

Обращение главного редактора



Т.А. Балебанова,
кандидат юридических наук,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляем вашему вниманию десятый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Поскольку номер выходит после новогодних праздников, мы хотели бы от имени коллектива Журнала поздравить вас с Новым Годом и пожелать вам реализации профессиональных планов и беспрепятственного решения любых задач!

Ушедший год был насыщен различными мероприятиями, посвященными обсуждению вопросов и проблем правового регулирования интеллектуальных прав. Но и 2016-й год обещает быть не менее интересным.

Так, *26-27 февраля 2016 г.* в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина состоится **IV Международный IP-Форум**. Подробную информацию о порядке регистрации и участии в IP-Форуме вы можете найти на Интернет-сайте нашего Журнала¹.

27 февраля 2016 г. в рамках IP-Форума запланировано проведение первого общероссийского Конкурса «Модель Суда по интеллектуальным правам». В команды конкурсантов вошли студенты, написавшие лучшие эссе по заявленным правовым проблемам. На страницах данного номера вы можете ознакомиться с одним из присланных эссе на тему «Персонаж произведения как объект правовой охраны».

До февраля 2016 г. проходит Конкурс Журнала Суда по интеллектуальным правам на лучшую статью студентов и аспирантов. Условия и порядок участия в этом Конкурсе также размещены на Интернет-сайте Журнала². По итогам рассмотрения конкурсных работ редакцией Журнала 27 февраля 2016 г. на церемонии закрытия IP-Форума будет назван один победитель, конкурсная работа которого будет опубликована в мартовском номере Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Со страниц Журнала мы по традиции расскажем вам о проведении IP-Форума и других мероприятий с участием Суда по интеллектуальным правам и нашего издания.

Дорогие читатели, благодарим вас, что были с нами еще один год, и надеемся, что когда-нибудь каждый из вас будет не только читателем, но и автором наших статей!

¹ См.: <http://ipcmagazine.ru/news/3061-news1946>.

² Там же.

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!

Ушел в историю 2015 год.

Год был насыщенный, интересный. Обсуждалось, в том числе на страницах нашего журнала, большое количество вопросов применения законодательства об охране и защите интеллектуальных прав, а также вопросов естественных и технических наук, возникающих при рассмотрении споров. Ряд вопросов был поставлен на обсуждение на заседаниях Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, с результатами которого мы знакомим вас на страницах нашего журнала (протокол очередного заседания совета вы сможете найти в этом номере).

В практике Суда по интеллектуальным правам в прошлом году было много интересных дел как с правовой точки зрения, так и с точки зрения применения знаний в области естественных и технических наук, которые могут породить (а некоторые уже породили) дискуссии на страницах Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Вопросы естественных и технических наук рассматривались в самых разных областях и в числе прочего по делам об изобретениях, касающихся, например: устройства с эффектом имитации пламени; натяжителя цепи двигателя автомобиля; установки редуктора главной передачи ведущего моста; линии для многослойного нанесения текучего вещества на поверхность плоских изделий вальцовым методом; сервоклапана со струйным управлением; замка и его защелки, фильтрующего материала; фармацевтической комбинации этинилэстрадиола и дроспиренона, триазольных производных; применения композиции, содержащей формотерол и будесонид, для лечения острого состояния астмы; применения стеарата магния; безалкогольного напитка, содержащего стабилизированный гель Алоэ Вера; майонезов; способа очистки воды; способа компьютерной томографии; способа электромеханического преобразования энергии путем взаимодействия тел, являющихся источником электрического поля, компьютерной системы и способа управления данными.

При рассмотрении дел разрешались вопросы не только применения положений части четвертой ГК РФ, но и соотношения ее положений с другими частями ГК РФ (например, с положениями части первой о праве на имя, о реорганизации юридических лиц, о правовом положении некоммерческих организаций, об унитарных предприятиях, части второй о договоре доверительного управления, части третьей о наследовании) и иными законодательными актами. Выявлены отдельные нестыковки положений об интеллектуальных правах с общими по-

ложениями гражданского права, при том, что интеллектуальные права – институт гражданского права и одной из задач, которые стояли перед разработчиками новой редакции ГК РФ, являлось внутреннее согласование положений Гражданского кодекса. Полагаю, что на страницах журнала можно было бы обсудить возникающие в этой области вопросы.

Разрешались процессуальные и процедурные вопросы, как имеющие отношение к самым разным категориям дел (например, о последствиях неведения протокола административным органом при рассмотрении административного дела), так и специфичные для дел, рассматриваемых именно Судом по интеллектуальным правам (например, о последствиях смерти изобретателя, о порядке признания недостоверными сведений о клинических исследованиях на людях в описании изобретения).

Рассмотрен ряд дел о признании недобросовестной конкуренцией приобретения права на товарный знак, часть из которых обсуждалась на страницах журнала в прошлом году.

В этом номере мы хотели продолжить традицию ознакомления вас с самыми интересными с нашей точки зрения запросами Суда по интеллектуальным правам и ответами на них, но после долгих размышлений решили сделать перерыв. Причина этого не в том, что такие запросы не направлялись, а ответы на них не получались судом, а в том, что от наших авторов и читателей поступило много интересных статей, которые мы хотели включить в этот номер журнала. Мы решили сосредоточиться в первую очередь на поступивших статьях, а публикацию запросов и ответов отложить до следующего номера.

Кроме того, возможно логичнее будет опубликовать отобранный запрос (президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-32/2015) в следующем номере. Задавались вопросы, касающиеся пределов, случаев и изменения формулы изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение. При этом очередное заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, запланированное на апрель 2016 года, будет затрагивать в том числе задачи, поставленные в данном запросе, и посвящено процедурным вопросам предоставления и прекращения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Мы были бы рады, если бы наши авторы и читатели поделились в своих статьях теми процедурными вопросами предоставления и прекращения правовой охраны, которые они сочтут заслуживающими внимания. Мы постараемся опубликовать все поступившие по этой теме статьи в мартовском номере журнала, равно как и запрос по поводу изменения формулы изобретения (вместе с поступившими ответами). Уверен: в таком случае очередной номер журнала будет большим подспорьем для подготовки и обсуждения материалов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Также хотелось бы отметить, что в редакцию журнала начали поступать статьи не только авторов, которые давно занимаются вопросами охраны и защиты интеллектуальных прав, но и студентов. Очень рад, что вопросы охраны результатов творческой деятельности и средств индивидуализации интересуют в том числе будущих юристов. Постараемся такие статьи публиковать при условии их соответствия требованиям, которые к публикациям в журнале предъявляет редакционная коллегия. В этом номере журнала публикуем статью В.С. Сангулия, посвященную одному из актуальных для современной судебной практики вопросу – охране прав на персонаж произведения.

Поздравляю читателей с Новым 2016 годом и желаю интересной и плодотворной работы!

Содержание

Официальная хроника

6 В.С. Ламбина

Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (27 ноября 2015 года)

Правовые вопросы

21 М.В. Маркина, Д.А. Березин

Информация

В статье исследуются действующие и утратившие силу законодательные и подзаконные акты Российской Федерации, нормы которых содержат понятие «информация», его дефиниции и толкования. Также затронуты судебная практика, российская и зарубежная доктрины, приводящие разъяснения в отношении информации ее и соотношении с понятием «ноу-хау».

28 М.З. Али

Применение астрента к требованию о запрете использования объекта интеллектуальной собственности

Автором рассматриваются особенности применения астрента к требованию о запрете использования объекта интеллектуальной собственности, оценивается обоснованность и эффективность различных вариантов формулирования суммы астрента, анализируется актуальная судебная практика по данному вопросу.

33 В.С. Знаменская

Субъекты прав использования наименований мест происхождения товаров

Статья посвящена исследованию вопроса о субъектах прав использования наименований мест происхождения товаров, по результатам которого автором предлагается внесение значимых изменений в отдельные положения Гражданского кодекса РФ.

Патентное право

37 В.Ю. Джермакян

Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании

В статье анализируются противоречивые толкования принципа конструктивно-функционального единства признаков изобретения и полезной модели, даваемые в документах экспертизы Роспатента и Президиума Суда по интеллектуальным правам.

Процессуальные вопросы

51 А.В. Мельников

Обеспечительные меры – новый способ приостановить исполнение решения суда?

Автор рассказывает в статье о том, что вынесение судом первой инстанции определения о принятии обеспечительных мер привело к фактическому приостановлению вступившего в законную силу решения суда по другому делу. Определение о принятии обеспечительных мер было обжаловано в суде апелляционной инстанции, который оставил указанное определение в силе, и в суд кассационной инстанции, который отменил данное определение.

Главный редактор:

Т.А. Балебанова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова

В.В. Голофаев

М.А. Рожкова

Е.А. Павлова

В.О. Калятин

В.В. Байбак

Е.Ю. Пашкова

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,

В.А. Корнеев,

В.Ф. Яковлев,

В.В. Витрянский,

А.Л. Маковский,

Э.П. Гаврилов,

П.В. Крашенинников,

Т.К. Андреева,

Е.А. Суханов,

И.А. Дроздов

Секретарь

редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка,

цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам,
Фонд «Правовая поддержка», 2015

Право на товарные знаки

56 *О.Ю. Широкова*

Географические указания и наименования мест происхождения в соответствии с законодательством Республики Молдова и Республики Армения

В статье анализируются положения нормативных актов Республики Молдова и Республики Армения, предусматривающих правовую охрану наименований мест происхождения и географических указаний.

Частное мнение

62 *В.А. Мещеряков*

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

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

Авторские и смежные права

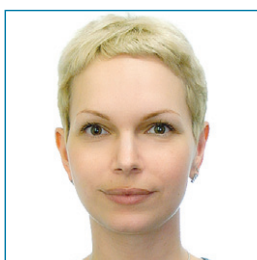
76 *В.С. Сангулия*

Персонаж произведения как объект правовой охраны

Статья посвящена достаточно актуальной и востребованной на данный момент теме – проблеме правовой защиты персонажа произведения. В работе рассматриваются понятие персонажа произведения в контексте авторского права, критерии охраноспособности персонажей, а также вопросы полноценной юридической защиты персонажа произведения. Целью исследования является оценка необходимости совершенствования законодательства в части распространения охраны на данный элемент произведения. В работе приводятся примеры российской и международной судебной практики о спорных моментах права использования различных известных персонажей.

ПРОТОКОЛ № 13 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(27 ноября 2015 г.)



В.С. Ламбина,
*заместитель руководителя секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (далее – Совет), состоявшемся 27 ноября 2015 г., обсуждался ряд вопросов, возникающих при применении п. 1 и 3 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (случаи, когда регистрация товарного знака не допускается по мотиву отсутствия различительной способности, введения потребителей в заблуждение, противоречия общественным интересам и т. п.).

Заседание проводилось в рамках мероприятий, посвященных 85-летию со дня образования Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, выступившие на заседании.

1. Новоселова Людмила Александровна – ведущая заседания, председатель Совета, доктор

юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса.

3. Иванова Диана Владимировна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, член Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI).

5. Ивлиев Григорий Петрович – руководитель Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатента).

4. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы част-

ного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

5. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права.

6. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, член НТС ФГУ ФИПС и научно-технической секции «Правовая охрана и экспертиза объектов промышленной собственности» ФГУ ФИПС, член Консультативного Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по аттестации патентных поверенных.

7. Линник Лев Николаевич – доктор гражданского права (Doctor der Zivilrecht. Bundesrepublik Deutschland), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета Евразийских патентных поверенных (*также предоставил письменный отзыв*).

8. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности в РГАИС, руководитель практики по интеллектуальной практике в «Пепеляев групп» (*также представила письменный отзыв*).

9. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

10. Руйе Николя – (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош.

11. Штефан Русслис – адвокат Коллегии адвокатов Гамбурга, член INTA, AIPPI.

В заседании также участвовали судьи Суда по интеллектуальным правам и работники аппарата суда.

Письменные отзывы представили следующие члены Совета.

1. Гульбин Юрий Терентьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры социально-гума-

нитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

2. Медведев Валерий Николаевич – член Международной ассоциации патентных поверенных (FICPI), Международной ассоциации по охране промышленной собственности (AIPPI), Международного лицензионного общества (LESI), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), Ассоциации российских патентных поверенных, Евразийский патентный поверенный.

3. Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного публичного и частного права НИУ Высшей школы экономики, государственный советник юстиции 2 класса.

ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛА Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своём вступительном слове поприветствовала руководителя Роспатента **Г.П. Ивлиева**, выразив мнение, что правовые проблемы, обсуждаемые на заседаниях Совета, являются во многом общими для судебных и административных органов, и совместное осмысление этих проблем должно благоприятно сказаться на их решении, а также по возможности гармонизировать практику Роспатента и судов.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался классификации оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, перечисленных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

В указанном пункте говорится, что *«не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров»*.

