. Орешин, опираясь на зарубежный опыт, специально подчеркивает, что требование об обязанности использовать фильтрующую программу может быть возложено на владельца информационного ресурса, **но не на интернет-провайдера**⁶.

Такой вывод можно сделать на основе анализа дела *Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*.

Компании SABAM, действуя в интересах бельгийских писателей и композиторов, предъявила к Scarlet – местному интернет-провайдеру (*Internet Service Provider (ISP)*) требование о предотвращении незаконной передачи файлов в целях создания файлообменника, нарушающего авторские права. Бельгийский суд встал на сторону правообладателей интеллектуальной собственности и обязал Scarlet за свой счет установить фильтрующую программу, блокирующую незаконный контент⁷.

Интернет-провайдер обжаловал вынесенное решение, ссылаясь на следующее. Во-первых, установка необходимого дополнительного оборудования повлечет многочисленные практические трудности, в том числе проблемы с пропускной способностью и нагрузкой на сеть. Во-вторых, фильтрующая программа не сможет прове-

рять содержимое всех файлов, поэтому сама идея фильтрации изначально обречена на провал. В-третьих, судебным решением на интернет-провайдера возлагается дополнительное обязательство по мониторингу передаваемой информации. В-четвертых, подобная деятельность интернет-провайдера нарушит законодательство ЕС о персональных данных и тайну переписки, поскольку предполагает обработку IP адресов, персональных данных.

Европейский Суд Справедливости (Суд ЕС), которому дело было передано для вынесения предварительного решения, бельгийский суд не поддержал. 24 ноября 2011 г. Суд ЕС вынес решение, в котором признал *недопустимым возложение на интернет-провайдера обязанности осуществлять за свой счет (профилактическую) фильтрацию всей передаваемой или хранящейся информации на предмет выявления файлов, содержащих музыкальные, кинематографические или аудиовизуальные произведения*⁸.

Анализ норм отечественного законодательства позволяет говорить о недопустимости удовлетворения требования о запрете **интернет-провайдеру** создавать технические условия, обеспечивающие размещение, распространение и иное использование объектов интеллектуальной собственности в сети интернет. Поясняя, можно указать следующее.

В пункте 18 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ обозначена суть деятельности интернет-провайдера, состоящая в оказании услуг по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети интернет. Проще говоря, услуги, которые оказывает интернет-провайдер, – это предоставление пространства для физического размещения информационного ресурса (сайта, поисковика, социальной сети и т. п.) на

⁴ Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 октября 2015 г. по делу № А56-79327/2014.

⁵ <http://ifpi.org/news/Russian-court-orders-VK-to-stop-infringement>.

⁶ Орешин Е.И. Указ. соч.

⁷ В заключении эксперта говорилось о том, что несмотря на многочисленные технические препятствия возможность фильтрации и блокирования файлов не могла быть полностью исключена.

⁸ <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-70/10>.

собственном сервере, постоянно подключенном к интернету, и создание технических условий для бесперебойного функционирования этого информационного ресурса в интернете. С известной долей условности деятельность интернет-провайдера можно сравнить с деятельностью хранителя: задача обоих состоит в том, чтобы хранить переданную на сохранение «вещь», но не предполагает превентивный просмотр и контроль содержимого всякой хранимой «вещи» с их стороны.

Обязывание интернет-провайдера «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на сайте» конкретного фильма, записи музыкального или литературного произведения, требует от него осуществление профилактической фильтрации всей передаваемой и хранящейся на серверах информации. Это технически нереализуемо (о чем говорилось выше), но более того – *вступает в противоречие с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».*

Помимо указанного выше запрещение интернет-провайдеру «создавать технические условия» по своей сути ограничивает *интернет-провайдера в осуществлении законной предпринимательской деятельности.* Это объясняется тем, что сущность деятельности интернет-провайдера и состоит именно в оказании услуг по созданию технических условий для размещения в сети информационных ресурсов.

Подобные ограничения по смыслу п. 2 ст. 1 ГК РФ могут быть введены только на основании фе-

дерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Между тем «антипиратский закон» нигде не закрепляет возможность требовать ограничения интернет-провайдера в осуществлении им своей законной деятельности. «Антипиратский закон» предусматривает предъявление правообладателем к интернет-провайдеру требования об **ограничении доступа** к определенным страницам конкретного информационного ресурса (содержащим незаконный контент) или всего этого ресурса либо **удалении информации**, нарушающей исключительные права (п. 4 ст. 1253.1 ГК). Невыполнение интернет-провайдером требования об ограничении доступа к информационному ресурсу или удалении информации влечет применение к нему необходимых мер ответственности.

Таким образом, в отношении интернет-провайдера не подлежит удовлетворению требование о запрете «создания технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование [объекта] на сайте [ответчика]». Это вступает в противоречие с нормами ряда действующих федеральных законов. Права на кинофильмы, музыкальные и литературные произведения, незаконно размещенные на сайтах и в социальных сетях, могут быть защищены с использованием легальных инструментов, прямо предусмотренных законодательством.

Ключевые слова:

Авторское право, интернет, интернет-провайдер, система фильтрации.

Список литературы:

1. Орешин Е.И. Эффективные способы защиты авторских и смежных прав в Интернете // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9 (сентябрь). С. 48-55 (<http://ipcmagazine.ru/legal-issues/effective-ways-of-protection-of-copyright-and-related-rights-on-the-internet>).

ГОСТов много, а объект – устройство в патентном праве всегда один



В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
советник, Юридическая фирма «Городисский и Партнеры»

Споры в судах по заявкам на полезные модели, относящиеся к системам, и критика требования Роспатента относительно принципа «устройство – сборочная единица».

Главный научный редактор издания «Журнал Суда по интеллектуальным правам»¹ В.А. Корнеев² предложил продолжить дискуссию о подходе к определению понятия «устройство» при его патентовании, которая началась в печати³ в связи со спором по заявке № 2013131362/08 на выдачу патента на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки», Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу № СИП-926/2014.

В этом деле Президиум СИП отметил, что определение устройства дается не только Роспатентом, но и ГОСТ 16382-87 «Оборудование электротермическое. Термины и определения», в котором устройством считается изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве.

И было бы все хорошо, если далее данное определение устройства не толковалось Роспатентом однобоко (узко) и только так, как это ут-

¹ Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 9, 2015.

² Корнеев В.А. кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

³ Джермакян В. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта полезной модели или изобретения / Патентный поверенный, № 5, 2015;

Джермакян В. Как понимать норму подпункта 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ в отношении агрегата, комплекса или комплекта, если они не являются устройством? / Патентный поверенный, № 6, 2015;

Джермакян В. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании / Журнал Суда по интеллектуальным правам, М., 2015, электронное издание:

<http://ipcmagazine.ru/patent-law/structural-and-functional-features-of-the-unity-of-the-device-and-erroneous-position-in-its-interpretation-of-rospatent>;

Мещеряков В. Устройство как объект полезной модели / Журнал Суда по интеллектуальным правам, М. 2015, электронное издание <http://ipcmagazine.ru/private-opinion/device-as-the-object-of-the-utility-model>;

Дементьев В. Устройство как объект патентования / Патентный поверенный, № 2, 2016.

верждено приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 «Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель» (далее – *Требования*):

«35. В разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

– к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, **соединенных между собой сборочными операциями**, находящихся в функционально-конструктивном единстве (**сборочные единицы**)».

Но позиция Роспатента в отношении изложенного в Требованиях правила однобокого (узкого) толкования конструктивно-функционального единства устройства входит в полное противоречие с позицией в отношении толкования конструктивно-функционального единства, высказанной Президиумом СИП в этом же деле:

«В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства. При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством».

Президиум СИП утверждает, что *физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, **не является безусловно необходимым*** (подчеркнуто автором, – В.Д.) для установления конструктивного единства устройства, а Роспатент утверждает обратное.

В связи с этим возникает вопрос: как долго будет существовать противостояние в рассматриваемой теме между Роспатентом и Президиумом СИП?

Об ошибочности толкования **понятия – устройство**, а в этой связи и **понятия – систе-**

ма, только как соединения частей между собой сборочными операциями с образованием **«сборочных единиц»**, уже встречалось ранее в отмеченных статьях и приводилось в ГОСТ СССР 26632-85 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств по функционально-конструктивной сложности» (термины и определения) и его российском аналоге ГОСТ Р 52003-2003 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств» (термины и определения)», в которых наряду с определениями систем даны примеры многих систем с разнесенными в пространстве отдельными функциональными устройствами, находящимися, тем не менее, в конструктивно-функциональном единстве при осуществлении назначения системы.

Так, в ГОСТ Р 52003-2003 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения», отмечено следующее:

«5 радиоэлектронная система; РЭ система: Радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально законченную совокупность радиоэлектронных комплексов и устройств, обладающее свойством перестроения своей структуры для рационального решения тактических и/или технических задач при изменении условий эксплуатации.

6 радиоэлектронный комплекс; РЭК: Радиоэлектронное средство, представляющее собой функционально законченную совокупность радиоэлектронных устройств, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, выполненное с использованием интерфейсов и обладающее свойством перестроения своей структуры для сохранения работоспособности при решении тактических и/или технических задач в различных условиях эксплуатации.

7 радиоэлектронное устройство; РЭУ: Радиоэлектронное средство, представляющее собой совокупность функционально и конструктивно законченных сборочных единиц и используемое для решения технической задачи в соответствии с его назначением.

Примечания

1 В зависимости от сложности технической задачи радиоэлектронное устройство может быть составной частью другого радиоэлектронного устройства.

2 В состав радиоэлектронного устройства могут входить механические, гидравлические, электромеханические и другие устройства, без которых невозможна эксплуатация этого радиоэлектронного устройства.

3 Радиоэлектронное устройство реализует функции передачи, приема и преобразования информации.

А.8 конструктивно законченное изделие: Изделие, обладающее конструктивной целостностью и неизменностью при применении по установленному конструкторской документацией назначению».

Даже Международная патентная классификация (МПК), которой Роспатент руководствуется, также прямо указывает на системы как разновидности устройств, например, классы (подклассы) и им подчиненные по иерархии классификации группы и подгруппы:

- **В64G 1/00** Космические летательные аппараты;
- **В64G 1/64** системы стыковки и расстыковки космических кораблей или их частей, например, устройство для причаливания;
- **В64C 13/00** Системы управления и передачи для приведения в действие поверхностей управления, предкрылков и закрылков, тормозных щитков или интерцепторов;
- **В64C 13/02** управляющие устройства.

Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы также прямым текстом указывает на **устройство** как категорию, под которую подпадают и системы, и устройства:

«5.13 Следует отметить, что пункты формулы, сформулированные иначе, могут в действительности подпадать под ту же категорию и иметь тот же объем притязаний. Например, пункт формулы, относящийся к "**системе**", и пункт формулы, относящийся к "**устройству**", могут **оба подпадать под категорию "устройство"**».

В то же время нельзя не привести и иные, корректные мотивации невозможности признания заявленной системы "единым устройством", и во все не потому, что ее отдельные устройства (узлы)

не закреплены в "едином корпусе" или иная интерпретация "сборочной единицы"».

В решении Роспатента (палата по патентным спорам), подтвердившем отказ в выдаче патента по заявке № 2013127357/08 на полезную модель «Система для автоматической настройки оборудования» приведена следующая мотивация:

«Заявленная система для автоматической настройки оборудования не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы».

Устройство фиксации видеоинформации, устройство управления и узлы оборудования не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно описанию полезной модели, устройство фиксации видеоинформации соединено с устройством управления «при помощи проводного соединения», а устройство управления с узлами оборудования – «при помощи любых проводных или беспроводных технологий»). При совместном применении каждое из устройств в системе реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находятся ли остальные устройства в работоспособном состоянии.

Возможность реализации назначения системы напрямую обусловлена функциями входящих в нее средств. Причем в формуле и описании заявки нет каких-либо сведений о том, что указанные средства при включении их в состав системы претерпели какие-либо конструктивные изменения или доработки. Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система для автоматической настройки оборудования, которое относится к нескольким устройствам».

Таким образом, ничего общего с ложным принципом, основанном на толковании системы-устройства как «сборочной» единицы, предписанной в Требованиях, данное решение не содержит.

Отметим еще раз⁴:

«Конструктивно-функциональное единство признаков (узлов) объекта-устройство, независимо от того, рассматривается ли изобре-

⁴ Джермакян В. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании / Журнал Суда по интеллектуальным правам, М., 2015, электронное издание.

ние или полезная модель, не может толковаться и никогда не толковалось как единственно возможное выполнение всех узлов (устройств, элементов и т. п.) на общем механическом или ином основании (платформе, корпусе, схеме и т. п.).

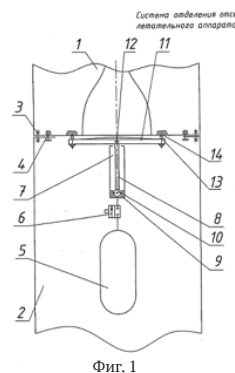
Конструктивное единство означает лишь то, что разные узлы (устройства) системы имеют взаимообусловленное конструктивное выполнение ряда элементов, что вовсе не означает, что в собранном (укомплектованном) для совместного функционирования устройстве все эти узлы будут обязательно механически скреплены между собой. Они (узлы) были раздельно конструктивно изготовлены, но при этом изначально адаптировались под последующее совместное использование при функционировании объекта в целом.

В этом понимании состоит конструктивно-функциональное единство признаков устройства-системы, а не обязательное выполнение системы «в общем корпусе».

Патенты на полезные модели, представляющие собой такую разновидность устройств, как объект-**система**, выдавались без каких-либо замечаний к формулировке заявленного объекта как системы, например – патенты № 121490 от 11 июля 2012 г. и № 127042 от 22 ноября 2012 г., первые пункты формул которых представлены ниже.

Патент № 121490

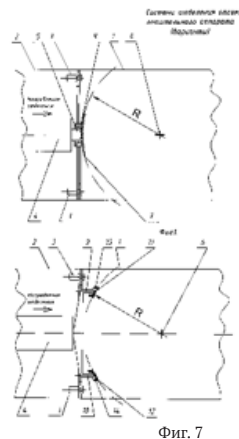
1. Система отделения отсека летательного аппарата, содержащая устройство крепления, состоящее из разрывных болтов и направляющих шпилек, и устройство отделения в виде пневматического механизма отделения, состоящего из баллона с газом, пневмотолкателя со штоком, продольная ось которого совпадает с продольной осью отделяемой части, отличающаяся тем, что шток пневмоцилиндра соединен с поршнем посредством шарнирного соединения, например сферического, и снабжен толкающей вилкой, соединенной со штоком посредством шарнирного соединения и имеющей не менее двух регулируемых упоров для контакта с отделяемым отсеком, размещенных симметрично относительно его центра масс, а в отсеке имеются гнезда для размещения упоров вилки.



Фиг. 1

Патент № 127042

1. Система отделения отсека летательного аппарата, содержащая устройство крепления, выполненное с возможностью расфиксации крепления, и устройство отделения, снабженное толкателем, ось которого направлена к центру тяжести отделяемого отсека в состыкованном положении, который при этом снабжен упорным элементом, содержащим контактную поверхность для взаимодействия с толкателем, отличающаяся тем, что контактная поверхность упорного элемента выполнена в виде участка сферы, геометрический центр которой расположен в центре тяжести отделяемого отсека, при этом твердость материала упорного элемента превышает твердость материала контактирующей с ним части толкателя.



Фиг. 7

Приведенные выше патенты на полезные модели были выданы на объекты – **системы** в период действия утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, в п. 4.2. которых изложена рекомендация:

«Такие продукты человеческой деятельности, как **различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т. п., не могут быть отнесены к устройству, т. к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией».**

Это значит, что запатентованные объекты – системы находятся именно в указанном конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, что позволило экспертизе не обращать внимания на приведенную «рекомендацию» как не отвечающую техническому существу рассматриваемых систем.

Роспатент и суды пока не обращают внимание на содержание отмеченных ГОСТ СССР 26632-85 и ГОСТ Р 52003-2003 и продолжают упоминать только ГОСТ16382-87, но надеюсь, что вскоре их позиция поменяется.

Позиция Роспатента и судов базируется на собственном толковании данного в ГОСТ16382-87 определения объекта – устройство, но, как будет показано далее, оно некорректно в своей технической сущности в отношении тех электротермических печей, которые в этом ГОСТ16382-87 приведены, и содержание названного стандарта **не** предписывает толковать устройства, к которым относятся многие из перечисленных в стандарте терминов (электротермических печей разного вида) **только** как «сборочных единиц».

Иными словами, и в этом документе нет ограниченного (узкого) толкования объекта – устройство, и мы этот факт докажем следующими доводами.

Начнем с того, что ни о каком *соединении частей между собой сборочными операциями* в определении понятия – **устройство**, данного в ГОСТ16382-87, вообще не упоминается. Это естественно, т. к. иное (обратное) толкование условия функционально-конструктивного единства **устройства** только как соединения частей в виде

«сборочной единицы», полученной сборочными операциями, не позволяет считать устройствами перечисленные в том же ГОСТ16382-87 такие электротермические устройства, как, например, туннельная электропечь, обозначенная позицией 42 в списке терминов и иллюстрация которой приведена.



Туннельная электропечь не является «сборочной единицей» и представляет собой электропечь непрерывного действия, в которой загрузка перемещается на тележках, передвигающихся по рельсовому пути, расположенному ниже уровня пола. Рабочее пространство электропечи имеет форму проходного туннеля, образованного обогреваемыми и необогреваемыми печными модулями. Нагрев электропечи производится нагревателями спирального типа, расположенными на своде рабочей камеры обогреваемых модулей. Передвижение изделий через туннель производится по рельсовому пути на футерованных печных тележках.

Конструктивно-функциональное единство рабочей камеры туннеля и перемещаемых тележек заключается не в «единой конструкции» камеры и тележек как «сборочной единицы», а в конструктивно увязанном исполнении туннеля и тележек, обеспечивающим прохождение тележек на заданном в туннеле уровне относительно нагревателей, обеспечивая тем самым функциональное единство при направленном воздействии тепла от нагревателей на расположенную на тележках загрузку.

Туннель электропечи и конструкция тележек проектируются с учетом совместного функционирования в рабочем режиме, хотя тележки сами по себе не образуют совместно с туннелем единого конструктивного целого – «сборочная единица».

С позиции патентного права и вне зависимости от объекта изобретения или объекта полезной модели туннельная электропечь рассматривает-

ся как единое устройство, образованное несколькими отдельными, но взаимообусловленными по конструкции устройствами, функционирующими совместно в процессе выполнения рабочей функции электропечи; и упоминание туннельной электропечи в ГОСТ 16382-87 сказанному не противоречит, а наоборот, обязывает не рассматривать любое устройство как некую «склепанную» водном корпусе «сборочную единицу».

Вопрос толкования устройства вновь был поднят при рассмотрении заявления о признании недействительным решение Роспатента об отказе в выдаче патента по заявке № 2014152195/28 на полезную модель «Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля» (Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2016 г. по делу № СИП-598/2015).

Независимый пункт формулы полезной модели изложен следующим образом:

«Система автоматической фиксации несанкционированного прохода через зону контроля, содержащая блок управления, соединенный со средством контроля, стереокамерой и обзорной камерой и имеющий память, содержащую данные внешних признаков сотрудников охраны, причем стереокамера выполнена с возможностью формирования стереоизображения зоны контроля, расположенной между линией входа и линией выхода включительно, и передачи его в блок управления;

– средство контроля выполнено с возможностью определения наличия контролируемого параметра для человека, находящегося в зоне контроля, при этом формирования сигнала тревоги;

– обзорная камера выполнена с возможностью формирования изображения зоны контроля в направлении, обратном прямому разрешенному направлению прохода через средство контроля, и передачи его в блок управления;

– блок управления выполнен с возможностью записи в базу данных в памяти блока управления изображения со стереокамеры и обзорной камеры;

– блок управления также выполнен с возможностью распознавания сигнала тревоги, полученного во время нахождения, по меньшей мере, одного человека в зоне контроля, а также с воз-

можностью анализа стереоизображения со стереокамеры, при этом распознавания наличия по меньшей мере одного человека в зоне контроля, причем для каждого распознанного в качестве человека:

– распознавания по меньшей мере одного внешнего признака человека на изображении с обзорной камеры и внесения его изображения в базу данных в памяти;

– фиксации нарушения и формирования доказательной базы, если был получен сигнал тревоги, а человек прошел через зону контроля, при этом пересек линию входа и линию выхода в прямом направлении;

– фиксации нарушения и формирования доказательной базы, если по меньшей мере два пристроившихся вплотную друг за другом человека пересекли линию входа в прямом направлении;

– фиксации нарушения и формирования доказательной базы, если ни один из людей, находящихся в зоне контроля, не распознан по меньшей мере по одному внешнему признаку в качестве сотрудника охраны, путем сравнения внешнего признака человека, по меньшей мере, с одним внешним признаком сотрудника охраны, хранящимся в памяти».

Доводы заявителя, как отметил суд, сводятся к несогласию с выводом Роспатента о том, что в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

В действительности техническое решение должно относиться к одному устройству, что не исключает наличия в совокупности его признаков иных устройств, но одно новое устройство не образуется путем сложения ряда известных устройств, если при этом между указанными устройствами не формируется иная конструктивно-функциональная связь, обеспечивающая реализацию функции, не свойственной отдельно взятыми устройствам.

По мнению заявителя, содержащийся в предложенной им формуле признак «блок управления, соединенный со средством контроля, стереокамерой и обзорной камерой» свидетельствует о факте объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие.

Оставим на усмотрение читателей оценку данного признака, выражающего (по мнению заявителя) функциональную связь между перечисленными узлами, однако не будем забывать, что Президиум СИП высказал мнение о том, что для вынесения суждения о наличии единого устройства требуется соблюдение двух обязательных условий:

«В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства. При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством».

Таким образом, недостаточно для констатации принципиальной патентоспособности нового устройства перечислить в формуле известные составляющие устройства и указать на то, что они «соединены» средствами связи, не показав особенности выполнения этих средств связи, обусловленных именно таким сочетанием известных устройств.

Например, можно склеить основание принтера со столешницей письменного стола в ее углу,

но это будет свидетельствовать лишь о том, что действительно образовалось единое конструктивное целое между ними, но при этом указанная конструктивная связь в виде клеевого соединения не привела к обеспечению между столешницей и принтером иной связи, обеспечивающей какую-либо техническую функцию.

В этом контексте следует понимать сказанное судом:

«Таким образом, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, то есть средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи».

Но изложенное не имеет никакого отношения к ГОСТ 16382-87, хотя судебная коллегия его упомянула в своем решении, и ГОСТ 16382-87 не может служить основанием для ограниченного (узкого) толкования понятия – устройство, вне связи с тем, испрашивается патент на полезную модель или на изобретение. Этот стандарт вообще не нужен при рассмотрении подобных споров и не может служить основанием для подтверждения/отрицания доводов о конструктивно-функциональном единстве признаков заявленного устройства.

Ключевые слова:

устройство – объект патентного права, толкование в стандартах терминов «устройство, система и сборочная единица».

Список литературы:

1. Дементьев В. Устройство как объект патентования // Патентный поверенный, № 2, 2016.
2. Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 10, декабрь, 2015 г. С. 37-50.
3. Джермакян В.Ю. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта полезной модели или изобретения // Патентный поверенный, № 5, 2015.
4. Джермакян В.Ю. Как понимать норму подпункта 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ в отношении агрегата, комплекса или комплекта, если они не являются устройством? // Патентный поверенный, № 6, 2015.
5. Мещеряков В.А. Устройство как объект полезной модели // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 9, сентябрь, 2015 г. С. 67-78.

Кризис российского патентного права в области фармацевтики*



В.А. Мещеряков,
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

Статья посвящена проблемам патентной охраны лекарственных средств.

Первая «информационная атака» Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) на патенты РФ иностранных фармацевтических компаний под лозунгом создания условий для системного и широкого применения принудительных лицензий (ст. 1362 ГК РФ), а также специфических прав государства на такого рода разрешение использовать запатентованное изобретение (ст. 1360 ГК РФ), вызвала в нашем отечестве резонансный отклик, разделивший страну на два лагеря: поддерживающих эту идею компаний, как иностранных, так и отечественных, воспроизводящих лекарственные средства и заинтересованных в «расчистке» поля деятельности для коммерции; и не поддерживающих ее – в основном различных инновационных компаний, производящих оригинальные лекарственные средства.

При этом первые информационные мероприятия ФАС России, производят впечатление неубедительных, как в части системности и глубины исследования причин появления в фармацевтической области проблем технологического и экономического характера, обострившихся в условиях вынужденного импортозамещения, так

и в части правового обоснования «атаки» на патентное право.

Обществу так и не представлены объяснения причин фактического неприменения у нас в стране института принудительной лицензии и его недостаточности для решения поставленных задач импортозамещения в области фармацевтики, как не представлены и обоснования возможности решения указанных задач на основе широкого и системного использования такого института. Это значит, что не показана готовность нашей экономики и ее фармацевтической отрасли в кратчайшие сроки обеспечить указанное импортозамещение в необходимых объемах, не потеряв при этом качественные показатели лекарственных средств. Не показан и необходимый объем иностранных лекарственных средств, поставка которых в Россию должна быть продолжена. Не представлен также и анализ перспектив дальнейшего развития этой отрасли, специфика которой заключается в долгосрочном и весьма дорогостоящем процессе разработки новых (как сегодня принято говорить, оригинальных) лекарственных средств и их введения в оборот через прохождение установленных процедур для

* Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Данная статья публикуется для целей обсуждения и стимулирования дискуссии.

получения официального разрешения к применению.

В области патентного права ФАС России представлены рассуждения, вызывающие, с одной стороны, отторжение у специалистов в данной области по причине их необоснованности, а с другой – действительно заставляющие специалистов внимательнее осмыслить сложившуюся в стране правовую систему в отношении выдачи патентов на фармацевтические изобретения и рассмотрения споров о нарушении этих патентов.

Последовавшие за инициативой ФАС России события, включая дискуссии в ходе мероприятия, посвященных празднованию Международного дня интеллектуальной собственности, на площадках которых были представлены более конкретные профессиональные позиции, свидетельствуют о нарастающем интересе со стороны специалистов в этой области к данной проблематике.

В настоящей статье лишь слегка затрагиваются проблемы технологического и экономического характера как не относящиеся к компетенции автора. Здесь представлен анализ действующего отечественного патентного законодательства и практики его применения в части выдачи патентов на фармацевтические изобретения и споров об их нарушении. Цель этой статьи – в попытке вклада в общее и объективное понимание в России этой правовой проблематики, не зависящее от пристрастий специалистов и делящих их на два указанных выше лагеря, чтобы способствовать выработке у нас в стране адекватных государственных (а не корпоративных или ведомственных) решений, необходимых обществу.

Одной из принципиальных идей, высказанных ФАС России в обоснование наличия проблем в данной сфере, является ссылка на наличие в законодательстве и практике инструментов, приводящих к искусственному и неоправданному, с точки зрения ФАС России, увеличению сроков действия патентов в области фармацевтики. Од-

нако аргументы, высказываемые в поддержку такой точки зрения, представляются неубедительными.

Предлагаем их вниманию читателя.

1. Селективное изобретение

Причиной, по которой данный «вид» изобретений привлек к себе внимание ФАС, является то, что формально такие изобретения прямо не указаны в законе, и, как возможно полагают некоторые оппоненты охраны такого вида изобретений, относящихся к продукту, – она установлена только в отечественных подзаконных актах. Например – в абз. 6 подп. 4 п. 24.5.3 Административного регламента¹, относящегося к экспертизе заявок на выдачу патента на изобретение: «Условию изобретательского уровня соответствует, в частности ... химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение)».

На практике в патентном праве данная ситуация связана с использованием для характеристики в формуле изобретения впервые полученной группы химических соединений с установленной структурой так называемой формулы Маркуша, которая представляет собой некую общую структуру и ряд альтернативно выраженных признаков, характеризующих значения радикалов в указанной общей структуре. Действие патента распространяется в отношении каждого соединения, охватываемого данной общей структурной формулой и значениями радикалов, выбранных из альтернатив общего определения радикалов. Однако указанная общая структурная формула с общим определением радикалов не раскрывает соединение, входящее в данную общую структуру, как индивидуальное соединение, охарактеризованное конкретным сочетанием групп и их вза-

¹ Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2009 г. рег. № 13413). Аналогичное положение включено в п. 78 новых Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316, зарегистрированы в Минюсте России 11 июля 2016 г. № 42800).

имным расположением в молекуле, образующих ту уникальную структуру, которая характеризует индивидуальное химическое соединение.

Нормативно установленный подход к применению выражения признаков в альтернативной форме предусматривает общий случай, когда признаки обобщаются и выражаются родовыми понятиями, включая общую функцию, выполняемую этими признаками; а также – особый случай, когда указанное обобщение признаков не представляется возможным или является затруднительным, и тогда они выражаются в альтернативной форме.

Этот правовой (методологический) подход означает, что конкретное химическое соединение, охваченное формулой Маркуша в первом патенте в качестве одной из альтернатив, включено в эту формулу исходя из того, что это соединение, как и все иные химические соединения, попадающие под общую структуру и характеризующиеся значениями радикалов, выбранными из альтернатив, обладают определенными и общими для каждой из альтернатив свойствами. И если впоследствии будет выявлено, что вновь созданное конкретное химическое соединение, попадающее как одна из возможных альтернатив, в формулу Маркуша, обладает ранее не изученными свойствами, что проявляется в форме иных качественных или количественных показателей, то созданное изобретение, относящееся к этому конкретному химическому соединению, считается селективным. На такое изобретение может быть выдан патент при условии подтверждения его соответствия условиям новизны и изобретательского уровня. В части изобретательского уровня это отражено в п. 24.5.3 Административного регламента как дополнительное условие соответствия данному критерию патентоспособности для выдачи патента на селективное изобретение.

Второй патент на «селективное» изобретение будет действовать на новое химическое соединение формально, как объект в том числе и того же назначения (поскольку ограничение объема прав включением признака, характеризующего назначение соединения, законодательством не требуется), в отношении которого действовал и первый патент с формулой Маркуша,

однако обладающий новыми, неизвестными для соединений первого патента свойствами. Этот патент, как правило, получает обладатель первого (основного) патента. Теоретически можно представить ситуацию, когда второй патент выдан не на новое и отвечающее изобретательскому уровню изобретение, а на изобретение, лишь формально названное селективным. В таком случае, действительно, второй патент будет незаконно увеличивать установленный законом предельно допустимый срок действия патента.

Стоит отметить, что понятие селективного изобретения отнесено указанным подзаконным актом только к области химии, в частности, химическим соединениям в связи со специфичностью данной области техники. Это связано с тем, что в уровне техники, как правило, отсутствует информация о причинно-следственной связи между структурой соединения и его свойствами. Для поиска такой связи и как создания новой структуры, так и выявления конкретных соединений из множества соединений, описанных общей формулой Маркуша, обладающей теми или иными желательными свойствами, как правило, необходимы обширные научные исследования. Создание химических структур с тем или иным видом активности осуществляется как на основе теоретических исследований, так и экспериментальных, лабораторных исследований и, несомненно, связано с изобретательской деятельностью. Следует также отметить, что даже выявление причинно-следственной связи между структурой и свойством соединений также не дает гарантии изобретателю, что все соединения, имеющие структуры, близкие к выявленной, будут обладать ожидаемыми свойствами, поскольку, как показывает практика, даже незначительные изменения в структуре соединения (замена одних заместителей на другие, даже имеющие те же химические свойства; изменение положения заместителей в молекуле; удаление заместителей и т. д.) могут привести к существенным изменениям его свойств (усилению, потере, появлению новых и т. д.).

Следует также учитывать, что общее правило оценки патентоспособности любого изобретения основано на том, что проверка соответствия условию патентоспособности «изобретательский уро-

вень» осуществляется в отношении изобретения, признанного новым, т. е. в отношении изобретения, которое характеризуется хотя бы одним отличительным от прототипа признаком. Чтобы охранять самостоятельным патентом только само новое селективное изобретение – химическое соединение не в составе альтернатив, охарактеризованных формулой Маркуша, в которой оно не раскрыто как таковое, – необходимо подать новую заявку только на это химическое соединение и получить второй патент как патент, выданный на селективное изобретение. Прототипом, определяющим его новизну, должно быть изобретение, охраняемое первым патентом с формулой Маркуша, включающей соединение как одну из альтернатив в формуле Маркуша.

Принимая во внимание тот факт, что индивидуальное химическое соединение может быть признано раскрытым только при условии, что в уровне техники выявлена его уникальная структура, характеризующаяся наличием конкретных химических групп с определенным их взаимным расположением в молекуле (т. е. структурная формула индивидуального химического соединения или его химическое наименование), – группа соединений, охарактеризованная формулой Маркуша, представляющая собой некую общую структурную формулу и набор альтернативных значений радикалов в этой формуле, соотносится с индивидуальным химическим соединением как общее и частное. Эта группа в соответствии с общими подходами к оценке новизны изобретения не может быть рассмотрена как средство, которому присущи все признаки изобретения, характеризующего индивидуальное химическое соединение.

Таким образом, селективное изобретение как химическое соединение характеризуется не той же совокупностью признаков, что группа химических соединений, охарактеризованная формулой Маркуша. В сравнении с указанным прототипом и в соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ селективное изобретение является новым.

Помимо вышеизложенного отличия селективного изобретения заключаются также в наличии новых свойств у данного химического соединения, что требуется для признания данного

изобретения имеющим изобретательский уровень. Принятый в мировой и отечественной практике классический подход к этой ситуации заключается в том, что такое изобретение патентуется, если признается новым и если выявлены ранее не изученные свойства объекта, позволяющие использовать его либо по новому назначению, либо с большей эффективностью или безопасностью по известному назначению, т. е. признается его изобретательский уровень.

Полагаем, что вышесказанное показывает несостоятельность точки зрения тех, кто, не являясь специалистом в области патентования химических соединений, считает, что поскольку выделение селективного изобретения из общего понятия «изобретение» осуществлено только на уровне подзаконного акта, и при этом законом не предусмотрено исключение из общего методологического подхода к оценке новизны изобретения применительно к особому случаю, к которому относится селективное изобретение, – выдачу патентов на селективные изобретения следует признать незаконной.

2. Изобретения на «применение известного средства по новому назначению»

Специалисты с удовлетворением отметили появившуюся в ГК РФ новую статью 1358.1, регулиющую правоотношения в части зависимых изобретений, которые ранее неудачно определялись известным информационным письмом Президиума ВАС РФ². В новой статье сформулированы условия признания изобретений зависимыми. Их суть заключается в том, что охраняемое изобретение с более поздним приоритетом (изобретение 2) является зависимым по отношению к охраняемому изобретению с более ранним приоритетом (изобретение 1), если использование изобретения 2 невозможно без использования изобретения 1.

Однако при этом не удалось избежать, на наш взгляд, очевидных некорректностей. Речь идет об особых случаях признания изобретений зависимыми, сформулированных в абз. 2 и 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ:

«Зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде примене-

² См. пункт 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122.

ния по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа».

С учетом упомянутого выше условия признания изобретений зависимыми можно сделать вывод о том, что в ситуациях, определенных приведенными выше абз. 2 и 3, использование изобретения 2 означает и использование изобретения 1.

Содержание абз. 3 отличается от содержания абз. 2 только тем, что в абз. 3 второй патент (с более поздним приоритетом) выдан на «применение известного и охраняемого первым патентом средства по новому назначению», а в абз. 2 – первый патент выдан на продукт как таковой, в том числе и без указания его назначения (в частности химическое соединение), а второй патент – на применение этого продукта по определенному назначению.

Выдача патента на продукт неопределенного назначения является исключением из общего требования к патентуемым изобретениям: они должны иметь определенное назначение. Предложив возможность выдачи патентов на изобретения неопределенного назначения, законодатель предоставил и реальность охраны одного и того же продукта дважды: вначале в качестве продукта неопределенного, а, следовательно, любого назначения, а затем – в качестве применения этого продукта по определенному назначению, если возможность использования этого продукта по указанному определенному назначению с очевидностью для специалиста не вытекает из предшествующего уровня техники.

Может создаться впечатление, что в таком случае один и тот же продукт можно охранять не 20, а 40 лет, что не совсем соответствует действительности, т. к. продукт без назначения – это все-таки не утилитарный продукт, и возможность его практического использования, в частности, в сфе-

ре фармацевтики, оставляет определенные сомнения.

Можно было бы рассмотреть вопрос об установлении требования к определенности назначения изобретения как единого и общего требования к изобретению, сохранив при этом стимул для разработчиков пионерных изобретений, к которым при определенных условиях могут формально относиться и селективные изобретения, обеспечивающие достижение совершенно неочевидных результатов, имеющих важнейшее значение в фармацевтике. В частности, можно было бы установить обязательное требование включать в описание изобретения к заявке, поданной на пионерное изобретение, характеристику свойства (или набора свойств), которым (или которыми) обладает заявленный объект изобретения и который (или которые) обязательно необходимы для реализации этим объектом одного или нескольких различных назначений. При этом в формуле изобретения можно и не указывать конкретное назначение изобретения, но обязательно учитывать (признавать) то назначение (или те назначения), которые определяются указанными в описании свойствами.

Естественно, новизна и изобретательский уровень такого изобретения будут оцениваться с учетом назначения, определяемого указанным свойством (или свойствами). Выдача второго патента на это изобретение в том же объеме прав теоретически исключается. Здесь допустима традиционная возможность получения второго патента на изобретение по новому назначению.

Но и с применением известного средства по новому назначению остаются невыясненные вопросы. Что, например, означает ситуация выдачи патента на «применение известного средства по новому назначению», предусмотренная абз. 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ?

Рассмотрим модельный пример: первый патент (№ 1) выдан на лекарственное средство, содержащее два ингредиента – «а» и «b», для лечения патологии «X». Второй патент (№ 2) выдан на применение указанного средства («а» и «b») для лечения патологии «Y». Можно предположить, что в соответствии с абз. 3 указанного пункта в этой ситуации изобретения по патентам

№ 1 и 2 являются зависимыми, а, следовательно, использование одного из них считается применением и другого. Но это утверждение противоречит п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в соответствии с которым изобретение считается использованным, если продукт содержит каждый признак независимого пункта формулы изобретения (или ему эквивалентный). При применении, например, изобретения по патенту № 2 остается неиспользованным признак, характеризующий назначение изобретения по патенту № 1 (лечение патологии «X»). Вместо этого признака используется признак, характеризующий назначение изобретения по патенту № 2 (лечение патологии «Y»). И – наоборот, при использовании изобретения по патенту № 1 не используется признак, характеризующий назначение изобретения по патенту № 2. Эти признаки, характеризующие назначения указанных изобретений, принципиально неэквивалентны, иначе и патент № 2 не был выдан по причине несоответствия изобретения по патенту № 2 условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Остается только одно толкование: п. 3 ст. 1358 ГК РФ регулирует условия использования запатентованного изобретения в общем случае, а абз. 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ – в особых случаях. Абзацем 3 к использованию запатентованного изобретения в продукте приравнена и ситуация, когда в продукте не использован один из признаков запатентованного изобретения – его назначение, а вместо этого признака продукт имеет иной признак, характеризующий назначение другого (первого) изобретения.

Описанная в абзаце 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ проблема имеет свою предысторию. Охрана «применение известного средства по новому назначению» в России традиционно сопровождалась историческими поворотами не только в части установления факта использования таких изобретений, но и их экспертизы.

Так, в части экспертизы в отечественном патентном ведомстве не сразу сложился методологический подход к оценке изобретательского уровня этих изобретений. Он – особенный, отличается от методологического подхода в отношении обычных изобретений, алгоритм которого известен: прототип (объект того же назначения) –

отличительные от прототипа признаки – их известность – известность их влияния на обеспечение технического результата. В отношении же «применения по новому назначению» принципиальным и специфическим является установление того, обладает ли материальный объект свойствами, определяющими возможность применения этого объекта в соответствующем качестве, т. е. по новому для него назначению; и если – да, то откуда получены сведения об этих свойствах: из предшествующего уровня техники или выявлены как ранее не изученные в отношении этого объекта?

До сих пор высказываются мнение о том, что «применение по новому назначению» – это еще один из видов объектов изобретения наряду со способами и продуктами. В действительности же – это всего лишь форма изложения содержания изобретения в формуле. Так, в частности, формулу изобретения на «применение» можно изложить следующим образом: «Применение объекта "А", содержащего части "b" и "с" в качестве "средства для ...". А можно и так: «Средство для ... отличающееся тем, что оно представляет собой объект "А", содержащий части "b" и "с"».

И, наконец, подходим к практике установления судами фактов использования запатентованных изобретений на применение. Разумеется, что подавляющее большинство таких изобретений относится к области химии, включая химические соединения, используемые в фармацевтике. Классическая ситуация: некое химическое соединение ввозится на территорию РФ. Это химическое соединение как средство определенного назначения, в частности, лекарственное средство, охраняется в РФ в качестве патента на изобретение, выданного на «применение известного средства по новому назначению». Это химическое соединение ввозится на территорию РФ как субстанция. Его назначение выразится в реальном применении, в частности, при лечении соответствующей патологии. И здесь возможны два варианта:

а) это соединение сопровождается соответствующей документацией, которой определено назначение соединения;

б) такой документацией не сопровождается.

Однако при этом пунктом 3 ст. 1358 ГК РФ твердо определено, что запатентованное изобретение только тогда считается использованным

в материальном объекте, когда этот объект содержит каждый признак запатентованного изобретения (или ему эквивалентный при соблюдении указанных в законе условий). Назначение же изобретения также является признаком изобретения.

По этой причине представляется необходимым упорядочить судебную правоприменительную практику в части установления фактов использования изобретений на применение, в основу которой – положить дифференцированный подход, учитывающий различие назначений субстанций, охраняемых патентом на изобретение (на применение) и вводимых в гражданский оборот (сведения в сопровождающей документации о назначении находящихся в гражданском обороте субстанций). При отсутствии такой сопровождающей документации рассматривать эти действия как угрозу нарушения исключительного права.

Абзац же 3 п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ следует исключить как недоразумение, которое в настоящих условиях экономических санкций против России приобретает еще и высокий социальный накал.

3. «Косвенная охрана продуктов»

Подпунктом 2 п. 2 ст. 1358 ГК РФ определено, что патент, выданный на способ получения продукта, действует не только в отношении этого способа, но и продукта, получаемого этим способом. Все действия по введению этого продукта в гражданский оборот могут осуществляться третьими лицами только с согласия обладателя патента на способ получения продукта.

При этом на практике встречаются два вида принципиальных ситуаций: получаемый запатентованным способом продукт является известным или новым. Во второй ситуации патентообладатель освобождается от бремени доказывания того, что этот продукт получен запатентованным способом. В данной ситуации законом предполагается, что продукт получен запатентованным способом. Фактически бремя доказательства нарушения патента перекладывается на ответчика (лицо, использующее продукт), т. е. обязанность доказывать, что продукт получен незапатентованным способом.

Указанная косвенная охрана продуктов общепринята в мире и, с точки зрения теории патентного права, не вызывает отторжения у специали-

стов как институт, усиливающий монополистическую составляющую патента на изобретение. Проблемы могут возникнуть в части применения этого института в судебной практике, в том числе усилить комментируемые в данной статье проблемы импортозамещения в фармацевтике.

Эти проблемы определяются особенностями «косвенной правовой охраны продуктов».

Рассмотрим данную категорию.

Во-первых, она позволяет охранять один и тот же продукт, в частности химическое соединение, многократно, т. е. не только патентом, выданным на этот продукт, но и последующими патентами, выданными на способ получения этого продукта. Последующие патенты (на способы получения продукта) удостоверяют меньший объем прав, чем патент на продукт, поскольку их действия ограничены продуктом, полученным только запатентованными способами.

Во-вторых, косвенная правовая охрана продуктов основана на доктринальном положении о том, что один и тот же продукт, в частности химическое соединение, может быть получен различными способами.

В-третьих, разработать новый способ получения известного продукта (создать неочевидное изобретение, соответствующее условию патентоспособности «изобретательский уровень») гораздо сложнее, чем обычный способ, не относящийся к получению продукта, поскольку новый способ получения известного продукта всегда связан с особенностями этого продукта). Если его синтез (получение) осуществлен по известным правилам, закономерностям, то обычно эти обстоятельства и являются основанием для признания изобретения не соответствующим изобретательскому уровню.

Эти особенности косвенной охраны продуктов влияют на использование доктрины эквивалентов, поскольку применив ее к запатентованному способу получения продукта, можно расширить объем правовой охраны не только на уже известный уровень техники, но и включить в этот объем и иные способы получения продукта, которые выходят за рамки того или тех способов получения продукта, в отношении которых патентообладатель подавал заявку на выдачу этого патента.

В странах с развитой правовой системой ограничение применения доктрины эквивалентов при рассмотрении споров о нарушении патентов на изобретения применяется судами уже исторически сравнительно давно и системно. Системное применение этих ограничений выражается в основаниях для их применения. Доктрина эквивалентов не применяется, если это приводит к такому расширению объема прав, удостоверяемых патентом, в который включаются: предшествующий приоритету изобретения уровень техники; объем, от которого патентообладатель по собственной инициативе (не вынужденно) отказался на этапе экспертизы его заявки или на этапе рассмотрения спора о действительности его патента.

Отечественное законодательство в этой части содержит пробел и не предусматривает определения понятия «эквивалентные признаки». Не содержит оно ни положения о возможных ограничениях применения доктрины эквивалентов, ни об условиях ее неприменения. К настоящему времени в этой части наша отечественная судебная система делает только первые шаги. Разумеется, в данной ситуации не приходится говорить о правильности и единообразии правоприменительной практики в самой чувствительной области патентного права, относящейся к спорам о нарушении патентов.

Неограниченное применение доктрины эквивалентов в спорах о нарушении патентов, удостоверяющих косвенную правовую охрану продуктов, может быть использовано для неограниченного периода действия исключительного права на один и тот же продукт вне зависимости от конкретного способа его получения.

Ключевые слова:

патент на изобретение, лекарственные средства, срок действия патента.

Список литературы:

1. Материалы круглого стола Роспатента с участием ФАС России «Патентование лекарственных средств и способов лечения: соблюден ли баланс интересов?», проведенного Роспатентом 11 марта 2016 г.
2. Мещеряков В.А. «Применение доктрины эквивалентов при рассмотрении патентных споров», журнал «Патенты и лицензии» № 5, 2012 г.

Представляется логичным в этих ситуациях не применять доктрину эквивалентов.

4. Другие изобретения

К этой категории видов изобретений, в отношении которых ФАС России предлагает либо ужесточить требования к их патентоспособности, либо вовсе не выдавать на них патенты, относятся формы лекарственных средств, способы их применения при лечении заболеваний и т. п.

Инновационное развитие в условиях свободной конкуренции невозможно без устойчивой, системной патентной охраны инноваций. Поэтому мы и наблюдаем, как известные мировые брэнды продвигают на рынок постоянно обновляющиеся продукты. При этом такое обновление происходит в основном эволюционно и значительно реже – скачкообразно, т. е. по одному из известных законов развития: переход накопленного количества в новое качество. Это характерно и для области фармацевтики, где не только возникают принципиально новые медицинские технологии и лекарственные средства, но и постоянно совершенствуются сравнительно давно изобретенные.

Поэтому запретить выдавать патенты на указанную категорию изобретений, как это предлагает ФАС России, означает свернуть и без того слаборазвитую инновационную составляющую отечественной фармацевтической области и перевести ее в полном объеме на государственный сектор, что противоречит «природе» рыночных экономических отношений и неизбежно приведет к дальнейшей стагнации отечественной фармацевтической области, безнадежному ее отставанию от мирового развития и, как следствие, полной зависимости от зарубежных стран.

Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом



А.В. Михайлов,
руководитель
патентной практики ООО «ПАТЕНТУС»



Т.В. Сергунина,
юрисконсульт ООО «ПАТЕНТУС»

Продолжение дискуссии

Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы злоупотребления патентными правами в области фармацевтики. Некоторые проблемы, вопреки распространенному заблуждению, не имеют отношения к получению патента и могут решаться только средствами ст. 10 ГК РФ. Предлагается внедрить в правоприменительную практику подходы обратной доктрины эквивалентов, применяемой в развитых правовых системах непосредственно судом при ограничении расширительного толкования объема прав по патенту (в противоположность обычной доктрине эквивалентов, применение которой относится к компетенции эксперта, обладающего специальными познаниями в технике), и возможности имплементации в российское законодательство такого способа защиты прав лица, намеревающегося использовать осложненную патентными правами технологию или продукт как иск о ненарушении патентных прав.

«— Вы лично готовы взять на себя ответственность за людей, которые могут умереть от некачественных лекарств?

— А вы готовы взять лично на себя ответственность за пациентов, которые умирают из-за того, что они и общественное здравоохранение не могут позволить себе купить лекарства?»¹

В настоящей статье авторы постараются ответить на позицию Роспатента, дважды озвученную Л.Л. Кирий в ответ на доводы представителей ФАС на Круглом столе [15] и 27 апреля 2016 г. на конференции Экспоприорити 2016 г. о том, что вторичные изобретения не являются какой-либо проблемой для отечественных фармпроизводителей и никоим образом не мешают выводу на рынок воспроизведенных препаратов, ибо сфера их действия всегда меньше, чем сфера действия первого патента на молекулу.

Не будем недооценивать представителей российского патентного ведомства. Вероятно, ошибочность данной позиции хорошо осознается, поэтому несмотря на заявленный формат мероприятия представителям отечественных фармпроизводителей не была предоставлена возможность высказать свои аргументы.

Ниже мы расскажем, почему считаем данную позицию заблуждением, и попытаемся предложить способ решения проблемы вторичных патентов, без ввода запрета на регистрацию «озеленительных» изобретений по модели Индии и без других крайностей из заголовков желтой прессы. Тем самым мы исполним обещание написать статью о проблемах злоупотребления патентными правами, которое было нами озвучено 25 апреля 2016 г. на Круглом столе [14].

В первой части статьи мы расскажем о том, как иск о нарушении реализован за рубежом, и предложим свое видение того, как он может работать на местной почве. Во второй части мы затронем ряд острых моментов, которые могли бы быть устранены посредством введения данного института в российское законодательство.

Часть 1

1. Иски о нарушении

Иски о нарушении (declaration of non-infringement) представляют собой категорию исков, популярных во многих зарубежных правовых порядках и предъявляемых прежде всего в связи с патентами.

Смысл иска о нарушении заключается в следующем. Если какое-либо лицо производит и вводит в оборот либо намеревается производить и вводить в оборот некое техническое решение, которое потенциально может нарушить чей-либо патент, такое лицо вправе обратиться в суд и получить судебное решение, что его действия не являются нарушением патента. Тем самым лицо устраняет неопределенность в своей деятельности.

Возможны и иные ситуации: например, правообладатель обращается с претензиями к дилерам потенциального нарушителя, вследствие чего дилеры отказываются работать с таким лицом, что наносит ему экономический урон.

Подача иска о нарушении целесообразна и в том в случае, если нарушение предполагается правообладателем и он требует его прекратить, однако не инициирует судебный процесс.

Как уже было сказано, подобные иски предъявляются традиционно по поводу нарушения чьих-либо патентных прав. В некоторых правовых порядках, а также в теории заявление таких исков не исключено и по другим категориям дел (связанным, например, с правами на товарные знаки, авторским правом, а также с правами на объекты, не относящиеся к интеллектуальной собственности). Тем не менее в данной статье речь пойдет об исках о нарушении на примере патентных прав.

2. Зарубежный опыт

Право стран Европы допускает рассмотрение исков о нарушении.

¹ Из диалога представителей иностранной (В. Кукава) и отечественной фармы (В. Дмитриева) 25 апреля 2016 г. на Круглом столе [14].

В соответствии с процессуальным правом Бельгии иск о нарушении может быть рассмотрен по существу при наличии двух условий:

а) право должно находиться под серьезной и определенной угрозой (*serious and defined threat*),

б) заявитель должен доказать свой законный интерес в получении решения. Другими словами, не будет рассмотрено по существу дело, если истец обращается в суд лишь за консультацией относительно своих действий. Похожие положения содер­жит право Италии, Германии, Польши [54].

Во Франции искам о нарушении посвяще­на ст. L. 615-9 Кодекса интеллектуальной собственности, устанавливающая, что любое лицо, которое подтвердит промышленное использование технического решения на территории государства – члена ЕС или эффективные и серьезные приготовления (*préparatifs effectifs et sérieux*) к такому использованию, может обратиться к патенто­обладателю с запросом его мнения относительно нарушения патента. Если такое лицо не согласится с полученным ответом, или если патентообла­датель в течение трех месяцев не предоставит ответ – лицо может известить правообладателя и обратиться в суд с иском о нарушении [55].

В Великобритании возможность подачи иска о нарушении прямо предусмотрена разделом 71(1) Закона о патентах 1977 г. [56].

Перед подачей иска заявитель должен обра­титься к правообладателю за письменным под­тверждением отсутствия нарушения патента. При отказе он имеет право обратиться с иском в суд или контрольный орган. Иск может быть заявлен как в отношении совершенного действия, так и планируемого.

Бремя доказывания отсутствия наруше­ния возлагается на заявителя (дело *Mallory Metallurgical Products Limited v Black Sivalls and Bryson incorporated*).

При наличии разбирательства о действительности патента процесс по иску о нарушении может быть приостановлен. При подаче иска о нарушении патента производство по нему приостанавливается до разрешения дела по иску о нарушении [57].

Наибольшие сложности в Европе вызывает вопрос подсудности исков о нарушении. Суще­ствуют три основные точки зрения на проблему.

Общая подсудность. В соответствии со ст. 4 Регламента № 1215/2012 Европейского парламен­та и Совета Европейского Союза (далее – Регла­мент № 1215/2012, пришел на смену Регламенту № 44/2001 Совета Европейского Союза «О юрис­дикции, признании и исполнении судебных ре­шений по гражданским и коммерческим делам») рассмотрение исков осуществляется по месту до­мицилия ответчика [58].

Исключительная подсудность. Согласно статье 24 Регламента № 1215/2012, по делам, связанным с регистрацией или действительностью патентов, дело подсудно суду государства – члена ЕС, в ко­тором подавалось ходатайство о регистрации та­ких прав, либо были зарегистрированы такие пра­ва, либо признается факт регистрации таких прав в соответствии с правовым актом Союза или между­народной конвенцией [58]. Хотя иск о нарушении никак не связан с регистрацией или действи­тельностью патентов, такой принцип подсудности все же иногда применяется европейскими судами.

Специальная подсудность. В соответствии со статьей 7 Регламента № 1215/2012 против лица, domiciliрованного в государстве – члене ЕС, может быть подан иск по делу об обязательствах из гражданского правонарушения, деликта или квазиделикта в суд по месту, где произошло либо могло произойти событие, ставшее причиной возникновения вреда (которое могло стать при­чиной возникновения вреда) [58].

Суд ЕС установил, что дела об обязательствах из «правонарушения, деликта или квазиде­ликта» охватывают все действия, которые каса­ются ответственности ответчика, но не касаются договорных отношений (дело *Athanasios Kalfelis v Schroeder Bank*). На первый взгляд может пока­заться, что иск о нарушении выходит за рамки ст. 7, поскольку не влечет ответственности для от­ветчика, наоборот – касается потенциальной от­ветственности истца. Однако, с другой стороны, основание иска тесно связано с возможностью применения мер ответственности за нарушение.

Европейские суды восприняли разъяснение Суда ЕС по-разному.

Так, Апелляционный суд Милана в деле *Optigen v Marchion* указал, что иск о нарушении представляет собой заявление скорее о законном, нежели о незаконном характере действий. Суд за-

ключил, что по этой причине иск о нарушении не подпадает под действие статьи о деликтных и квазиделиктных обязательствах.

Напротив, во Франции в решении по делу *Dijkstra Plasctics B.V. v Saier Verpackungstechnik GmbH & Co* Окружной суд Парижа применил ст. 7, посчитав, что основание иска так или иначе все же связано с нарушением [54].

В США иск о нарушении является одним из средств борьбы против исков о нарушении патентов наряду с аннулированием патента и заявлением об отсутствии у патента исковой силы (*unenforceability*).

Отметим, что аннулирование патента допускается в случае, если охраняемое техническое решение не соответствует критериям патентоспособности. Об отсутствии у патента исковой силы можно говорить тогда, когда заявителем была нарушена процедура получения патента (недобросовестность с его стороны), допущено введение патентного ведомства в заблуждение, а также если правообладатель использует патент для нарушения антимонопольного законодательства [59]. Отсутствие у патента исковой силы не ведет к его аннулированию, но может повлечь отказ в удовлетворении иска патентообладателя.

Для подачи иска о нарушении в США не требуется предварительного получения от правообладателя претензионного письма. Однако заявитель должен доказать, что между используемым и запатентованным техническими решениями существует действительный спорный вопрос (*actual controversy*). При этом даже если такой спорный вопрос существует, суд округа может в рамках своих дискреционных полномочий отказать в рассмотрении дела [60].

В Китайской Народной Республике отсутствует специальный закон, предусматривающий возможность подачи иска о нарушении. Однако судебная практика признает, что соответствующее требование является надлежащим основанием для подачи иска.

Право Китая содержит три основных условия, необходимых для инициирования иска о нарушении.

1. Правообладатель должен направить предполагаемому нарушителю претензию, с требованиями которой последний не согласен.

На практике не является обязательным, чтобы претензия была направлена непосредственно лицу, которое впоследствии инициирует иск о нарушении. Нужно, чтобы истец имел законный интерес в подаче иска, если требования претензии каким-либо образом касаются его прав.

Заметим, что если претензия лишь уведомляет о наличии интеллектуальных прав, но не содержит заявления о нарушении в прямой форме – ее получения недостаточно для инициирования иска о нарушении.

2. Правообладатель без уважительных причин не инициировал каких-либо юридических процедур против предполагаемого нарушителя.

3. Действия правообладателя причиняют убытки заявителю, поскольку последний не может продолжать производство товаров или оказание услуг, предположительно нарушающих интеллектуальные права.

Вопрос с подсудностью исков о нарушении в Китае окончательно не решен, стороны и суды исходят из двух существующих доктрин, отсылающих к правовой природе таких исков. Согласно первой, иск рассматривается в качестве деликтного, подается в соответствии со ст. 29 Гражданского процессуального кодекса КНР а подсудность определяется по месту совершения нарушения или жительства/нахождения ответчика. Согласно второй доктрине, иск рассматривается в качестве разновидности иска о признании, подается в соответствии со ст. 22 Гражданского процессуального кодекса КНР и подсуден только суду по месту жительства/нахождения ответчика.

В случае если после подачи иска о нарушении правообладатель подает иск о нарушении патента, рассмотрение последнего приостанавливается до рассмотрения первого. В обратной ситуации, т. е. если первым подан иск о нарушении патента – ответчик лишается права заявить собственный иск о нарушении в отношении тех же действий.

Следует отметить, что помимо патентных споров иски о нарушении могут быть инициированы в Китае также по делам о защите от недобросовестной конкуренции, защите авторских прав, прав на товарные знаки, договорным спорам [61].

В соответствии с правом Малайзии любая заинтересованная сторона имеет право обратиться

в Суд по интеллектуальной собственности с иском о нарушении (если в ее отношении еще не инициировано судебное дело о нарушении патента).

Патентный закон Малайзии возлагает на заявителя обязанность доказать, что действия, которые он осуществляет, не нарушают патент. Также закон требует, чтобы истец уведомил о подаче иска всех лиц, которым выдана принудительная лицензия на патент и которые могут присоединиться к судебному процессу. Правообладатель, в свою очередь, обязан уведомить об иске всех лицензиатов [62].

Наконец, стоит отметить, что по праву Австралии на истца возлагается обязанность возместить судебные издержки патентообладателя, возникшие в связи с рассмотрением иска о нарушении, даже если такой иск был судом удовлетворен [63].

3. Правовая природа исков о нарушении

После того как мы проанализировали опыт зарубежных государств, попробуем ответить на вопрос – возможна ли подача подобного иска в России?

Статьей 12 ГК РФ, которая перечисляет способы защиты гражданских прав, иск о признании нарушения прямо не предусмотрен.

Более того, отнести иск о нарушении к такому способу защиты, как признание права, нельзя, поскольку по результатам его рассмотрения суд признает не право истца на что-либо, а совершенно иное обстоятельство – отсутствие нарушения.

Если же обратиться к общим положениям процессуального права, то мы видим следующие нормы: «Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов» (ст. 4 АПК и ст. 3 ГПК). Соответствующие статьи предусматривают обязательное наличие нарушенных или оспариваемых прав, которые при подаче иска о нарушении отсутствуют.

Стоит отметить, что ст. 12 ГК РФ не содержит закрытого перечня способов защиты прав, устанавливая, что защита гражданских прав может осуществляться «иными способами, предусмотренными законом». Можно обратиться к теории гражданского процесса и попробовать отнести

иск о нарушении к искам о признании (другое их название – установительные иски).

Доктрина дает следующее определение иску о признании – это обращенное к суду требование о вынесении решения о подтверждении (признании) существования или отсутствия определенного спорного права, обязанности, правоотношения в целом [64].

Иски о признании имеют следующие характерные черты:

- 1) цель их – констатация наличия или отсутствия правоотношения;
- 2) судебное решение по ним не ведет к действиям по принудительному исполнению, хотя принудительной силой обладает;
- 3) предъявляются они не по поводу уже совершившегося нарушения права, а с целью предотвращения правонарушения [64].

Действительно, иск о нарушении:

- 1) направлен на установление отсутствия деликтного правоотношения между заявителем и патентообладателем;
- 2) судебное решение по нему не ведет к какому-либо принудительному исполнению, хотя и обладает принудительной силой;
- 3) основанием для иска не является какое-либо конкретное, уже совершившееся нарушение права.

Существует следующая классификация исков о признании:

- 1) положительные – направлены на установление наличия определенного правоотношения;
- 2) отрицательные – направлены на установление отсутствия определенного правоотношения [64].