Согласно первому подходу, такое основание отказа для регистрации товарного знака, как отсутст-

вие различительной способности, является самостоятельным, не зависимым от других оснований, перечисленных в нумерованных подп. 1–4 данного пункта. Согласно второму подходу, в п. 1 ст. 1483 ГК РФ предусмотрено единственное основание для отказа в регистрации товарного знака – отсутствие различительной способности обозначения. В этом случае нумерованные подп. 1–4 становятся лишь частными случаями или примерами отсутствия различительной способности.

Выбор между этими двумя подходами важен при рассмотрении Роспатентом возражений против регистрации товарного знака со ссылкой на п. 1 ст. 1483 ГК РФ. При первом подходе возражения рассматриваются в контексте конкретного основания для отказа в регистрации товарного знака, применение которого обосновывается заявителем. При втором подходе возражения рассматриваются в контексте п. 1 ст. 1483 ГК в целом. Пример: возражение подано со ссылкой на то, что обозначение является общепринятым термином. Роспатент, рассмотрев возражение, видит, что заявитель не доказал, что обозначение является общепринятым термином, однако из предоставленных им материалов следует, что обозначение вошло во всеобщее употребление для товаров определённого вида. При первом подходе в удовлетворении заявления следует отказать (при этом заявитель может впоследствии подать новое заявление, заменив основание), при втором подходе заявление следует удовлетворить.

Л.А. Новоселова пояснила, что при обсуждении данного вопроса рассматриваются ситуации, когда фактически различительная способность отсутствует, заявитель это понимает, но пытается «подогнать» свои рассуждения под конкретные подпункты п. 1 ст. 1483 (в пункте есть подпункты, заявитель считает, что должен указать конкретное правовое основание, то есть конкретный подпункт), в результате чего и получает отказ.

Как было выявлено в ходе дискуссии, данную задачу можно разделить на два вопроса: о точном смысле п. 1 ст. 1483 ГК РФ и о пределах рассмотрения возражений о регистрации товарного знака в Роспатенте и в суде. Второй из них, как указал **В.А. Корнеев**, по существу является вопросом правовой квалификации: если заявитель привел до-

казательства, но при этом сослался не на тот подпункт или абзац п. 1 ст. 1483, то должны ли Роспатент или суд выполнить «переквалификацию» возражений, сославшись на применимые нормы, или же они должны отказать заявителю?

В отношении точного смысла п. 1 ст. 1483 мнения участников дискуссии разделились. Большая часть выступавших склонялась к тому, что в этом пункте имеются в виду два разных основания или группы оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Так, **Г.П. Ивлиев** в своем выступлении отметил: мы не можем не учитывать, что в тексте п. 1 ст. 1483 ГК РФ заложен союз «или», который сам по себе предполагает «раздельное существование» такого основания, как отсутствие различительной способности, и других, перечисленных в нумерованных подпунктах, оснований. Безусловно, параллели между разными основаниями проведены быть могут, но сама норма предполагает раздельное рассмотрение данных оснований. Этот подход был ясно виден из Правил, утвержденных приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. № 32, где в пункте 2.3 все эти основания рассматривались как независимые. Сейчас он нуждается в определенном уточнении в связи со вступлением в силу Правил, утвержденных приказом Минэкономразвития от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила 2015 г.), где в п. 34, указано, например, следующее: *«В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью... К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся... сведения... характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар»*, то есть по существу смешиваются основания абз. 1 п. 1 ст. 1483 (отсутствие различительной способности) и подп. 3 п. 1 ст. 1483 (элементы, характеризующие товары). Однако правильность нового подхода вызывает сомнения, и в целом отказываться от подхода, предполагающего различие между отсутствием различительной способности и прочими основаниями, нельзя.

В.В. Орлова, ссылаясь на текущую практику (п. 34 Правил 2015 г.), на предшествующее законодательное регулирование в России (в частности – на

оригинальную редакцию ст. 6 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») и на европейский опыт (директива 89/104/ЕЕС о товарных знаках) делает аргументированный вывод о наличии в пункте 1 ст. 1483 двух групп оснований: «Первая группа относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью. Вторая группа относится к обозначениям, состоящим исключительно... из обозначений, которые перечислены в подп. 1–4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ».

По мнению **Е.А. Ариевича**, отсутствие различительной способности и основания, перечисленные в нумерованных подпунктах, есть качественно разные основания. Отсутствие различительной способности у обозначения попросту означает, что данный знак не способен выполнить индивидуализацию товаров, то есть находится в сфере отношений «потребитель – товарный знак». Остальные же основания, предусмотренные п. 1 ст. 1483, раньше назывались «описательными»; запрет на регистрацию таковых связан с тем, что соответствующие обозначения должны находиться в свободном обращении, поскольку предоставление исключительного права на таковые кому-либо из участников оборота нарушит права других участников.

Вместе с тем эта позиция не была полностью единодушной.

Так, **Л.Л. Кирий** отметила, что, по ее мнению, в широком смысле можно считать, что такое свойство, как «различительная способность», есть общая характеристика для всех оснований, указанных в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Это особенно ясно видно из п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ, где предусматривается, что если обозначение состоит только из элементов, определенных в нумерованных подп. 1 ст. 1483 ГК РФ, но сочетание этих элементов приобретает различительную способность, то такое обозначение охраноспособно.

В.В. Старженецкий в письменном отзыве указал, что «сравнительно-правовой анализ показывает, что отсутствие различительной способности (*distinctive character*) является единственным основанием для отказа в регистрации товарного знака по законодательству абсолютного большинства государств, остальные же предполагаемые основания... обычно рассматриваются именно как при-

меры отсутствия различительной способности». Именно данный подход является предпочтительным; соответственно, пункт 1 ст. 1483 ГК РФ следует толковать в том смысле, что эта статья предусматривает единое основание для отказа, а перечисленные в нумерованных подпунктах этого пункта случаи представляют собой примеры-презюпции, которые потенциально (в силу п. 1.1) можно опровергнуть, как то в свое время имело место в отношении конфет *Rafaello*. Обратный подход, как указывает **В.В. Старженецкий**, может быть обоснован ссылкой на формулировки ст. 6-*quinquies* Парижской конвенции, однако является менее предпочтительным.

В некотором смысле синтезирует оба подхода **В.Н. Медведев**. В его письменном отзыве указано, что если говорить об едином основании для отказа в регистрации товарного знака из п. 1 ст. 1483 ГК РФ, то это основание можно сформулировать как *неспособность обозначения выполнять индивидуализирующую функцию товара (услуги)*, что требуется от любого товарного знака в силу ст. 1477. Однако данная ситуация может возникать как в силу «отсутствия различительной способности (абз. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ; в Парижской конвенции это обозначения, которые «лишены отличительных признаков»), так и в силу того, что отличительные признаки образованы такими элементами, которые должны быть свободны для использования любыми лицами (нумерованные подпункты п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Если же это единое основание для отказа в регистрации из п. 1 ст. 1483 ГК РФ называют «отсутствием различительной способности» (как это делают **В.В. Старженецкий** и отчасти **Л.А. Новоселова**), фактически имеют в виду именно неспособность выполнять индивидуализирующую функцию. Мнение, аналогичное изложенному **В.Н. Медведевым**, высказала **Н.А. Радченко**.

Весьма сходную позицию изложил **Ю.Т. Гульбин** в своем письменном отзыве. В качестве примера он рассмотрел элементы обозначения, предусмотренные подп. 3 и 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ и указал, что их «никак нельзя отнести к не обладающим различительной способностью, поскольку они *содержат явно идентифицирующие и, как следствие, различительные признаки* заявляемого на регистрацию обозначения». В данном случае «различитель-

ная способность» может восприниматься как абстрактная, принципиальная возможность сравнить два объекта по какому-либо признаку и сделать вывод об их отличии (независимо от того, является этот признак «полноценным» товарным знаком или просто весом или общей геометрической формой объекта).

Л.Н. Линник (письменный отзыв) по данному вопросу занял похожую позицию, отметив, что в п. 1 ст. 1483 ГК РФ встречаются два вида обозначений: (1) обозначения, вовсе не обладающие различительной способностью; (2) отдельные виды элементов обозначений, которые могут как обладать различительной способностью, так и не обладать ей, но в предоставлении которым исключительного права на использование общество в любом случае не заинтересовано. Первый вид обозначений соответствует абз. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ; второй – нумерованным подпунктом того же пункта, где «перечислены элементы, в отношении которых установлено дополнительное требование в виде... неохраняемости в составе знака».

Участники дискуссии были в основном едины в том, что независимо от того, как мы понимаем соотношение между абзацем 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ и нумерованными подпунктами п. 1 ст. 1483 ГК РФ, рассмотрение возражений и в административном, и в судебном порядке должно держаться тех оснований, в том числе правовых, которые указаны в возражениях.

Как подчеркнул **Г.П. Ивлиев**, процедура рассмотрения в Роспатенте предусматривает, что возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку и это обоснование должно быть явным. Роспатент связан мотивами, указанными в возражении, и не может оценивать соответствие товарного знака тем условиям охраноспособности, на несоответствие которым в возражении не указано. Следовательно, сделал вывод выступавший, «обратный подход, в соответствии с которым при наличии в возражениях хотя бы одного мотива, по которому у товарного знака отсутствует различительная способность, Роспатент и суд обязаны проверить и иные мотивы, перечисленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ, по которым товарный знак может не обладать различительной способностью, представляется неправильным».

К данному мнению присоединилась **Л.Л. Кирий**, которая заметила: «Нельзя считать, что при рассмотрении спора мы должны путать и объединять все основания». При рассмотрении вопроса о первоначальном предоставлении правовой охраны обозначению Роспатент, действительно, должен изучить все основания, по которым в правовой охране знака может быть отказано. Однако – отмечает **Л.Л. Кирий** – если оспаривается уже прошедшая регистрация товарного знака, Роспатент должен проверять только те доводы и мотивы, которые указаны в возражении, а в случае обжалования решения Роспатента в суд последний не должен выходить за пределы тех мотивов, которые были указаны в исходном возражении, иначе Роспатент оказывается в неравном положении и теряется смысл судебной процедуры как проверки конкретного решения административного органа.

Изложенную позицию поддержал **Е.А. Ариевич**, который отметил, что «рассмотрение должно проводиться в рамках тех оснований, которые приводятся, поскольку заявитель (лицо, подавшее возражение) не лишен возможности многократно обращаться в Роспатент», указывая разные основания. Аналогичную позицию заняла **Г.В. Разумова**: «Очень важно, чтобы не Роспатент не выходил за пределы *мотивов обоснования* возражений, а суд затем рассматривал решение Роспатента, не выходя за эти же пределы»; при необходимости же заявитель может подавать возражения многократно, уточняя основания.

Мнение **Г.В. Разумовой** о том, что Роспатент и особенно суд не должны выходить за пределы правовой квалификации, предложенной в исходном возражении, подверг сомнению **Д.Г. Гаврилов**: «Если податель возражения сослался не на тот абзац ст. 1483 ГК РФ, но при этом представил доказательства, и Роспатент видит, что здесь действительно нет различительной способности, в том числе по другому нормативно-правовому основанию, – почему в рамках живого процесса не дать ему возможность пояснить доводы? Почему ему нужно формально подавать дополнительную жалобу? Потому что он, якобы, ошибся, хотя доказательства представил надлежащие?» В ответ на эту реплику **Г.П. Ивлиев** заметил, что если анализировать соотношение между административной и судебной

процедурами, то именно их неоднородность, невозможность в суде даже первой инстанции рассмотреть спор столь же детально, как в Роспатенте, и предполагает осторожное отношение суда к правовой переквалификации и, соответственно, – исследованию доводов, которые Роспатентом не рассматривались. В целом же **Г.П. Ивлиев** призвал к возможной гармонизации судебных и административных процедур.

Дискуссионным является вопрос о необходимости ссылки на конкретный абзац п. 1 ст. 1483. Большинство выступавших этот вопрос не рассматривало. Однако **В.Н. Медведев** в своем письменном отзыве указал на отсутствие необходимости ссылаться непременно на конкретный абзац п. 1 ст. 1483 ГК РФ; по его мнению, достаточной является ссылка на п. 1 ст. 1483 ГК РФ в целом. Аналогичным образом **Л.Н. Линник** в письменном отзыве указывает, что «целесообразно в качестве основания для оспаривания рассматривать не отдельные виды обозначений, а обозначения, описываемые целиком п. 1 ст. 1483... в противном случае каждый из подп. 1–4 также можно было бы рассматривать в качестве самостоятельного основания, как и отдельные перечисленные элементы, например, назначение, ценность, вид, количество, качество и т. п.». Однако отсутствие ссылки на конкретный абзац из текста закона, как нетрудно заметить, не означает, что заявитель не должен указывать своими словами, в чем конкретно состоит нарушение.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался применения абз. 9 (последнего) п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Этот абзац гласит, что положения подп. 1–3 п. 2 ст. 1512 ГК РФ «*применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения*». Данная норма направлена в первую очередь на недопущение признания недействительной правовой охраны товарного знака, когда знак хотя и не отвечал условиям охраноспособности на момент регистрации, но приобрел ее впоследствии. Возникает вопрос о том, как следует поступать в обратной ситуации, когда на момент регистрации товарный знак был охраноспособен, но затем перестал быть таковым.