Примерами иска о признании права с положительным характером являются следующие иски: права собственности, права пользования земельным участком и др.

Примеры исков о признании с отрицательным характером требований: об отрицании отцовства, о признании сделки недействительной. Очевидно, что иск о нарушении также является отрицательным установительным иском.

В то же время возможности оспаривания отцовства или сделки прямо предусмотрены законом (ст. 52 Семейного кодекса РФ, ст. 166 Гражданского кодекса РФ соответственно). Возможность

же признания отсутствия нарушения законом не предусмотрена; закон не содержит однозначного дозволения на подачу такого иска.

Что касается разъяснения высших судебных инстанций на этот счет – таковые также на данный момент отсутствуют. Тем не менее обращает на себя внимание позиция, изложенная в 2012 г. Высшим арбитражным судом применительно к искам о признании тех или иных действий незаконными.

Так, в Определении Высшего арбитражного суда РФ № ВАС-39/12 от 17 октября 2012 г. по делу № А40-34482/2011 отмечено:

«Доводы заявителя об отсутствии такого способа защиты нарушенного права, как признание действий по ввозу товаров на территорию Российской Федерации незаконными, не могут признаваться обоснованными, поскольку статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может защищаться любым способом, предусмотренным законом.»

Иск о признании действий незаконными предусмотрен в Гражданском кодексе Российской Федерации и представляет собой разновидность иска о признании. Целью такого иска является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатацию судом того факта, что они состоят друг с другом в определенных правоотношениях».

Аналогичная точка зрения отражена, например, в следующих судебных актах:

– Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. по делу № А45-23995/2013;

– Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 февраля 2015 г. по делу № А40-153306/2013;

– Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 г. по делу № А40-66043/2014.

Итак, высшая судебная инстанция нашей страны, а вслед за ней и Суд по интеллектуальным правам признали, что такой способ защиты прав, как требование о признании действий незаконными, не противоречит праву Российской Федерации.

На наш взгляд, вполне допустима аналогия права и распространение приведенного выше

толкования на обратную ситуацию – требования о признании тех или иных действий соответствующими закону (что как раз и представляет собой предмет иска о ненарушении).

При такой ситуации можно было бы сделать вывод о том, что подача исков о ненарушении однозначно возможна в Российской Федерации, однако приведенная выше практика в действительности не является столь единообразной.

Так, например, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2015 г. по делу № А40-9597/2014 высказана прямо противоположная позиция:

«Обращаясь в арбитражный суд с иском о признании незаконным использование обществом товарного знака комбината "ШОКОЛАДНИЦА" при реализации товаров "Блинчики "Шоколадница", истец фактически обратился с требованием об установлении судом факта нарушения права, при этом истец не указал, каким законом предусмотрен такой способ защиты права и каким образом права истца могут быть эффективно защищены таким признанием.»

Законом такой способ защиты исключительного права на товарный знак как признание незаконными действий не предусмотрен.

Установление факта нарушения права относится к основанию, а не к предмету иска, и влечет предусмотренные законом меры ответственности...

Отказ комбинату в удовлетворении иска о признании незаконными действий общества по использованию товарного знака, мотивированный избранием ненадлежащего способа защиты нарушенного права, не лишает комбинат права обратиться с требованием о взыскании с общества компенсации за незаконное использование товарного знака».

Такая же позиция содержится и в судебных актах некоторых иных судов (например, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2016 г. по делу № А11-729/2015).

Как мы знаем из теории права, существуют два типа правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.

В первом случае субъекту предоставляется возможность выбирать любой вариант поведения, кроме тех, что прямо и строго сформулиро-

ваны в виде запретов. Правовая формула такого правового регулирования выглядит следующим образом: «разрешено все то, что прямо не запрещено» [65]. Во втором случае все наоборот, а правовая формула выглядит следующим образом: «запрещено все то, что прямо не разрешено».

Следует признать, что для гражданского права как права частного в правовом государстве должен быть характерен именно общедозволительный тип регулирования, причем не только в сфере свободы договоров, но и в контексте способов защиты гражданских прав.

Таким образом, отнесение исков о нарушении к искам о признании давало бы участникам гражданских правоотношений максимальную степень возможности защиты своих прав. Противоположную точку зрения, нашедшую отражение в судебной практике, мы считаем ошибочной, не соответствующей основополагающим принципам теории права.

Итак, на наш взгляд, даже в отсутствие прямых правовых норм и однозначных судебных разъяснений российские суды тем не менее могут применять аналогию права и закона и принимать к рассмотрению иски о нарушении, выносить по ним справедливые решения.

Однако здесь мы вынуждены констатировать, что при рассмотрении подобных исков неизбежно возникнет множество нюансов, которые разными судами будут истолкованы по-своему, что неблагоприятно скажется на российской судебной практике и поставит под вопрос саму целесообразность рассмотрения исков о нарушении.

4. Предложения по имплементации в российское право

4.1. Обязательные требования для подачи иска

В свете вступления в силу поправок в Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, внесенных Федеральным законом № 47-ФЗ [66], общим условием передачи иска на рассмотрение арбитражного суда является соблюдение сторонами обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Из этого общего принципа сделано несколько исключений, однако иск о признании в их число не входит. Можно заключить, что согласно общей норме процессуального права иск о нена-

рушении может быть принят к производству суда только после обращения к правообладателю.

В целом предусмотреть обязательное досудебное обращение к правообладателю полагаем целесообразным, поскольку это поможет улучшить статистику урегулирования споров на досудебной стадии, а это в свою очередь будет способствовать разгрузке судов и сокращению судебных издержек.

После получения ответа от правообладателя о том, что нарушение имеет место быть, либо после неполучения ответа в разумный срок истец может обратиться в суд с иском о нарушении.

При обращении в суд истцу следует максимально подробно описать то техническое решение, которое он использует (с приложением чертежей, фотографий, образцов изделий и т. п.). Представляется, что в иске заявителю следует представить анализ общих признаков используемого им и запатентованного объекта техники (чтобы доказать свою заинтересованность в подаче иска), а также представить анализ отсутствия тех или иных признаков по патенту в используемом им объекте техники (чтобы доказать отсутствие нарушения).

Исходя из описания используемого технического решения, заявителю следует также максимально тщательно сформулировать просительную часть иска, чтобы рамки беспрепятственного использования технического решения были четко определены судом.

4.2. Состав лиц, участвующих в деле

Очевидно, что одной из сторон дела будет заявитель иска о нарушении.

Полагаем, будет целесообразно в качестве второй стороны (т. е. ответчика) привлечь к участию в деле правообладателя патента (или лицензиата, если право использования патента предоставлено по договору исключительной лицензии). Это позволит ответчику максимально эффективно пользоваться предоставленными ему процессуальными правами, в том числе правом признать иск или заключить с истцом мировое соглашение.

4.3. Подсудность дела

Мы считаем, что подсудность исков о нарушении должна определяться по общему правилу

(ст. 35 АПК РФ, ст. 28 ГПК РФ): иск предъявляется в суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика (т. е. патентообладателя).

4.4. Доказательства и доказывание

Одновременно с иском заявителю следует предоставить заключение о нарушении патента, подготовленное специалистом. При отсутствии возражений со стороны ответчика суд после изучения данного доказательства может на соответствующем основании удовлетворить иск или отказать в нем.

В случае если патентообладатель займет активную процессуальную позицию, он может предоставить свое контрзаключение либо ходатайствовать о назначении судебной экспертизы. В этом случае суду при вынесении решения необходимо будет исследовать все имеющиеся доказательства.

4.5. Судебные расходы

Представляется, что по искам о нарушении подлежит уплате государственная пошлина в размере, установленном для прочих требований неимущественного характера (на момент написания статьи – 6000 руб.).

Судебные расходы по оплате государственной пошлины, а также на проведение судебной экспертизы целесообразно возложить на заявителя даже в том случае, если исковые требования будут удовлетворены.

В случае удовлетворения исковых требований полагаем излишним перекладывать на заявителя обязанность по возмещению расходов, понесенных правообладателем, на представителей. Одновременно на правообладателя не следует накладывать обязанность возмещать расходы заявителя на представителей.

Если же в удовлетворении исковых требований будет отказано, с заявителя могут быть взысканы расходы на услуги представителей патентообладателя по заявлению последнего.

4.6. Приостановление производства по делу / объединение дел

В случае если после подачи иска о нарушении правообладателем будет подан иск о нарушении патента, полагаем целесообразным объе-

динять два соответствующих дела в одно производство, если основаниями для исков послужили одни и те же действия со стороны предполагаемого нарушителя.

При обратной ситуации, т. е. после подачи иска о нарушении патента, подача иска о нарушении должна быть блокирована, так как ответчик может защищаться в обычном порядке и использование правовой позиции, специфичной для стадии, обычно предшествующей нарушению, выглядело бы нелогичным.

Если же заявитель помимо обращения с иском о нарушении обратился в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны патенту – производство по иску о нарушении патента должно быть приостановлено до разрешения вопроса о действительности патента.

Заметим, что нередки и такие ситуации, когда патентообладатель обращается за защитой своих прав не в суд, а в правоохранительные органы (полицию). В случае проведения полицией проверки деятельности лица, добросовестно использующего определенное техническое решение, у него могут возникнуть необоснованные экономические потери. При таких обстоятельствах подача иска о нарушении должна приводить к приостановлению хода полицейской проверки до разрешения судебного дела.

4.7. Правовые последствия рассмотрения иска о нарушении

По результатам рассмотрения иска о нарушении суд должен признать нарушением использование истцом строго определенного технического решения. В дальнейшем именно такое техническое решение истец может использовать любыми способами и в любых объемах.

Использование качественно иного технического решения, пусть даже с небольшими изменениями, уже не будет охватываться сферой действия судебного решения и может повлечь за собой ответственность.

Разумеется, суд может и отказать в удовлетворении иска о нарушении в том случае, если лицо не будет признано заинтересованным в его подаче либо если действия истца нарушают права патентообладателя. В последнем случае патен-

тообладатель вправе подать к нарушителю иск о взыскании компенсации или убытков за использование его патента, причем за весь период такого использования. Иное может повлечь за собой злоупотребление правом со стороны лиц, использующих технические решения с использованием чужих патентов.

Наконец, возможна и такая ситуация, при которой суд удовлетворит иск о нарушении, а затем решение будет отменено судом высшей инстанции. В таком случае добросовестные действия лица, имевшие место с момента вынесения решения до его отмены, не должны быть основанием для применения к нему мер ответственности.

* * *

Подача иска о нарушении имеет как плюсы, так и минусы.

К преимуществам можно отнести возможность для заявителя избавиться от неопределенности в части определения легальности той деятельности, которую он ведет или планирует вести. Кроме того, решение по иску о нарушении может иметь преюдициальный характер в случае последующего возникновения спора о нарушении патента.

Главным недостатком иска о нарушении является опасность проинформировать патентообладателя о действиях заявителя и спровоцировать патентообладателя на подачу иска о нарушении патента. Заметим, что подача иска о нарушении патента возможна как при отказе в удовлетворении иска о нарушении, так и при его удовлетворении, но в отношении других действий, не охваченных решением по иску о нарушении.

В целом же институт исков о нарушении представляется интересным и нужным в любой правовой системе. Практика рассмотрения подобных исков в развитых зарубежных порядках позволяет констатировать, что в контексте глобализации экономики и науки, а также сближения и унификации правовых норм, подобный иск необходимо имплементировать и в российскую правовую систему, как это уже сделали некоторые другие страны.

Так, например, в рамках подготовки к ассоциации с ЕС Республика Молдова включила в свое

законодательство положения об иске о нарушении. Им посвящена ст. 74 Закона «Об охране изобретений», которая устанавливает, что любое лицо вправе предъявить иск против патентообладателя или обладателя исключительной лицензии в целях установления того факта, что экономическая деятельность, которая осуществляется этим лицом или для которой им осуществлена реальная и существенная подготовка, не наносит ущерб исключительным правам на патент.

Если позиция патентообладателя в этом случае не удовлетворяет указанное лицо или патентообладатель не определил свою позицию в течение трех месяцев, данное лицо вправе подать в компетентную судебную инстанцию иск об установлении факта нарушения прав.

Действительность патента не может быть обжалована по иску об объявлении о нарушении прав [67].

5. Возможность применения статьи 10 ГК РФ (злоупотребление правом) при рассмотрении исков о нарушении

Иски о нарушении имеют двойную природу и могут быть подразделены на следующие две группы.

1. Простой иск о нарушении. По такому иску суд устанавливает, что заявитель не использует некоторые признаки запатентованного объекта и приходит к выводу, что нарушение патента отсутствует.

2. Сложный иск о нарушении. По такому иску суд устанавливает, что заявитель использует все признаки запатентованного объекта. Однако в случае если патентообладатель допускает злоупотребление имеющимся правом; представляет необоснованно расширительное толкование формулы, дает необоснованное толкование формулы при помощи описания патента (или же наоборот игнорирует описание при неясности формулы) или прибегает к расширительному толкованию формулы без учета обратной доктрины эквивалентов (о которой будет рассказано ниже), суд может сделать вывод о том, что патент не нарушается, поскольку в том виде, на котором настаивает правообладатель, охране подлежать не должен. Иными словами, в ситуации, когда формально нарушение патента имеет место быть, перед судом

стоит задача ограничить толкование формулы патента и удовлетворить иск о нарушении.

В такой ситуации суд отказывает патентообладателю в защите его прав со ссылкой на положения ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом.

Важность «сложных» исков о нарушении не вызывает сомнений, поскольку в большинстве случаев (особенно в фармацевтической сфере) формально происходят нарушения патентов, однако это сопряжено с недобросовестным поведением патентообладателей. Подробнее о таких ситуациях мы расскажем ниже.

Часть II

1. Экономические причины злоупотребления патентными правами в фарминдустрии

Еще классики марксизма писали: покажите капиталисту прибыль в 100 % – и он переступит границы закона, гуманности и морали. Фарминдустрия относится к тем видам экономической деятельности, где прибыли от продаж того или иного препарата могут легко достигать тысяч процентов и более [12]. Однако восприятие деятельности иностранных патентообладателей из уважаемых юрисдикций профессиональным сообществом в значительной мере искажено. Так, отечественных патентообладателей-сутяжников многие специалисты открыто и без экивоков называют патентными троллями, в то время как к представителям иностранной фарминдустрии такие эпитеты не применяются, несмотря на то что по своей сути явления ничем не отличаются, а масштаб злоупотреблений в фарминдустрии в денежном выражении и вред, наносимый общественному здравоохранению, трудно сопоставить. Разница состоит только в том, что отечественный «тролль» – персонаж скорее карикатурный, ему пока не удалось стать весомой политической силой, он не вкладывает значительные средства в поддержание благоприятного имиджа, не оказывает целенаправленного воздействия на общественное мнение и в целом не заслуживает серьезного внимания. Публикации авторов, лоббирующих интересы иностранных фармацевтических корпораций, наоборот, хорошо аргументированы и вызывают у лиц, ответственных за политические решения, ошибочное представление о том,

что фармацевтический бизнес тратит почти все заработанное не на маркетинг, а на дорогостоящие научные исследования и поддержку российской промышленности, при этом едва ли не все оставшееся жертвуется на благотворительность. Единственное, что мешает фармацевтическим компаниям гармонично общаться с пациентами, – засилье подделок некачественных и фальсифицированных лекарств. Подразумевается, что к данной категории относятся любые лекарства, произведенные отечественной фармацевтической промышленностью или импортированные без согласия правообладателя. Между тем специалистам фармацевтического рынка не нужно объяснять, что, как и любой другой бизнес, фармацевтический направлен прежде всего на достижение прибыли, а не каких-то высоких идеалов. В связи с этим международные межправительственные, а также некоммерческие организации и органы власти развитых стран – США, Великобритании, Германии, Канады и др. – вынуждены регулярно напоминать им о ценности человеческой жизни, доступности лечения и т. п., а в некоторых случаях – применять меры правового и политического характера. Оставим в стороне тот факт, что едва ли не каждая крупная фармацевтическая компания подвергается штрафам за нарушение антимонопольного законодательства [13], ненадлежащую лицензионную практику, подкуп медицинских специалистов и налоговые правонарушения. Поговорим лишь о том, что в погоне за прибылью именно в этой индустрии, чье процветание как ни в какой другой области технологии основано на патентах, – приобрела широкое распространение практика, которую за рубежом принято называть *frivolous patent practices*, а в России наиболее подходящим термином было бы «недобросовестная патентная практика». Суть ее в том, что с помощью разного рода изощренных трюков игрокам рынка удается создавать препятствия к использованию активных субстанций, уже вышедших из-под охраны первичного патента. Существуют примеры подобных практик, которые даже согласно российскому законодательству могли бы классифицироваться как шикана в соответствии со ст. 10 ГК РФ, однако, чтобы признать их таковыми, необходимо приложить немало усилий.

2. Системные проблемы российского патентного законодательства

Недобросовестная патентная практика эксплуатирует в основном следующие системные проблемы российского патентного законодательства:

1) закон не устанавливает точных разграничений между правами патентообладателя на запрет третьим лицам использовать решение, формально подпадающее под патент, и правами общества на свободное использование решений, попавших в общественное достояние либо не соответствующих условиям патентоспособности;

2) закон устанавливает ограничение срока действия исключительных прав 20-25 лет, но в то же время допускает при определенных условиях получение патента на полностью идентичный продукт или способ при выявлении у него ранее неизвестных (но имманентно присущих) особенностей или свойств (селективные изобретения);

3) закон допускает расширительное толкование формулы изобретения с учетом описания, чертежей и доктрины эквивалентов, но в то же самое время не содержит каких-либо четких ограничений такого толкования;

4) закон запрещает использование зависимых изобретений, но в то же время не содержит четких критериев зависимости;

5) закон устанавливает пресекательный срок для продления срока действия патента, отсчитываемый с даты получения первого разрешения, но не устанавливает, какое именно разрешение является первым и не устанавливает процедуру оспаривания решений ЕАПО о продлении срока действия патента;

6) закон устанавливает двухступенчатую процедуру контроля правомерности выдачи патента, при которой административный орган – Роспатент – является обязательной досудебной инстанцией, в то время как Суд по интеллектуальным правам, являясь по сути кассационной инстанцией, лишь контролирует законность решений, принятых Роспатентом. Однако поскольку коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента не наделена равными с судом процессуальными возможностями, она

не может допрашивать свидетелей, рассматривать доказательства, назначать независимую экспертизу², чем фактически лишает лиц, подающих возражение против выдачи патента, права на эффективную судебную защиту, в случаях когда возражение мотивировано невозможностью достижения технического результата или осуществления изобретения, когда такие дефекты могут быть продемонстрированы только эмпирическим путем. То же касается случаев, когда в основу выводов о реализуемости изобретения или о действительном решении технической проблемы положены фальсифицированные эмпирические данные. Осуществление гарантированного Конституцией РФ права на судебную защиту в таких случаях будет требовать от Суда по интеллектуальным правам РФ выйти за пределы простого контроля законности решений Роспатента.

Необходимо отметить: проблема, которую мы поднимаем, намного глубже, чем простое противостояние иностранных и отечественных фармпроизводителей или, как указывают некоторые специалисты, противостояние «патриотов» и «западников». Мы далеки от того, чтобы слепо занять чью-либо сторону, так как патенты одинаковым образом используют и те и другие. На данном этапе развития российского патентного права на стороне иностранной фармацевтики по стечению обстоятельств оказалось подавляющее превосходство в силе, поэтому их «успехи» в области недобросовестной патентной практики больше заметны.

Корень проблемы – в том, что предоставляя патентообладателю мощные средства для защиты своей монополии, накануне вступления России в ВТО (когда вопрос качества патентной охраны стоял наиболее остро) законодатель не позаботился о том, чтобы одновременно предложить адекватные механизмы для борьбы с неизбежными злоупотреблениями, с которыми уже давно научились бороться в странах с развитым правопорядком.

Существующий на данный момент инструментарий для борьбы со злоупотреблениями, который предлагает российское законодательство

² Заметим, что, аналогичный орган Европейского патентного ведомства при необходимости вправе обращаться к судебным органам для приведения свидетелей к присяге и предупреждения их об уголовной ответственности.

во, нельзя признать удовлетворительным. Более того, некоторые специалисты, в том числе из Роспатента, не осознают, что действия, являющиеся злоупотреблением правом, далеко не всегда могут быть пресечены аннулированием патента: ведь даже действительный патент (который невозможно аннулировать) может использоваться незаконным образом, в частности – вследствие превратного толкования объема прав, предоставленных на основе формулы изобретения.

В связи с отсутствием закрепленных в судебной практике подходов к решению упомянутых проблем любой, кто осмеливается приступить к использованию изобретения, вышедшего из-под охраны и осложненного вторичными патентами, оказывается в зоне высокого риска. Такое лицо остро нуждается в правовой определенности, чтобы принять решение о подготовке к выводу лекарственного средства на рынок либо продолжить использование того, что оно имело право использовать на законных основаниях до появления вторичного патента или, несмотря на вторичный патент, объем охраны по которому неясен в силу расплывчатости формулировок или отсутствия четкого правового регулирования.

Ниже мы рассмотрим типичные примеры патентных практик, которые могут привести к злоупотреблению патентными правами:

3. Есть ли нарушение, и если есть, кто именно нарушает патент?

Буквальное толкование статьи 1358 ГК РФ приводит к тому, что изготовитель и распространитель лекарственного средства (ЛС) не могут быть нарушителями патента на применение известного ЛС по новому назначению или новым способом в силу того, что они непосредственно не осуществляют такое применение или такой способ, либо в силу того, что применение или осуществление такого способа происходит конечным потребителем и не может рассматриваться в качестве нарушения патента в силу статьи 1359 ГК РФ. Между тем патентообладатели рассматривают изготовление и продажу в качестве «угрозы нарушения» их патентных прав. В этой связи вы-

вод на рынок ЛС почти всегда чреват конфликтом с патентообладателем.

Статья 1359 ГК РФ устанавливает, что некоторые виды использования изобретения, в частности проведение научного исследования и применение в личных целях, не являются нарушением патента на изобретение.

Вызывает споры вопрос, является ли изготовление ЛС для применения по определенному назначению или определенным способом нарушением, если изготовитель не осуществляет такое применение и не реализует такой способ.

Может ли патент на применение ЛС по определенному назначению в принципе быть нарушен, если непосредственное применение осуществляет не изготовитель и распространитель, а конечный потребитель (пациент)?

Показательным здесь является, например, дело о нарушении евразийского патента № 4107³, выданного на «Способ лечения индивидуума с В-клеточной лимфомой, предусматривающий введение синергетической терапевтической комбинации, включающей по крайней мере одно антитело против CD20 и по крайней мере один цитокин, где указанный способ имеет лучший терапевтический эффект, чем другие терапевтические способы лечения, проводимые отдельно» а также на «Способ лечения индивидуума с В-клеточной лимфомой, предусматривающий введение пациенту синергетической комбинации, содержащей терапевтически эффективное количество антитела против CD20 и по меньшей мере один химиотерапевтический агент, причем способ обеспечивает уничтожение клетки В-клеточной лимфомы с синергетическим эффектом, превышающим тот, который достигается с использованием антитела против CD20 или химиотерапевтического агента отдельно». Патенто-владелец полагал, что действия ответчика по введению антитела в гражданский оборот создает угрозу нарушения его права и являются предложением о применении охраняемого способа, так как в инструкции к препарату ответчика содержалось указание о том, что антитело может вводиться в «комбинации с химиотерапией» или «после ответа на индукционную терапию». Отказывая в удовле-

³ Заметим, что, аналогичный орган Европейского патентного ведомства при необходимости вправе обращаться к судебным органам для приведения свидетелей к присяге и предупреждения их об уголовной ответственности.

творении требований истца, суд отметил, что ответчик является лишь изготовителем и распространителем препарата и никоим образом не может быть лицом, осуществляющим способ (медицинским учреждением) ввиду отсутствия у него соответствующей лицензии. Такая логика оставляет больше вопросов, чем ответов. Например, будет ли медицинское учреждение нарушать патент при использовании антитела в комбинации с химиотерапией?

Еще более важен вопрос о том, будут ли производители, посредники или аптечные учреждения считаться нарушителями патента (или лицами, осуществляющими приготовление к нарушению патента), если фактическое применение лекарственного средства, охраняемого патентом «на применение» или «на способ» осуществляется только конечным потребителем в личных некоммерческих целях и вне пределов медицинского учреждения (т. е. в соответствии с четвертой частью ст. 1359 Кодекса). Этот вопрос возник, в частности, в связи с деятельностью компании «Пфайзер», которая на протяжении нескольких лет многократно вчиняла и практически сразу же отказывалась от исков о нарушении патента № 2373938 на применение известного вещества, – силденафила⁴, – по новому назначению до принятия по делу какого-либо решения [17 – 19]. Можно найти различные объяснения подобной тактике, в том числе вполне благовидные, однако ее результатом стало создание нервной обстановки в среде производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей. Многие из них отказались от распространения дженерикового препарата.

Следует отметить, что ни одно из подобных дел не только не дошло до высших судебных инстанций, многие вообще не дошли до суда. Причина состоит в том, что ситуация правовой неопределенности, при которой патентообладатели могут безнаказанно запугивать тех, кто использует или намерен использовать подобного рода изобретения, устраивает их больше, чем любое решение суда, которое может оказаться не в их пользу.

Надеемся, однажды эта проблема все же будет решена на уровне практики судов проверочных инстанций.

4. Продление срока действия патента

Актуальными в сфере фармацевтического патентования являются две проблемы, связанные с продлением срока действия патента:

- 1) фактическая невозможность оспаривания незаконного решения Роспатента в силу недостаточности 3-месячного процессуального срока и
- 2) юридическая невозможность оспаривания незаконного решения ЕАПО, связанная с отсутствием каких-либо правовых механизмов для этого.

4.1. Незаконное решение Роспатента о продлении срока действия патента РФ трудно оспорить в течении трех месяцев и невозможно оспорить за пределами этого срока

Злоупотребления, которые допускают патентообладатели при продлении срока действия патентов на лекарственные средства, весьма многообразны [11], однако мы остановимся только на тех аспектах этой темы, которые относятся к их пресечению.

Установление соответствия лекарственного средства, в отношении которого испрашивается продление срока действия патента, для запатентованного продукта представляет непростую задачу. В соответствии с порядком продления срок действия патента, установленным законом и Административным регламентом, проверка по заявлению проводится с учетом формулы и описания изобретения, при этом исследованию подлежат только те документы, относящиеся к регистрации лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, которые предоставлены самим патентообладателем. В соответствии с пунктом 10.9 ранее действовавшего Административного регламента по продлению срока действия патента (новый регламент содержит аналогичные положения) патентообладатель обязан предоставить в Роспатент заверенную копию официального документа, содержащего сведения о лекарственном средстве на применение которого получено разрешение, «позволяющие отнести изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, к указанному лекарственному средству». В качестве таких документов принимается, «фармакопейная статья на лекарственное сред-

⁴ Более известен под торговым наименованием «Виагра».

ство, нормативная документация, инструкция по применению». В дополнение к этим документам заявитель должен предоставить сведения о регистрационном номере и дате получения первого разрешения уполномоченного органа на применение указанного лекарственного средства, пестицида или агрохимиката. Под «первым разрешением» на применение понимается такое разрешение, которое «позволяет начать использовать такое изобретение». Кроме того, пункт 10.9 требует, чтобы к заявлению был приложен документ, содержащий «утверждение о том, что указанное разрешение является первым». При этом закон и иные правовые акты не устанавливают каких-либо правовых последствий, если такое утверждение является ложным. Также регламент не предусматривает проведение Роспатентом какого-либо исследования для проверки: действительно документы, предоставленные заявителем, относятся к первому разрешению или нет. Этот тезис находит подтверждение в судебной практике.

Согласно решению [20], заявитель КРКА д.д., Ново место, обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий Роспатента по продлению до 6 февраля 2017 г. срока действия патента РФ № 2053229 на изобретение «Производные бензимидазола и фармацевтическая композиция, обладающая антагонистической активностью в отношении ангиотензина, на их основе». Заявление о продлении срока действия патента РФ № 2053229 поступило в Роспатент 25 февраля 2005 г. В качестве разрешения на применение лекарственного средства патентообладатель 30 августа 2005 г. представил нотариально заверенную копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора от 31 августа 2004 г. и выписку из «Списка фармацевтических веществ». Заверенный перевод выписки поступил в Роспатент 28 декабря 2005 г. По результатам анализа вышеуказанных документов, представленных патентообладателем, Роспатент принял решение о продлении срока действия патента РФ № 2053229. Сведения о продлении срока действия патента на изобретение внесены в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и опубликованы в официальном бюллетене Роспатента 20 февраля 2007 г. Суд отметил, что ходатайство о продлении срока действия патента подается

в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения первого разрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. Он также указал на соблюдение патентообладателем требования о предоставлении заверенных официальных копий документов, содержащих сведения о продукте, позволяющие его идентифицировать с продуктом, охарактеризованным в формуле запатентованного изобретения, регистрационный номер и дату получения первого разрешения уполномоченного органа на применение этого продукта. Поскольку патентообладателем соблюдены все требования нормативных актов к документам, заявление подано в срок шесть месяцев с даты выдачи разрешения, а Роспатент в пределах своей компетенции проверил соответствие документов установленным требованиям, суд принял решение отказать в удовлетворении иска. При этом довод заявителя КРКА д. д., Ново место, о том, что у патентообладателя имелось более раннее разрешение уполномоченного органа на применение лекарственного препарата по патенту РФ № 2053229, а, следовательно, Роспатент не должен был продлевать срок действия патента, судом признан необоснованным, поскольку заявитель не предоставил доказательства, подтверждающие данное утверждение. Также судом сделан важный вывод о том, что *самостоятельный поиск информации обо всех имеющихся у патентообладателя разрешениях на применение лекарственного препарата не входит в компетенцию Роспатента*, поэтому Роспатент не имел законных оснований для отказа в продлении срока действия патента РФ № 2053229. Наряду с указанными выше обстоятельствами одним из оснований для отказа в удовлетворении заявления в этом и других подобных делах послужил пропуск заявителем трехмесячного срока, установленного в ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для обжалования ненормативных правовых актов.

Это решение было обжаловано в апелляционную инстанцию. Отказывая в удовлетворении ходатайств о восстановлении срока, предусмотренного ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ссылается на правовую позицию Конституционного Суда [21, 22] о том, что само по себе установле-

ние в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) – незаконными «обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность административных и иных публичных правоотношений, и не может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку несоблюдение установленного срока в силу соответствующих норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, – вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, то есть в судебном заседании».

Таким образом, восстановление пропущенного срока для подачи заявления о признании ненормативного правового акта недействительным возможно по ходатайству заявителя при условии, если заявителем доказано, что несоблюдение срока обусловлено уважительными причинами.

При этом суд отклонил довод заявителя о том, что о совершении оспариваемых действий ему стало известно лишь 5 мая 2010 г., отметив, что заявитель узнал или должен был узнать о ненормативном правовом акте из публикации соответствующего уведомления от 20 февраля 2007 г. в официальном бюллетене Роспатента «Изобретения. Полезные модели» № 05/2007. По мнению суда «публикация данных сведений относится к общеизвестной информации, которую не знать заявитель не мог, поскольку опубликована в официальном издании Роспатента, которое является оперативным, исчерпывающим источником информации о заявленных изобретениях ... а также о нормативных актах и других официальных сведениях и сообщениях Роспатента».

Из анализа рассмотренного выше дела следуют выводы о наличии в действующем законодательстве серьезных дефектов, без исправления которых нельзя считать соблюденным баланс интересов главных направлений фармбизнеса:

– во-первых, продление срока действия патента осуществляется без проверки достоверности утверждения патентообладателя о том, что представленные документы относятся к первому

разрешению, которое позволяет начать использование изобретения;

– во-вторых, срок для обжалования ненормативного правового акта, а именно, решения о продлении срока действия патента, исчисляется с момента, когда заявитель должен был узнать о таком решении, то есть с даты публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене;

– в-третьих, неверно распределено бремя доказывания, т. к. в настоящее время лицо, оспаривающее акт продления срока действия патента не имеет доступа ни к материалам, на основе которых было осуществлено такое продление, ни к регистрационным досье на лекарственные препараты, сравнение которых могло бы доказать, что разрешение не является первым;

– в-четвертых, законом не установлена какая-либо ответственность патентообладателя за предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Поскольку пункт 18 ст. 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» [23] устанавливает шестилетний срок эксклюзивности данных регистрационного досье, лицо, сомневающееся в правомерности продления срока действия патента, практически наверняка пропустит 3-месячный срок для оспаривания решения Роспатента о продлении, задолго до того, как необходимые сведения о ранее зарегистрированном препарате станут доступными.

При существующем положении Роспатент не проверяет, действительно ли разрешение, представленное патентообладателем, является первым; а третьи лица не могут самостоятельно осуществлять полноценное сравнение лекарственных средств, на которые в разное время выданы регистрационные удостоверения, поскольку исчерпывающая информация о составе зарегистрированных лекарственных средств не является общедоступной.

Указанная выше проблема коротких сроков нуждается в эффективном решении. По своей природе исключительные права на изобретение, предоставляемые в случае продления срока действия патента, ничем не отличаются от прав, которые предоставляются заявителю после проверки изобретения на соответствие условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский

уровень» и «промышленная применимость». Однако, в отличие от решения о продлении срока действия патента, решение о выдаче патента может быть обжаловано в связи с несоответствием изобретения условиям выдачи патента в течение всего срока его действия. Столь различное регулирование сроков оспаривания ненормативных актов в двух весьма близких ситуациях ничем не обосновано.

До тех пор пока срок оспаривания незаконного продления будет ограничен 3 месяцами, основной формой защиты лица, приступающего к изготовлению лекарственного средства, может быть лишь требование о признании такого действия злоупотреблением правом по ст. 10 ГК РФ либо требование о «неприменении судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону» согласно ст. 12 Кодекса. Причем логичнее всего использовать такие основания именно в рамках иска о нарушении, а не тогда, когда добросовестность стороны, апеллирующей к этим основаниям, тоже вызывает вопросы.

4.2. Незаконное решение ЕАПО о продлении срока действия евразийского патента и невозможность его оспаривания

Рассматривая положения законодательства о проверке законности продления срока действия патента РФ и учитывая, что на территории Российской Федерации также действуют евразийские патенты на изобретения, необходимо рассмотреть вопрос об оспаривании ненормативных правовых актов Евразийской патентной организации о продлении срока действия патента, относящегося к лекарственному средству.

Прежде всего необходимо отметить, что вопрос о возможности оспаривания решения о продлении срока действия евразийского патента ранее не становился предметом рассмотрения в суде или научной литературе.

Евразийская патентная организация (ЕАПО) является международной межправительственной организацией. ЕАПО имеет статус юридического лица и в каждом договаривающемся государстве ЕАПО обладает правоспособностью, ко-

торая признана за юридическими лицами в соответствии с национальным законодательством данного государства согласно п. 2 ст. 2 Евразийской патентной конвенции (ЕАПК). Помимо ЕАПК деятельность ЕАПО регламентируется Инструкцией к ЕАПК, Административной инструкцией к ЕАПК, приказами исполнительного органа ЕАПО и иными актами нормативного характера, регламентирующими деятельность ЕАПО. ЕАПК и иные нормативные акты, принятые ЕАПО в пределах компетенции, установленной ЕАПК, имеют статус международных договоров РФ, которые в соответствии с Конституцией РФ являются составной частью правовой системы РФ (п. 1 ст. 7). Международные договоры РФ применяются к имущественным и личным неимущественным отношениям, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, – применяются правила международного договора (п. 2 ст. 7).

Деятельность ЕАПО, предусмотренная нормативными актами ЕАПО, может выражаться принятием в установленном порядке решений и совершении, иных действий, направленных в том числе на признание, изменение, продление или прекращение исключительных прав на изобретение. Эти решения являются непосредственно действующими, и для их вступления в силу не требуется издание внутригосударственного акта.

Рассмотрим подробнее положения российского законодательства, регламентирующие действие исключительных прав на изобретение, продление срока действия исключительных прав на изобретение и защиту этих прав.

На территории РФ действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, установленные международными договорами РФ и ГК РФ⁵, в частности признаются исключительные права на изобретения, удостоверяемые патентами, имеющими силу на терри-

⁵ Пункт 1 ст. 1231 ГК РФ.

тории РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации⁶. С признанием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в соответствии с международным договором РФ содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются ГК РФ независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или ГК РФ не предусмотрено иное⁷. Продолжительность срока действия исключительного права, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а также основания и порядок прекращения исключительного права до истечения срока устанавливаются ГК РФ⁸.

Законодательство устанавливает различный правовой режим для исключительного права, удостоверяемого патентом РФ, выданным федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и исключительного права, для действия которого на территории РФ требуется признание на основании международного договора.

Поскольку действие исключительного права, признаваемого в силу международного договора РФ, и его защита определяются по ГК РФ независимо от законодательства страны возникновения, – мы можем сделать вывод о том, что порядок продления срока действия патента может определяться в соответствии с положениями российского законодательства в части, не противоречащей международному договору РФ, имеющему большую юридическую силу. В то же время, поскольку ст. 1230 ГК РФ в отношении оснований и порядка прекращения исключительного права отсылает к положениям ГК РФ, причем последние регламентируют только основания и порядок прекращения исключительного права на изобретение, удостоверяемого российским патентом, следует сделать вывод, что при прекращении исключительного права, удостоверяемого иным патентом помимо российского, следует

применять положения международного договора РФ.

Таким образом, основания и порядок прекращения исключительного права, удостоверяемого евразийским патентом, могут определяться только евразийским законодательством.

В то же время евразийское законодательство не предусматривает возможность оспаривания решения о продлении срока действия евразийского патента на территории Российской Федерации.

По мнению К.В. Осипова [24], оспаривание решения о продлении срока действия евразийского патента возможно в силу положений ст. 12 ГК РФ о том, что «защита гражданских прав может осуществляться ... иными способами, предусмотренными законом», и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса, предусматривающей возможность «рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) ... иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц». При этом К.В. Осипов предлагает рассматривать ЕАПО в качестве «иной ... организации», а основанием для наделения ЕАПО публичными полномочиями считать Федеральный закон от 1 июня 1995 г. № 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патентной конвенции»⁹.

Между тем указанное мнение представляется недостаточно обоснованным, поскольку, как сказано выше, правовые нормы ГК РФ сконструированы таким образом, что они никоим образом не регламентируют продление срока действия и прекращение исключительных прав, признанных на основании международного договора и удостоверяемых патентом, отличным от патента РФ. Поэтому порядок оспаривания действия евразийского патента или решения о продлении срока действия евразийского патента на территории РФ, так же как и компетенция национального юрисдикционного органа по указанным вопросам, может

⁶ Статья 1346 ГК РФ.

⁷ Пункт 2 ст. 1231 ГК РФ.

⁸ Пункт 2 ст. 1230 ГК РФ.

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации от 1995 г. № 23. Ст. 2170.

определяться положениями российского законодательства только при наличии прямого указания на это в международном договоре РФ.

Указание о компетенции национального юрисдикционного органа содержится в ЕАПК в отношении споров о действительности патента исключительных прав. Пункт 1 ст. 13 ЕАПК гласит, что «любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства».

При этом ни ЕАПК, ни иные нормативные акты ЕАПО не регламентируют порядок оспаривания решений ЕАПО о продлении срока действия патента. Аналогичным образом не предусматривается возможность оспаривания отказа в удовлетворении возражения на решение Евразийского патентного ведомства об отказе в выдаче евразийского патента [24] (п. 2 ст. 48 инструкции к ЕАПК устанавливает, что такой отказ является окончательным) или оспаривание решения ЕАПО об административном аннулировании евразийского патента или об отказе в аттестации евразийского патентного поверенного.

В этой связи лицо, которому стало известно о нарушении условий продления срока действия евразийского патента, может защититься от его действия единственно возможным способом – в рамках иска о ненарушении обратиться к суду с просьбой отказать в защите исключительного права патентовладельца, которое было получено им в обход закона.

Весьма показательным примером подхода иностранных судов к злоупотреблениям этого рода может послужить европейское дело, в котором вначале Европейская комиссия наложила на компанию АстраЗенека 60-миллионный штраф за нарушение антимонопольного законодательст-

ва при отзыве компанией разрешений на применение омепразола¹⁰, а затем и Европейский суд справедливости [26] впервые применил доктрину *misuse of patent system* к неправомерному продлению срока действия патента на омепразол [25] путем обмана патентных ведомств европейских стран, так как компания представляла ложные сведения о дате получения первого разрешения.

Также итальянский суд признал злоупотреблением доминирующим положением путем превратного использования патентной системы действия компании «Пфайзер», направленные на искусственный обход норм закона, ограничивающих срок подачи заявления на продление патента [25]. Обход закона состоял в том, что компания «Пфайзер» сначала продлила срок действия основного патента на препарат ксалантан, а затем, по истечении значительного периода времени – срок действия второго патента на ксалантан, который был получен по выделенной заявке (из заявки на основной патент). Если даже дело «Пфайзер» европейские правоприменители квалифицируют, как злоупотребление, то практику, при которой некоторым иностранным фармацевтическим компаниям удается обойти 6-месячный срок подачи заявления о продлении срока действия патента в соответствии со ст. 1363 ГК РФ только за счет того, что взамен частично аннулированного патента им выдается новый с другим номером, следует признать вдвойне сомнительной.

Попытки защиты от действий патентообладателя по продлению срока охраны за пределы установленного максимального срока в России известны, но пока не имеют большого успеха, в частности, в деле против той же компании «Пфайзер», ответчик указывал на тот факт, что закон не предусматривает охрану химического соединения сроком более 25 лет. Однако этот довод не был рассмотрен судами ни в делах об оспаривании решения о продлении срока действия более позднего патента на идентичное изобретение, ни в делах о нарушении более позднего патента на

¹⁰ Когда дженериковые компании начинали проводить тестирование для вывода ранее зарегистрированных АстраЗенекой капсул, последняя отзывала разрешение на продажу омепразола в капсулах и начинала продавать омепразол в таблетках, в результате чего все приготовления дженериковых компаний к производству омепразола в капсулах оказывались бессмысленными, так как они не могли сослаться на сведения о ранее проведенных клинических испытаниях омепразола в капсулах.

идентичное изобретение. Хотя в решении суда говорится [16]:

«Доводы апелляционной жалобы о том, что со стороны истца имеет место злоупотребление правом – продление истцом патентов Российской Федерации № 2114838 и № 2095358, отклоняются апелляционным судом. Правомерность продления исключительного права на патент Российской Федерации № 2114838 установлена Судом по интеллектуальным правам в делах № СИП-17/2015 и № СИП-308/2015. При этом согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Никаких доказательств о наличии признаков злоупотребления правом в действиях истца ответчик в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предоставил. В этой связи утверждение ответчика о получении охраны вещества "вориконазол" на срок, превышающий 25 лет, не основано на законодательстве, материалах дела, противоречит вынесенным судебным актам по делам № СИП-17/2015 и № СИП-308/2015».

Тем не менее это решение не вносит ясности в вопрос о злоупотреблении правом, так как в действительности в делах СИП-17/2015 и № СИП-308/2015 идентичность изобретений никак не исследовалась. В этой связи неясно, каковы были бы выводы суда, если бы идентичность изобретений была и в самом деле исследована и доказана.

Кроме того, вряд ли в подобных случаях будет верно рассматривать действия патентообладателя в качестве шиканы, ибо, продлевая срок действия патента, он не преследует единственную цель навредить каким-то конкретным дженериковым производителям или обществу в целом. Уместнее ставить перед судом вопрос именно об обходе закона, т. к. подобные действия явным образом входят в противоречие с нормативно закрепленным принципом ограничения срока действия патента на изобретение. К тому же аргументы о недобросовестности истца выглядят органично только в случае добросовестного поведения самого ответчика – то есть в рамках иска о нарушении.

5. Неопределенность объема правовой охраны по патенту

Большая дискуссия между специалистами на протяжении нескольких десятилетий идет вокруг того, какие признаки считать эквивалентными, а какие – нет. Независимо от убедительности доводов, высказываемых участниками этой дискуссии, мы не ожидаем, что когда-нибудь наступит хотя бы видимость определенности в этом вопросе, до той поры, пока при установлении факта использования или неиспользования изобретения в материальном объекте или в способе суд будет всецело полагаться на мнение эксперта. О содержании экспертных заключений и о мотивах, побудивших того или иного эксперта признать какие-то признаки эквивалентными, мы в лучшем случае узнаем от коллег и из слухов. Крайне редко вопрос об эквивалентности попадает в сферу внимания суда и лишь изредка служит поводом для назначения повторной или дополнительной экспертизы.

Как показывает анализ публикаций, при установлении эквивалентности признаков все чаще возникают не столько вопросы, требующие каких-то специальных познаний в науке или в технике, сколько вопросы юридического характера, разрешение которых является прерогативой суда. В тех странах, где иски о нарушении патента рассматриваются одновременно с исками о его действительности, суд активно вырабатывает подходы не только к расширительному, но и к ограничительному толкованию признаков по формуле изобретения. Россия не относится к числу таких стран, однако проблему расширительного и ограничительного толкования обходят стороной не только суды. Лишь считанные единицы отечественных специалистов (а, следовательно, и судебных экспертов) уделяют внимание этой теме, да и те ведут ожесточенные споры друг с другом о точном списке критериев эквивалентности, методологии анализа, возможности применения устаревших инструкций, разъясняющих порядок применения доктрины эквивалентов и т. п. Этот путь ведет в тупик. Мнение отдельных специалистов, пусть даже и очень авторитетных, по вопросам права не носит общеобязательного характера и никогда не устроит всех, особенно если оно не поддерживается другими специалистами.

В этой связи введение в российское законодательство иска о нарушении патента и повы-

шение за счет этого правотворческой активности суда мы считаем на сегодняшний день единственным приемлемым способом установить ясные и единые как для создателей, так и для пользователей интеллектуальной собственности правила толкования формулы изобретения. Мы полагаем, что судебный эксперт как специалист в своей области техники должен отвечать только на вопросы, относящиеся к его компетенции, в то время как вопросы юридического характера должны разрешаться судом. Причем для правильного применения доктрины эквивалентов, как мы полагаем, суды и стороны иска не должны ограничиваться простой постановкой перед экспертом широкого вопроса об эквивалентности, фактически перекладывая на него бремя разрешения как технических, так и юридических вопросов. Поскольку эксперт не вправе самостоятельно собирать какие-либо доказательства¹¹, именно стороны должны заранее учитывать все факторы, влияющие на объем правовой охраны по патенту, правильно формулировать вопросы для экспертизы и своевременно собирать и предоставлять суду все необходимые сведения, которые обосновывают их правовую позицию.

Попробуем рассмотреть факторы, суживающие объем патентных прав по формуле изобретения по сравнению с его буквальным толкованием или с расширительным толкованием с учетом доктрины эквивалентов. Некоторые из этих факторов хорошо известны в иностранной патентной практике [10], где принято определять объем правовой охраны по следующей формуле:

{Объем правовой охраны по формуле изобретения} = {Буквальное толкование формулы изобретения} + {Расширительное толкование признаков по формуле изобретения с учетом доктрины эквивалентов} - {Все то, что находится в общественном достоянии} - {Все то, что направлено на решение иной технической проблемы} - {Все то, на что заявитель не претендовал на дату подачи заявки в силу явного или подразумеваемого добровольного ограничения} - {Все то, что является настолько глубокой модификацией охраняемого решения, что оно само может рассматриваться в

качестве изобретения в силу своей новизны и неочевидности} - {Все то, что отличается отсутствием какого-либо признака по формуле изобретения, пусть даже несущественного}.

В американской патентной доктрине эти и ряд других факторов получили говорящее само за себя название «обратная доктрина эквивалентов» [8, 9]. В России многие из них неоднократно освещались в работах В.Ю. Джермакяна [1-7] и других авторов. При этом мы полагаем, во-первых, что факторы, которые традиционно упоминаются в этих работах, могут и должны учитываться при толковании любых признаков по формуле изобретения, а не только тех, в отношении которых применяется доктрина эквивалентов; и, во-вторых, эти факторы могут быть обобщены до трех основных принципов:

- 1) принципа технической эквивалентности;
- 2) принципа непротиворечивости правовой позиции;
- 3) принципа соразмерности объема охраны изобретательскому вкладу (что подразумевает нераспространение правовой охраны на то, что не могло охраняться патентом в силу законодательства и на то, что настолько отличается от охраняемого изобретения, что могло охраняться в качестве самостоятельного изобретения).

Рассмотрим эти факторы подробнее.

5.1. Принцип технической эквивалентности

Следует отметить, что данный критерий является наиболее фундаментальным и применяется практически во всех существующих определениях эквивалентных признаков. Однако мы не будем долго останавливаться на рассмотрении этого принципа, так как вопрос технической эквивалентности, то есть способности средства, охарактеризованного заменяемым признаком, выполнять одинаковую функцию (актуальную применительно к охраняемому объекту) с заменяющим средством в сходном с изобретением объекте техники вызывает меньше всего разногласий.

Также мы не будем погружаться в различные дополнительные критерии, которые обычно увязывают с технической эквивалентностью, на-

¹¹ Статьи 16 и 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 8 марта 2015 г.) // СПС «ГАРАНТ».

пример критерий «осуществления той же функции тем же способом» [49], характерный для патентной доктрины США, или «достижение того же технического результата». Первый дополнительный критерий, к сожалению, довольно трудно увязать с российской правовой базой, а второй будет более подробно рассмотрен ниже.

Однако один момент мы все же рассмотрим в связи с интересным подходом к установлению эквивалентности, который предлагается в статье [50] авторитетных специалистов, цель которой состоит в поиске методологии, устраивающей большинство специалистов в патентном праве. Немного упрощая, авторы статьи [50] предлагают использовать при установлении использования изобретения в объекте техники (имеющем отличия, заключающиеся в предположительно эквивалентных признаках) тот же методологический аппарат, который применяется при оценке «изобретательского уровня» и которым *«владеют тысячи нынешних и бывших экспертов ФИПС (ВНИИГ-ПЭ), патентных поверенных, патентоведов, что значительно упрощает назначение судебных экспертов, а самое главное, ставит проведение патентно-технической экспертизы на единую, тысячекратно апробированную методическую основу»*. Тем самым, авторы [50] предлагают передать оценку эквивалентности признаков т.н. «среднему специалисту», то есть гипотетическому лицу, которое имеет доступ к любым источникам из разных областей техники, которые он может свободно комбинировать, оценивая очевидность или неочевидность заявленного изобретения. Это означает, что от внимания авторов [50] укрылась важная деталь: п. 3 ст. 1358 ГК РФ ясно дает понять, что эквивалентные признаки должны стать известными в той области техники, к которой относится изобретение. То есть «средний специалист» может нарушать границы своей области техники, в то время как п. 3 ст. 1358 ГК РФ этого не допускает. Это ограничение выводит из сферы действия патента куда более широкий круг технических решений, чем те, которые сами могли бы соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень», как предлагается в статье [50]. Гипотетический «специалист», оцени-

вающий техническую эквивалентность признаков (на место которого должен поставить себя судебный эксперт), и близко не подходит к всеведению гипотетического «среднего специалиста», оценивающего изобретательский уровень заявленного решения со всеми вытекающими последствиями. Такой «посредственный специалист» не только не должен изобретать или обращаться к иным областям техники за свежими идеями, от него также нельзя ожидать способности производить замены, предполагающие глубокую переработку охраняемого изобретения, требующие значительного объема экспериментальной работы, которая выходит за рамки простой адаптации готового решения по известным правилам и рекомендациям. Предлагаем авторам [50] учесть этот момент при дальнейшем совершенствовании методологии.

Конечно, в связи с тем, что «посредственный специалист», оценивающий эквивалентность признаков, ограничен областью техники, к которой относится изобретение, встает вопрос о том, что же именно следует считать «той же областью техники»¹², учитывая, что никаких четких границ между областями человеческих знаний не существует. Полагаем, что к одной с изобретением области техники могут быть отнесены как минимум те источники, которые указаны в описании в качестве аналогов изобретения, а также все известные технические решения того же или сходного с изобретением назначения. Также, полагаем, что «посредственный специалист» должен обладать некоторыми общими познаниями в одной с изобретением области техники, по крайней мере, достаточными для понимания общепринятой в этой области терминологии (например, если изобретение относится к химии, «посредственный специалист» должен владеть терминологическим аппаратом химии). Во всех остальных случаях обращение «посредственного специалиста» к иным областям человеческих знаний будет нуждаться в серьезном обосновании. Кроме того, даже в пределах одной и той же области техники способность «посредственного специалиста» находить эквивалентные решения нельзя приравнивать к способности «среднего специалиста». Нельзя забывать о том, что помимо основного

¹² Пункт 3 ст. 1358 ГК РФ.

методологического аппарата оценки изобретательского уровня, законодательство, в частности евразийское, содержит так называемые «субкритерии», которые в некоторых случаях позволяют признать наличие изобретательского уровня даже тогда, когда применение обычной методологии приводит к выводу об отсутствии изобретательского уровня. Это имеет место, например, в следующих случаях¹⁵:

удовлетворение длительно существующей потребности;

сложность решаемой задачи;

преодоление недоверия и скепсиса специалистов;

продолжительность исследований, приведших к положительному результату;

простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, свидетельствующая об оригинальности изобретения;

существенная экономическая значимость изобретения;

использование экспертизой множества ссылок, относящихся к различным временным периодам и/или к различным областям техники.

Полагаем, что в отличие от «среднего специалиста», «посредственному специалисту» нельзя приписывать способность производить какие-либо изменения запатентованного объекта, которые могли бы соответствовать этим субкритериям, и ограничение анализа эквивалентности признаков той упрощенной методологией, которая предусмотрена подзаконными актами РФ для анализа «изобретательского уровня», как это предлагают авторы [50], представляется необоснованным.

Говоря о принципе технической эквивалентности, в первую очередь следует обратить внимание на то, что применение этого принципа хоть и является необходимым условием для получения вывода о попадании сходного решения в сферу действия патента, но практически всеми специалистами признается его недостаточность без применения дополнительных условий. Более подробно о причинах такой недостаточности мы расскажем ниже.

5.2. Принцип непротиворечивости правовой позиции

5.2.1 Непротиворечие правовой позиции, ранее занятой правообладателем в разных юрисдикционных органах или на разных этапах делопроизводства в одном юрисдикционном органе

Практически ни одна публикация о доктринах эквивалентов в последние годы не обходится без упоминания доктрины эстоппель [6, 7, 50]. Ее суть состоит в том, что правовая позиция патентообладателя относительно толкования того или иного признака по формуле изобретения не должна противоречить ранее занятой им правовой позиции. Прежде всего должны учитываться любые изменения, внесенные правообладателем в материалы заявки (или патента) на изобретение. При этом, мы полагаем, что не имеет значения, являются ли такие изменения добровольными (сделанными по каким-то скрытым причинам) или вынужденными (сделанными под влиянием доводов патентной экспертизы); обратное означало бы, что на третьих лиц помимо и без того нелегкого бремени анализа патентной чистоты ляжет совсем уж непосильное бремя анализа истинных мотивов патентообладателя, которые обычно известны только ему самому. Поэтому в обоих случаях (добровольных и вынужденных изменений) влияние такого поступка на объем прав по патенту должно быть одинаковым, ибо когда заявитель добровольно отказывается от некоторых притязаний (например, исключает часть пунктов из формулы изобретения в уже выданном патенте, как предусмотрено евразийским законодательством); пользователи интеллектуальной собственности вправе расценить это как подразумеваемое согласие на использование изобретений по исключенным пунктам формулы. Если же действия правообладателя были вынужденными – они являются ничем иным, как уточнением границ между изобретением и общественным достоянием.

Вопиющими примерами злоупотреблений при толковании признаков является такие (их следовало бы квалифицировать, как шикану), при которых заявитель приписывает признаку столь обобщенное

¹⁵ Пункт 5.8 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве. С изм. от 14 июля 2016 г. // www.eapo.org.

значение, что в объем правовой охраны попадают решения, выбранные им же в качестве аналога. Также совершенно недопустимой является ситуация, при которой заявитель вначале отказывается от какого-то из альтернативных вариантов изобретения в процессе экспертизы, а затем утверждает, что данный вариант все еще охраняется в силу доктрины эквивалентов или по какой-то иной причине.

Поскольку применение доктрины эквивалентов помимо всего прочего подразумевает анализ технического результата, который достигается при осуществлении или применении изобретения (см. ниже), тот же принцип следует применять и в отношении утверждений заявителя о том, что именно является техническим результатом, которые сделаны им в описании изобретения или в процессе переписки с экспертизой. Эти утверждения не должны противоречить друг другу или здравому смыслу. Например, если заявитель просто отметил какое-то явление в описании изобретения, не придавая ему какого-либо значения, а тем более если он оценил это явление как нежелательное, нельзя признать состоятельной ссылкой патентообладателя на это явление как на «истинный технический результат».

Вопрос о противоречии в правовой позиции и о добросовестности лица, претендующего на получение (сохранение в силе) патента, должен возникать в случае любых противоречий в объеме содержания того или иного признака изобретения, которое приписывается этим лицом на разных стадиях жизненного цикла изобретения, начиная от подачи первой заявки на изобретение в одной из стран Парижской конвенции и заканчивая рассмотрением вопроса о действительности патента в российском суде. Описание изобретения и последующая переписка с экспертизой не должны содержать какой-либо информации, свидетельствующей о явной недобросовестности, при которой заявитель желает истолковать тот или иной признак так широко, как если бы он не был им сужен в процессе делопроизводства по заявке. Иностранные заявители, которые помимо российского или евразийского патента имеют родственные патенты в США,

в целом стремятся придерживаться указанного стандарта поведения и в России, поскольку в случае, если противоречия в позиции правообладателя относительно толкования признака станут известными их конкурентам, они могут попробовать признать родственный патент США «незащищаемым» в рамках доктрины «нечистых рук», запрещающей любые действия, связанные с недобросовестным поведением, «обманом патентного ведомства», даже несмотря на то, что случай имел место в отношении родственного иностранного патента [52, 53]. В этой связи действенной мерой против подобного рода злоупотреблений американских патентообладателей может быть простое обещание передать все материалы, свидетельствующие о недобросовестном толковании формулы изобретения или об обмане патентного ведомства, их злейшим конкурентам.

Полагаем, что не только в США подобные действия являются недопустимыми. В рамках российского законодательства они должны приводить к ответственности, установленной ст. 10 ГК РФ в виде отказа в защите права патентообладателя. Аналогичным образом должны пресекаться и другие действия, связанные с обманом патентного ведомства для получения правовой охраны, которые в силу безнаказанности получили широкое распространение:

- указание не достигающихся в действительности технических результатов;
- предоставление сфабрикованных примеров осуществления (когда нельзя оправдать тенденциозные ошибки в данных, представленных в защиту изобретения, какими-либо случайными и непреднамеренными погрешностями эксперимента, или влиянием добросовестного заблуждения относительно валидности самой методики эксперимента);
- сокрытие фактов более раннего открытого применения идентичного продукта, о которых заявителю или патентообладателю, несомненно, было известно до даты подачи заявки (например, когда такой продукт был выпущен в обращение самым заявителем или правообладателем)¹⁴.

¹⁴ Согласно законодательству США, заявитель подписывает декларацию о том, что ему ничего не известно о фактах и документах, которые могут поставить под сомнение патентоспособность его изобретения. Если впоследствии подобные утверждения окажутся ложью, это может привести к тому, что суд сочтет такой патент не заслуживающим защиты и/или недействительным.

Конечно, при этом следует избегать чрезмерно широкого понимания недобросовестности поведения. Подобная ответственность должна возникать только в том случае, если патентообладатель заведомо знал о том, что предоставляемые им сведения были недостоверными, а заявленное изобретение – порочным.

В итоге принцип можно сформулировать следующим образом: желание патентообладателя охватить патентом какое-либо сходное решение не должно противоречить ранее занятой им правовой позиции.

5.2.2. Непротиворечие правовой позиции сведениям и утверждениям, содержащимся в описании изобретения

Данный принцип можно было бы рассматривать, как частный случай эстоппеля, однако учитывая его объем и многообразие, предлагаем остановиться на нем отдельно.

Помимо поведения правообладателя на протяжении всего жизненного цикла изобретения следует придавать значение тому смыслу терминов и выражений, использованных в формуле изобретения, которое они имеют в силу их системного толкования с учетом всех сведений и утверждений в описании изобретения. Это необходимо делать не только «для преодоления ее [формулы изобретения, – А.М., Т.С.] неясных или неопределенных положений», как того прямо требует российское законодательство, но и в тех случаях, когда это необходимо для «установления ее [формулы изобретения] полного и действительного содержания», как поясняет правило 12 (3) Инструкции к Евразийской патентной конвенции. В какой-то степени любая информация, которая приводится заявителем в описании изобретения, может прямо или косвенно влиять на «действительное содержание» формулы изобретения, как сужая, так и расширяя его. В этой связи толкование формулы изобретения вопреки такому «содержанию» можно также рассматривать в рамках анализа поведения правообладателя. Это соображение, как представляется, сразу должно снять обычное возражение специалистов, имеющих дело с российскими патентами, о том, что к описанию следует обращаться лишь для толкования неясных признаков.

Рассмотрим несколько типичных случаев.

5.2.2.1. Рассмотрение сходного решения в качестве подпадающего под патент противоречит утверждениям в описании изобретения

Бывают ситуации, в которых заявитель лишь спустя годы осознает ценность какого-то сходного с его изобретением технического решения и пытается «притянуть его за уши» к своему изобретению, даже если это не очень вяжется с утверждениями, которые содержатся в описании. Например, бывают ситуации, когда в описании изобретения ясно говорится о том, что тот или иной признак по формуле либо не является тем-то и тем-то, или когда заявитель относит к числу пригодных для воплощения изобретения только определенные средства, соответствующие жестким критериям (которым не соответствует «притянутое за уши» техническое решение) и т. п. В этом случае оснований для расширительного толкования также не существует, потому что оно противоречило бы «действительному содержанию» формулы изобретения. К слову, иностранные заявители все же стараются воздерживаться от включения в описание любой информации, которая может ограничивать толкование признаков по формуле изобретения.