В ходе дискуссии было поддержано предложение, согласно которому правовая охрана товарно-

го знака в обсуждаемой ситуации не может быть прекращена на прошлое время (например, с даты регистрации товарного знака), а должна прекращаться на будущее, но при этом некоторые отметили трудности при последовательном нормативном обосновании такой позиции.

Так, **Л.А. Новоселова** указала, что если бы имелась возможность аннулировать регистрацию товарного знака «задним числом» по мотиву утраты им охраноспособности, то вся система регистрации товарных знаков стала бы абсолютно бессмысленной. **Ю.Т. Гульбин** отметил в письменном отзыве, что «прекращение правовой охраны на будущее более отвечает хозяйственным реалиям рынка, нежели признание недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку применение в указанный временной период было правомерным и нельзя допустить, чтобы период правомерного использования не стал периодом недействительной регистрации, а возможно, и неправомерного использования товарного знака», однако реализация данной идеи затрудняется нынешним текстом ст. 1512.

Л.Л. Кирий отметила, что в ГК РФ содержится достаточно норм, позволяющих прекратить регистрацию товарного знака на будущее время, например в случае неиспользования товарного знака или утраты различительной способности (ст. 1486, 1514) и в использовании абз. 9 п. 2 ст. 1512 в ситуациях, когда знак обладал охраноспособностью, но утратил ее, – нет никакой необходимости.

Н. Руйе указал, что в праве Швейцарии аннулировать товарный знак, если он уже зарегистрирован, может только суд. При этом ущерб, вызванный утратой товарным знаком своей функции, может быть возмещен лишь до момента, когда он эту функцию имел. В свою очередь, **Д.В. Иванова**, описывая опыт Беларуси, отметила, что в белорусском законодательстве нет аналога ст. 1512 ГК РФ, а просто указывается, что «в результате решения административного органа, патентного ведомства или суда регистрация аннулируется».

Л.Н. Линник указал в выступлении и в письменном отзыве, что правовая охрана товарному знаку *предоставляется* на основании вывода об охраноспособности, который делается на момент предоставления товарного знака. Но вывод об ох-

раноспособности на дату предоставления охраны, естественно, не может быть изменён последующими обстоятельствами, такими как утрата охраноспособности и, соответственно, нет никаких оснований для аннулирования регистрации задним числом. «В частности, в случае утраты обозначением различительной способности проводится повторная оценка охраноспособности... возникает новый юридический факт – вывод об утрате различительной способности... и должен применяться подп. 6 п. 1 ст. 1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака», – говорит он. К похожим выводам приходит в письменном отзыве **В.В. Орлова**: «При регистрации товарного знака не могло быть обстоятельств, связанных с его последующим использованием. Такие обстоятельства могут сложиться только после регистрации товарного знака». **В.Н. Медведев** пишет в отзыве: «...При охраноспособности товарного знака на дату подачи заявки... отсутствуют основания для признания регистрации недействительной с даты подачи заявки» и, в частности, в такой ситуации не может быть применен подп. 1 п. 2 ст. 1512. При этом **В.Н. Медведев** указывает, что в ГК РФ не рассмотрена общая ситуация утраты знаком охраноспособности (подп. 6 п. 1 ст. 1514 охватывает далеко не все возможные ситуации, в частности он не охватывает ситуацию, когда товарный знак утратил способность выполнять свою индивидуализирующую функцию вследствие несанкционированного использования третьими лицами), однако эта ситуация разрешается в судебной практике (определение ВАС РФ от 01 октября 2013 г. № ВАС-13062/13).

В.В. Старженецкий (письменный отзыв), замечая, что в целом в описанной ситуации имеет место пробел в законе, который не может быть полностью закрыт использованием подп. 6 п. 1 ст. 1514 (поскольку данный подпункт имеет в виду лишь очень узкий круг ситуаций, в то время как реальных ситуаций, когда правовая охрана прекращается в связи с утратой охраноспособности), вместе с тем констатирует: «Возможность ретроспективной отмены охраны товарного знака, который на момент регистрации удовлетворял всем необходимым условиям... не соотносится с фундаментальными правовыми принципами. Конституционный суд Российской Федерации неоднократно

указывал, что... возможность ретроспективного толкования допускается только в особых случаях и только при наличии специальных указаний (см., например, определения от 29 ноября 2012 г. № 2348-О и от 04 июня 2013 г. № 966 О). Несмотря на то что в нашем случае речь идет не совсем об обратной силе закона, логика аргументации в данном случае совпадает. Возможность лишения правовой охраны товарного знака в ретроспективном порядке... существенно снижает уровень правовой определенности и может серьезно дестабилизировать гражданский оборот, нарушая права его добросовестных участников».

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, **Л.А. Новоселова** поддержала общую позицию, но при этом отметила, что за рамками данного обсуждения остается вопрос о порядке возмещения убытков, которые возникают в связи с отменой регистрации товарного знака, который был охраноспособен на момент регистрации, но впоследствии охраноспособность утратил.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, заключался в выяснении, совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (*«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя»*), если соответствующее обозначение ранее использовалось иным производителем.

На обсуждение, со ссылкой на п. 37 Правил 2015 г., а также подп. 1 п. 3 Рекомендаций, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2003 г. № 39, выносится позиция, согласно которой сам по себе факт использования обозначения новым производителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Для того чтобы сделать вывод о том, что введение потребителя в заблуждение возможно, требуется наличие доказательств, во-первых, введения товаров со сходным обозначением новым производителем в гражданский оборот, и, во-вторых, и это главное, – *возникновение и сохранения* у потребителей стройкой ассоци-

ативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествующим производителем.

Второй из изложенных критериев (наличие ассоциативной связи между товаром и старым производителем) был поддержан единодушно всеми выступающими, а также в некоторых письменных отзывах (**Ю.Т. Гульбин**, **Л.Н. Линник**, **В.В. Орлова**).

В отношении же обязательности выполнения первого критерия (введение новым производителем соответствующих товаров в оборот) ряд выступавших высказал сомнения. Так, **В.О. Калятин** заметил: «Наличие использования... и обязательность установления этого факта не являются важными... потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельствами, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего производителя. Поэтому указывать [данный критерий] как обязательный, мне кажется, совершенно неправильно». **В.В. Старженецкий** в своем письменном отзыве также констатировал, что существенными в данной ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер данной связи, который *возник бы* в случае использования знака новым производителем; доказывание же прочих фактов не является обязательным. С другой стороны, **Л.Н. Линник** и **Ю.Т. Гульбин** в своих письменных отзывах предпочитают рассматривать введение товара в оборот новым производителем как обязательное условие. А **В.В. Орлова** в своем письменном отзыве привела систему критериев, которые могут учитываться по таким делам, куда вошли, наряду с наличием ассоциативной связи, также сходство сравниваемых обозначений, однородность товаров, разработчик обозначения, информации в общедоступных источниках об обозначении, товаре и его первоначальном и текущем производителе.

Выступающие также отметили, что в критерии наличия ассоциативной связи между товаром и старым производителем ключевые слова – это именно ассоциативная связь. Один лишь факт, что ранее другой производитель выпускал товар под аналогичным знаком, еще ничего не значит, а иное озна-

чало бы, что в России был бы введен режим правовой охраны товарных знаков независимо от их регистрации (**В.О. Калятин**; близкую мысль высказала **Е.А. Павлова**), что нельзя признать правильным. Сейчас это может проверяться в отдельных случаях, в основном по мотивам недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом, на что указали в своих выступлениях **Р. Штефан**, **Л.Л. Кирий** и **Э.П. Гаврилов**. Последний, в частности, напомнил собравшимся о прецеденте: болгарская компания, длительное время присутствовавшая в нашей стране, ушла с рынка, ее товарный знак был прекращен; российская компания решила «занять» товарный знак и подала заявку на его регистрацию, одновременно начав производство товаров, маркированным данным знаком. В итоге Роспатент отказал в регистрации товарного знака со ссылкой на недобросовестную конкуренцию, поскольку болгарская компания была на рынке очень длительное время и регистрация знака за другой компанией вводила бы потребителя в заблуждение.

Выступавшая по данному вопросу предпоследней судья Суда по интеллектуальным правам **Н.Л. Рассомагина** отметила, что один из источников затруднений – неопределенность в точном сроке, по истечению которого после прекращения регистрации товарного знака можно гарантированно его «занять», не опасаясь предъявления претензий бывшими правообладателями, отказа в регистрации товарного знака и т. п. (срок, который будет «достаточен в среднестатистической ситуации для того, чтобы потребитель как бы забыл [о товарном знаке]»). В некоторых правовых системах, но не у нас, такие сроки определены, что с сожалением отмечает **Н.Л. Рассомагина**.

Подводя итоги, **В.А. Корнеев** выразил мнение, что процедура, предусмотренная подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, может быть применена только в тех случаях, когда «у потребителя на момент регистрации товарного знака имеется какая-то особая ассоциативная связь с производителем, которая на тот момент сохранена». Это бывает не всегда: в подавляющем большинстве случаев потребитель не имеет представлений о предшествующем производителе. При этом бремя доказывания обстоятельств, предусмотренных указанным подпунктом, должно лежать на Роспатенте.

Четвертый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение потребителей по мотиву правдоподобности обозначений.

В подпункте 2 п. 3 Рекомендаций Роспатента указано, что в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно отвечать на вопросы: описывает ли элемент товары ложно? может ли элемент вызвать ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести в заблуждение? Если на какой-либо из этих вопросов потенциально может быть дан утвердительный ответ, целесообразно проверить, являются ли соответствующие описания или ассоциативные представления правдоподобными, то есть «поверит» ли им потребитель. Если элемент неправдоподобен, то его квалификация как ложного или способного ввести в заблуждение нецелесообразна. См., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 05 декабря 2014 г. по делу № СИП-837/2014.

Пример: обозначению «Сок» для минеральной воды правовую охрану предоставлять нецелесообразно, так как слово «сок» является правдоподобным и невнимательный потребитель может принять сок за минеральную воду. Однако обозначению «Нектар жизни» для той же минеральной воды правовую охрану предоставить можно, так как, хотя минеральная вода и не является нектаром (сладким соком, выделяемым цветками медоносных растений), на практике это обозначение будет восприниматься потребителями как фантазийное, неправдоподобное.

По данному вопросу выступавшие, в основном поддержав предложенную позицию, отметили сложность отделения «ложных» элементов от элементов, «вводящих в заблуждение». «На практике очень сложно разграничить ложность и способность ввести в заблуждение», – пояснила **Л.Л. Кирий**. **В.О. Калятин** заметил, что при необходимости ложность можно определить как объективное несоответствие, а введение в заблуждение – как несоответствие субъективное, однако в ходе дальнейшего обсуждения (**Е.А. Павлова**, **Л.А. Новоселова**) была показана уязвимость такого подхода (торговый центр «Лондонский молл», а находится в Москве – утверждение ложное? возможно, но как

быть, если у владельца торгового центра филиал в Лондоне? где точная граница?).

При этом выявилось определенное расхождение позиций в отношении элементов, ложных при буквальном прочтении (вроде вышеупомянутого «Нектара жизни»), но являющихся неправдоподобными. Так, по мнению, **Л.Н. Линника** (письменный отзыв) неправдоподобные, фантазийные элементы в принципе не могут быть отнесены к ложным или вводящим в заблуждение независимо от того, являются ли они «буквально» ложными. С другой стороны, **Ю.Т. Гульбин** в письменном отзыве предостерегает: «Понимая позитивное значение шутки в бытовой жизни, к сожалению, приходится констатировать, что с правом не шутят. Регистрация обозначений, хотя бы и в шутку несущих в себе потенциал заблуждения, может стать плохим примером для подражания»; в частности, в приведенном примере «даже такое шутивно-фантазийное обозначение, как „Нектар жизни“ в отношении минеральной воды вряд ли может быть зарегистрировано... При употреблении слова „нектар“ происходит ассоциация с фруктовым напитком или другим напитком подобного рода».

В свою очередь, в письменном отзыве **В.Н. Медведева** обсуждаемый вопрос рассматривается преимущественно в контексте товарных знаков с географическими указаниями, и отмечается противоречивость современной практики: традиционно требуется либо строгое соблюдение географической мотивированности (производство или сбыт соответствующих товаров должны осуществляться в месте, которое соответствует данному указанию); либо явная фантазийность, нереальность географической связи (товарный знак «Арктика» для мороженого и т. п.). Однако «на сегодняшний день складывается практика регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих в качестве доминирующего элемента „немотивированное“ географическое указание... без указания... на исключение таких элементов из охраны, например... Tokyo Table – для услуг кафе, на имя правообладателя, находящегося в Москве».

Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался квалификации обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение потребителей

в зависимости от групп товаров (услуг). Предлагается подход, согласно которому данная квалификация должна проводиться строго по отношению к тем товарам (услугам), в отношении которых испрашивается правовая охрана. Это связано с тем, что одно и то же обозначение может для одних товаров быть чисто описательным, для других – ложным, для третьих – фантазийным. См. решение Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2015 г. по делу № СИП-1025/2014.