5.2.2.2. В описании изобретения приводится иное (обычно расширительное) толкование признаков по формуле изобретения

Довольно распространенной является ситуация, при которой смысл того или иного признака по формуле изобретения совершенно понятен специалисту, но при этом его буквальное толкование либо намного уже того значения, которое ему стремится придать заявитель в описании изобретения, либо в принципе имеет с ним мало общего. Разумеется, мы не говорим сейчас о тех случаях, когда неявная отсылка к описанию является вынужденной и оправдана тем, что для наименования каких-то совершенно новых признаков изобретения просто отсутствует общепринятая терминология, и чтобы не загромождать формулу пространными определениями, заявитель приводит их в описании. В интересующей нас области (фармацевтике) заявители обычно прибегают к подобным уловкам (созданию собственного «словаря») лишь для того, чтобы, с одной стороны, упростить получение патента (ведь эксперт оце-

нивает патентоспособность заявленного изобретения с учетом того значения признака, использованного в формуле изобретения, которое имеет в виду средний специалист); а с другой стороны, – чтобы в случае возможного нарушения патента ссылаться на более широкое толкование признака, которое дано в описании изобретения. В этом случае о расширении правовой охраны говорить нельзя, этому препятствуют сразу три причины. Во-первых, целью анализа описания изобретения является именно «толкование формулы изобретения», но никак не замена в принципе понятных притязаний по формуле изобретения описанием. Во-вторых, изобретение в таком широком понимании, как оно охарактеризовано в описании, никем и никогда не проверялось на предмет его соответствия всем условиям патентоспособности. В-третьих, сам по себе факт, что заявитель не включил в формулу изобретения нечто для него ценное, о чем он хорошо знал и в принципе мог заявить к охране, – любое третье лицо, действующее разумно, осмотрительно и добросовестно, вправе расценивать как косвенно выраженное согласие на переход этой ценности в общественное достояние. Именно так и оцениваются иностранными судами правовые последствия невключения в формулу изобретения каких-то вариантов изобретения, которые были раскрыты заявителем в описании. Действия вопреки такому «неявному» согласию нарушили бы принцип непротиворечивости поведения патентообладателя.

5.2.2.3. Признаки по формуле выражены точными числовыми характеристиками, в том числе с упоминанием таких выражений, как «не менее», «не более», «от», «до», в то время как соответствующие количественные характеристики сходного решения вступают с ними в явное противоречие

В этом разделе поговорим о количественных признаках, то есть признаках, сформулированных в виде диапазонов или точечных числовых значе-

ний какого-либо параметра, заданных конкретными числовыми значениями. Также к этой категории можно отнести признаки, которые предлагается определять с помощью математических формул. Считаем, что в таких случаях не существует никаких оснований для включения в объем правовой охраны каких-то иных числовых значений по той причине, что видя подобные признаки, эксперт патентного ведомства, оценивающий патентоспособность заявленного изобретения, средний специалист или любое третье лицо, намеренное использовать техническое решение с близким к диапазону значением признака¹⁵, – должны ожидать, что указанные в формуле точные числовые значения заявитель выбрал потому, что провел или должен был провести все необходимые эксперименты, доказывающие как осуществимость изобретения во всем диапазоне, так и достижение выбранного им технического результата при любом значении из выбранного диапазона и пришел к выводу или убедился в результате эксперимента, что за рамками диапазона необходимый результат не достигается. В этом случае техническое решение даже с близким, но отличающимся значением количественного признака уже можно рассматривать как нечто, настолько отличное от охраняемого изобретения, что могло бы охраняться в качестве самостоятельного изобретения, преодолевая предубеждение авторов охраняемого изобретения о невозможности осуществления изобретения или достижении технического результата вне охраняемого диапазона. Если же в сходном решении за счет изменения количественного признака перестал достигаться технический результат по изобретению – вывод об отсутствии эквивалентности еще очевиднее.

5.2.2.4. В сходном решении не достигается технический результат по патенту

Очевидно, что патентные права никоим образом не могут распространяться на решения, пусть даже очень сходные с охраняемым, в которых не

¹⁵ От себя добавим, что под «близким» значением все же не следует понимать значение, которое вплотную приближается к значению по формуле. Сама по себе запись числа всегда содержит в себе определенное расширительное толкование, связанное с количеством значащих цифр. Например, запись «5,0» при указании какого-либо количественного признака с точки зрения любого специалиста в технике совсем не тождественна указанию «5,00»: в первом случае запись означает, что заявитель пожелал ограничиться точностью ± 1 (поэтому записи 5,0 в формуле изобретения может соответствовать значение показателя 5,9 в продукте нарушителя), во втором – точностью $\pm 0,1$.

достигается технический результат по изобретению. Такое (сходное) решение не может охраняться патентом, так как если бы оно было включено в заявку на выдачу патента, заявитель получил бы отказ в выдаче патента либо по причине несоответствия сходного решения условию единства изобретательского замысла (если достигается иной, чем в охраняемом изобретении результат); либо в связи с несоответствием условию патентоспособности «изобретательский уровень» (если технический результат не достигается и при этом не достигается никакого другого неочевидного результата); либо в связи с несоответствием условию патентоспособности «промышленная применимость» (достижимость технического результата согласно евразийскому законодательству оценивается в рамках проверки промышленной применимости). Чаще всего такая ситуация случается тогда, когда замена признака в сходном решении препятствует достижению технического результата по изобретению.

При этом по нашему мнению данный подход не должен ограничиваться только теми ситуациями, когда в сходном решении не используется один из признаков по изобретению. Как мы считаем, нарушение не должно признаваться и в том случае, когда достижению одного с охраняемым изобретением технического результата препятствует какой-либо дополнительный признак, а по остальным признакам решения полностью совпадают. Подобные ситуации очень часто возникают в фармацевтике при сравнении решений, относящихся к композициям. Например, предположим, что существует патент на «Жидкую композицию активного ингредиента А и стабилизатора Б для лечения З». Технический результат состоит в достижении срока хранения 1 месяц. Также существует сходное решение «Жидкая композиция активных ингредиентов А и Г и стабилизатора Б для лечения З». Техническим результатом является усиление действия композиции, при этом срок хранения полученной композиции составляет 1 неделю, вследствие нестабильности ингредиента Г. Несмотря на использование в сходном решении всех без исключения признаков охраняемого изобретения, нарушение в таком случае не должно быть признано, так как это противоречило бы выбранному патентообладателем техническому результату.

Также принцип «непротиворечия» описанию должен препятствовать включению в объем охраны по патенту таких сходных решений:

- страдающих недостатками, от которых обещает избавиться патентообладатель в описании изобретения;
- в которых проявляются эффекты, отмеченные патентообладателем как нежелательные, которых следует избегать при осуществлении изобретения;
- которые не позволяют решить задачу, поставленную в описании изобретения.

5.2.2.4.1. Технический результат по изобретению в принципе недостижим

Важным частным случаем ситуации, описанной в п. 5.2.2.4, является ситуация, при которой технический результат не достигается ни в сходном решении, ни в решении по патенту

Часто такие патенты выдаются либо на основе некорректных (фальсифицированных) эмпирических данных, либо вообще без какого-либо подтверждения возможности достижения технического результата. В настоящее время эта ситуация выглядит тупиковой для лица, желающего использовать изобретение по такому патенту, в связи со следующими обстоятельствами:

- а) возможность достижения технического результата в процессе экспертизы не проверяется в силу того, что экспертиза не осуществляет и не вправе осуществлять его экспериментальную проверку, а, следовательно, вынуждена полагаться на декларативные заявления;
- б) при проведении экспертизы может попросить заявителя подтвердить возможность осуществления изобретения (промышленную применимость), но не возможность достижения технического результата;
- в) в то же время, даже если третье лицо в результате экспериментов обнаружит, что технический результат не достигается, Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента критически оценивает все подобные доказательства, являющиеся, по сути, мнением заинтересованной стороны, и отказывает в удовлетворении возражений, к тому же сторона патентообладателя в ответ предоставляет материалы, подтверждающие обратное;

г) суды не находят оснований для признания недействительными решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражений, поскольку доводы лица, подавшего возражение, и доводы патентообладателя в рамках процесса об аннулировании патента уравновешивают друг друга.

Между тем такое положение нарушает принцип состязательности и право на судебную защиту, поскольку Палата по патентным спорам, являясь неполноценной с процессуальной точки зрения квазисудебной структурой, в отличие от суда лишена возможности назначать независимую судебную экспертизу для проверки фактов, имеющих юридическое значение в случаях, когда позиции оппонентов не совпадают. Кстати отметим, что аналогичный административный орган Европейского Патентного Ведомства, – Апелляционная палата – таким правом обладает и может при необходимости обратиться в суд соответствующей страны ЕС, для того чтобы назначить экспертизу или привести к присяге свидетеля или эксперта.

По причинам, указанным выше, обращение в суд для признания факта, имеющего юридическое значение (недостижения технического результата), невозможно. Таким образом, эффективно защититься от патента с недостижимым техническим результатом можно только при условии рассмотрения соответствующего обстоятельства судом, а не Роспатентом. Это еще раз подчеркивает необходимость введения в российское законодательство иска о ненарушении как эффективного средства защиты против патентов этого рода.

5.2.2.5. Нарушение не должно быть признано и в том случае, когда в сходном решении отсутствует какой-либо из признаков по формуле изобретения

При этом целесообразно выделить две наиболее распространенные ситуации:

а) когда в сходном решении отсутствует какой-то «несущественный» признак;

б) когда признак в принципе не может присутствовать в сходном решении, так как является т. н. «внешним».

В ситуации «а» отсутствие в «нарушающем» объекте несущественного признака по формуле изобретения не может быть исцелено с помо-

щью расширительного толкования, так как это нарушило бы принцип правовой определенности объема охраны для третьих лиц, который в мировой практике является одним из противовесов доктрине эквивалентов, наряду с обратной доктриной эквивалентов. Российское законодательство содержит норму, позволяющую эксперту (хотя и не обязывающую его) предупреждать патентообладателя о нежелательности включения в формулу несущественных признаков и о том, что это чревато для него негативными последствиями. Это говорит о том, что законодатель возложил именно на патентообладателя, а не на третьих лиц бремя ответственности за ошибки, допущенные им при составлении формулы изобретения.

Ситуация «б» несколько сложнее. Среди специалистов существуют два противоположных мнения о том, можно ли нарушить патент, содержащий т.н. «внешние» признаки, то есть признаки, которые включены в независимый пункт формулы изобретения, но отсутствуют в самом изделии при его изготовлении или при продаже и появляются у него только при использовании конечным потребителем, при дополнительном оснащении или в процессе функционирования. Большая часть специалистов [см., например, 31], и к ним относятся авторы настоящей статьи, не считают возможным признавать использование таких изобретений, по крайней мере пока в закон не будут внесены соответствующие уточнения. Однако суды, опираясь на мнения экспертов, приходят к разным, часто противоположным выводам по этому вопросу [см. там же]. По всей вероятности в основе судебных решений об использовании подобного рода изобретений лежит исключительно внутреннее убеждение эксперта о применении подобных признаков. Такие выводы были бы невозможны, если бы экспертиза не давала правовой оценки обстоятельствам дела и руководствовалась лишь вопросом о фактическом использовании или неиспользовании подобных признаков. В статье [49] без какого-либо нормативного обоснования утверждается, что «признаки, несущественные по их определению, не определяют сущность изобретения, и их удаление из формулы изобретения можно рассматривать как замену несущественного признака эквивалентным ему (его отсутствием)». В статье [31] предлагается вооб-

ще не учитывать «внешние» признаки при оценке использования в материальном объекте всех признаков изобретения согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ лишь на том основании, что они характеризуют не изобретение, а что-то другое, не относящееся к нему. Однако эту точку зрения нельзя назвать убедительной, так как признаки, характеризующие нечто, что не является изобретением, или нечто, что вовсе не требуется для решения поставленной технической задачи, ничем не отличаются от «несущественных признаков», о негативном влиянии которых с точки зрения объема правовой охраны законодатель предупредил правообладателя. Мы же полагаем, что в отношении «внешних» и несущественных признаков должны применяться одинаковые подходы. В этом мы солидарны с мнением Рабочей группы совета Палаты патентных поверенных по разработке Методики установления факта использования изобретения, которым *«Многолетний опыт подсказывает, что первый путь [игнорирование признаков по формуле] завтра же обернется злоупотреблениями, когда под категорию несущественных недобросовестные судебные эксперты будут подгонять и технические признаки, исключая их из рассмотрения. Поэтому более целесообразным представляется второй путь – неприменения правила об эквивалентах к таким признакам...» [50]*.

Здесь нельзя не отметить, что авторы статьи [50] выносят признаки, характеризующие назначение в самостоятельную категорию, требующую какого-то особого подхода при установлении эквивалентности. Полагаем, что такой подход является искусственным. Нет никакого подтекста в том, что законодатель особо выделяет признаки назначения в п. 10.8.1.3 (1) Регламента по изобретениям: вероятно, причина этого в желании переломить ранее существовавшее *пренебрежение экспертизы* признаками назначения; тем самым законодатель лишь подчеркнул, что назначение является как раз обычным признаком изобретения, а не каким-то особенным.

Трудности правоприменения возникают все не из-за особенной природы признаков назначения, а по причине того, что данные признаки, как правило, относятся к двум проблемным категориям, требующим больших усилий для правильной интерпретации:

1) «подразумеваемые» или «имманентно-присущие» признаки, то есть характеристики, из которых следует, что объекту присущи определенные, известные специалистам технические признаки, не нуждающиеся в упоминании. Например, из характеристики «оптический микроскоп» следует, что в нем есть система линз или зеркал, которые обеспечивают увеличение микрообъекта;

2) «внешние» признаки, не присущие объекту вне процесса его использования.

И если с признаками первой категории еще можно как-то разобраться, прибегая к помощи специализированных справочников и к системному толкованию описания изобретения, то признаки последней категории вызывает серьезные затруднения.

Наше мнение состоит в том, что подход к признакам этой категории не должен чем-то отличаться от общего подхода к «внешним» признакам, который уже описан выше. Мы полагаем, что назначение является мнимой характеристикой материальных объектов; в действительности последние обладают лишь определенными физическими, химическими и т.п. свойствами, позволяющими применять их в соответствии с указанным назначением. Назначение приписывается вещам и процессам лишь в силу представлений человека об их потенциальной предназначенности либо по факту реального применения той или иной вещи или процесса в какой-либо сфере человеческой деятельности. Из указания *«оптический микроскоп для наблюдения за митозом в эукариотических клетках»* следует лишь, что вещь обладает некоторым набором подразумеваемых технических признаков, позволяющих использовать его аналогично известным микроскопам. Но в случае когда физический объект «микроскоп» находится на исследовании у судебного эксперта, любые предположения о том, что признак *«для наблюдения за митозом в эукариотических клетках»* использован в объекте, будут являться не более, чем домыслами, даже если такое назначение прямо указано в инструкции к микроскопу. Этот подход не является нашим изобретением, а изложен, например, в Руководстве [51]:

«5.21. Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно

толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, не пригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах, который представлен в такой форме, как "вещество или композиция X", после чего следует указание на использование, например, "...для использования в качестве лекарства", "...в качестве антибактериального агента" или "...для лечения заболевания Y" будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22).

Следует отметить, что в разделе 5 Руководства [51] содержатся общепринятые в мире принципы толкования формулы изобретения с «внешними» признаками и объема их правовой охраны, в том числе для изобретений, относящихся к «продукту, охарактеризованному через способ получения». В этой связи нельзя признать состоятельным довод авторов [50] о том, что эти признаки следует учитывать даже вопреки закону и здравому смыслу лишь потому, что охрана изобретений с внешними признаками становится невозможной. На самом деле эти признаки должны лишь побудить эксперта выяснить технические особенности заявленного объекта, которые за ними скрываются, и установить использование в физическом объекте именно этих особенностей. Если же такие особенности установить не удастся – то нет и необходимости проводить какое-либо сравнение. Признак, техническое содержание которого неясно, по законам логики не может быть идентифицирован в материальном объекте.

5.3. Принцип соразмерности объема охраны изобретательскому вкладу

Мы не будем подробно останавливаться на том, что технические решения, которые отлича-

ются от решения, охраняемого патентом настолько, что могли бы сами соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень» не должны никоим образом подпадать под действие патента, так как этот аспект достаточно полно раскрыт в статье [50]. В целом соглашаясь с этим мнением, мы лишь хотели бы обратить внимание авторов [50] на то, что помимо решений, которые соответствовали условиям изобретательского уровня, из сферы действия патента необходимо вывести также все те решения, которые не могли получить правовую охрану на дату приоритета заявки на получение патента. Это положение является важной составляющей обратной доктрины эквивалентов и упоминается практически в любой отечественной и иностранной публикации по теме толкования формулы изобретения; тем страннее, что авторы статьи [50] обходят его своим вниманием.

Далее рассмотрим некоторые наиболее актуальные для фармацевтической индустрии аспекты данной темы.

5.3.1. Нераспространение патентной охраны на объекты, находящиеся в общественном достоянии

К сожалению, практика прямого применения судами защиты *общественного достояния* в России полностью отсутствует. Норма статьи 1364 ГК РФ о переходе изобретения в *общественное достояние* еще ни разу не была напрямую успешно использована в качестве инструмента защиты от иска о нарушении, а суды до настоящего времени еще не дали однозначного ответа на вопрос о том, где пролегает граница между охраняемым изобретением и *общественным достоянием*, что заставляет сомневаться в самой возможности ее практического использования для защиты ответчика. Как показывает анализ, в тех немногих случаях, когда ответчики все же пытаются прибегнуть к ст. 1364 ГК РФ, обоснование правовой позиции вызывает вопросы. Обычно ответчик стремится доказать лишь факт использования изобретения, уже перешедшего в *общественное достояние*. Между тем лишь на первый взгляд может показаться, что для ответа на вопрос о том, что именно переходит в *общественное достояние* в момент истечения срока действия *первичного*

патента применимы те же критерии, что и при установлении факта использования изобретения в соответствии со ст. 1358 ГК РФ. Тогда критерий для разграничения *вторичных патентов* и общественного достояния мог бы звучать следующим образом: «Если в каком-либо объекте использованы все без исключения признаки изобретения, перешедшего в общественное достояние, или эквивалентные им признаки, это не будет считаться нарушением». Но если мы будем применять этот критерий, то не сможем признать нарушенным ни один вторичный патент, ибо почти все они содержат первичное изобретение и являются таким образом¹⁶ зависимыми от первого патента, переходящего в общественное достояние. Очевидно, судебная практика должна выработать иные критерии, но – какие именно?

Едва ли не в каждой публикации, посвященной доктрине эквивалентов, отмечается необходимость ограничения расширительного толкования объема правовой охраны по формуле изобретения, как минимум, для того, чтобы в объем охраны по патенту не попадали технические решения, уже бывшие известными ранее и/или не являющиеся патентоспособными на дату приоритета заявки на патент. С учетом этого соображения толкование признаков по формуле изобретения не должно распространяться на нечто такое, что не соответствовало условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Это соображение можно легко обобщить: патент не должен охранять ничего такого, что на дату его приоритета не соответствовало условиям патентоспособности. В этой связи охрана также не должна распространяться на такие сходные с охраняемым решением, которые не соответствовали бы условию патентоспособности «промышленная применимость», будь они включены в заявку на получение патента; либо в силу того, что они не способны реализовать назначение, указанное в описании патента; либо в силу того, что средства и методы для осуществления таких сходных решений не были известны на дату приоритета и не раскрыты в описании патента. То есть мы предлагаем не распространять правовую охрану по патенту не только на те решения, которые от-

личаются от изобретения по патенту настолько, что они сами могли быть признаны соответствующими условию «изобретательский уровень», как предлагают авторы статьи [50], но и на те решения, на которые рассматриваемый патент вообще не мог быть выдан ввиду их несоответствия условиям патентоспособности.

Применение указанного критерия на практике возможно только в том случае, если стороны будут правильно формулировать вопросы для судебной экспертизы и обеспечивать суд (и эксперта) всеми необходимыми доказательствами для оценки сходного решения на соответствие или несоответствие этому критерию. Без глубокой подготовки сторон на предварительных этапах судебного процесса исход дела будет практически предрешен теми вопросами и доказательствами, которые переданы судебному эксперту. Например, какого исхода может ожидать ответчик, если истец предложил поставить перед экспертом единственный вопрос в следующей формулировке: «Использованы ли в продукте X все без исключения признаки изобретения Y или эквивалентные им признаки, то есть признаки, выполняющие одинаковые функции и ставшие известными в данной области техники до даты приоритета изобретения» и не представил своих собственных вопросов или возражений по поводу некорректности определения эквивалентных признаков, содержащихся в самом вопросе? В этом случае можно будет считать, что ответчик своевременно не воспользовался имевшимися у него процессуальными возможностями. Бремя доказывания принадлежности сходного решения к уровню техники либо наличия у него изобретательского уровня, как представляется, должно лежать на ответчике; а бремя доказывания эквивалентности и несоответствия сходного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» – на истце.

К большому сожалению, и стороны, и суды идут по наиболее простому пути. Первые – упускают возможность защиты с помощью общественного достояния, вторые – под любыми предлогами стараются избежать его рассмотрения, либо полностью игнорируя ссылку ответчика на *общественное достояние*, либо отказывая ответчику

¹⁶ Статья 1358.1 Гражданского кодекса РФ.

на том основании, что он якобы ставит вопрос о *действительности* патента, который находится в исключительной компетенции Роспатента, а не суда. На самом же деле к действительности патента эти аргументы не имеют ни малейшего отношения. Даже действительный патент может требовать разграничения объема патентных прав с общественным достоянием. Приведем простой пример. Предположим, была известна таблетка, содержащая 50 мг. Э. для лечения гепатита. Заявитель доказал эффективность Э. в меньшей дозе – 5 мг и получил патент на «Таблетку для приема один раз в день, содержащую до 5 мг соединения Э. для лечения гепатита». Каков в этом случае будет ответ эксперта на вопрос: «Содержит ли таблетка ответчика [содержащая 50 мг Э.] 5 мг Э.?» и будет ли такой ответ справедлив, с учетом того, что таблетки с 50 мг Э. были известны задолго до патента, и в патентоспособности изобретения по патенту также нет никаких сомнений? Защита по делам этой категории возможна только путем разграничения изобретения с общественным достоянием. В зарубежной судебной практике такая модель защиты хорошо известна, как *Gillette defence* (США) или *Formstein defence* (Германия). Последняя представляет для нас особый интерес, поскольку в отличие от США, в Германии, как и в России, вопросы патентоспособности и нарушения патента рассматриваются в разных юрисдикционных органах, что тем не менее не мешает немецким судам погружаться в не свойственную им проблематику патентоспособности вторичного изобретения. В России пока известен лишь один случай применения защиты *общественного достояния* – на шумевшее дело Комбиотеха [29], в котором чтобы отстоять свое право использовать объект общественного достояния, ответчику пришлось вначале сходить в Роспатент, чтобы получить заранее очевидный ответ: объект общественного достояния (который использует ответчик) *отличается* от изобретения истца. Принимая решение, Высший арбитражный суд РФ исходил

из того, что патент не мог охранять известное решение, иначе он не был бы выдан, притом Роспатент подтвердил факт *отличий* между известным и охраняемым решением, сохранив патент в силе.

Чтобы добиться этого результата, ответчик был вынужден дожидаться решения Роспатента и оспаривать вступившее в законную силу решение суда, несмотря на то, что вся соответствующая аргументация в защиту *общественного достояния* приводилась еще в первой инстанции. Такая практика возлагает излишние судебные и административные издержки, а также риски на пользователей интеллектуальной собственности, является порочной и нуждается в изменении. Одним из эффективных способов снижения рисков, как нам представляется, была бы возможность предъявления иска о нарушении.

5.3.2. При переходе в общественное достояние более раннего патента на идентичное селективное изобретение более поздний патент действует только применительно к тому назначению, которое связано с вновь открытыми свойствами вещества, даже если такое ограничение не содержится в формуле изобретения более позднего патента

Последствия перехода в общественное достояние изобретения по более раннему патенту на идентичное *селективное изобретение* законом не урегулированы.

Хотя представители Роспатента предпочитают бороться с проблемой двойного патентования фармацевтических изобретений путем ее отрицания [27], тем не менее многим специалистам не понаслышке известно о ее существовании [11, 28, 48]. Ее причина в том, что российское законодательство¹⁷ не требует указывать в независимом пункте формулы изобретения *назначение или активность химического соединения* в качестве одного из признаков. Охрана предоставляется соединению как таковому. Вкупе с положениями законодательства о *селективном изобретении*¹⁸ это

¹⁷ В развитых странах, например в США, такого не происходит, так как законодательство содержит прямой запрет «двойного патентования», либо такой запрет сформирован на уровне судебной/административной практики. Так, например, произошло в системе Европейского патента, хотя Европейская патентная конвенция не содержит явного запрета двойного патентования.

¹⁸ Эти положения позволяют получить патент на соединение, которое является частным случаем ранее известной группы соединений, если у него (соединения) выявлены какие-то новые в качественном или количественном отношении свойства.

приводит к тому, что становится возможным получить два (или больше) патента с разными датами на одно и то же химическое соединение, если в позднем патенте (в описании, а не в формуле) указано на новую активность известного химического соединения. На практике это означает, что та или иная молекула может охраняться свыше установленного статьей 1364 ГК РФ срока. Делается это примерно следующим образом. Вначале правообладатель получает патент на группу химических соединений «Соединение следующей структуры ...», без указания в формуле какого-либо назначения. Затем правообладатель проводит дополнительные эксперименты и понимает, что какое-то соединение, которое не было описано в первой заявке, как специально полученное и исследованное, но подпадает под общую структурную формулу первого патента, обладает какими-то *новыми свойствами*. В этом случае правообладатель может подать еще одну заявку на одно из соединений, подпадающих под общую структуру, также при этом не указывая в формуле никакого назначения. И в том и в другом случае охрана предоставляется соединению как таковому, однако срок действия второго патента оканчивается позднее.

За примерами не нужно далеко ходить. Еще в статье [11] автор упоминал патенты РФ № 2147574 и 2195446, оба охраняющие одно и то же вещество – цинакальцет. Общий срок охраны этого соединения составляет более 28 лет. В докладе [28] упомянуты еще два патента РФ № 2095358 и 2114838, оба охраняющие вориконазол (максимальный общий срок охраны этого соединения составляет более 27 лет), которые уже стали предметом двух судебных процессов. Следует еще раз подчеркнуть, что эти патенты – полностью идентичные друг другу соединения без каких-либо дополнительных признаков.

На практике эта ситуация приводит к возникновению правовой неопределенности: возможно ли использование младшего изобретения после перехода старшего изобретения в *общественное достояние*? Что происходит при истечении срока действия старшего патента? Приводит ли это к тому, что соединение, попавшее в общественное достояние, может быть использовано любым лицом по любому назначению (напоминаем, что в

формуле изобретения назначение не указывается, следовательно, может быть любым)? Или же младший патент (в формуле которого назначение соединения и его биологическая активность тоже не указана) действует в полном объеме вопреки переходу старшего изобретения во *всеобщее достояние*? Действующее законодательство не дает никакого ответа на эти вопросы.

На первый взгляд, если изобретение по более раннему патенту перейдет в общественное достояние, можно будет утверждать, что в таком случае второй патент на идентичное изобретение не будет ничего охранять и может быть использован любым лицом совершенно свободно. Однако, если мы воспользуемся критерием из раздела 5.3.1, то придем к выводу, что после окончания срока действия старшего патента нарушением патента на идентичное младшее изобретение (которое является селективным) будет использование только таких свойств соединения, которые уже были известны на дату приоритета младшего патента, либо использование которых было очевидно, но не тех свойств, открытие которых и послужило основанием для выдачи младшего патента. Это подводит нас к выводу, вынесенному в заголовок раздела. Обращаем внимание, что данная ситуация в наиболее чистом виде отражает проблему неурегулированности соотношения между изобретением и *общественным достоянием*, она не имеет никакого отношения к *доктрине эквивалентов*, поскольку даже при буквальном толковании формулы изобретения младшего патента нарушение должно быть признано постольку поскольку все признаки соединения по формуле младшего патента будут использованы, а назначение и свойства соединения не могут рассматриваться в качестве отличия, т. к. они не указаны в формуле изобретения.

Судебная практика по данному вопросу еще не сформировалась. Мотивировку имеющихся судебных актов нельзя назвать удовлетворительной. Например, из постановления [16] следует, что:

«[Ответчик] указывает, что суд не применил статью 1364 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащую применению, а также не дал оценку доводам ответчика о том, что он использовал другой патент Российской Федера-

ции № 2095358, срок действия которого уже истек. Кроме того, со стороны истца имеет место злоупотребление правом

...

При вынесении обжалуемого решения патент Российской Федерации № 2114838 являлся действующим, а требования относительно патента № 2095358, на который ссылается податель апелляционной жалобы, истцом не заявлялись. Одновременное использование в препарате как патента, перешедшего в общественное достояние, так и действующего патента не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав на действующий патент. Законодательство не содержит запрета на использование в лекарственном препарате более чем одного патента, однако законодательство содержит запрет на использование в лекарственном препарате патента без согласия патентообладателя (статьи 1229, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации)».

В решении [30] отмечается:

«Именно поэтому использование в препарате «Вориконазол Канон» патента РФ № 2095358 (перешедшего в общественное достояние в связи с истечением срока действия) не придает правомерности использованию в этом же препарате действующего патента РФ № 2114838, иное бы означало неограниченную возможность избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав путем одновременного использования как изобретения, перешедшего в общественное достояние, так и изобретения по действующему патенту. Ни статья 1229 ГК РФ, ни статьи 1358 и 1359 ГК РФ не содержат такого исключения / основания освобождения от ответственности за нарушение исключительного права на изобретение.

Вывод об использовании изобретения по патенту РФ № 2095358, перешедшего в общественное достояние, в соответствии со статьей 1358 ГК РФ не отменяет вывода об использовании действующего патента РФ № 2114838, за нарушение исключительного права на который наступает ответственность в соответствии со статьей 1252 ГК РФ.

Патенты РФ № 2095358 и № 2114838 охраняют разные технические решения, поскольку иначе указанные патенты не могли быть выданы.

Вывод о том, что указанные патенты не охраняют одно и то же изобретение, подтвержден тремя судебными актами Суда по интеллектуальным правам: Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2015 по делу № СИП-17/2017¹⁹, Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2015 № С01-607/201 по делу № СИП-17/2015, Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2015 по делу № СИП-308/2015, и указанными акты не установлена противоправность или злоупотребления правом в действиях компании «Пфайзер Инк.» в связи с получением исключительного права на два разных технических решения по двум разным патентам № 2095358 и № 2114838».