Изложенная позиция была поддержана выступавшими, а также в письменных отзывах (**Л.Н. Линник, В.В. Орлова, В.Н. Медведев**), где было отмечено, что оценка соответствия заявленного обозначения требованиям п. 1–3 ст. 1483 ГК РФ всегда проводится относительно того перечня товаров и услуг, для которых предполагается регистрация, что и влечет правильность изложенного подхода.

ЗАКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ Совета, **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех участников дискуссии за активное участие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К заседанию Совета были подготовлены дополнительные вопросы, которые не были предметом устного обсуждения непосредственно в заседании, но по которым был представлен ряд письменных заключений. Ниже приводятся эти вопросы с позициями к обсуждению, сформулированной на основе практики Суда по интеллектуальным правам, и мнениями, изложенными в письменных отзывах.

1. Вопросы по п. 1 ст. 1483 ГК РФ

1.1. Оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара – конечным адресатом соответствующих товаров.

Например, в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. Поэтому доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих у барменов – лиц, продающих коктейли, ассоциатив-

ные связи адресной группы потребителей подтвердить не могут.

Используем постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2015 г. по делу № СИП-546/2014 и от 03 апреля 2015 г. по делу № СИП-547/2014.

Необходимость учета ассоциативных связей именно средних потребителей – и в отношении именно тех товаров, на которые знак регистрируется, – специально подчеркнул **Л.Н. Линник**.

1.2. Оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Поэтому при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении каждого товара, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Рассмотрим постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 февраля 2014 г. по делу № СИП-75/2013, от 27 июля 2015 г. по делу № СИП-31/2015, от 04 сентября 2015 г. по делу № СИП-140/2015.

В.Н. Медведев указал, что отсутствие различительной способности обозначения устанавливается независимо от товаров и услуг, для которых его предполагается использовать, поскольку если обозначение труднопроизносимо, сложно для восприятия и т. п., соответствующий вывод не зависит от того, для каких товаров или услуг его использование планируется.

Л.Н. Линник обратил внимание, что исследование вопроса о различительной способности должно производиться отдельно для каждой категории товаров, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

1.3. Оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится исходя

из восприятия этого обозначения потребителями *на конкретную дату* – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

В силу пункта 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент. Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки. С учетом этого именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в отношении спорного обозначения.

Применим постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013, от 03 апреля 2015 г. по делу № СИП-547/2014, от 27 июля 2015 г. по делу № СИП-31/2015.

В.В. Старженецкий отмечает, что изложенная позиция сформулирована без учета положений абз. 9 п. 2 ст. 1512, который допускает иной подход (на этот момент также обращает внимание **В.В. Орлова**). Оценка обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ может производиться и с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (ст. 1513), так как со временем восприятие потребителем тех или иных обозначений может измениться. На аналогичные моменты указывает **Л.Н. Линник**.

1.4. Оценка на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения *в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено* на государственную регистрацию.

Положения части IV ГК РФ, вообще говоря, не исключают возможности правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак не в точном соответствии с тем обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана (ср. статью 1486). Однако правовая охрана предоставляется именно обозначению, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, а не фактически используемому обозначению. Поэ-

тому при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в свидетельстве или заявке на товарный знак.

См. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015.

Данная позиция была поддержана **Л.Н. Линником**.

1.5. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в частности обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации (п. 34 Правил 2015 года).

Вместе с тем сам по себе факт использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак не достаточен для установления ассоциативных связей, которые возникли или *могли возникнуть* у потребителей в отношении этого обозначения, и соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциативных связей в отношении конкретного обозначения.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак.

См. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-537/2014, от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014.

В.Н. Медведев выражает согласие с тем, что «длительность использования конкретного обозна-

чения... не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности»; по его мнению, скорее наоборот, – именно «оригинальность обозначения способствует его использованию разными производителями».

Ю.Т. Гульбин уточняет, что «интенсивность использования можно разделить на хозяйственно-производственную (например, объем выпускаемой продукции) и рекламно-информационную (упоминание в рекламе, СМИ)».

1.6. При оценке обозначения на соответствие требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану.

Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя с этим обозначением. Обстоятельства, относящиеся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут свидетельствовать об ассоциативных связях потребителей в отношении обозначения.

См. постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 г. по делу № СИП-322/2013.

Л.Н. Линник указывает, что «при оценке аспектов, относящихся к различительной способности обозначений, предусмотренных пунктом 1, целесообразен учет обстоятельств, связанных с личностью заявителя, только в том случае, если эти обстоятельства не нарушают и не могут стать причиной нарушения прав третьих лиц на регистрацию аналогичного знака, фактически используемого ими в обороте».

В.Н. Медведев уточняет, что обстоятельства, связанные с личностью, испрашивающего охрану товарного знака, все же должны учитываться в тех случаях, когда потребитель научился выделять соответствующую продукцию среди однородной и ассоциировать ее с конкретным лицом.

В.В. Старженецкий отмечает, что товарный знак призван индивидуализировать конкретные товары и, соответственно, на его способность осуществлять свою основную функцию по общему правилу не должна влиять личность правообладателя. Однако в некоторых случаях личность заявителя все же может учитываться наряду с иными обстоятельствами, например, когда речь идет о злоупотре-

треблении правом, проявлениях недобросовестной конкуренции (см., например, подход определение ВС РФ № 310-ЭС15-2555 по спору о товарном знаке «Афродита»).

В.В. Орлова указала, что хотя тезис о том, что «различительная способность представляет собой свойство обозначения», – бесспорен, различительная способность проявляется не сама по себе, а именно вследствие деятельности заявителя, в частности в результате выпуска им соответствующих товаров. Это значит, что отрицать существование любых связей с личностью заявителя в данном случае нельзя.

Вместе с тем **Ю.Т. Гульбин** выразил полное согласие с изложенным подходом, отметив, что делать вывод о наличии или отсутствии различительной способности товарного знака, основываясь хотя в части на оценке личности субъекта, испрашивающего правовую охрану, – ошибочно.

1.7. Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом из подп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ.

Согласно упомянутому подпункту не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара, что исключает регистрацию в качестве товарных знаков географических наименований, если они могут восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя.

Однако нужно учитывать, что потребитель может воспринять географическое название в качестве места нахождения изготовителя товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, могут быть условно разделены на две группы:

– известные географические названия, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

– малоизвестные названия, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

В частности, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название – такое, что источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, – ему может быть предоставлена правовая охрана. Дело в том, что при недоступности соответствующей информации для рядового потребителя такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение.

Рассмотрим постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2014 г. по делу № СИП-161/2013.

Ю.Т. Гульбин выразил несогласие с изложенной позицией: по его мнению, «любое географическое название должно охватываться запретом для регистрации товарного знака», поскольку даже малоизвестные географические названия в большинстве случаев легко определяются потребителями как географические по морфологической структуре и заставляют потребителей предполагать связь товарного знака с соответствующим географическим объектом.

Л.Н. Линник в целом согласился с изложенной позицией, однако внес ряд уточнений. Так, вопрос определения малоизвестности географического названия требует определения круга источников, которые следует учитывать, и, возможно, при этом следует ограничиться массовыми школьными учебными пособиями, а также информацией из СМИ (с учетом тиражей). Также Л.Н. Линник обратил внимание, что в эпоху Интернета полная неизвестность географического названия (его полная недоступность потребителю) практически невозможна, речь идет именно об относительной доступности и массовости распространения соответствующих знаний.

1.8. Какие обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение указывает на назначение товара?

Согласно подпункту 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность; а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В судебной практике возник вопрос о том, какие обозначения можно считать указывающими на назначение товаров. Под назначением товара обычно понимают способность этого товара удовлетворять потребности в чем-либо.

Описательный характер обозначения, в том числе то, что оно указывает на назначение товара, определяется через ассоциативный ряд, возникающий у рядового, среднего потребителя соответствующего товара. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

– понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания;

– воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Достаточно для признания обозначения описательным по мотиву указания им на назначение товара установить:

– что обозначение указывает на то, что товары адресованы определенной группе потребителей, или

– обозначение указывает на то, что товар адресован в том числе определенной группе потребителей, или

– обозначение указывает на определенный результат, получаемый потребителями товаров, или

– товар предназначен в первую очередь для удовлетворения потребностей, не связанных с обозначением, но может использоваться и по назначению, на которое указывает обозначение.

Рассмотрим, например, дело № СИП-116/2015.

В.Н. Медведев указывает, что элементы вроде «текстиль для дома» и т. п. являются неохранными в силу указания на вид товара и его назначение.

Ю.Т. Гульбин отмечает, что предложенные выше критерии, «достаточные для признания обо-

значения описательным по мотиву указания им на назначение товара» не являются исчерпывающими, например, можно добавить такой критерий: «обозначение указывает на профессиональную, социальную или иную сферу использования».

Л.Н. Линник выразил уверенность в том, что при признании обозначения описательным, то есть отсутствия у обозначения различительной способности по причине необходимости обеспечения возможности использования такого описания всеми участниками рынка, следует учитывать, в какой форме осуществляется такое указание с точки зрения защиты интересов участников гражданского оборота. Если форма является новой и оригинальной для рынка указанных товаров, а также формирует у потребителей дополнительные ассоциации, то обозначению может быть предоставлена охрана и в случае, если при этом указывается на адресацию товаров определенной группе потребителей и на определённый результат.

2. Вопросы по пункту 3 ст. 1483 ГК РФ

2.1. Определяет ли однородность товаров возможность введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя?

Роль однородности товаров различается в зависимости от вида товаров. Так, в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения (п. 3.1.5 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198). В отношении товаров широкого потребления при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, поскольку во втором случае вероятность смешения меньше (товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли).

Далее, при определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также – какой стоимостью они обладают. При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (ав-

томобили, компьютеры, ювелирные изделия и др.) покупатели более внимательны и вероятность смешения невелика; наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования, в частности продуктов питания, – степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается (см. п. 3.1.6 Методических рекомендаций).

В целом же можно сделать вывод о том, что возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Рассмотрим решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-9/2013.

В.Н. Медведев отметил что последнее утверждение (о возможности введения в заблуждение в случае формально неоднородных товаров) из действующего законодательства напрямую не вытекает. При необходимости его обосновать наиболее естественный способ – ссылка на недобросовестную конкуренцию. Однако этот подход затруднителен для применения Роспатентом, поскольку выявление акта недобросовестной конкуренции вне компетенции последнего.

Л.Н. Линник избрал другой подход и указал, что, по его мнению, изложенные выше критерии (частота использования товаров, целевая аудитория, цена), по существу, и определяют «формальную однородность» товаров, в связи с чем последнее утверждение становится тавтологичным.

2.2. Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ должно учитываться *восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально*, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений («скандальных знаков») не яв-

ляется исчерпывающим и носит обобщающий характер.

Например, в п. 37 Правил 2015 г. отмечено, что при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная символика (гербы, флаги, эмблемы); антигосударственные лозунги; непристойные слова и изображения; призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих; слова, написанные с нарушением правил орфографии. Ясно, что данный перечень не является исчерпывающим, а сама оценка связана в том числе с национальными традициями и культурой.

Например, обозначение «В кругу семьи», зарегистрированное в отношении алкогольных напитков, будет противоречить общественным интересам, поскольку посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам.

Рассмотрим судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-509/2014, СИП-592/2014, СИП-604/2014, СИП-16/2013.

Ю.Т. Гульбин отмечает, что «в свете недавних политических событий» в редакции подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ можно было бы использовать более развернутую формулировку вида «...противоречащие общественным интересам, принципам религиозной веротерпимости, гуманности, морали и нравственности».

Л.Н. Линник сделал маленькое замечание: положение, касающееся противоречия обозначения общественным интересам слов с нарушениями правил орфографии, следует применять только если обозначение способно вызвать негативные ассоциации. В противном случае под действие этого пункта попадали бы все фантазийные, не имеющие семантического значения обозначения.

2.3. Сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения выводов о противоречии государственной регистрации общественным интересам. Вместе с тем установление факта недобросовестной конкуренции

при регистрации товарного знака является основанием для признания его противоречащим публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества.

Так, регистрация спорного обозначения, разработанного ранее и активного используемого многими предприятиями, на имя заявителя, не имеющего отношения к разработке и продвижению этого товарного знака и не являющегося производителем соответствующих товаров, противоречит требованиям ст. 10-bis Парижской конвенции. Согласно этой статье актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах и, в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия. В этом смысле регистрация товарного знака противоречит публичному порядку, основанному на праве и законности, а значит, и интересам общества (см. решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-322/2014).

Вместе с тем наличие признаков недобросовестной конкуренции не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение (см. судебные акты Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-141/2014).

В.Н. Медведев отмечает противоречие между последним выводом п. 2.3 приложения и выводами в п. 2.1 приложения: по п. 2.3 приложения выходит, что наличие признаков недобросовестной конкуренции в отношении идентичных товаров «не свидетельствует о возможности квалификации обозначения как ложного или вводящего потребителя в заблуждение», а по п. 2.1 наличие признаков недобросовестной конкуренции в отношении однородных товаров может свидетельствовать об этом.