Анализ цитированных в решении суда дел показывает, что эти утверждения не соответствуют действительности, поскольку в деле № СИП-17/2015 Президиум СИП признал вопрос об идентичности решений неотносимым к делу и отказался от его рассмотрения: «Суд первой инстанции обоснованно не стал устанавливать такие обстоятельства, как: является ли зависимым патент Российской Федерации № 2114838 от патента Российской Федерации № 2095358, имеет ли он иное техническое решение от патентов указанных в реестре изобретений, содержащих Вориконазол, поскольку установление указанных обстоятельств не требовалось при рассмотрении данного требования общества».

В деле № СИП-308/2015 вопрос об идентичности не исследовался судом, т. к. истцу было отказано в рассмотрении заявления о признании решения Роспатента о продлении срока действия патента недействительным в связи с пропуском процессуального срока.

5.3.3. Объем прав по дополнительному патенту при переходе в общественное достояние изобретения по основному патенту

С изменением механизма продления срока действия патента, которое произошло в связи с введением в ст. 1364 ГК РФ нормы о выдаче до-

¹⁹ В решении допущена ошибка, имеется в виду дело СИП-17/2015.

полнительного патента только на то изобретение, в отношении которого выдано разрешение на его использование, возникает интересный (и пока теоретический вопрос). Суть его вот в чем. Изобретения в области лекарственных средств, пестицидов и агрохимикатов, как правило, охраняются патентом на группу из большого количества химических соединений, охарактеризованных с помощью общей структурной формулы, в то время как *дополнительный патент* должен выдаваться только на одно из таких соединений. Но что происходит в момент, когда срок действия *основного патента* заканчивается, а *дополнительный* все еще продолжает действовать? Переходят ли соединения, не вошедшие в *дополнительный патент*, в общественное достояние, или они по-прежнему должны охраняться как эквиваленты соединения по дополнительному патенту? Хотя это и не следует из буквы закона, однако, мы полагаем, что указанное изменение как раз и было внесено в законодательство для того, чтобы эти «не вошедшие» соединения перестали охраняться.

5.3.4. Мнимые изобретения, не вносящие реального вклада в уровень техники, не должны охраняться

Особенно проблемными и притом весьма распространенными являются ситуации, когда патент выдан на продукт, до этого много лет присутствовавший на рынке. Это возможно из-за того, что *свойства*, которые патентообладатель указывает в качестве «новых», доказывающих, что сам продукт, обладающий этими свойствами, является новым, по каким-то причинам не были до этого никем описаны, хотя сам продукт как таковой мог продаваться. Опровергнуть такое утверждение эксперта Роспатента не может. Оспорить такой патент также практически невозможно, т. к. никаких источников, подтверждающих известность продукта с «новыми» *свойствами*, не существует, а экспериментальные данные Палата по патентным спорам всерьез не воспринимает, т. к. не наделена полномочиями суда по оценке доказательств.

Обычно такие патенты получают по известной всем патентным специалистам схеме:

1) патентообладатель понимает, что срок патентной охраны коммерчески успешной субстанции скоро истекает;

2) свойства субстанции (которая к этому времени много лет продается в России и в мире) тщательнейшим образом исследуют на предмет каких-либо новых *свойств*, еще не исследованных ввиду, например, их невостребованности;

3) если в литературе не были описаны, к примеру, спектры порошковой дифракции известной субстанции²⁰ – такие спектры снимают и подают заявку на «новый» только что полученный продукт, который к тому же обладает улучшенными характеристиками (например, с улучшенной прессуемостью или стабильностью²¹);

4) патентное ведомство не может сопоставить спектры порошковой дифракции «нового» продукта с таковыми у старого ввиду отсутствия оных и делает неизбежный вывод о том, что изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

Эта проблема признается Роспатентом и, в частности, была отмечена в публичном докладе [32].

В борьбе с приемами этого рода (которые получили наибольшую известность в деле О. Тихоненко против производителей японских автозапчастей) ответчики шли либо по пути аннулирования мешающего патента, либо суд принимал решение об отсутствии нарушения [1]. В первом случае в уровне техники была выявлена публикация, порочащая новизну [33]. Во втором случае [42] решение, принятое судом, хотя и справедливо, но отнюдь не бесспорно.

Эта схема не так давно была использована истцом в деле № СИП-225/2015. Евразийский патент № ЕА 1809 получен на гемисульфат бакавира (по словам специалиста, вызванного в судебное заседание, ЯМР-спектр, который приводится в описании патента, некорректен и не соответствует ни сульфату, ни гемисульфату абакавира, если такое вещество вообще существует) с якобы улучшенными технологическими свойствами (никаких доказательств того, что свойства действительно были улучшены в описании не приво-

²⁰ В решении допущена ошибка, имеется в виду дело СИП-17/2015.

²¹ Эти свойства у известной субстанции также никто еще не измерял.

дится), после чего к компании, использовавшей широко применявшийся до даты подачи заявки на спорный патент сульфат абакавира был предъявлен иск [34]. И в этом деле ответчика выручило только то, что патент был аннулирован. Однако такое везение – скорее исключение, чем правило.

Представляется, что борьба с мнимыми изобретениями будет эффективной только в рамках иска о нарушении патента, в котором следует ставить вопрос о *недобросовестности* патентообладателя, об *обходе закона*, о *злоупотреблении правом* и т. п.; других эффективных способов защиты, к сожалению, не существует, так как оснований для признания патента недействительным в такой ситуации нет.

5.3.5. Патент не может охранять то, что еще не могло быть осуществлено средним специалистом, исходя из сведений, имеющих в описании патента и в уровне техники

5.3.5.1. Толкование широких признаков по формуле изобретения не должно распространяться на конкретные формы воплощения, ставшие известными после даты приоритета

Для изобретений, охраняющих биотехнологические продукты, весьма распространена ситуация, когда признак изобретения сформулирован в виде широкого *общего понятия* (например: в виде средства, для выполнения какой-либо функции или в виде антигена неуточненной структуры с определенной специфичностью или антигена какого-либо вируса без указания конкретного штамма вируса), что теоретически в объем правовой охраны наряду с известными на дату подачи заявки объектами, попадают объекты, которые будут изобретены в будущем и не были известны заявителю.

В связи с этим возникает вопрос: распространяется ли патент на какие-либо частные варианты объектов, которые подпадают под *общее понятие* по формуле изобретения, но не были известны на дату приоритета патента?

Скорее всего – нет. Как отмечается § 34 наиболее авторитетного в США руководства по составлению формулы изобретения [35], цель та-

ких *широких формулировок* состоит в том, чтобы охватить не только один или несколько конкретных вариантов, соответствующих данной формулировке и непосредственно раскрытых в описании изобретения, но и все возможные *эквиваленты* этих вариантов. В этой связи подходы к толкованию *общих понятий* (особенно с точки зрения даты, на которую эквивалентные признаки должны стать известными в силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ) должны быть такими же, как и в остальных случаях, с той лишь разницей, что вместо *общего понятия* необходимо рассматривать на предмет тождества или эквивалентности те конкретные формы воплощения, подпадающие под *общее понятие*, которые раскрыты в описании изобретения. Уж если законодатель отказался от признания эквивалентными признаков, чья эквивалентность стала известна после даты приоритета заявки²² (тем самым ограничив возможность захвата патентообладателем более поздних модификаций охраняемого решения, которые он не изобретал), толкование общего признака формулы изобретения не может распространяться на частные случаи, которые не были известны в качестве разновидностей этого общего признака на дату приоритета или в качестве эквивалентов конкретных разновидностей этого общего признака, которые раскрыты в описании изобретения. Именно такое понимание объема охраны выработано в судебной практике США и других стран.

Иными словами: признаки формулы изобретения не должны распространяться на частные случаи, которые еще не были известны до даты приоритета изобретения, даже если при буквальном толковании такие частные случаи подпадают под формулировку общего признака.

5.3.5.2. Толкование не должно распространяться на те альтернативы, в отношении которых не достигается технический результат, или изобретение не соответствует условиям патентоспособности

Можно пойти немного дальше в применении данного принципа с учетом того, что вме-

²² С 2014 г. эквивалентность признается только в отношении признаков, которые стали считаться эквивалентными в данной области техники до даты приоритета заявки.

сто обобщения патентообладатели часто используют альтернативу. К альтернативе прибегают в тех случаях, когда в отношении списка частных вариантов нельзя подобрать обобщающую характеристику. В результате в заявках и патентах, где описывается общая структурная формула химического соединения, появляются многостраничные списки конкретных значений радикалов, располагающихся в определенных положениях молекулы. Учитывая, что таких списков может быть несколько десятков, количество конкретных соединений, подпадающих под общую структурную формулу, легко может превышать количество атомов в литосфере. При этом хорошо, если биологическая активность такой группы соединений продемонстрирована в отношении хотя бы нескольких конкретных соединений.

В такой ситуации следует использовать аналогичный подход: если было установлено, что некоторое химическое соединение хотя и подпадает под указанную общую структурную формулу по формуле изобретения, но при этом не обладает тем видом активности, который приписывается всей группе соединений в описании изобретения, и указанное соединение не раскрыто в описании как специально полученное и исследованное на предмет его биологической активности, такое соединение нельзя считать подпадающим под указанную общую структурную формулу (см. выше раздел о техническом результате). Сама по себе ситуация, которую мы описали, свидетельствует о том, что патентообладателем выбрана некорректная степень обобщения признаков изобретения, поэтому толкование притязаний должно быть ограничено в той степени (путем исключения из нее конкретных соединений, у которых отсутствует предполагаемая заявителем биологическая активность), в какой оно не будет являться ошибочным. Учитывая, что даже один пример, не согласующийся с гипотезой, опровергает ее, ничего не остается, кроме как ограничить охрану конкретными соединениями, чья активность была подтверждена.

5.3.6. Соотношение изобретений по старшему и младшему патенту

Ситуации, в которых истец и ответчик имеют патенты на сходные изобретения, отражены в судебной практике [36]. Хотя в других областях техники использование этого пути для обхода чужих патентов приобрело массовый характер и освещается во многих публикациях [37-46], пока еще не известно ни одного случая применения чего-то подобного в области медицины и фармацевтики²³. Все же уровень правосознания фармацевтического бизнеса (включая его дженериковую ветвь), очень трудно сравнить с таковым у типичных российских компаний, которые массово подавали и продолжают подавать заявки в Роспатент не столько для того, чтобы защищать свои разработки, сколько для того, чтобы иметь возможность беспрепятственно нарушать чужие патенты. Дополнение ГК РФ статьей 1358.1 о запрете несанкционированного использования зависимых изобретений на первый взгляд должно было как-то изменить сложившуюся за долгие годы применения письма [36] ситуацию. Однако анализ судебной практики показывает, что либо суды все еще продолжают по инерции его применять, либо истцы по разным причинам не формулируют перед экспертом вопрос о зависимости патентов²⁴. Так или иначе, даже если бы положения ст. 1358.1 ГК РФ и применялись на практике, неизбежно возникнет множество вопросов, ответов на которые пока не существует. Проиллюстрируем эти вопросы примерами.

Пример 1. Простейшим случаем зависимости патентов является ситуация, при которой *старший патент* охраняет химическое соединение, «Ф-мицин», а в младшем изобретении это соединение так или иначе задействовано (например, в ветеринарии). В данном случае не вызывает сомнений, что младшее изобретение «не может быть использовано без нарушения старшего патента» и таким образом является зависимым.

Пример 2. Предположим теперь, что «Ф-мицин» относится к широкому классу терапевтиче-

²³ За исключением дела № А50-7506/2015, по которому пока не вынесено решение.

²⁴ По-видимому, причина в том, что истцы узнают о наличии у ответчика собственных патентов в тот момент, когда кандидатуры экспертов известны, стороны предлагают список своих вопросов и суд уже готов назначить экспертизу.

ски активных агентов – «ингибиторов хитрости». Можно ли в этом случае считать младший патент на «Применение ингибиторов хитрости для лечения животных» зависимым или нет? Буквальное прочтение ст. 1358.1 ГК РФ дает отрицательный ответ, т. к. это изобретение, несомненно, может быть использовано без нарушения старшего патента, например, в том случае, если обладатель младшего патента будет использовать любой другой известный «ингибитор хитрости», кроме ингибитора из *старшего патента*. В то же время обладатель младшего патента при использовании именно «Ф-мицина» в качестве «ингибитора хитрости» может совершенно беспрепятственно ссылаться на пресловутый п. 9 письма [36].

Пример 3. Аналогичная ситуация возникает в случае патентов на композиции с частично пересекающимися диапазонами количественного содержания ингредиентов.

Пример 4. Ситуацию можно еще усложнить. Предположим, что старший патент выдан на «Соль Ф-мицина», а младший патент, как и в примере 1, на «Применение Ф-мицина в ветеринарии». То есть младший патент не содержит признака использования «Ф-мицина» в виде соли. При этом обладатель младшего патента лечит животных именно солью «Ф-мицина» просто потому, что последний недоступен в виде свободного основания, а известные способы синтеза позволяют получить его только в виде соли. В этом случае ст. 1358.1 ГК РФ также не позволяет сделать вывод о зависимости патентов.

Пример 5. В завершение предлагаем читателю вопрос: возможны ли зависимые патенты на продукты, охарактеризованные через способ их получения или зависимые патенты на продукты неустановленного состава? Возможна ли зависимость между патентом на способ получения нового продукта и патентом на иной способ получения того же продукта?

Все это означает, что вопрос о зависимости патентов крайне неоднозначен. При установлении факта зависимости патентов судам следует учитывать, что дихотомического деления всех возможных случаев на две категории, которое предусмотрено ст. 1358.1 ГК РФ, недостаточно, чтобы охватить все реально возникающие ситуации, в которых требуется определить соотношение между патентами. В реальности изобретения могут быть частично зависимыми (в части некоторых альтернатив, подпадающих под общие формулировки), или же вопрос об их зависимости должен рассматриваться с учетом *имманентно присущих* (подразумеваемых) признаков, которые входят в число признаков изобретения независимо от того, были они прямо упомянуты в формуле или нет. К слову, в примере 2 специалист должен сделать вывод, что младшее изобретение все же является зависимым, поскольку на дату его подачи специалист подразумевал под «Ф-мицином» его соль, а возможность его получения в каком-то ином состоянии, например, в виде свободного основания, не была известна.

Ключевые слова:

иск о ненарушении, обратная доктрина эквивалентов, злоупотребление патентными правами.

Список литературы:

1. Джермакян В.Ю. Ограничения расширительного толкования признаков патентной формулы // Патентный поверенный. 2014. № 2. С. 20-26.
2. Джермакян В.Ю. Необоснованное расширение объема прав // Патенты и лицензии. 2005. № 1. С. 10-20.
3. Джермакян В.Ю. Какие признаки считать эквивалентными? // Патентный поверенный. 2006. № 4.
4. Джермакян В.Ю. Суд соблюдает принцип правовой определенности при оценке эквивалентных признаков изобретения // Патентный поверенный. № 2. 2015.
5. Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 6.
6. Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 1. 2013. С. 26-35.

7. Джермакян В.Ю. «Но отсутствие слова не означает отсутствие явления» (доктрина file wrapper estoppel в российском правоприменении) // Журнал Суда по интеллектуальным правам, декабрь 2013. С. 4-15.
8. Wegner H.C. Patent Law in Biotechnology, Chemicals and Pharmaceuticals // Stockton Press, 1992, US, ISBN 978-1-56159-048-3, § 390 'Reverse Doctrine of Equivalents'.
9. Haracoglou I. Competition Law and Patents: A Follow-on Innovation Perspective in the Biopharmaceutical Industry // Edward Elgar Publishing, 2008, раздел 3.2.2.
10. Bernd H., Fritjoff H. Protecting Inventions in Chemistry: Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law // John Wiley & Sons, 1997. P. 316.
11. Михайлов А.В. «Резиновые» патенты: российская практика фивольного продления патентов на лекарственные средства» // Патентный поверенный, № 4. 2013.
12. Доклад д-ра Эндрю Хилла (Ливерпульский Университет) на Пятой международной Конференции по ВИЧ/СПИДУ в Восточной Европе и Центральной Азии Москва, ЦМТ, 23-25 марта 2016 г.
13. См., например, Biggi C. Overlap of European Patent and Antitrust Law in the Pharmaceutical Industry // Chemical Practice Chronicles, Triannual Newsletter of the AIPLA Chemical Practice Committee. <http://www.aipla.org>.
14. Круглый стол от 25 апреля 2016 г. «Соотнесение прав иностранных компаний на интеллектуальную собственность и интересов российских потребителей», Торгово-промышленная палата РФ в рамках IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век».
15. Круглый стол от 19 февраля 2016 г. «Патентование лекарственных средств и способов лечения: соблюден ли баланс интересов», Роспатент.
16. Постановление от 21 апреля 2016 г. по делу № 9АП-10802/2016-ГК.
17. Определение от 21 ноября 2011 г. по делу № А40-107046/11-5-772.
18. Определение от 25 октября 2013 г. по делу № А40-112352/13.
19. Определение от 21 октября 2011 г. по делу № А40-95961/11-26-718.
20. Решение от 28 апреля 2012 г. по делу № А40-85716/10-15-720.
21. Постановление от 25 октября 2012 г. по делу № 09АП-18155/2012.
22. Определение Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 367-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Владимир и Ольга" на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 52 и частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС ГАРАНТ.
23. Федеральный закон от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «Об обращении лекарственных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15 июля 2016) // СПС «ГАРАНТ».
24. Михайлов А.В., Джермакян В.Ю., Осипов К.В. Оспаривание ненормативного правового акта ЕАПО. // <http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=349245>.
25. См. <http://www.bugnion.eu/approfondimenti/documenti/ArticoloCristinaBiggi.pdf>.
26. C-457/10 P, AstraZeneca v Commission.
27. Доклад Кирий Л.Л. на Конференции «ЭКСПОПРИОРИТИ 2016».
28. Доклад Рыжкова И.О. на Конференции [14].
29. Постановление от 31.01.2012 г. по делу № ВАС-11025/11.
30. Решение от 22.01.2016 г. по делу № А40-30012/15.
31. Джермакян В.Ю. Признаки изобретения в формуле изобретения или признаки в формуле изобретения // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 11. 2016.
32. Доклад начальника отдела 15 ФИПС Семенова В. И. на Семинаре 6 апреля 2016 г., Московская Торгово-Промышленная Палата.
33. Кириллов В.В., Джермакян В.Ю. До свидания, патентный тролль! // Патенты и лицензии. № 8. 2013 г.
34. Решение от 25 декабря 2015 г. по делу № А40-51651/14-5-248.
35. Faber R. C., Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting // 5 ed., Practising Law Institute, 2000.
36. Начало положено известным Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

37. Джермакян В.Ю. Столкновение патентов: эволюция судов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 2. С. 16.
38. Джермакян В.Ю. Столкновение патентов на промышленный образец и на полезную модель // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 7. С. 45 - 51.
39. Джермакян В.Ю., Дедков Е.А. Коллизия патентных прав: обоснован ли новый подход Высшего арбитражного суда РФ? // Патенты и лицензии. 2008. № 9. С. 2.
40. Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и право. 2009. № 3.
41. Джермакян В.Ю. К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10.
42. 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.
43. Джермакян В.Ю. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве. М.: ИНИЦ «Патент». 2014.
44. Мецераков В.А. У них свой патент, а у нас свой // Патентный поверенный. 2010. № 2. С. 33; № 3. С. 14.
45. Джермакян В.Ю. К вопросу о столкновении патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками // Гражданин и право. 2010. № 10. С. 42-53.
46. Гаврилов Э.П. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и право. 2010. № 10.
47. Постановление от 7 августа 2012 г. № Ф095380.12.
48. Доклад Нижегородцева Т. на Круглом столе [15].
49. Пантелеев М.В. Объем патентной охраны и нарушение патента // Патентный поверенный. 2016. № 3. С.34-39.
50. Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. № 3. С. 20-33.
51. Руководство РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (действующее с 25.03.2004) // http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/texts/pdf/ispe_1.pdf.
52. Chris Henry, Inequitable Conduct Inequitably Inferred: When Do Patent Applicants' Actions Intend to Deceive? // *Washington and Lee Law Review*, 2008, v.65, № 3, <http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol65/>
53. Golden J. M., Patent Law's Falstaff: Inequitable Conduct, the Federal Circuit, and Therasense // *Washington Journal of Law, Technology & Arts*, v. 7, № 4, 2012.
54. См.: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/negativedeclaration.pdf>.
55. См.: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>.
56. См.: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37>.
57. См.: <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-71-declaration-or-declarator-as-to-non-infringement>.
58. Регламент № 1215/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам (в новой редакции)» // СПС «ГАРАНТ».
59. См.: <http://www.legalmatch.com/law-library/article/patent-infringement-defenses.html>.
60. См.: https://en.wikipedia.org/wiki/Declaratory_judgment.
61. См.: <http://www.managingip.com/Article/3322870/A-Chinese-case-study-in-declarations-of-non-infringement.html>.
62. См.: <http://www.mirandah.com/pressroom/item/175-declaration-of-non-infringement-invalidiation-and-infringement-proceedings-a-malaysian-perspective>.
63. См.: <http://www.cullens.com.au/ideas-into-assets-blog/know-can-obtain-declaration-non-infringement/>
64. Вукот М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс России. М: Юристъ. 1999.
65. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: ИНФРА М-Норма. 1997. 570 с.
66. Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
67. Закон республики Молдова «Об охране изобретений» № 50-XVI от 07 марта 2008 г.

«Селективное» изобретение: самостоятельный вид или заимствованное условное обозначение изобретений, создаваемых научным методом селекции?



В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

Селективное изобретение не является понятием, определяющим некий самостоятельный вид химического соединения, а представляет собой условное обозначение изобретений, получаемых научным методом селекции, направленным на создание новых объектов в среде им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.

Понятия селективного изобретения как определяющего некий, особый вид изобретений, в российском патентном праве не существует, но бытует мнение, что оно относится тем не менее к самостоятельному виду изобретений – химических соединений. Основано данное мнение на том, что термин «селективное изобретение» впервые появился в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Госпатента СССР (предшественник Роспатента от 2 июля 1991 г. № 49. В пункте 19.8.5 «Проверка изобретательского уровня» которых было указано следующее:

«Требованию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

... индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений (селективное изобретение), но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении».

В последующем приведенное правило менялось только редакционно, и в настоящее время оно изложено в следующей редакции:

«Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

... химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально получен-

ное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение)»¹.

Представим себе ситуацию, если бы рассматриваемое правило было изложено без упоминания о «селективном» изобретении:

химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Разве это приведет к изменению оценки патентоспособности такого химического соединения?

Но некоторые специалисты стали придерживаться мнения, что поскольку хотя бы формально термин «селективное изобретение» внесен в нормативный документ только в 1991 г., то до 1991 г. его в принципе нельзя было рассматривать как патентоспособное изобретение. Но при этом взятое в Правилах в скобки словосочетание «селективное изобретение» не меняет самих правил оценки патентоспособности рассматриваемых химических соединений и не определяет их как один из видов веществ, подлежащих патентной охране.

Ошибка такого умозаключения состоит в том, что «селективное изобретение» не является понятием, определяющим некий самостоятельный вид химического изобретения, а представляет собой заимствованное из немецкой практики и широко разошедшееся по миру условное обозначение (термин) изобретений, получаемых научным методом селекции, направленным на получение новых объектов в среде им подобных, но обладающих новыми полезными свойствами.

Селективное изобретение относится к химическому соединению (или нескольким соединениям), которые уже входят в известную обширную группу, объединяющую подобные химические со-

единения, хотя и является новым как таковое. Известность этой группы, охватывающей значительное число структурно родственных химических соединений, не говорит о том, что в нее не будут входить и вновь создаваемые соединения, имеющие общие, но не тождественные признаки химического соединения.

Подобные ситуации возникают сплошь и рядом и имеют отношение не только к синтезу химических соединений конкретной группы, но и к структурному синтезу шарнирно-рычажных механизмов, входящих в одну родовую группу, и к другим изобретениям, которые объединяются по тому или иному принципу в общие родовые группы, в которых число входящих вариантов может расти до бесконечности. Если посмотреть с другой стороны, то так же можно отнести к самостоятельным те изобретения, которые именуются как «пионерное» или «комплексное» и которые никто и никогда не относил к отдельным видам изобретений, требующих собственного, сугубо специфического методологического подхода оценки патентоспособности.

Обращаем внимание на публикацию И.А. Веселицкой [1], три абзаца из статьи которой проливают свет на рассматриваемые нами вопросы:

• *«Возникновение и развитие института селективных изобретений в западных странах началось в конце XIX – начале XX в. Поскольку до середины 60-х гг. прошлого столетия в западных странах прямая защита химических веществ как таковых отсутствовала, селективность объектов в области химии рассматривалась только в отношении способов получения химических веществ, композиций, сплавов и применения. При этом под способами понимались любые способы. После продолжительных дискуссий к ним были отнесены и способы-аналоги при условии выбора новых и оригинальных исходных веществ».*

• *«Уместно подчеркнуть, что в мировой практике понятие «селективное изобретение» в основ-*

¹ См. пункт 78 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316, зарегистрированы в Минюсте России 11 июля 2016 г. № 42800), далее – Правила (2016). Ранее аналогичное положение содержалось в п. 25.5.3(4) 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 (утвержден приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2009 г. рег. № 13413), далее – Административный регламент.

ном используется применительно к изобретениям в области химии или связанных с ней областях и охватывает такие объекты изобретения, как вещества (индивидуальные соединения, композиции, смеси, сплавы и т. п.), способ и применение, хотя не исключается возможность защиты устройств в форме селективных изобретений».

• «Патентные ведомства и суды при исследовании селективных изобретений, относящихся к новым химическим соединениям, требуют, чтобы эти соединения не были описаны и раскрыты как таковые. Если, например, в патенте в длинном перечне соединений будет приведено определенное соединение (даже без указания его физико-химических параметров), то в дальнейшем третье лицо не сможет получить на него патент как на селективное изобретение, аргументируя свои притязания тем, что в патенте не раскрыт способ получения этого определенного соединения. Позиция патентных ведомств и судов, отказывающихся в предоставлении третьим лицам защиты такого рода соединений, основывается на том, что специалист, опубликовавший изобретение, на основании своих знаний сможет установить, каким образом можно получить такое соединение. В подобном случае для такого соединения патентная защита возможна только через его применение при условии, что этот объект отвечает критериям патентоспособности».

Вторым заблуждением является толкование термина «селективное изобретение» как известного и выбранного из ряда уже ранее запатентованных альтернативных химических соединений, объединенных в структурную группу, именуемую формулой Маркуша, но проявляющего свойства, ранее неизвестные для перечисленных известных альтернативных вариантов соединений.

Тем самым создается и распространяется в различных публикациях, например [9], ошибочная иллюзия того, что «селективное изобретение» якобы может не отвечать условию патентоспособ-

ности – «новизна», но, тем не менее, при выявлении (установлении) нового свойства этого будет достаточно для признания Роспатентом патентоспособности такого изобретения.

Однако это совершенно не соответствует действительности, и оценка новизны конкретного химического соединения по всей совокупности характеризующих его признаков (структура, наличие конкретных заместителей в определенных положениях и взаимное расположение групп и атомов в молекуле) обязательно предшествует принятию во внимание нового свойства этого конкретного соединения, которое относится к техническому результату и служит всего лишь одним из сопутствующих условий признания патентоспособности, но не единственным и самодостаточным.

Рассматриваемое в новой заявке частное (индивидуальное) химическое соединение, хотя и подпадает под общую родовую группу химических соединений, но должно являться тем частным вариантом, который ранее не был раскрыт в уровне техники, т. е. он был не известен (на это прямо указывают нормативные правовые акты, которыми руководствуется Роспатент²). В этой ситуации действует стандартный для патентного права принцип: известность общего не порочит новизны частного, и так называемое селективное изобретение, если оно соответствует ВСЕМ условиям патентоспособности (новизна конкретного химического соединения, соответствие его изобретательскому уровню и промышленной применимости), охраняется патентами во всех известных нам странах.

Не было случая, когда Роспатент или суд признавали изобретение патентоспособным только лишь потому, что квалифицировали его как «селективное изобретение».

«Селективность» не является принятым в законе условием (критерием) патентоспособности изобретения, ни в России, ни в других странах.

² В частности, пункт 24.5.2(4) Административного регламента предусматривает, что «химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств». Аналогично, пункт 70 новых Правил (2016) предусматривает, что «химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, или композиция на его основе признаются соответствующими условию новизны, если химическое соединение как таковое неизвестно из уровня техники и отсутствуют сведения относительно исходных соединений, способа его получения и его свойств, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения».

Показательным на этот счет служит решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 мая 2005 г. по делу № А40-63727/04-67-646, в котором рассматривался иск о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам (далее – ППС), которым было отказано в удовлетворении возражений заявителя против выдачи евразийского патента ЕА № 002386 на изобретение «Полиморфная форма гидросульфата клопидогрела».

ППС отказала в удовлетворении возражения против выдачи евразийского патента ЕА № 002386, правомерно установив, что оспариваемый патент выдан в отношении нового изобретения, квалифицировав это изобретение как **селективное, соответствующее изобретательскому уровню** (выделено автором, – В.Д.)

Итак, основанием для сохранения патента явилось признание соответствия изобретения условию патентоспособности – «изобретательский уровень», а не признание селективности как таковой.

Достаточно ознакомиться с некоторыми извлечениями из судебного решения, чтобы убедиться в том, что оценка патентоспособности в отношении изобретения, обозначаемого как селективное, осуществлялась по всем общепринятым канонам оценки патентоспособности любого химического соединения, каким бы мы его условно ни называли.

«В патенте США № 4847265 также раскрыт гидросульфат клопидогрела, однако без описания его кристаллической формы, что заявителем не оспаривается.

В решении ППС правомерно указано, что особенность оспариваемого изобретения по пунктам 1 – 6 формулы заключается в том, что описанное соединение запатентовано как кристаллическая полиморфная модификация с конкретными порошковой рентгенограммой и инфракрасным спектром, имеющая определенные характеристические пики порошковой рентгенограммы, определенное характеристическое поглощение, проявляемое инфракрасным спектром, и определенную точку плавления.

Все перечисленные характеристики, позволяющие идентифицировать указанную кристаллическую модификацию – гидросульфат клопидогрела, отсутствуют в описании противопоставленного оспариваемому изобретению патента США № 4847265.

Таким образом, довод заявителя о том, что в указанном решении проводилось сравнение свойств кристаллической модификации гидросульфата клопидогрела со свойствами вещества по патенту EP 281459, необоснован».

На последний абзац рекомендуем обратить особое внимание. В нем подчеркнуто, что сравнение двух соединений не осуществлялось по проявляемым ими свойствам. Оценка осуществлялась по признакам, характеризующим и идентифицирующим непосредственно сами химические соединения.

Далее в решении суда отмечено:

«Кристаллическая полиморфная модификация гидросульфата клопидогрела, описанная в изобретении по оспариваемому патенту, имеет большую стабильность и не переходит самопроизвольно ни в какую иную полиморфную модификацию. Порошок, полученный из указанной полиморфной модификации, имеет такие физико-химические свойства, как высокая компактность и низкая электростатичность и растворимость, что позволяет легко подвергать его любой обработке в условиях фармацевтической технологии.