Л.Н. Линник обратил внимание на то, что в описанной в п. 2.3 ситуации требуется учитывать и авторские, и смежные права разработчиков товарного знака.

Информация



М.В. Маркина,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса
г. Москва ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»



Д.А. Березин,
аспирант кафедры гражданского права и процесса
г. Москва ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»,
главный специалист 7-го судебного состава
Девятого арбитражного апелляционного суда

Статья 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) приводит полный перечень объектов оценки и относит к ним объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. Некоторые такие объекты, выделенные в указанной статье, – работы, услуги, информация.

Объекты гражданских прав определены ст. 128 ГК РФ, в составе которых ранее находился один из объектов оценки, именуемый информацией. Статья 139 ГК РФ определяла информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, ее дефиниции и толкования. Со вступлением в силу ст. 17 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с 01 января 2008 г.), информация исключена из содержания ст. 128 ГК РФ, а ст. 139 ГК РФ признана утратившей силу. Редакция ст. 5 Закона об оценочной деятельности с того времени не изменялась. Од-

нако непонятно, что подразумевал законодатель, определяя в одном ряду вместе с объектами оценки «работы, услуги...» *информацию*.

Утративший силу Перечень видов экспертных исследований, проводимых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ в рамках оценочной деятельности, утвержденный Приказом Минюста России от 28 марта 2002 г. № 84, – к объектам экспертного исследования, задачей которого являлось определение стоимости (проведение оценки) объекта исследования, относил конфиденциальную информацию, имеющую коммерческую ценность.

По мнению А.А. Клишиной, «в нормативных правовых актах, судебной и договорной практике такие понятия, как конфиденциальная информация, секрет производства, ноу-хау, коммерческая тайна использовались в качестве синонимов. <...> Теперь коммерческая тайна – это режим конфиденциальной информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Несколько странно выглядит определение тайны как режима, но такая трактовка уже более 100 лет существует и в австрийской правовой доктрине»¹.

В данном комментарии цитируется п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне), в соответствии с которым в отношении информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, устанавливается режим коммерческой тайны.

Осуществляя учет таких объектов, как нематериальные активы (НМА), российские организации [за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений] обязаны применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Подпунктом 6 п. 3 ст. 257 НК РФ предусмотрено, что к НМА, в частности, относится владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.

Как указано в Письме Минфина России от 29 марта 2012 г. № 03-03-06/1/162, сведения, содержащиеся в конструкторско-технологической документации, в отношении которых налогоплательщиком установлен режим коммерческой тайны, признаваемые секретом производства (ноу-хау) в соответствии с гл. 75 ГК РФ, признаются для целей налогообложения прибыли организаций нематериальными активами с учетом требований гл. 25 НК РФ².

Таким образом, информация в режиме коммерческой тайны имеет свойства нематериально-

го актива, способного приносить доход его обладателю и тем самым может иметь определенную стоимость, иными словами – относится к объектам оценки. Однако данной информацией может обладать лишь определенный круг лиц, иными словами, она ограничена своим участием в гражданском обороте, тем самым не может быть отчуждена (приобретена) на открытом конкурентном рынке. Это не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам оценки и понятию «рыночная стоимость»³, на определение (установление) которой, как правило, направлена оценочная деятельность в отношении объектов гражданских прав, вовлекаемых их владельцами в оборот.

П.В. Степанов рассуждает так. «Что касается информации, доступ к которой ограничен или запрещен, то установление режима конфиденциальности, а также порядка передачи такой информации может осуществляться различными институтами и даже отраслями права. Так, в целях обеспечения государственных интересов возможно введение режима государственной тайны. В целях охраны личных интересов граждан предусматривается введение различного рода профессиональных тайн: врачебной, адвокатской и др. Иногда режим конфиденциальности связан с охраной интересов контрагентов по договору. Например, в п. 1 ст. 857 ГК устанавливается, что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте (банковская тайна).

Наконец, есть такая конфиденциальная информация, содержание которой представляет определенный коммерческий интерес в силу того, что использование такой информации способно дать конкурентные преимущества на соответствующем товарном рынке. В то же время не вся подобная информация может стать предметом законного гра-

¹ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части третья, четвертая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланаова; Ин-т государства и права РАН. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2009. С. 577, 578. (Автор комментария – А.А. Клишина).

² Семенухин В. Ноу-хау как нематериальный актив // Аудит и налогообложение. 2014. № 10. С. 18–22.

³ Под **рыночной стоимостью** объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т. е. когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке по средствам публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме (ч. 2 ст. 3 Закона об оценочной деятельности).

жданского оборота (сведения о штате сотрудников, их фонде оплаты труда и пр.). Такая информация не является оборотоспособной»⁴.

Таким образом, в отношении информации, содержащей сведения государственного, профессионального, личного и прочего характера, может быть установлен режим конфиденциальности. В связи с этим информация приобретает определенную ценность для ее обладателя и может к себе вызывать интерес других лиц. Однако ее неспособность свободного участия в обороте не позволяет такой информации оказаться в составе объектов оценки.

По мнению А.П. Сергеева, «информация является идеальным компонентом бытия, т. е. благом нематериальным, несводимым к тем физическим объектам, которые выступают ее носителями (запись на бумаге, магнитная лента и т. п.). Далее, информация есть благо непотребляемое, которое подвергается лишь моральному, но не физическому старению. Важной особенностью информации является возможность ее практически неограниченного тиражирования, распространения и преобразования форм ее фиксации. Наконец, закон не закрепляет за кем-либо монополии на обладание и использование информации, за исключением той, которая является одновременно объектом интеллектуальной собственности или подпадает под понятие служебной и коммерческой тайны»⁵.

Комментарием к ст. 1225 ГК РФ И.С. Мухамедшин в соавторстве с И.А. Носовой поясняет, что к не подлежащей правовой охране результатам интеллектуальной деятельности законодатель, в частности, относит технические данные, другую информацию (ст. 1542 ГК)⁶.

Таким образом, выявляется другая категория понятия информация – это сведения о чем-либо, доступные каждому. Они могут быть общеизвестными, например, вследствие публикации или трансляции в средствах массовой информации не

имеющие материальной ценности ни для кого. Такая категория информации не имеет стоимости и тем самым не может быть объектом оценки. Законодатель разумно и справедливо данное понятие исключил из числа объектов гражданских прав, ст. 128 ГК РФ.

Об информации, в отношении которой может быть установлен режим конфиденциальности (коммерческой тайны), П.В. Степанов поясняет следующее. «Несмотря на то, что информация составляет содержание секретов производства, сама информация объектом исключительных прав, а равно иных гражданских прав не является. Статьей 17 Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" информация исключена из состава объектов гражданских прав, поскольку она входит в содержание различных объектов гражданских прав: услуг, результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации. Информацию можно почерпнуть и из других объектов – из ценных бумаг, имущественных комплексов и т. д. Но сама по себе, не облеченная в форму известного объекта гражданских прав, информация таким объектом не является»⁷.

Информация [от лат. *informatio* – осведомлять] – сведения о чем-либо, являющиеся объектом сбора, хранения, переработки⁸. По мнению С.А. Сударикова, «информация обычно понимается как сведения о чем-либо, в частности об объектах интеллектуальной собственности»⁹.

Понятие информации встречается в законодательных актах РФ. Например, согласно подп. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информация <...> адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на

⁴ Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 831.

⁵ Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. /; Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 276.

⁶ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. С. 205.

⁷ Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I С. 832.

⁸ Новый юридический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. 2-е изд. доп. М.: Институт новой экономики, 2008. С. 258.

⁹ Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. М.: Проспект, 2010. С. 340.

рынке. Абзац 3 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 08 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" к такой информации относит, в частности, сведения, предоставляемые лицами в соответствии со ст. 495 «Предоставление покупателю информации о товаре» ГК РФ, с нормами федеральных законов регулирующих правоотношения товарообмена.

Таким образом, информация – это сведения об объектах гражданских прав, но не объект правоотношений.

Итак, понятие информация подразделяется на две категории:

1) сведения определенного характера, в отношении которых может быть установлен режим конфиденциальности, а также иной тайны охраняемой законом;

2) сведения о чем-либо, доступные каждому.

Данные сведения не способны свободно участвовать в гражданском обороте и не могут относиться к объектам гражданских прав, следовательно, и к объектам оценки.

«Понятие ноу-хау (секрета производства, секрета промысла) связано категорией информация <...> Информация (сведения), представляющая собой решение какой-либо практической задачи и являющаяся оборотоспособной, составляет содержание секрета производства. Как указывается в ст. 1465 ГК, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности им третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны»¹⁰.

А.А. Клишина высказывает такое мнение, поясняет следующее. «Впервые законодательно устанавливается, что информация, составляющая ком-

мерческую тайну – синоним понятия "секрет производства". Пункт 2 ст. 3 Закона о коммерческой тайне повторяет положения ст. 1465 ГК. <...> в законодательстве и юридической литературе различных стран и в настоящее время присутствует терминологический разнобой, когда речь идет об одном и том же объекте – некоей информации технического, управленческого, организационного характера, которая представляет для ее обладателя коммерческую ценность, а также, в большинстве случаев, – превосходство в конкуренции, и которую он хранит в секрете. Например, в Германии существует несколько обозначений для данного института: предпринимательская и экономическая тайны (*Unternehmensgeheimnisse und Wirtschaftsgeheimnisse*) – это более широкие понятия, а коммерческая тайна и торговый секрет (*Geschäfts-, Betriebs- und Fabrikationsgeheimnisse*) – более узкие понятия. При этом они часто используются как синонимы. Также в немецкой литературе можно встретить упоминание о ноу-хау в качестве частного случая коммерческой тайны. Часто встречается мнение о том, что ноу-хау покрывает коммерческую тайну и торговый секрет (*Geschäfts-, und Betriebsgeheimnis*). Некоторые германские ученые различают обычное ноу-хау и ноу-хау, которое одновременно представляет собой коммерческую тайну предприятия. Так, обычное ноу-хау предоставляет его обладателю преимущества в области знаний общего характера. А ноу-хау, которое является коммерческой тайной предприятия, не должно, помимо этого, явно вытекать из существующего уровня техники, и по отношению к нему должны приниматься меры по сохранению конфиденциальности»¹¹.

Таким образом, информация, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны, и ноу-хау (секрет производства) являются синонимами, т. к. определения этих двух терминов, приведенные нормами законодательных актов РФ, по содержанию и толкованию аналогичны друг другу. Подобно этому также выявляют источники зарубежного права интеллектуальной собственности, объекты которого, находящиеся в режиме конфи-

¹⁰ Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I. С. 831.

¹¹ Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. С. 578.

денциальности, имеющие для их правообладателей значительную коммерческую ценность, обозначаются синонимами. Например: предпринимательская и экономическая тайны; коммерческая тайна и торговый секрет; обычное ноу-хау и ноу-хау, которое одновременно представляет собой коммерческую тайну предприятия. Однако правовая терминология должна трактоваться однозначно.

П. Гулидов высказывает такое мнение «Говоря языком экономистов, под ноу-хау (от англ. know how – “знаю как”) следует понимать сведения любого характера (изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности. <...> Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). <...> Исключительное право на ноу-хау дает лицу, обладающему данным правом, самостоятельно использовать сведения, составляющие ноу-хау, а также передавать данные сведения (полностью или частично) другим лицам либо неопределенному кругу лиц (правда, в последнем случае ноу-хау прекращает свое действие). Передача сведений, составляющих ноу-хау, может производиться путем заключения соответствующего договора, предусмотренного ГК РФ. <...> Действие исключительного права на ноу-хау российское законодательство связывает только с периодом времени, в течение которого сохраняется конфиденциальность тех сведений, которые и составляют ноу-хау (секрет производства). После того как данные сведения перестают быть тайной для других лиц, исключительное право на ноу-хау автоматически перестает действовать, что также означает прекращение защиты данного секрета производства со стороны закона»¹².

Таким образом, ноу-хау (секрет производства), охраняемый режимом коммерческой тайны, в период действия данного режима, как объект гражданских прав, ограничен своим участием в гра-

жданском обороте, так как может быть введен в оборот исключительно с волеизъявления правообладателя. Предоставление данного права правообладателем происходит путем передачи информации об объекте приобретателю исключительного права на этот секрет производства на основании договора об отчуждении исключительного права на секрет производства (полностью) или на основании лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (частично, в пределах указанных содержанием лицензионного договора). Под понятием «ноу-хау» следует понимать результаты интеллектуальной деятельности, осуществленной работником по конкретному заданию работодателя, с целью совершенствования, как правило, качества выпускаемой продукции предприятием, в отношении которых работник связан обязательством о неразглашении созданного им объекта, принадлежащего работодателю. Права на такие результаты, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, которые установлены гражданским законодательством РФ. Например, «...между ЗАО "ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ" (Лицензиат) и компанией с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" (Лицензиар) был заключен лицензионный договор № 121 на передачу "ноу-хау" <...> в соответствии с условиями которого описания процессов, составляющие секрет производства, содержатся в систематизированных актах – “кодексах”». Передача «ноу-хау» контрагентам осуществляется путем размещения информации в специализированной информационной системе, на постоянной основе, в систему вносятся обновления и изменения» (постановление ФАС Московского округа от 11 июня 2014 г. № Ф05-5420/2014 по делу № А41-30375/2013).

С одной стороны, данное ограничение свободного участия в обороте, в соответствии со ст. 5 Закона об оценочной деятельности, не может такой объект гражданских прав относить к объектам оценки. Однако нормы отдельных законодательных актов РФ предусматривают привлечение оценщика, для

¹² Гулидов П. Ноу-хау: специфика регулирования в ГК РФ // Арсенал предпринимателя. 2013. № 3.

оценки объектов ограниченных своим участием в гражданском обороте, например, ч. 2 ст. 85 Федерального закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве). «... В оценке исполнительного производства среди объектов оценки могут быть объекты гражданских прав, ограниченные участием в гражданском обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению (п. 2 ст. 129 ГК РФ)»¹³. Среди таких объектов оценки п. 3 ч. 2 ст. 85 Закона об исполнительном производстве выделяет имущественные права, которыми могут быть права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе секрет производства (ноу-хау). Следовательно, несмотря на то, что обсуждаемый объект интеллектуальной собственности ограничен участием в гражданском обороте, он может являться объектом оценки, т. к. законодательство РФ предусматривает определение (установление) его стоимости субъектом оценочной деятельности (независимым оценщиком) для последующего отчуждения заказчиком оценки.

Далее, как следует понимать, с момента прекращения режима конфиденциальности (правовой охраны), обсуждаемый объект приобретает свойство информации доступной каждому, не имеющей стоимости, тем самым не являющейся оборотоспособным объектом, способным приносить доход и (или) конкурентные преимущества его обладателю, и, соответственно, объектом оценки.

Таким образом, можно предположить, что законодатель, статьей 5 Закона об оценочной деятельности определяя объект оценки «информация», в одном ряду с объектами «работы, услуги», подразумевал секрет производства и способы осуществления профессиональной деятельности, направленных на качество результатов работ или оказание услуг в производственной или иной области. Однако, как следует понимать, законодательные нововведения не коснулись Закона об оценочной деятельности.

Оценка может проводиться в отношении неограниченного количества вещей, обязательств, неосязаемых объектов гражданских прав в неограниченных случаях и в различных хозяйственных и иных сферах деятельности. Даже нематериальные блага имеют определенную стоимость, что требует проведения их оценки¹⁴. Поэтому исключение из числа объектов оценки (ст. 5 Закона об оценочной деятельности) объектов гражданских прав ограниченных участием в обороте неправильно. Данные объекты, а также объекты, законодательством РФ на которые установлен запрет их отчуждения, как и объекты способные свободно переходить от одного собственника (правообладателя) к другому, имеют определенную денежную стоимость. Например, согласно ст. 7 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», алмазный фонд РФ неделим, является федеральной собственностью и не подлежит отчуждению в любой форме и иному обременению, в том числе сдаче в аренду. Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 614 утверждены правила отбора и оценки ценностей, отнесенных к уникальным и подлежащих зачислению в Алмазный фонд РФ. Согласно пункту 2 указанных правил, отбор и оценка ценностей проводятся с целью пополнения исторически сложившихся собраний уникальных самородков драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, экспертной комиссией Минфина РФ.

Таким образом, предлагается содержание статьи 5 Закона об оценочной деятельности изменить, включив в нее бланкетную норму с ссылкой к ст. 128 ГК РФ, и изложить статью в следующей редакции:

«К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, согласно перечню статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Предложенные изменения будут соответствовать гражданско-правовой терминологии и верно представлять об объектах оценки со стороны участников общественных отношений.

¹³ Березин Д.А., Маркина М.В. Стоимость имущества должника // Исполнительное право. 2014. № 1. С. 28.

¹⁴ Березин Д.А. Осуществление оценочной деятельности в гражданском процессе // Юридический мир. 2014. № 4 (208). С. 38.

Ключевые слова:

объект оценки; объекты гражданских прав; информация; секрет производства; ноу-хау; коммерческая тайна; режим конфиденциальности; понятие, терминология; интеллектуальная собственность; ценность; оборотоспособность; категория; сведения; стоимость.

Список литературы:

1. Березин Д.А., Маркина М.В. Стоимость имущества должника // Исполнительное право. 2014. № 1.
2. Березин Д.А. Осуществление оценочной деятельности в гражданском процессе // Юридический мир. 2014. № 4 (208).
3. Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1. 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев [и др.]; Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. 784 с.
4. Гулидов П. Ноу-хау: специфика регулирования в ГК РФ // Арсенал предпринимателя. 2013. № 3.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части третья, четвертая ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; Ин-т государства и права РАН. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2009. 709 с.
6. Новый юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд. доп. М.: Институт новой экономики, 2008. 1152 с.
7. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные немущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. 958 с.
8. Семенихин В. Ноу-хау как нематериальный актив // Аудит и налогообложение. 2014. № 10.
9. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. М.: Проспект, 2010. 368 с.

Применение астрента к требованию о запрете использования объекта интеллектуальной собственности



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

Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» (далее – Постановление № 22), а затем и ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), предоставили правообладателям возможность требовать присуждения им денежной суммы на случай неисполнения судебного акта (астрент), которая должна стать дополнительным стимулом для правомерного поведения нарушителя в будущем.

Уже в настоящее время есть примеры, когда астрент фигурирует в судебных делах о нарушении исключительных прав. Судебная практика на текущий момент такова, что астрент применяется как к денежным¹, так и к неденежным² требованиям.

Вопрос о корректности применения астрента к денежному требованию является неоднозначным, так как схожие функции выполняют законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) и проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). При этом интересно, что в праве Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Португалии и ряда иных стран астрент применяется именно к неденежным требованиям³. Однако в рамках дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность, рассматриваемых в российских судах, астрент в большинстве случаев применяется именно в форме процентов на компенсацию, присужденную правообладателю. Такая практика основана как на уже утратившем силу п. 2 Постановления № 22⁴, так и на самой ст. 308.3 ГК РФ⁵.

¹ См., напр.: определение Верховного Суда РФ от 19.08.2015 по делу № А75-561/2014, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.09.2015 по делу № А72-18459/2014.

² См., напр.: постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.07.2015 № Ф02-3797/2015 по делу № А33-16565/2014, Арбитражного суда Уральского округа от 01.09.2015 по делу № А60-47979/2014, Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2015 по делу № А68-8347/2014.

³ См.: *Карпетов А.Г.* Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. С. 24–80; № 12. С. 24–73.

⁴ См.: постановления Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2015 № С01-1319/2014 по делу № А46-4991/2014, от 11.08.2015 № С01-239/2014 по делу № А40-15537/2012.

⁵ См.: решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.07.2015 по делу № А56-5442/2015, Арбитражного суда Рязанской области от 06.07.2015 по делу № А54-7131/2014.

Не углубляясь в вопрос о том, насколько корректно устанавливать астрент за неисполнение денежного обязательства, отметим, что появление астрента в сфере интеллектуальной собственности более актуально именно применительно к неденежным требованиям – к требованиям о запрете использования объекта интеллектуальных прав.

Дело в том, что ранее, до появления рассматриваемого института, проблема неисполнения судебного акта о запрете использования объектов интеллектуальной собственности стояла достаточно остро ввиду отсутствия эффективных механизмов принудительного исполнения такого судебного акта, а также – экономических стимулов к добровольному его исполнению. Это было связано с тем, что риски нарушителя при продолжении незаконного использования интеллектуальной собственности увеличивались незначительно: возникала угроза привлечения к ответственности за злостное уклонение от исполнения судебного акта в соответствии со ст. 315 Уголовного кодекса РФ, которая на практике по сей день применялась крайне редко; а также при повторном нарушении возникали основания для взыскания большего размера компенсации, если такой размер определяется по усмотрению суда (что следует из п. 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Таким образом, астрент может стать эффективным способом обеспечения добровольного исполнения решения суда в части запрета использовать «чужой» объект интеллектуальных прав.

В практике уже встречались примеры установления астрента на случай неисполнения решения суда о запрете использования объекта интеллектуальных прав: решением по делу № А55-5765/2015 Арбитражный суд Самарской области присудил 200 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, которым не только была взыскана компенсация, но и было запрещено дальнейшее незаконное использование ответчиком фирменного наименования. К сожалению, в данном решении суд отдельно не раз-

делил обязательство по выплате компенсации и по прекращению использования фирменного наименования, а также не привел достаточного обоснования присужденной суммы.

Основной вопрос, который встает перед истцом, намеревающимся заявить требование об астренте применительно к неденежному требованию, заключается в следующем: каким образом обосновать сумму за неисполнение судебного акта?

Как известно, сумма, назначаемая судом в качестве астрента, должна быть такой, чтобы исполнение судебного акта оказалось более выгодным для нарушителя, чем его неисполнение.

Наиболее простой пример формулирования такой суммы, который можно себе представить, – твердая сумма, которая будет начисляться периодически (единоразовый штраф во многих случаях вряд ли можно признать удачным вариантом астрента, учитывая длящийся характер такого рода нарушений). Именно пример со штрафом за каждый день нахождения контрафакта в обороте приводится М.А. Ероховой в комментарии к Постановлению № 22⁶. Иные варианты определения астрента, которые указаны в Постановлении № 22 (пункт 3): (а) твердая денежная сумма, взыскиваемая единовременно, (б) денежная сумма, начисляемая периодически, (в) денежная сумма, начисляемая в форме прогрессивной шкалы.

Несмотря на то что астрент определяется по усмотрению суда, суд при этом обязан руководствоваться принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, закрепленными в ст. 308.3 ГК РФ; то есть определение размера астрента не может быть произвольным. Тем не менее уже сейчас встречаются примеры обратного: например, в упомянутом выше решении Арбитражного суда Самарской области астрент фактически был определен именно так. Произвольное определение суммы является проблемой не только для нарушителя, но и для правообладателя: в одном случае сумма астрента может быть чрезмерно высокой и, следовательно, несоразмерной и несправедливой по отношению к нарушителю. В другом

⁶ См.: Ерохова М.А. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 32–53.

– сумма астрента может быть недостаточной, из-за чего она потеряет свою функцию по стимулированию нарушителя к исполнению судебного акта.

При назначении судом фиксированной (пусть и обоснованной) суммы астрента возникает еще одна сложность. Дело в том, что предугадать фиксированную «плату» за незаконное использование интеллектуальной собственности в будущем, которая к тому же больше платы за легальное использование, заранее крайне сложно. Наиболее простой пример: многократное увеличение нарушителем объемов производства контрафакта уже после вступления в силу судебного акта.

В связи с этим можно предложить следующие альтернативы фиксированной сумме астрента, взыскиваемой одновременно или за каждый день неисполнения судебного акта: исчисление суммы астрента, исходя из объема произведенного контрафакта, либо исходя из стоимости незаконно использованных интеллектуальных прав. Такие формы астрента, по мнению автора, можно признать более обоснованными, так как взыскиваемые с нарушителя суммы непосредственным образом связаны с характером допущенного им неисполнения решения суда. В то же время следует признать, что названные альтернативные варианты сейчас отсутствуют в доступной судебной практике по делам о защите прав на интеллектуальную собственность, и их возможную эффективность в данной ситуации чрезвычайно трудно подтвердить или опровергнуть опытным путем.

Для начала рассмотрим вариант с исчислением астрента по правилам, аналогичным нормам о компенсации за нарушение исключительного права в двукратном размере от стоимости экземпляров произведения / товаров и т. п. (п. 2 ст. 1301 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). С одной стороны, взыскание и астрента, и компенсации само по себе можно признать правомерным, так как астрент выполняет иную задачу – стимулирует нарушителя к исполнению решения суда (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ). Однако имеются основания, по которым астрент в такой форме может не соответствовать принципам справедливости и соразмерности.

Сомнения в справедливости рассматриваемой формы астрента вызваны тем, что в таком случае он фактически может подменить собой компенса-

цию за нарушение исключительного права, а истец, помимо прочего, сможет пользоваться астрентом с целью обойти обязанность по уплате пошлины за требование о взыскании компенсации. Дело в том, что п. 3 Постановления № 22 позволяет рассматривать заявление истца о применении астрента в порядке ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), то есть в качестве заявления об изменении порядка и способа исполнения судебного акта, а не в форме нового искового заявления, подача которого, скорее всего, повлекла бы необходимость уплаты пошлины.