Поскольку все перечисленные характеристики, позволяющие идентифицировать данную конкретную кристаллическую модификацию, отсутствуют в описании к противопоставленному патенту США, нет оснований считать данное изобретение не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

При известности из описания к патенту США группы соединений, имеющих общую структурную формулу, изобретение по пунктам 1 – 6 оспариваемого патента квалифицировано Палатой по патентным спорам как селективное изобретение по отношению к изобретению по патенту США, поскольку оно представляет собой индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу известной группы соединений, но при этом в патенте США заявленная кристаллическая полиморфная модификация не описана как специально полученная и исследованная».

В итоге суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 18 июня 2004 г., принятого по возражениям заявителя от 23 октября 2003 г., и данный патент продолжает действовать до сих пор.

В другом решении Роспатента, принятом 28 июля 2016 г. по возражению⁵ против выдачи патента на изобретение № 2114838 на группу изобретений «Триазольные производные, фармацевтическая композиция и промежуточные продукты», сохраняя данный патент в силе, коллегия Палаты по патентным спорам в части рассматриваемого нами вопроса подчеркнула следующее (приводятся извлечения):

«Однако, у соединений согласно оспариваемому патенту заместитель Y(Hal) находится в определенном положении, а именно, в соседнем положении с местом присоединения азотсодержащего шестичленного цикла (обозначенного как «Het» в документах [1, 2]) к остальной части соединения формулы (I), тогда как в документах [1, 2] приведены примеры соединений, в которых Het замещен каким-либо заместителем только в положении, соседнем с гетероатомом, а не с местом присоединения Het к остальной части соединения формулы (I). При этом в описании к оспариваемому патенту приведены способы получения соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 и зависимых пунктах 2-10 указанной формулы.

Таким образом, признак, касающийся наличия галогенового заместителя Y в определенном положении соединения формулы (I), не описан в документах [1, 2], где возможность использования азотсодержащего шестичленного цикла, замещенного галогеном, в структуре соединений формулы (I), так же как и способы получения таких соединений были описаны в общем виде без какой-либо конкретизации в отношении соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Необходимо отметить, что сущностью группы изобретений по оспариваемому патенту являются соединения формулы (I), структура которых содержит галогеновый заместитель Y в определенном положении, что обеспечивает технический результат, выраженный в виде неожиданно высокого уровня их фунгицидных свойств (стр. 2, абз. 3 описания к патенту) по сравнению с ближайшими по структуре и известными из документов [1, 2] соединениям.

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что в патентных документах [1] и [2] не

раскрыты существенные признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, касающиеся галогенового заместителя Y в положении 5 азотсодержащего шестичленного цикла триазольных производных общей формулы I.

Соответственно, в документах [1] и [2] отсутствуют сведения об аналогах, характеризующихся признаками, идентичными всем существенным признакам изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать соединение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 11, 14 формулы по оспариваемому патенту, поскольку данные пункты включают признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту в полном объеме».

Как видим, в данных делах оценка патентоспособности осуществлялась не по неким особым для «селективных изобретений» правилам, а строго в соответствии с оценкой патентоспособности по всем установленным законом условиям патентоспособности: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость технического решения.

Принцип оценки патентоспособности изобретения, именуемого как «селективное изобретение», предусматривает обязательную оценку новизны самого заявляемого химического соединения. И такой принцип тождественен оценке патентоспособности изобретений, относящихся к так называемым «комбинаторным библиотекам». В публикации [3] на стр. 17-18 в отношении патентования изобретений – «комбинаторных библиотек» отмечено следующее:

«По мнению представителя патентного ведомства Японии, публикацию, описывающую библиотеку, охарактеризованную при помощи формулы Маркуша, следует рассматривать в уровне техники как описывающую соединения, охарактеризованные формулой Маркуша. Иными словами, индивидуальное соединение, которое раньше входило в состав библиотеки, не считается новым.

⁵ Четвертое по счету.

С этим положением можно согласиться, только когда библиотека представляет матрицу, поскольку в такую библиотеку входят конкретные соединения, структура которых четко определена, даже если не все эти соединения описаны в заявке.

Если библиотека представляет смесь соединений, обычно невозможно однозначно утверждать, что конкретное соединение присутствовало в этой смеси, а значит, известно из уровня техники».

Завершая статью, обратим внимание на вступление в действие с 12 августа 2016 г. новых Правил (2016).

Таким образом, при использовании п. 70 и 78 нужно помнить, что при всей близости и схожести их по смыслу они отдельно определяют оценку новизны и уровня изобретений, в том числе относящихся к химическим соединениям. Как видим, методология оценки патентоспособности изобретения, именуемого «селективное изобретение», не изменилась и вновь нашла свое комплексное отражение в новых правилах, закрепив практику Роспатента в соответствии с ведущими патентными ведомствами других стран.

Список литературы:

1. Веселицкая И.А. Селективные изобретения/ Патентный поверенный, М. 2005. № 5.
2. Лубяко Е.Н., Полякова А.А., Уткина Е.А., Джермакян В.Ю. Особенности определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям / М., ИНИЦ Роспатента. 2004. С. 39-47.
3. Лубяко Е.Н., Кашинцева В.В., Уткина Е.А. Патентование комбинаторных библиотек / М. ИНИЦ Роспатента. 2002. С. 14-18.
4. Устинова Е.А., Чельшьева О.В. О широких (родовых) формулах на химические соединения в зарубежной и отечественной практике / Патентная информация. 1995. № 3.
5. Агуреев А.П. Особенности защиты группы новых химических соединений с использованием «Структуры Маркуша» / Проблемы промышленной собственности. 1998. № 9.
6. Фогель А.Я. Охрана изобретений в области химии / Рига: «Зинатне», 1970.
7. Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Сабода Л.В., Ерофеева С.Б. Охрана химических и лечебных веществ как объектов изобретений в России. М. ИНИЦ Роспатента. 1994.
8. Чельшьева О.В. Патенты на химические соединения: объем прав и их нарушение. Москва «ИНФРА-М». 1996.
9. Михайлов А.В., Сергунина Т.В. Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом (Часть II, раздел 5.3.2), Журнал Суда по интеллектуальным правам. 8 августа 2016 г. <http://ipcmagazine.ru/patent-law/an-action-for-non-infringement-of-exclusive-rights-to-remove-the-ambiguity-boundaries-of-the-exclusive-rights-of-the-patent-owner-the-right-to-abuse-and-exclusion>.
10. Manual of Patent Practice, UK, Section 2: Novelty, Section 2.18 Selection Inventions, last updated April 2016.
11. Patentgesetz mit Europaischemmen Patentubereinkommen, Carl Heymanns Verlag 2014, Art 52 EPU, p.207, §19. 9. Auswählerfidung (Selection Invention).
12. Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection, Question Q209, National Group: United States, AIPPI, February 16, 2009, <http://www.aippi-us.org/images/GR209usa.pdf>.
13. Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection, Question Q209, National Group: Spanish Group, AIPPI, 27th February, 2009, <http://aippi.org/download/commitees/209/GR209spain.pdf>.
14. Samantha Barcellos Salim, SELECTION INVENTION IN THE PHARMACEUTICAL AREA: AN OVERVIEW OF THE LEGAL OPINIONS BRAZILLIAN PTO AND ANVISA HAVE ON THE ISSUE, Republica do Chile, 2015, http://www.daniel.adv.br/eng/articlesPublications/samanthaSalim/SELECTION_INVENTION_IN_THE_PHARMACEUTICAL_AREA.pdf.
15. Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office, Concept House Cardiff Road, Newport NP10 8QQ, UK, 2016, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/512614/Guidelines-for-Patent-Applications-Biotech.pdf.
16. Guidelines for Examination EPO, Part G – Patentability, Chapter VI – Novelty, 8. Selection inventions, 2015, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vi_8.htm.

Система поддержки сервиса интеллектуальной собственности как движущая сила развития инноваций



Дэн Шэн Минь,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права юридического факультета Уханьского университета в Китае

Развитие инноваций является одним из основных трендов мировой экономики в целом и каждой из стран, решивших улучшить свое экономическое состояние. В свою очередь движущей силой развития инноваций служит оптимальная система поддержки сервиса интеллектуальной собственности. Данная система объединяет различные услуги, оказываемые в сфере интеллектуальной собственности гражданам и юридическим лицам, занимающимся ее созданием, защитой и использованием. Представляется, что для обеспечения услуг в сфере интеллектуальной собственности необходимо разработать хотя бы шесть систем ее сервисной поддержки, в том числе системы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, систем связанных с ней социальных, фискальных и налоговых услуг, подготовки талантливых кадров, правоприменения и судебной защиты интеллектуальных прав.

1. Введение

Наряду с глобализацией важных средств прогресса мировой экономики стали развитие инноваций и система поддержки сервиса интеллектуальной собственности как его движущая сила. Согласно статистике Всемирного банка в 2011 г., доля сервиса в деятельности многих экономических организаций в мире достигала 70%, а в США – 80%. При этом доля торговых услуг составляла свыше 20% от общего объема мировой торговли. В свою очередь доля международных инвестиций в торговые услуги достигала

почти 2/3 всех мировых межнациональных инвестиций¹. Поэтому поддержка современного сервиса вообще и интеллектуальной собственности в частности является важным средством экономического и инновационного развития в период глобализации.

С наступлением эпохи больших данных² начинается новый этап научно-технической революции, который связан с техникой 3D-печатания³ (сюда можно отнести также новое поколение информационных технологий, энергосбережения и охраны окружающей среды, наноматериалы и биочипы) и

¹ См.: ВэньЦзяБао. Открытие и развитие сферы сервиса Китая//http://www.zaobao.com/yl/y1120529_002.shtml.

² Большие данные являются достижениями, которых люди добились. Например: получили новые знания, изменили рынок, а также отношения между правительством и гражданами. См.: (Англия) Виктор Майер-Шонбергер, Кеннет Сукиер. Большие данные: Издатель Джон Мурри, 2013. С. 6.

³ Техника 3D-печатания на основе документов цифровой модели и использования слитных материалов, порошкообразного металла или пластмассы, техника строения тела путём образа последовательного печатания. <http://baike.baidu.com/link?url>.

преобразования в промышленном производстве (промышленное производство стало услугой). Технические инновации и преобразования в промышленности на этой основе становятся новой тенденцией мирового экономического развития. Каждая страна, которая выбирает свой экономический путь, должна найти инновационную движущую силу для развития научных технологических инноваций и промышленного преобразования. Сервис интеллектуальной собственности соединяет инновацию, исследование, производство и коммерцию, является мощным двигателем экономического и социального развития. Он не только стимулирует появление новых отраслей промышленности, но и способствует трансформации и модернизации традиционных отраслей промышленности, является мощным ускорителем развития экономики и общества.

Поэтому для того, чтобы построить инновационную страну и изменить способ экономического развития, необходимо найти новый прорыв в этом направлении и движущие силы развития инноваций. Это является **одной из идей, которая оказывает решающее влияние, сюда входят государственная поддержка и социальные услуги** в развитии науки и техники в эпоху увеличения роли инноваций в экономике. Основой распространения и применения инноваций в промышленности является крупномасштабное развитие современного сервиса интеллектуальной собственности. В процессе развития он может придать поступательную движущую силу научным техническим инновациям и модернизации промышленности.

2. Сервис интеллектуальной собственности и система поддержки развития сервиса интеллектуальной собственности

2.1. Сервис интеллектуальной собственности

Сервис интеллектуальной собственности является одним из новых видов сервиса. Разные организации и граждане в сфере сервиса интеллектуальной собственности осуществляют представительство в приобретении прав на интеллектуальную сферу и оказывают информационные и консультационные услуги; а также готовят кадры для обслуживания интеллектуальной собственности. Они являются субъектами услуг в сфере интеллектуальной собственности. Напротив, граждане и юридические лица, которые занимаются созданием, охраной объектов ин-

теллектуальной собственности, являются объектами услуг. В свою очередь действия по приобретению прав, распоряжению и их защите являются способами оказания услуг.

2.2. Система поддержки сервиса интеллектуальной собственности.

Единая система поддержки развития сервиса интеллектуальной собственности состоит из ряда взаимосвязанных и взаимоограничивающих факторов. Она заключается в предоставлении разнообразных услуг в сфере инноваций в промышленности и области деятельности.

Систему поддержки сервиса интеллектуальной собственности образует комплекс правовых мер, осуществляемых в сфере инноваций государством и направленных на обеспечение в данной сфере государственной политики в деле подготовки кадров, а также эффективного надзора за исполнением законов и ведением судебных дел в этой сфере.

Кроме того, важными элементами системы поддержки сервиса интеллектуальной собственности являются меры по обеспечению самих институтов и механизмов защиты интеллектуальной собственности, социальных фискальных и финансовых услуг и услуг по правоприменению и судебной защите.

2.3. Между сервисом интеллектуальной собственности и системой его поддержки существует тесная взаимосвязь

Сервис интеллектуальной собственности является необходимым трендом оптимизации структуры экономики и ускорения экономического роста страны. Он позволяет эффективнее бороться с ограниченностью источников энергии и ресурсов, повысить эффективность их использования; а также полнее реализовать принцип открытости во внешней политике и усилить роль государства на международной арене. С другой стороны, создание государством системы поддержки развития сервиса интеллектуальной собственности является базой для постоянного повышения его качества.

3. Рассмотрим подробнее каждый из основных элементов системы поддержки развития сервиса интеллектуальной собственности как движущей силы инноваций

3.1. Обеспечение порядка и механизмов развития сервиса интеллектуальной собственности

В целях улучшения развития сервиса интеллектуальной собственности государству надо про-

вести реформу управления интеллектуальной собственностью. Во-первых, необходимо создать многофункциональный координирующий правительственный орган для решения проблем управления интеллектуальной собственностью. Во-вторых, при необходимости следует привести в соответствие действующее управление интеллектуальной собственностью с юридическим обоснованием деятельности различных административных структур и реформировать саму систему административного управления интеллектуальной собственностью.

3.2. Система права и политики развития сервиса интеллектуальной собственности

В системе поддержки развитию сервиса интеллектуальной собственности не следует преуменьшать ведущую роль правительств. Но правительство не должно напрямую **вмешиваться в данный процесс**, а предоставлять поддержку для развития этого сервиса, например путем создания правового режима инноваций и принятия активных политических мер. Во-первых, правительства, опираясь на передовой опыт инновационно-ориентированных стран, должно принимать постановления и законы о создании новых технологий, сотрудничестве в сфере **оценки инноваций и заимствования технологий**, которые будут способствовать инновационному развитию технологий. Во-вторых, целесообразно разработать закон об **освобождении от налогообложения прибыли от инновационных разработок, а также рискованных инвестиций**, и о снижении налогового бремени на сервис интеллектуальной собственности. В-третьих, по мере развития сервиса интеллектуальной собственности разработать соответствующие законы и нормализовать условия доступа в сферу сервиса и нормы услуг для сервиса интеллектуальной собственности.

Со стороны государства правительство должно осуществлять политику поддержки. Во-первых, в экономической политике следует основать государственный и местный фонды развития сервиса интеллектуальной собственности, усилия которых будут направлены в определенные регионы или в отдельные области промышленности, активно внедрять политику освобождения от налогов рискованных инвестиций и развивать сервис интеллектуальной собственности. Во-вторых – осуществлять политику поддержки инноваций на льготных

условиях и принимать меры по скидкам и гарантиям, осуществляя поддержку средних и мелких предприятий в области новых технологий, которая будет способствовать развитию технологических инноваций.

3.3. Система социальных услуг развития сервиса интеллектуальной собственности

Правительство должно оказывать общественные услуги в области интеллектуальной собственности, которые будут способствовать ее развитию. Если такие услуги отсутствуют, то организации в области интеллектуальной собственности не могут получить необходимую информацию. В этом случае развитие сервиса интеллектуальной собственности невозможно. Поэтому должна быть создана информационная общественная база интеллектуальной собственности, где бы размещался и своевременно обновлялся основной информационный ресурс различной интеллектуальной собственности. Необходимо создать механизм использования этой информации, поощрять и поддерживать организацию сервиса интеллектуальной собственности, которая создаст информационную базу данных интеллектуальной собственности. Правительство материально поддерживает информационный банк данных интеллектуальной собственности и предоставляет эту информацию обществу по недорогой цене.

Также требуется, во-первых: создание трехступенчатой системы общественных услуг информации интеллектуальной собственности в различных отраслях, в том числе и центра национальных данных интеллектуальной собственности (патентов), региональных и местных центров информационных услуг интеллектуальной собственности.

Во-вторых, согласно новым тенденциям концентрации производства, следует создать опытную область развития сервиса интеллектуальной собственности в промышленном регионе или университетских комплексах, а также центр производства и научных исследований, рынок технических сделок, выставочные информационные комплексы. Эти организации, поддерживаемые правительством, будут оказывать услуги в сфере интеллектуальной собственности. Следует развивать сервис интеллектуальной собственности, чтобы предоставлять объединяющие платформы услуги интеллектуальной собственности для сервиса.

3.4. Система фискальных и финансовых услуг в развитии сервиса интеллектуальной собственности

Необходимо организовать услуги оценки и финансирования инноваций. В условиях увеличения роли научных достижений в экономике появляется тенденция капитализации в производстве, соединение финансового капитала с интеллектуальной собственностью; часто возникают формы и способы экономического развития. «Промышленная революция произошла от технологической революции, а удалась в финансовых инновациях. Механизм оценки рискованных инвестиций, финансирования интеллектуальной собственности является важной частью сервиса интеллектуальной собственности. Эксплуатация интеллектуальной собственности может стать жизнеспособной при поддержке рискованных инвестиций и соответствующем финансировании»⁴. В соответствии с тенденциями развития сервиса интеллектуальной собственности **на аукционах фондовых бирж, при долговом финансировании, в банках используются новые бизнес-модели**. Таким образом расширяются пути реализации цены интеллектуальной собственности. Создаются инвестиционные финансовые организации и организации по оценке интеллектуальной собственности в определенной области производства, чтобы предоставлять адресную финансовую поддержку для передачи и внедрения в производство патентной техники. Они обеспечивают успешное осуществление залогового финансирования интеллектуальной собственности. Создаются юридические службы, которые разрабатывают законы и правила оценки финансирования интеллектуальной собственности. Они предоставляют обеспечение финансовой правовой защиты для развития сервиса интеллектуальной собственности. В то же время рискованные гарантийные случаи могут поддерживать гарантии правительства, коммерческое страхование в залоговом финансировании и т. д. с целью устранения и снижения рисков в области финансирования.

3.5. Система подготовки талантов развития сервиса интеллектуальной собственности

Подготовка высококвалифицированных талантов интеллектуальной собственности является ре-

альной потребностью государства, внедрение инноваций в производство поможет стране встать на новый путь инновационного развития промышленности. «История доказала, что кардинальная конкуренция между странами является конкуренцией между новатором и предприятием, нет новатора – нет предприятия, также нет занятости, а у правительства нет налогов, государство будет испытывать потрясения и слабеть»⁵. Специалисты в области интеллектуальной собственности в основном включают в себя представительство в интеллектуальной собственности, т. е. людей, которые могут проводить научные исследования в области интеллектуальной собственности и оказывать практическую помощь при внедрении инноваций. Специалисты должны обладать самыми обширными знаниями: техническими, правовыми, экономическими и управленческими; уметь консультировать по эксплуатации, оценке, страхованию и информационному анализу интеллектуальной собственности. Таким образом, необходимо осуществлять подготовку таких специалистов, которые отвечали бы потребностям развития сервиса интеллектуальной собственности. Во-первых, под руководством государства должны быть объединены различные ресурсы правительства, предприятий и университетов, создан кооперативный механизм подготовки талантов интеллектуальной собственности. Подготовка таких кадров должна соответствовать потребностям страны, поэтому следует преимущественно опираться на выпускников вузов и правительственную поддержку в деле их образования.

Во-вторых, в эпоху увеличения роли знаний в экономике интеллектуальная собственность стала основным богатством общества. Появляется все больше спорных вопросов в области интеллектуальной собственности как внутри отдельной страны, так и за рубежом, и потребовалось много талантливых юристов, владеющих правовыми знаниями в этой области. Таким образом, вузу, предприятию и государству надо совместить создание механизма подготовки талантов в области интеллектуальной собственности с целенаправленной подготовкой юристов, специализирующихся в этом направ-

⁴ ЦзяШнТян. Продвижение ЦэжЦзяньского развития сервиса интеллектуальной собственности//ЦэжЦзяньскаяэкономика. Серия 22.2011.

⁵ БаоШнГан. Откуда Китайский кризис? http://www.zaobao.com/yl/y1121212_002.shtml.

лении и осуществляющих охрану интеллектуальной собственности предприятия.

В-третьих, привлечение и подготовка специалистов в области интеллектуальной собственности требует надлежащей политики государства. С одной стороны, для привлечения талантов осуществляется стратегии «внешнего типа». Для этого необходимо изменить и улучшить миграционные законы и миграционную политику. Привлечение талантливых людей в разные области техники необходимо для успешного национального развития. Поэтому нужна программа подготовки талантов интеллектуальной собственности. Национальная организация управления интеллектуальной собственностью должна активно поощрять и поддерживать подготовку разнообразных талантов в области интеллектуальной собственности для вузов и предприятий.

3.6. Система правоприменения и судебной защиты развития сервиса интеллектуальной собственности

Со стороны административного **правоприменения исполнения законов** в области интеллектуальной собственности следует создать общенациональный единый орган по правоприменению интеллектуальной собственности, чтобы избежать таких ситуаций, когда правоохранительные органы сваливают друг на друга ответственность за решение вопросов в этой области. **Необходимо создать единую систему административного правоприменения по ведению дел в сфере интеллектуальной собственности, включая министерство полиции, прокуратуры, таможни, отдел административного управления промышленности и торговли, отдел авторского права, патентного права и т. д.**

В правоохранительной области для успешной защиты интеллектуальной собственности следует

провести реформу **судопроизводства** интеллектуальной собственности и **создать суд интеллектуальной собственности**. Судебные споры в этой области имеют специфические черты. Для решения таких вопросов надо установить суд интеллектуальной собственности, который бы имел право заниматься гражданскими, административными и уголовными делами, что сэкономило бы себестоимость правосудия. После создания суда интеллектуальной собственности необходимо распределение по специальным уровням дел по спорам в этой сфере.

Осуществление услуг помощи и защиты в сфере интеллектуальной собственности может проводиться следующими способами. Во-первых, создание в **интернет-сети** конкретного государства единой **базы помощи и защиты, где можно будет подать жалобу** по поводу интеллектуальной собственности. Затем необходимо расширение каналов помощи и защиты интеллектуальной собственности, образование союза защиты интеллектуальной собственности, конструирование системы помощи и защиты права интеллектуальной собственности.

Во-вторых, создание центров помощи и защиты интеллектуальной собственности, где физическое или юридическое лицо может получить консультацию и защиту права интеллектуальной собственности предприятия.

В-третьих, создание механизма защиты патентного права за рубежом для предприятий, проведение быстрого разрешения патентных споров для предприятий за рубежом. Наконец, создание добровольной службы помощи и защиты интеллектуальной собственности, поощрение добровольцев вузов и организация службы интеллектуальной собственности, делом которой является помощь и защита интеллектуальной собственности малых и средних предприятий.

Ключевые слова:

развитие инноваций, сервис интеллектуальной собственности, система поддержки.

Список литературы:

1. *ВэньЦзяБао*. Открытие и развитие сферы сервиса Китая // http://www.zaobao.com/yl/yl120529_002.shtml.
2. *ЦзяШнТян*. Продвижение ЦэжЦзияньского развития сервиса интеллектуальной собственности // *ЦэжЦзияньская экономика*. Серия 22.2011.
3. *БаоШнГан*. Откуда Китайский кризис? http://www.zaobao.com/yl/yl121212_002.shtml.

Администратор домена или редакция СМИ: кто должен нести ответственность?



М.З. Али,
юрист практики по интеллектуальной собственности /
информационным технологиям
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

В статье на примере спора с участием администратора домена lenta.ru и учредителя одноименного СМИ рассматриваются вопросы выбора надлежащего ответчика по делу о нарушении исключительного права в сети Интернет, определения информационного посредника и пределов ответственности последнего.

Архитектура Интернета подразумевает существование разных видов информационных посредников:

- 1) тех, кто передает материал;
- 2) тех, кто обеспечивает размещение материала;
- 3) тех, кто предоставляет возможность доступа к информации, необходимой для получения материала.

Особенности работы разных категорий информационных посредников нашли свое отражение в п. 2, 3, 5 ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), где предусмотрены специальные условия освобождения от ответственности информационного посредника в ситуации, когда с использованием его сервиса были нарушены исключительные права.

Таким образом, разрешая вопрос о привлечении к ответственности информационного посредника наряду с нарушителем, необходимо, во-первых, уяснить, является ли владелец конкретного интернет-сервиса информационным посредни-

ком; а во-вторых, правильно идентифицировать такого владельца.

Важно учитывать, что отношения в интернет-среде являются многоуровневыми, то есть одно нарушение может сопровождаться параллельным использованием нарушителем нескольких сервисов разных информационных посредников. К примеру, публикация картинка в Интернете пользователем сайта может подразумевать следующее:

- 1) передачу материала оператором связи;
- 2) хранение материала хостинг-провайдером;
- 3) размещение материала на сайте, владельцу которого предоставлены аутентификационные данные для администрирования доменного имени, адресующего к сайту.

Однако само по себе наличие в спорных правоотношениях информационного посредника само по себе еще не означает, что именно он должен нести ответственность.

В качестве частного случая обозначенной проблемы может выступать ситуация, когда одно-

му лицу принадлежат права администрирования доменного имени, а другое лицо осуществляет фактическое управление контентом сайта. Именно такая ситуация имела место в деле по иску физического лица к ООО «Рамблер Интернет Холдинг», рассмотренное в 2015-2016 гг. Московским городским судом в апелляционной и кассационной инстанциях. Остановимся на данном деле подробнее.

Претензии истца были связаны с тем, что на сайте *lenta.ru* незаконно использовалась фотография, права на которую принадлежали истцу. Суд первой инстанции удовлетворил иск, присудив правообладателю компенсацию за нарушение исключительного права.

С апелляционной жалобой на решение обратился не только ответчик («Рамблер»), но и ООО «Лента.ру» – учредитель сетевого издания *Lenta.Ru*.

Одним из доводов к отмене решения было то, что «Рамблер», привлеченный в качестве ответчика, не является учредителем, издателем или редакцией СМИ, на сайте которого незаконно размещена фотография. Однако суд апелляционной инстанции на это указал:

«Проверив довод ответчика о том, что ООО "Рамблер Интернет Холдинг" не является учредителем, издателем или редакцией электронного средства массовой информации ООО "Лента.ру", в связи с чем он не обладает правом размещения, изменения или удаления на сайте издания, суд признал данный довод несостоятельным, поскольку установил, что по состоянию на 26.02.2014 г. именно ответчик ООО "Рамблер Интернет Холдинг" являлся администратором второго уровня домена "Lenta.ru." ... по утверждению самого ответчика до 20.03.2015 г., что свидетельствует о том, что на момент распространения и публикации фотоизображения ответчик в силу требований закона являлся информационным посредником»¹.

В дальнейшем Мосгорсуд отказал в передаче кассационных жалоб «Рамблера»² и «Ленты.ру»³ с мотивировкой, аналогичной той, которая имела место в апелляционном определении.

Однако, по мнению автора, вопрос о возложении ответственности на администратора доменного имени («Рамблер») является не столь однозначным. Дело в том, что администратор, с одной стороны, не являлся непосредственно нарушителем исключительного права, а с другой – не были соблюдены условия привлечения администратора к ответственности в качестве информационного посредника (даже если признать, что он предоставлял возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети). Против позиции, высказанной Мосгорсудом, можно возразить следующее.

Во-первых, в рассматриваемом деле суд не установил, кто («Рамблер» или «Лента.ру») является *владельцем сайта*, т. е. лицом, самостоятельно и по своему усмотрению определяющим порядок использования сайта, в т. ч. размещения информации на нем (п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»).

Дело в том, что владелец сайта и администратор доменного имени могут быть разными лицами, что особенно ярко проявилось в рассматриваемом деле. Практика формальной регистрации сайта на одно лицо и предоставления полномочий (наличие которых является критерием определения владельца сайта по смыслу ФЗ «Об информации») по управлению содержанием сайта иному лицу является достаточно распространенной.

Во-вторых, представляется спорной ссылка Мосгорсуда на «Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне.RU»⁴ (далее – Регламент):

«Регламентом и тарифами на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне.RU и Правилами регистрации доменов второго уровня в зоне.RU также предусмотрено, что ответственность за все, что происходит в адресном пространстве его домена, за все конфликтные ситуации, а также использование его пароля, а следовательно, и самого домена в незаконных целях, вне зависимости от

¹ См.: апелляционное определение Московского городского суда от 12.10.2015 № 33-37499.

² См.: определение Московского городского суда от 27.04.2016 № 4г/6-4531/16.

³ Там же.

⁴ См.: текст регламента по адресу в сети «Интернет»: https://cctld.ru/ru/docs/aktiv_9.php.

того, кем осуществлено использование домена, несет в первую очередь администратор домена».

Как указано на сайте⁵ Координационного центра национального домена сети Интернет, вышеупомянутый документ применяется в отношении договоров о регистрации доменных имен, заключенных пользователями с РосНИИРОС до введения в действие «Правил регистрации доменных имен в домене RU» (т. е. до даты нарушения исключительных прав, имевшего место в настоящем деле).

Кроме того суд, говоря об ответственности администратора за все конфликтные ситуации, возникающие в адресном пространстве домена, на наш взгляд, достаточно широко трактует следующую формулировку Регламента:

«Администратор домена несет ответственность за выбор доменного имени, возможное нарушение прав на торговую марку, равно как и за конфликтные ситуации, возникающие при использовании доменного имени».

Иными словами, данный документ по своей сути предназначен для регулирования отношений, связанных именно с регистрацией доменных имен и, более того, утратил силу к моменту возникновения спорных правоотношений.

В-третьих, имеется некоторое противоречие и между выводами суда в мотивировочной части судебного акта. С одной стороны, суд сослался на то, что «Рамблер» являлся информационным посредником в силу статуса администратора сайта. С другой стороны, суд отклонил доводы о том, что «Рамблер» как информационный посредник не получал от правообладателя заявления о нарушении авторских прав. Представляется, что без такого предварительного уведомления от правообладателя привлечение «Рамблера» к ответст-

венности на основании ст. 1253.1 ГК РФ является необоснованным, поскольку в силу п. 3 указанной статьи информационный посредник отвечает за нарушение прав, если знает или должен знать о таком нарушении (очевидно, что информационный посредник не может знать о незаконном использовании малоизвестной фотографии).

В целом привлечение информационных посредников к ответственности в отсутствие достаточных оснований для этого негативно сказывается на всех пользователях Интернета, поскольку недостатки судебной практики могут существенно усложнить деятельность субъектов сетевого бизнеса. В результате необходимость участников рассматриваемых отношений принимать во внимание непредсказуемость правоприменителя может не только затормозить темпы развития русскоязычного сегмента сети, но и увеличить стоимость доступа пользователей к предоставляемым в сети услугам (которая может вырасти хотя бы в связи с издержками, связанными с разрешением споров с правообладателями).

Нельзя сказать, что сложившаяся ситуация не выгодна одним лишь информационным посредникам. Правильное определение судами надлежащих ответчиков в подобных делах имеет значение не только для них, но и для самих правообладателей. Это особенно актуально в случаях, когда администратором сайта является не холдинговая компания (как в случае с «Рамблером»), а номинальное лицо – например гражданин, который создавал сайт «под ключ» и числится в качестве администратора. Как следствие возникает риск неисполнения решения суда о взыскании компенсации с номинального администратора, в частности, по причине неплатежеспособности последнего.

Ключевые слова:

Интернет, информационный посредник, доменное имя, средство массовой информации.

Список литературы:

1. Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности информационного посредника. «Закон», № 11. 2015. С. 48-60.
2. Апелляционное определение Московского городского суда от 12 октября 2015 г. № 33-37499.
3. Определение Московского городского суда от 27 апреля 2016 г. № 4г/6-4331/16.
4. Регламент и тарифы на услуги по регистрации доменов второго уровня в зоне .RU, утв. РосНИИРОС (размещенный по адресу: https://cctld.ru/ru/docs/aktiv_9.php).

⁵ См.: там же.

Недобросовестная конкуренция: опыт Франции и перспективы России



В.Н. Глонина,
студентка юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

В данной статье проводится компаративистское исследование проблемы паразитирования как вида недобросовестной конкуренции во Франции и России. Анализируется ее доктринальное понятие, рассматриваются законодательство и судебная практика Франции и России в данной сфере.

В современном мире, характеризующемся постоянным развитием экономических отношений, особую значимость приобретает вопрос соблюдения норм антимонопольного законодательства. В частности, одной из наиболее острых проблем в сфере конкурентного права является регламентация понятия недобросовестной конкуренции и ее видов, обеспечение эффективной защиты всех участников рынка от различных проявлений недобросовестной конкуренции, в том числе и от так называемого паразитирования на коммерческих достижениях добросовестных хозяйствующих субъектов, обеспечивших себе положительную репутацию среди потребителей.

Иными словами, актуальность данной темы определяется и высоким уровнем взаимодействия в сфере экономики, и стремлением государств обеспечить справедливую конкуренцию,

и отсутствием единого подхода к защите участников от недобросовестной конкуренции в целом и паразитарной конкуренции в частности. Безусловно, международным правом выработаны некоторые подходы к охране экономических прав и свобод, защите конкуренции. Так, Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. установила обязанность стран – участниц Конвенции (на настоящий момент – 174 государства, включая все анализируемые) обеспечивать гражданам этих стран эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, определяя данный термин как «любое проявление конкуренции, противоречащее честным обычаям в промышленных и торговых делах»¹. Однако Парижская конвенция прямо запрещает лишь три вида недобросовестной конкуренции², оставляя перечень открытым; и тем самым образует

¹ Конвенция по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20 марта 1883 г.), (ред. от 2 октября 1979 г.). Пункт 2 ст. 10-bis.

² Там же, п. 3 ст.10-bis.

лишь основу для дальнейшей правовой регламентации в национальном законодательстве.

Далее будет уместно рассмотреть проблему в сравнительно-правовом ключе, взяв за основу системы регулирования недобросовестной конкуренции во Франции и России. Во-первых, такая концепция выработана именно во Франции, здесь же она нашла наиболее широкое применение в судебной практике. Во-вторых, в рамках международной экономической интеграции необходимость развития и гармонизации институтов антимонопольного регулирования приобретает межгосударственный характер. Особенно это актуально для России, которая до изменения геополитической ситуации в 2014–2015 гг., вела активную деятельность по вступлению в международные экономические организации, например в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это заметно отразилось на конкурентном законодательстве. Так, была принята Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013–2024 гг., в которой одним из направлений значится повышение эффективности институтов пресечения и предотвращения недобросовестной конкуренции путем детализации ее видов³.

Таким образом, цель данной работы – проанализировать доктринальное понятие недобросовестной конкуренции, на примере Франции рассмотреть применение данной концепции на практике, а также с учетом особенностей обеих правовых систем ответить на вопрос: есть ли место в конкурентном праве РФ для паразитарной конкуренции как отдельного вида недобросовестной конкуренции?

Итак, что же такое паразитарная конкуренция и как данная категория соотносится с понятием недобросовестной конкуренции?

Согласно определению Всемирной организации интеллектуальной собственности, парази-

тарная конкуренция – это вид недобросовестной конкуренции, представляющий собой какое-либо действие, предпринимаемое конкурентом или иным лицом, участвующим в операциях на рынке, с намерением прямо использовать промышленное или коммерческое достижение другого лица в собственных целях, не внося существенные изменения в оригинальное достижение⁴. Иными словами, сюда относятся действия, способные повлечь ослабление различительной способности средства индивидуализации, а также действия по использованию чужой репутации.

Стоит отметить, что термин «паразитарная конкуренция» был разработан преимущественно благодаря французским правоведом (И. Сен-Галь, Х. Дежэ и Ф. ЛеТурно). Однако характерной чертой французской доктрины в этой области является рассмотрение авторами недобросовестной конкуренции сквозь призму гражданско-правовой ответственности, в качестве генерального деликта⁵. Так, говоря о паразитарной конкуренции, И. Сен-Галь в своей работе «Недобросовестная конкуренция и паразитарная конкуренция» пишет, что необходимо налагать санкции на деятельность участников экономических отношений, которые осуществляют свою деятельность и извлекают прибыль, минимизируя собственные затраты и усилия тем путем использования определенных свойств товаров уже существующего хозяйствующего субъекта⁶.

Эта идея получила подтверждение и в судебной практике Франции. Согласно решению Палаты по Торговым делам Кассационного Суда Франции от 26 января 1999 г., «экономическое паразитирование определяется как всякое поведение хозяйствующего субъекта, позволяющее ему извлекать выгоду за счет другого субъекта, а не с помощью с собственных усилий или секрета производства»⁷. То есть здесь не подразумевается ответственность субъекта в классическом понима-

³ Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг. (утв. Президиумом ФАС России 3 июля 2013 г.). Пункт. 2.1.4.

⁴ Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции. С.10 // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности // URL: <http://www.wipo.int>.

⁵ Christian le Stanc. Propiedad intelectual, competencia desleal, parasitismo: desorden en el derecho francés // Libros y Revistas, 2008 // URL: <http://libros-revistas-derecho.vlex.es>.

⁶ Y. Saint-Gal, Concurrence parasitaire en agissement parasitaire, RIPIA, 1956 n° 25/26. P. 19.

⁷ Cass. Com., 26 janvier 1999, D. 2000, jur., p. 87, obs.

нии законодательства в сфере интеллектуального права. Ведь в сущность паразитарной конкуренции не входит присваивание себе чужой продукции, скорее это получение выгоды именно от пользования определенным образом известностью фирменного наименования или товарного знака конкурента. Другими словами, защита от паразитарной конкуренции предполагает охрану средств индивидуализации, когда ее обеспечение необходимо согласно требованиям добросовестности и разумности, однако необязательно предусматривается интеллектуальным правом.

Рассматривая паразитарную конкуренцию в праве Франции, также необходимо учитывать специфику национальной правовой системы в области защиты конкуренции, а именно – отсутствие специализированного законодательства о недобросовестной конкуренции, которое не входит в сферу регулирования ордонанса от 1 декабря 1986 г. о свободе цен и о конкуренции; регламентирование недобросовестной конкуренции в целом и паразитарной конкуренции в частности нормами Гражданского Кодекса о внедоговорной ответственности. Это значит, что отсутствует перечень действий, законодательно считающихся актами недобросовестной конкуренции⁸. Данные особенности обосновывают первостепенное значение судебной деятельности, которая во многом на основе прецедентного характера определяет понятие недобросовестной конкуренции как совокупность средств конкуренции, противоречащих закону или обычаям, совершающихся во вред конкуренту⁹.

Что касается видов недобросовестной конкуренции, то в современном французском праве помимо паразитарной, добавленной только в XX в., выделяют смешение, дискредитацию и дезорганизацию¹⁰. Основная трудность заключается в способности отличать паразитирование от смешения (имитации). Действительно, состав имитации наиболее тесно граничит с составом паразитирования. Паразитирование – это прежде всего

извлечение неправомерной выгоды из использования репутации конкурирующего хозяйствующего субъекта, в то время как имитация в своей основе предполагает придание наибольшего сходства со средством индивидуализации конкурента. Но возможно ли использование чужой репутации без использования близости товарных знаков, наименований и промышленных образцов, присущих имитации как виду недобросовестной конкуренции? Это смешение в теоретических положениях зачастую приводит к таким радикальным выводам, в которые, как утверждает Де Лейссак, категория паразитарной конкуренции не привнесит ничего нового в данную типологию¹¹.

Однако такие выводы не совсем оправданы: ведь для практической судебной деятельности в современной Франции именно категория паразитарной конкуренции имеет особую значимость, позволяя более полным образом, учитывая сущность действий всех участников рынка и необходимость охраны публичного интереса, осуществлять правовую защиту средств индивидуализации и приобретенной репутации хозяйствующего субъекта.

Что касается теоретического выделения категории паразитарной конкуренции, то тесная связь с категорией имитации бесспорна. Однако одна категория не подменяет другую, а лишь дополняет, позволяя защитить репутацию хозяйствующего субъекта и не допустить ослабление его товарного знака. Помимо этого паразитарная конкуренция в отличие от имитации не берет за основу намерение хозяйствующего субъекта создать смешение и осуществляется преимущественно в отношении невзаимозаменяемых товаров.

Говоря о сущности паразитирования, справедливо вспомнить и американскую доктрину дилуции (ослабления права на товарный знак). Ряд авторов отождествляют данные понятия, утверждая, что паразитарная конкуренция есть аналог дилуции во французском праве¹². Такой вывод делается на основе общности целей, преследуе-

⁸ Christian le Stanc. Propiedad intelectual...

⁹ *Тотьев К.Ю.* Недобросовестная конкуренция во Франции и России: сравнительно-правовая характеристика – Законодательство и экономика. 2007. № 2

¹⁰ Roubier P. Theorie generale de Faction en concurrence deloyale // Revue trimestrielle de droit commercial et de droit economique. 1948. P. 541.

¹¹ De Leyssac Cl. L., Parleani G. Droit du marché. Paris. 2002. P. 1011.

¹² Perrino M., Rubio N. When Trademark Law goes too far: The Case of Dilution. 2005 // URL: <http://www.uni-saarland.de/>.

мых доктриной размывания товарного знака и защитой от паразитарной конкуренции – недопущения ослабления различительной способности товарного знака и использования чужого имиджа; а также на возможности предоставления защиты неоднородным товарам – товарам, исключительные права на которые прямо не нарушаются. Более того, и концепции диллюции и паразитирования предполагают защиту конкурентной среды в целом, предоставляя защиту против любого участника рынка. Однако согласиться с мнением об идентичности двух категорий не представляется возможным, так как диллюция – «использование знака лицом, отличным от законного пользователя, что приводит к постепенному аннулированию или рассеиванию индивидуальности знака и его влияния на общественное сознание»¹⁵ – является скорее механизмом защиты общеизвестных товарных знаков, рассматриваемым сквозь призму интеллектуального права. Паразитарная конкуренция видится более емкой категорией, всегда затрагивающей использование репутации компании и предоставляющей защиту от любых недобросовестных действий, отвечающих признакам паразитирования.

Но вернемся к практической важности выделения паразитирования как вида недобросовестной конкуренции. Для этого стоит обратиться к французской судебной практике. Так, опираясь на категории добросовестности и честности, французский Кассационный суд Франции признал паразитарной конкуренцией открытие конкурирующей компанией, производящей хрусталь, магазина в городе Баккара, которое вызывает у потребителей стойкую ассоциативную связь с известной торговой фирмой «Баккара», характеризующуюся многолетней репутацией и высокой различительной способностью своего товарного знака¹⁴. Подобным образом французская судебная практика признала актом паразитарной конкуренции использование неологизма *Olymprix* компанией *Gales*, так как имеет место быть использование ре-

путации Олимпийского комитета Франции, имеющего исключительное право на товарный знак *Jeux Olympiques*, а также ассоциирование у потребителей категории *Olymprix* с известным спортивным событием¹⁵. Также примером признания паразитарной конкуренции на неоднородные товары французской судебной практикой является решение Апелляционного суда Парижа об аннулировании товарного знака *Champagne*, использованного в области парфюмерии. Производство духов в виде пробки от бутылок с шампанским, названных *Champagne*, наносит ущерб популярности данного наименования. При этом действия ответчика были расценены как паразитирование на престиже истца¹⁶.

Таким образом, французское право выработало доктрину паразитарной конкуренции как вида недобросовестной конкуренции и впоследствии с помощью судебной практики, имеющей первоочередное значение в сфере защиты конкуренции во Франции, успешно использовало данную категорию для защиты хозяйствующих субъектов.

Но каково же положение дел в РФ? В России правовое регулирование защиты конкуренции строится на нормах Гражданского Кодекса и антимонопольном законодательстве. Так, понятие недобросовестной конкуренции и ее видов прямо закреплено в ФЗ «О защите конкуренции»¹⁷. Однако классификация, предусмотренная ст. 14 главы 2, представляет собой перечень актов недобросовестной конкуренции, который по своему смыслу является открытым. Понятие недобросовестной конкуренции определяется ст. 4 Закона как «любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести

¹⁵ Андрощук Г.А. Шкляр С.В. Конкурентное право: защита от недобросовестной конкуренции. Научно-практическое издание К.: Юстициан, 2012. С. 66.

¹⁴ Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mai 1982, 80-12.556, Publié au bulletin.

¹⁵ Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-18.043, Inédit.

¹⁶ Григорьев А.Н. Духи «Шампанское» от Ив Сен Лорана // Патентное дело. 1995. № 3. С. 47–49.

¹⁷ Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О защите конкуренции». П. 9. Ст. 4. Ст. 14.

вред их деловой репутации». Следовательно, хоть ФЗ «О защите конкуренции» и не содержит специального упоминания о паразитарной конкуренции, выделить данную категорию можно на основании определения недобросовестной конкуренции, содержащего признаки паразитарной, охватывающего собой данную категорию.

В доктрине высказывается мнение, что паразитирование соответствует форме, ранее предусматриваемой ФЗ «О защите конкуренции», а именно «продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг»¹⁸. В новой редакции Закона данной норме соответствует «запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности». Более того, сейчас норма более соответствует характеру паразитарной конкуренции, действий хозяйствующих субъектов на разных товарных рынках; ведь прямым указанием исключено незаконное использование средств индивидуализации, принадлежащих конкуренту. Однако говорить об идентичности с «паразитированием» в данном случае некорректно. Сущность защиты от паразитарной конкуренции сводится к пресечению контрафактных действий, а конкурентное законодательство превращается в альтернативу гражданско-правовых средств защиты, причем с более узким содержанием, так как в рассматриваемую норму включается перечень юридических фактов, наличие которых предопределяет недобросовестную конкуренцию (продажу, обмен или иное введение в оборот товара). Согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам, анализируемую норму нельзя толковать расширительно¹⁹. Представляется возможным применение данного вывода и к обновленной норме ФЗ «О защите конкуренции», пусть и с оговоркой на улучшение юридической техни-

ки и совершение соответствующих действий хозяйствующим субъектом. Что более важно, основной характеристике паразитарной конкуренции, направленности на использование чужой репутации, также не уделяется должного внимания в анализируемой норме (ни в предыдущей, ни в новой редакции).

Важным новшеством российского конкурентного законодательства является и введение запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения (ст. 14.6). Однако, как уже рассматривалось на примере Франции, смешение не может подменить собой «паразитирование».

Также ФЗ «О защите конкуренции» запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица продукции, работ или услуг (ст. 14.4). Предоставляется возможность переплетения данной нормы с категорией паразитирования. Ведь согласно Справке Суда по интеллектуальным правам, «одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей»²⁰. Также в Справке отмечается необходимость установления намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения.

Следовательно, можно сделать вывод, что паразитарная конкуренция в российском законодательстве не находит прямого закрепления, однако тесно связана с выделенными в законодательстве

¹⁸ Чудинов О.Р. Виды недобросовестной конкуренции в соответствии с гражданским правом Франции – Российский юридический журнал. 2011, № 2.

¹⁹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 г. № С01-208/2013 по делу № А40-158330/2012.

²⁰ Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. № СП-21/2).

ве. Более того, шаги к обособлению состава паразитарной конкуренции в российском праве, проявляющиеся в судебной практике, остались вне «четвертого антимонопольного пакета» и нынешней редакции ФЗ «О защите конкуренции». Но основной целью «четвертого антимонопольного пакета» являлась конкретизация форм неправомерного поведения в части недобросовестной конкуренции и сближение понятийного аппарата с практикой применения положений антимонопольного законодательства в Европе²¹. Стоит отметить, что в первой редакции Проекта выделялся состав использования чужой репутации, который, конечно, не является полноценным аналогом «паразитирования» как видом недобросовестной конкуренции и, вероятно, был исключен законодателем по причине его неопределенности. Однако вследствие этого защита участников рынка от паразитарной конкуренции опять осталась без нормативного закрепления, а ведь необходимость такого решения объясняется не только существующей зарубежной практикой, но и подтверждается позициями высших судов РФ.

Так, наиболее известным судебным делом, признающим обоснованность применения состава паразитарной конкуренции в РФ, является спор между Vacheron & Constantin и Тессир Партнерс ЛТД, в основе которого лежит использование товарного знака Vacheron Constantin в отношении одежды, обуви, головных уборов. Данный товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком «Вашерон энд Константин С.А.», имеющим мировую известность как наименование швейцарских наручных часов. Президиум Высшего Арбитражного Суда признал данные действия ответчика актом недобросовестной конкуренции, так как использование товарного знака со сложившейся положительной репутацией и широкой известностью создает возможность создания заблуждения у потребителей. Как следствие суд констатировал недопущение недобросовестного использования

экономических преимуществ истца и его известности среди потребителей и аннулировал регистрацию спорного товарного знака²².

Более того, Суд по интеллектуальным правам в решении по делу между «Вермонт Флауэрз ЭПЗ Лимитед» и ООО «Торговый дом «Вермонт» от 17 октября 2014 г. прямо признал паразитарной конкуренцией действия компании-дистрибьютора консервированных цветов, имеющую исключительные права на комбинированный товарный знак и пытавшуюся воспрепятствовать правообладателю использовать иные компании для поставок²³.

Интересным также представляется признание актом недобросовестной конкуренцией «прикрепление» к чужому известному товарному знаку, обладающему сильной различительной способностью и положительной репутацией. Так, Федеральный арбитражный суд Московского округа признал недобросовестной конкуренцией использование в рекламном ролике сока компании ООО «Нидан Соки» изображений, сходных до степени смешения с изобразительным товарным знаком известной компании-производителя чемоданов и женских сумок премиум-класса Louis Vuitton Malletier²⁴.

Стоит отметить, что в последние несколько лет судебная практика зачастую так или иначе обращается к категории паразитирования, признавая правонарушением в сфере конкуренции действия по использованию репутации известных компаний, сопровождающиеся извлечением выгоды из сильной различительной способности средства индивидуализации правообладателей и вызываемой ассоциативной связью у потребителей. Однако в большинстве случаев суды вынуждены обращаться к общей норме о запрете недобросовестной конкуренции, к Парижской конвенции 1883 г., к запрету злоупотребления правом, предусмотренному ст. 10 ГК РФ.

Действительно, согласно ст. 10 ГК РФ не допускается заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Формулировка данной нормы не позволяет однозначно сказать о со-

²¹ Паспорт проекта Федерального закона № 602468-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции", иные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

²² Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625, Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

²³ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. № С01-1377/2014 по делу № СИП-279/2014.

²⁴ Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2009 г. № КГ-А41/4778-09 по делу № А41-5137.

отношении с недобросовестной конкуренцией. В доктрине²⁵ существует мнение, что недобросовестные конкурентные действия, запрет которых не выделен в отдельную норму, также являются злоупотреблением правом. Использование в собственных целях, но без затраты своих усилий, промышленного или коммерческого достижения другого лица в таком случае также будет являться злоупотреблением правом. В РФ в целом проблема соотношения злоупотребления правом и паразитарной конкуренции видится частным случаем более глубокой проблемы разграничения недобросовестной конкуренции и злоупотребления, и проявляется она не только в теоретических разработках, но и судебной практике. Согласно пункту 63 совместного Постановления ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, суд на основе ст. 10 ГК РФ и имеющихся фактических обстоятельств вправе по собственной инициативе признать действия по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией²⁶. Данный пункт получил последующее расширительное толкование Президиумом СИПа, и возможность признания судом регистрации товарного знака злоупотреблением приобрела более общий характер, охватывая собой разнообразные случаи недобросовестной регистрации и использования товарных знаков²⁷. Таким образом, это делает возможным признание паразитических действий злоупотреблением правом на конкуренцию. Однако является ли защита посредством норм о злоупотреблении правом исчерпывающей? Способствует ли достижению единообразия в правоприменении? Л.А. Новоселова, председатель Суда по интеллектуальным правам, считает данную тенденцию тревожной и способствующей размыванию правовой системы²⁸. Ведь такое расшири-

тельное использование института злоупотребления правом, подмена им специального регулирования на уровне ФЗ «О защите конкуренции» ведет лишь к правовой неопределенности.

Более того, об особой роли паразитарной конкуренции свидетельствуют и проводимые научно-практические мероприятия по данной проблеме. Так, в 2015 г. тема законодательного регламентирования паразитарной конкуренции в российском праве поднималась в рамках круглого стола «Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы». Активное участие приняли в том числе и судьи Суда по интеллектуальным правам, и представители Федеральной антимонопольной службы²⁹.

Из этого следует, что значимость регулирования паразитизма в современном конкурентном законодательстве РФ подтверждается и появлением норм «специальных по отношению к Закону о защите конкуренции»³⁰. Так, незаконное использование олимпийской символики признается недобросовестной конкуренцией, выражающейся в особых формах, предусмотренных соответствующим Законом³¹. Однако стоит оговориться, что проблема защиты олимпийской символики от недобросовестной конкуренции могла бы быть эффективно разрешена через применение категории «паразитирования» по аналогии с проанализированным опытом Франции (имеется в виду, приведенное выше судебное дело по товарному знаку Jeux Olympiques).

То есть, законодательное закрепление категории паразитарной конкуренции в российском праве пока не нашло своего отражения даже несмотря на активное стремление законодателя к реформированию соответствующих областей конкурентного права, гармонизацию законода-

²⁵ Голикова О.В. Конкурентное право. 2011. № 1. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // URL: <http://www.center-bereg.ru/>.

²⁶ Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

²⁷ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2015 г. по делу № СИП-184/2013.

²⁸ Плешанова Ольга. Защита интеллектуальных прав пошла путем злоупотребления. 25 ноября 2015 г. // URL: <https://zakon.ru/>.

²⁹ Круглый стол «Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы». 3 марта 2015 г. // URL: <http://www.iccwbo.ru/>.

³⁰ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 июля 2011 г. № 3255/11, Вестник ВАС РФ, 2011 г. № 10.

³¹ Федеральный закон РФ от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горно-климатического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ч. 1. Ст. 8.

тельства в антимонопольной сфере с европейским. Однако некоторые эксперты (Д.А. Гаврилов) говорят о необходимости регламентации паразитирования путем включения соответствующей нормы – «использование коммерческой ценности средств индивидуализации другого хозяйствующего субъекта и его деловой репутации в целях привлечения спроса к вводимым в оборот товарам и (или) оказываемым услугам»³². Действительно, введение подобной нормы в законодательство РФ будет логичным отражением сложившейся судебной практики, наиболее полным выражением концепции защиты от паразитарной конкуренции, а также будет удовлетворять потребности участников рынка в сфере защиты ре-

путации, поддержания различительной способности средств индивидуализации и недопущения их недобросовестного использования.

Таким образом, очевидно, что в современных реалиях правовое регламентирование защиты от недобросовестной конкуренции играет особую роль. Особо выделяется такой вид, как паразитарная конкуренция, впервые появившийся во Французской доктрине и успешно введенный во французское конкурентное право благодаря судебной практике. Опыт Франции по выделению состава паразитирования был воспринят на международном уровне (ВОИС), а также проявляется в законодательстве и судебной практике других государств.

Ключевые слова:

конкурентное право, недобросовестная конкуренция, паразитарная конкуренция, Франция, Россия.

Список литературы:

1. Андрощук Г.А. Шкляр С.В. Конкурентное право: защита от недобросовестной конкуренции. Научно-практическое издание. К.: Юстиниан, 2012. С. 66.
2. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. Норма: ИНФРА-М2014. С. 106.
3. Голикова О. В. Конкурентное право. 2011. № 1. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом.
4. Григорьев А.Н. Духи «Шампанское» от Ив Сен Лорана. Патентное дело. 1995. № 3.
5. Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: РАНХиГС при Президенте РФ: Статут. 2013.
6. Круглый стол «Паразитический маркетинг: основные симптомы и методы борьбы». Статья на интернет-портале «iccwbo.ru».
7. Плешанова О. Защита интеллектуальных прав пошла путем злоупотребления. 25.11.2015. Статья на интернет-портале zakon.ru.
8. Тотьев К.Ю. Недобросовестная конкуренция во Франции и России: сравнительно-правовая характеристика. Законодательство и экономика. 2007. № 2).
9. Чудинов О. Р. Виды недобросовестной конкуренции в соответствии с гражданским правом Франции (Российский юридический журнал. 2011. № 2).
10. Christian le Stanc. Propiedad intelectual, competencia desleal, parasitismo: desorden en el derecho francés // Libros y Revistas, 2008.
11. De Leysac Cl. L., Parleani G. Droit du marché. Paris. 2002.
12. M. Perrino, N. Rubio. When Trademark Law goes too far: The Case of Dilution. 2005.
13. Protection against unfair competition: Analysis of the present world situation. WIPO, 1994
14. Roubier P. Theorie generale de Faction en concurrence deloyale // Revue trimestrielle de droit commercial et de droit economique. 1948.
15. Saint-Gal Y. Concurrence parasitaire en agissement parasitaire, RIPIA, 1956 n° 25/26.

³² Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 106.

Scientific school of the Department of intellectual property rights

Interview with Doctor of Juridical Sciences, Professor, head of the Department of intellectual property rights, the President of the Court of intellectual property rights, the expert of Russian Academy of Sciences – L.A. Novoselova

Rozhkova, Marina Aleksandrovna

Professor, Department of Intellectual Property Law of the Kutafin Moscow State Law University

rozhkova-ma@mail.ru

Kopylov, Sergey Aleksandrovich

Deputy Director of Coordination Center for TLD RU

kopylov@cctld.ru

Rightholders have the possibility of requiring for an injunction against an Internet service providers which can in particular consist of the removal of illegal information or the disabling of access to an website

Analysis of the Russian legislation and court practice allowed the authors of this article to conclude that currently judges are not too good with understanding of what is meant by the liability of intermediary service providers. Within the meaning of the relevant Russian legislation rightholders have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who carries a third party's infringement of a protected work or other subject-matter in a network. Such injunctions can in particular consist of orders requiring by Internet service providers the removal of illegal information or the disabling of access to an website.

Keywords: copyright, Internet, Internet service providers, a system for filtering.

Jermakyan, Valery Yurievich

Counsel, GORODISSKY&PARTNERS, Moscow

jermakyanV@gorodissky.ru

State standards are many, but the object – device is always single in the patent law

Court disputes regarding system utility model applications and criticism of Rospatent's requirement in respect of "device – assembly unit" principle.

Keywords: device – patent law object, interpretation of "device", "system" and "assembly unit" terms in standards.

Meshcheryakov, Vladimir Aleksandrovich

The councilor of the company «Gorodissky and Partners»

MeshcheryakovV@Gorodissky.ru

Crisis of Russian patent law in pharmaceutical sphere

Article is devoted to problems of medicines patent protection.

Keywords: patent for invention, medicines, patent validity period

Mikhailov, Alexey Viktorovich

Russian and Eurasian patent attorney, Head of patent practice of PATENTUS

Alexey@mikhailov.pro

Sergunina, Tatiana Vladimirovna

Lawyer, PATENTUS

t.sergunina@mikhailov.pro

Non-infringement claim for clarifying of patent rights and for preventing patent abuse

Present article is devoted to consideration of a problem of abuse of patent rights in the field of pharmaceuticals. It was demonstrated that some problems have no relation to validity of the patent and can be resolved only by means provided in article 10 of Civil Code of the Russian Federation.

We offer to include in law practice the "reverse doctrine of equivalents" approaches (which is an antipode to the simple "doctrine of equivalents", applying by an expert, who has special knowledge in technique), which should be applied directly by court in order to rectify broad interpretation of patent claims, and opportunity of implementation in the Russian legislation such method of protection of the rights of person, intending to use the technology or a product complicated by patent rights, as claim of non-infringement of patent rights.

Keywords: non-infringement declaration, non-infringement claim, reverse doctrine of equivalents, patent law abuse.

Jermakyan, Valery Yurievich

Counsel, GORODISSKY&PARTNERS, Moscow

jermakyanV@gorodissky.ru

"Selective" invention: a separate type of invention or a derived tentative designation of inventions created by the scientific method of selection?

A "Selective invention" is not a definition for a certain separate type of chemical invention; rather it is a tentative designation of inventions made by scientific method of selection, aimed at acquiring new objects among similar ones, but having new useful properties.

Keywords: selective invention, tentative designation, novelty, inventive step.

Dan Shen Ming

Associate Professor of civil law at the law faculty of Wuhan University in China

Reflections on the Support Systems of Intellectual Property Service Industry in Innovation-driven Development Perspective

Innovation-driven development strategy is one of major concepts of the world economic and social development, it is the main way for our country's economic development to get rid of the population, environment and resources pressure, realize the transformation of economic development

patterns. As a new industry, intellectual property service industry offers various services about intellectual property affairs for enterprises who are engaged in creating, using, and managing and protecting intellectual property. So, In order to develop intellectual property service industry, we must build eight support systems: mechanism protection system; policy and legal system; public service system; service innovation system; fiscal and financial service system; talent cultivation system; law enforcement and judicial protection system; organization system.

Keywords: innovation-driven intellectual property service industry support systems.

Ali, Maksim Zafarovich

Lawyer of Intellectual Property / Information Technologies Associate Kachkin & Partners
info@kachkin.ru

Domain Administrator Or The Media: Who Shall Be Responsible For The Infringement?

In the present article based on the example of a dispute involving the administrator of domain lenta.ru and the founder of the similarly named media the following

issues are considered: selecting the proper defendant in a case of exclusive right infringement in the Internet, the identification of an online intermediary and the limits of liability of the latter.

Keywords: Internet, online intermediary, domain name, mass media

Glonina, Vera Nicolayevna

Student of faculty of law of Lomonosov Moscow State University

glonina.vera@yandex.ru

Unfair competition: French experience and the prospects for Russia

This article provides a comparative analysis of "parasitism" as form of unfair competition in France and Russia. The author goes on to analyze the doctrinal approach to parasitic competition and examine french and russian legislation and case law in this field. The conclusion is drawn that the notion of parasitic competition can be incorporated in russian legislation.

Keywords: competition law, unfair competition, parasitic competition, France, Russia.