Помимо этого при расчете астрента рассматриваемым способом может возникнуть ситуация, когда ответчик при продолжении незаконного использования объекта интеллектуальной собственности обязан сначала выплатить астрент исходя из двукратной стоимости экземпляров произведения или товаров; а затем – и компенсацию, если истец в дальнейшем предъявит соответствующий иск о взыскании компенсации, основанный на том же факте незаконного использования интеллектуальных прав. При этом даже если истец не воспользуется правом предъявить иск о взыскании компенсации, ответчик, по меньшей мере, в течение срока исковой давности будет находиться под угрозой взыскания компенсации за нарушение исключительного права уже после взыскания с него такой же суммы астрента. В связи с изложенным возникает вопрос о соразмерности рассматриваемой формы астрента. По сути, в указанной ситуации нарушитель может заплатить вплоть до четырёхкратной стоимости произведенных товаров (оказанных услуг) или во всяком случае будет находиться под угрозой выплаты четырехкратной стоимости. Не говоря уже о том, что в себестоимости товаров / услуг, содержащих средства индивидуализации и аналогичных контрафактным, стоимость используемых интеллектуальных прав может выступать не самой большой составляющей. Таким образом, несмотря на то что астрент в размере двукратной стоимости товаров (услуг) сделает исполнение нарушителем решения суда более выгодным, чем его неисполнение, существуют сомнения в том, что такой подход будет отвечать названному в ст. 308.3 ГК РФ принципу соразмерности. Как представляется, первоочередная задача астрента не в том, чтобы

служить способом обогащения кредитора, а в том, чтобы стимулировать участников гражданского оборота к своевременному и полному исполнению судебных актов. Следует учитывать и то, что предусмотренная ст. 1301, 1515 ГК РФ плата за нарушение исключительного права в свою очередь имеет компенсационную природу (на что неоднократно обращал внимание Суд по интеллектуальным правам⁷), то есть также не служит цели обогащения правообладателя.

С учетом изложенного, представляется, что астрент, сумма которого будет рассчитана исходя из двукратной стоимости товаров (экземпляров произведения), была бы оправданной лишь в отдельных случаях, когда такая сумма наряду с компенсацией действительно была бы соразмерна нарушению. Поэтому автор полагает, что воспринимать данный вариант как общее правило было бы все же неоправданно.

Следующим вариантом формулирования астрента является исчисление суммы исходя из кратного размера стоимости интеллектуальных прав, используемых нарушителем тем же способом (аналогично п. 3 ст. 1301 ГК РФ). Данный вариант астрента нацелен на то, чтобы при сравнимых обстоятельствах купить лицензию у правообладателя нарушителю было бы выгоднее, чем игнорировать решение суда и находиться под угрозой выплаты астрента. В качестве доказательств рыночной стоимости прав, которая должна быть отправной точкой для расчета астрента, истец может представить в суд возмездные лицензионные договоры в отношении тех же объектов интеллектуальных прав, отчет о независимой оценке или ходатайствовать о проведении судебной экспертизы (аналогичные доказательства могут представляться ответчиком в обоснование чрезмерности заявленной истцом стоимости прав). Минусом рассматриваемого варианта является то, что его эффективное использование возможно только ретроспективно – когда требование о взыскании астрента заявляется отдельно, после вынесения решения и последовавшего за ним неисполнения нарушителем судебного акта.

Ретроспективное взыскание астрента допускается п. 3 Постановления № 22 и позволяет определить сумму астрента с достаточной точностью, но при этом ответчик (как, впрочем, и истец) не понимает, какая сумма грозит ему за неисполнение судебного решения, из-за чего астрент в какой-то степени теряет свою стимулирующую функцию. Получается, что определяемая судом сумма астрента превращается из потенциальной угрозы, которая должна пресекать неправомерные действия ответчика, – в дополнительный вид взыскания, применяемый уже после повторного совершения нарушения.

Более сложным, но все же реальным вариантом был бы расчет астрента на будущее время и определение суммы в том же судебном акте, в котором запрещено использование объекта исключительного права. Очевидно, что стоимость использования интеллектуальных прав, на которую стоило бы ориентироваться суду при определении размера астрента, будет различаться по видам использования, а то, какие из них будут иметь место в деятельности ответчика – достоверно предугадать невозможно. В качестве возможного решения данной проблемы можно предложить истцу сформулировать требование об астренте (и в дальнейшем суде отразить это в резолютивной части судебного акта) с закрытым перечнем типовых и наиболее ожидаемых от ответчика видов нарушений, за каждое из которых может быть установлена отдельная плата, так как истец обычно ожидает то, каким образом права на его интеллектуальную собственность могут в дальнейшем нарушаться, а также понимает стоимость аналогичного правомерного использования интеллектуальной собственности. Кроме того, сумма астрента может варьироваться в зависимости от степени нарушения (например, объема / стоимости контрафактных товаров). Как уже было сказано, такая формулировка астрента не охватывает абсолютно все случаи неисполнения судебного акта, но за те, которые не упомянуты в решении суда, можно требовать взыскания астрента ретроспективно, о чем упомянуто выше.

⁷ См., напр.: постановления Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2014 по делу № А40-52013/2013, от 09.04.2014 по делу № А40-22347/2013, от 09.04.2014 по делу № А40-4462/2013, от 16.07.2014 по делу № А41-45977/2013, от 30.07.2014 по делу № А40-108107/2013, от 17.09.2014 по делу № А46-8340/2013.

Подводя итог, можно признать, что ни один из рассмотренных и предложенных вариантов астрента не является универсальным, и ни один из них не лишен недостатков, если говорить об установлении астрента на будущее время. Выбор фиксированной суммы в качестве астрента будет достаточно условным и в большинстве случаев не отвечающим принципу недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения. Альтернативные варианты, которым пока не дана оценка в судебной практике [расчет суммы астрента на основании объема (стоимости) контрафакта или стоимости использования прав

аналогичным образом], в большей степени отвечают задаче сделать исполнение решения суда более выгодным, чем его неисполнение. Однако в таких случаях на суд возлагается непростая обязанность по поиску баланса между созданием для ответчика достаточно эффективного стимула к исполнению решения и одновременно недопустимостью применения к нему чрезмерной ответственности. Представляется, что только такой баланс позволит сделать астрент эффективным инструментом и в то же время не превратит его в средство неосновательного обогащения правообладателя.

Ключевые слова:

астрент; исполнение судебного акта; запрет использования объекта интеллектуальной собственности; процессуальные вопросы.

Список литературы:

1. *Ерохова М.А.* Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 6. С. 32–53.
2. *Каранетов А.Г.* Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11. С. 24–80; № 12. С. 24–73.

Субъекты прав использования наименований мест происхождения товаров



В.С. Знаменская,
аспирант ФГБОУ ВПО Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (РГАИС)

В соответствии с п. 1 ст. 1518 ГК РФ обладателями права использования наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) могут быть юридические лица или граждане.

Указание граждан как возможных субъектов права на НМПТ обусловлено высоким значением людского фактора в формировании определенных НМПТ, под которым понимается мастерство, опыт, традиции людей, которые без образования юридического лица могут являться субъектами права на результат их творческой деятельности.

Следует отметить, что НМПТ идентифицирует товары, многие из которых изготавливаются кустарным способом (например: Вологодское кружево, Гжель, Хохлома, Жостово). Как правило, кустарное производство представляет собой мелкосерийное с применением ручного труда, первоначальной целью такого производства является удовлетворение нужд собственного хозяйства кустарей, и уже в следующую очередь – реализация изготавливаемого товара на рынке¹.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели являются субъектами предпринима-

тельской деятельности, под которой понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, **направленная на систематическое получение прибыли** от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Изготовление кустарным способом товаров, обладающих особыми свойствами, может не иметь систематический характер и осуществляться, как отмечено выше, не в коммерческих целях, а для удовлетворения личных нужд мастера и его окружения. Для осуществления такого рода деятельности не требуется получение статуса индивидуального предпринимателя. Поэтому под гражданами – обладателями права использования НМПТ в ст. 1518 ГК РФ понимаются как физические лица, так и физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя.

В связи с этим нельзя согласиться с выводом о том, что «правообладателями исключительного права на НМПТ и товарный знак в соответствии с

¹ Кустарное производство [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%F3%F1%F2%E0%F0%ED%EE%E5_%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE (дата обращения – 07.10.2015).

требованиями закона могут быть не любые физические лица, а лишь имеющие статус индивидуального предпринимателя, либо юридические лица – профессиональные участники гражданско-правовых отношений»².

Необоснованность такого вывода подтверждается содержанием подп. 3 п. 2 ст. 1536 ГК РФ, согласно которому одним из оснований прекращения действия свидетельства о праве на НМПТ является прекращение юридического лица – правообладателя, или регистрация прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, или смерть такого гражданина. **Таким образом, субъектом права на НМПТ могут являться юридические лица, гражданина – физические лица, а также граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя.**

К аналогичному мнению пришли другие авторы, отметившие, что заявка может быть подана любым гражданином, в том числе и гражданином, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также не проживающим на территории данного географического объекта³.

Следует отметить, что, несмотря на закрепленную законодательством потенциальную возможность регистрации НМПТ на имя физического лица, не имеющего статус предпринимателя, практика регистрации НМПТ на имя гражданина к настоящему моменту отсутствует.

При рассмотрении вопроса предоставления на территории России правовой охраны зарубежным НМПТ установлено следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 1517 ГК РФ допускается регистрация наименований географических объектов, расположенных в иностранных государствах, в качестве НМПТ, если такое наименование охраняется в стране происхождения товара.

Субъектами права на использование НМПТ иностранного происхождения являются лица, право которых на использование этого наименования охраняется в стране происхождения. И согласно абз. 6 п. 5 ст. 1522 ГК РФ при подаче заявки в Ро-

спатент необходимо представить соответствующий охранный документ, подтверждающий право заявителя на заявленное НМПТ в стране происхождения товара.

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 1518 ГК РФ лицу, зарегистрировавшему НМПТ в России, предоставляется право использования этого НМПТ, удостоверяемое свидетельством, при условии, что производимый этим лицом товар отвечает требованиям п. 1 ст. 1516 ГК РФ. Следует отметить, что положения п. 1 ст. 1516 ГК РФ, кроме определения объекта, содержат также требования к субъекту права, а именно право использования НМПТ может быть признано за производителем такого товара.

Таким образом, из взаимного толкования ст. 1516 и 1518 ГК РФ только производитель может являться субъектом права на НМПТ. Данное обстоятельство, как показывает практика Роспатента, является препятствием для регистрации зарубежных НМПТ, субъектами прав на которые на территории своей страны являются ассоциации, консорциумы, не являющиеся производителями товара, обладающего особыми свойствами, но действующие в интересах производителя и потребителя. Такие организации, учреждения, консорциумы, ассоциации, объединения выполняют экономическую (финансовая поддержка), контролирующую (контроль за поддержанием и соблюдением особых свойств товара), охранительную функции и функцию по продвижению товара и деятельности его производителя(-ей) и одновременно являются обладателями охранных документов на зарегистрированные на территории своей страны PDO (Protected Designation of Origin), соответствующие регламентированному российским законодательством НМПТ, и PGI (Protected Geographical Indication), понимаемому как квалифицированное указание происхождения (географическое указание).

С учетом существующих формулировок упомянутых выше норм многие названия товаров, поступающих на российский рынок из-за рубежа

² Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. 160 с.

³ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный), п. 3 комментария к ст. 1518 ГК РФ. М.: Экзамен, 2009.

и обладающих особым качеством и репутацией, могут не получить правовую охрану на территории России, что создает определенные сложности в обеспечении защиты от подделок и недобросовестного использования этих названий. Например, Лиссабонским соглашением охраняется наименование спиртного напитка Tequila (рег. № 669 от 06.03.1978), наименование изделий народных промыслов Talavera (рег. № 833 от 17.07.1998), правообладатель указанных НМПТ – Правительство Мексики, не являющееся производителем и изготовителем товаров.

Между тем российский реестр НМПТ содержит наименования, зарегистрированные на имя организаций, осуществляющих контроль качества продукта и исследование его свойств, как например:

– свидетельство № 130/1 на право использования НМПТ GRANA PADANO выдано Консорциуму, контролирующему его изготовление, но не осуществляющему производство сыра (Консорциоперла Тутела дел Формаджжо Грана Падано);

– свидетельство № 131/1 на право использования НМПТ PARMIGIANO REGGIANO выдано Консорцио дел Формаджо «Пармиджано-Реджано» (Consortio del Formaggio Parmigiano Reggiano – Консорциум производителей сыра пармиджано реджано), контролирующему производство сыра Parmigiano Reggiano⁴;

– свидетельство № 133/1 на право использования НМПТ DOURO выдано ИНСТИТУТУ ДУС ВИНЬОС ДУ ДОРУ Э ДУ ПОРТУ (порт. Instituto dos Vinhos do Douro e Porto), именуемому как Институт портвейна – государственное межпрофессиональное научное учреждение Португалии, занимающемуся исследованиями, содействием производству, разработкой методов контроля, контролем производства вин в регионе Дору, преимущественно портвейна⁵.

Таким образом, несмотря на ограничительные требования российского законодательства, регистрирующий орган признает необходимость регистрации НМПТ, охраняемых за рубежом, вне зави-

симости от того, является ли субъект права производителем или нет.

Таким образом, выявлено наличие расхождения в нормативном регулировании вопроса субъектов права на НМПТ в России и практического правоприменения, формирующего необходимость следующих уточнений:

– ст. 1516 ГК РФ, в частности, последнее предложение абз. 1 п. 1 ст. 1516 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции:

«На использование этого наименования может быть признано право (статьи 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара, а также иных лиц, права которых на такое наименование охраняются в стране происхождения товара».

Следует отметить, что использование НМПТ на товаре лицом, не являющимся производителем данного товара, способно вводить в заблуждение потребителя относительно производителя товара. Вместе с тем, с учетом практики зарубежных стран, использование НМПТ не производителем товара в рекламных целях, при продвижении товара фактического производителя с указанием наименования предприятия-изготовителя не способно вводить в заблуждение потребителя и такое использование, по мнению автора, должно быть регламентировано законом.

Необходимо предусмотреть возможность получения охраны в России для зарубежных НМПТ не только производителями товаров – иностранными компаниями, но и лицами, действующими в интересах производителя, но не являющимися производителями товара (имеются в виду зарубежные организации типа консорциумов). Для этой цели **необходимо уточнить норму п. 2 ст. 1517 ГК РФ следующим образом:**

«Государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объек-

⁴ Parmigianoreggiano, Пармезан. [Электронный ресурс] // URL: //http://www.povarenok.ru/dict/show/439 (дата обращения – 07.10.2015).

⁵ The IVDP. Presentation. [Электронный ресурс] // URL: http://www.ivdp.pt/pagina.asp?codPag=61&codSeccao=1&idioma=1 (дата обращения – 07.10.2015).

та охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем права использования наименования указанного места происхождения товара может быть производитель, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара, а также лицо, не являющееся производителем, но действующее в интересах одного или нескольких производителей в стране происхождения товара, право которого на такое наименование охраняется в стране происхождения товара».

Кроме того, следует предусмотреть возможность подачи заявки на регистрацию НМПТ не только производителями – иностранными компаниями, но и лицами, действующими в интересах производителя, но не являющимися производителями товара (как уже отмечалось, имеются в виду зарубежные организации типа консорциумов). Регламентация таких действий требует дополнения п. 2 ст. 1522 ГК РФ абзацем 3 следующего содержания: «Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара может быть подана производителем или иным лицом, действующим в интересах одного или

нескольких производителей, право которого на такое наименование охраняется в стране происхождения».

По мнению автора, данные изменения представляются достаточными для устранения препятствия в регистрации НМПТ (PDO), происходящих с территории других стран, на имя субъектов, не являющихся производителями товара.

Для обеспечения надлежащей правовой охраны указаний происхождения, не соответствующих требованиям, предъявляемым к НМПТ и охраняемым за рубежом в режиме PGI, необходимо дополнить ГК РФ нормами, включающими дефиницию нового объекта интеллектуальной собственности и перечень субъектов права на этот объект. В отношении географических указаний должен быть регламентирован субъектный состав, аналогичный НМПТ.

Таким образом, помимо необходимости расширения перечня субъектов права на НМПТ в российском законодательстве следует предусмотреть признание на территории России PGI [в качестве квалифицированного указания происхождения (географического указания)].

Ключевые слова:

наименования мест происхождения товаров; правовая охрана; географические указания; субъекты права использования.

Список литературы:

1. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009.
2. Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой охраны. М.: Статут, 2014. – 160 с.
3. Кустарное производство. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%F0%ED%EE%E5_%D0%EF%F0%EE%8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE (дата обращения 07.10.2015).
4. Parmigianoreggiano, Пармезан. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.povarenok.ru/dict/show/439> (дата обращения 07.10.2015).
5. The IVDP. Presentation. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ivdpr.pt/pagina.asp?codPag=61&codSeccao=1&idioma=1> (дата обращения 07.10.2015).

Конструктивно-функциональное единство признаков устройства и ошибочность позиции Роспатента в его толковании



В.Ю. Джермакян,
кандидат технических наук,
член «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIRPI)»,
советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры»

В опубликованном¹ проекте «Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и документам, которые заявитель вправе представить в процессе предоставления государственной услуги, и их формы», (далее – *Требования*), подготовленном Роспатентом², в абз. 3 п. 2 поясняется, что следует понимать под **устройством** для целей настоящих *Требований*:

«**К устройствам** отнесены изделия, являющиеся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве. Совокупность конструктивных элементов признается обладающей функционально-конструктивным единством, если **конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями** (выделено автором), например: свинчиванием,

сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой (конструктивное единство); и в соединении обеспечивают реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство)».

Указанное условие – **«если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями»**, как представляется, сделано вопреки позиции по данному вопросу, высказанной в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу № СИП-926/2014, в котором однозначно сказано:

«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

¹ См.: Об утверждении документов, необходимых для целей предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственных услуг по приему заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, их регистрации, экспертизе и выдаче патентов, их дубликатов, по экспертизе заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение по существу по ходатайствам третьих лиц, и по проведению информационного поиска по заявкам на изобретение, представлению сведений о его результатах [Электронный ресурс] // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов // URL: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=36138> (дата обращения – 15 декабря 2015 года)..

² Формально документ исходит от Минэкономразвития.

устройств, объединенных для совместного использования, **не является безусловно необходимым для установления конструктивного единства устройства** (выделено автором). При этом совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством».

Чтобы понять, о чем шла речь в названном Постановлении Суда по интеллектуальным правам, рассмотрим суть представленного в нем спора по заявке № 2013131362/08 на выдачу патента на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки», которую Роспатент и суды не отнесли к **устройству** как объекту полезной модели. Но акцентируем внимание на мотивациях Президиума Суда по интеллектуальным правам, которые, как представляется, Роспатент, удовлетворившись тем, что его решение не было отменено судом, так и не понял до конца, т. к. иначе бы не появилось в проекте Требований совершенно не отвечающее реальности и более чем 45-летней практике работы отечественного патентного ведомства еще со времен существования Госкомизобретений СССР, столь одиозное толкование **устройства** как объекта изобретения³.

В заявке № 2013131362/08 была представлена полезная модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Система автоматического определения нарушений правил парковки, содержащая видеокамеру, соединенную с электронно-вычислительным устройством, которое содержит память с управляющей программой, *отличающаяся тем*, что видеокамера под управлением электронно-вычислительного устройства выполнена с возможностью автоматического циклического пошагового перемещения по заданным точкам траектории, при этом формирования изображения части зоны парковки в каждой точке траектории, причем совокупность изображений частей зоны парковки, сформированных во всех точках траектории перемещения видеокамеры, составляет

изображение всей зоны парковки, а также с возможностью передачи каждого изображения части зоны парковки в электронно-вычислительное устройство, которое выполнено с возможностью определения присутствия на изображении, по меньшей мере, одного транспортного средства и распознавания номера его государственного регистрационного знака. При этом записи в базу данных в памяти изображения, на котором присутствует транспортное средство, даты и времени формирования этого изображения и номера государственного регистрационного знака транспортного средства, присутствующего на этом изображении; кроме того, электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью определения наличия в базе данных совпадающих номеров государственных регистрационных знаков, интервал между временами формирования первого и последнего изображений которых превышает заданное значение максимально разрешенного времени парковки, при этом определения в качестве нарушителей правил парковки транспортных средств, которым принадлежат эти совпадающие номера государственных регистрационных знаков, и формирования для каждого транспортного средства нарушителя информации о факте нарушения правил парковки.

2. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена в виде поворотной видеокамеры с возможностью формирования видеоизображения и/или отдельных фотоизображений.

3. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена в виде стационарной поворотной высокоскоростной сетевой видеокамеры с разрешением HDTV, выполненной с возможностью автоматического циклического пошагового вращения по заданным точкам траектории.

4. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера соединена с электронно-вычислительным устройством по беспроводному или проводному каналу передачи данных.

5. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена с возможностью перемещения по точкам траектории, заданным пользователем посредством электронно-вычислительно-

³ Это же касается и объекта – полезной модели.

го устройства и занесенным в память на этапе настройки системы.

6. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что видеокамера выполнена с возможностью перемещения по точкам траектории, для каждой из которых фокусное расстояние видеокамеры, определяющее масштаб и резкость изображения части зоны парковки, задано пользователем посредством электронно-вычислительного устройства и занесено в память на этапе настройки системы.

7. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью определения наличия в базе данных совпадающих номеров государственных регистрационных знаков, интервал между временами формирования первого и последнего изображений которых превышает заданное пользователем посредством электронно-вычислительного устройства и занесенное в память на этапе настройки системы значение максимально разрешенного времени парковки.

8. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что заданное значение максимально разрешенного времени парковки равно времени остановки и/или стоянки, максимально разрешенному по правилам дорожного движения или правилам парковки.

9. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью формирования для каждого транспортного средства нарушителя информации о факте нарушения правил парковки путем извлечения из базы данных номера государственного регистрационного знака транспортного средства нарушителя; даты и времени формирования первого изображения транспортного средства нарушителя; даты и времени формирования последнего изображения транспортного средства нарушителя, сформированного через интервал, превышающий заданное значение максимально разрешенного времени парковки; географического адреса или координат зоны парковки; увеличенного изображения государственного регистрационного знака транспортного средства нарушителя, которое является фрагментом последнего изображения транспортного средства нарушителя; первого изображения

транспортного средства нарушителя; последнего изображения транспортного средства нарушителя.

10. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство содержит средство передачи данных, выполненное с возможностью передачи информации о факте нарушения правил парковки в удаленный центр обработки информации.

11. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство содержит средство передачи данных, выполненное с возможностью передачи информации о факте нарушения правил парковки в удаленный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП ОДД) ГИБДД ГУ МВД России.

12. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство содержит средство передачи данных, выполненное с возможностью передачи информации о факте нарушения правил парковки по беспроводному или проводному каналу передачи данных.

13. Система по пункту 1, отличающаяся тем, что электронно-вычислительное устройство выполнено с возможностью определения наличия в базе данных совпадающих номеров государственных регистрационных знаков после каждого шага перемещения видеокамеры по заданным точкам траектории».

Экспертиза ФИПС⁴ отказала в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что «... заявленный объект представляет собой распределенную информационную систему, **части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку выше указанные средства, а именно, видеокамера, электронно-вычислительное устройство и база данных разнесены в пространстве и не находятся в едином корпусе** (выделено автором, – В.Д.). Таким образом, заявленное решение не является устройством и не может быть защищено патентом на полезную модель».

Коллегия палаты по патентным спорам, поддерживая решение экспертизы, отметила в своем заключении, что «к устройствам относятся объединенные в единое целое различные средства, если в ре-

⁴ Федеральный институт промышленной собственности Роспатента.

зультате объединения создано новое устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи», а далее коллегия отметила: «Заявленная система автоматического определения нарушений правил парковки не является характеристикой **одного** устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Видеокамера и электронно-вычислительное устройство, имеющее память с управляющей программой, **не представляют собой единую конструкцию или изделие...** (выделено автором, – В.Д.)».

Основываясь на данном заключении, Роспатент вынес окончательное решение об отказе в выдаче патента, с которым заявитель не согласился, обжаловал его в суде и дошел до Президиума Суда по интеллектуальным правам⁵.

Прежде чем анализировать мотивировки принятого в 2015 г. Постановления СИП, напомним ставшие уже историческими критерии конструктивно-функционального единства устройства как объекта патентного права.

В Указаниях по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74), в п. 28⁶, абз. 2 п. Г было указано:

«Заявка на выдачу авторского свидетельства или патента на изобретение, объектом которого является **комплексное устройство**, например агрегат, линия, **система***, аппарат, комбайн и т. п., подается, как правило, на комплексное устройство в целом, если совокупность существенных признаков относится к принципиальной схеме (принципиальному конструктивному выполнению) этого устройства и положительный эффект достигается благодаря этой новой совокупности существенных признаков комплексного устройства, а не является простой суммой эффектов, относящихся к его отдельным частям...». В отсылке*, раскрывающей примеры **систем**, указано:

«**Например: регулирующие и управляющие **системы** общего назначения: системы передачи сигнала;*

*лов; широкоэмиттерные распределительные **системы**; **системы** телефонной связи, комбинированные с другими электрическими **системами**; **системы** управления тормозами транспортных средств и их элементы».*

Как видим, **систему**, примеры которой даны в Указаниях ЭЗ-1-74, всегда относили к **комплексному устройству**, включающему несколько отдельных устройств, если при этом соблюдались указанные выше требования патентоспособности тех времен.

В настоящее время понятие **комплексного устройства**, не применяется в поднормативных актах Роспатента, но это делается не потому, что оно содержало в своем определении ошибки, а потому, что составители российских правил были убеждены в том, что в отношении толкования объекта – устройства и его разновидностей уже не возникнет разного понимания.

Далее, в Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74)⁷, в п. 1.13. отмечалось, что «устройство как объект изобретения⁸ – это новое, обладающее существенными отличиями и дающее при изготовлении и (или) использовании положительный эффект сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, **находящихся в функционально-конструктивном единстве**».

Соблюдение условия **функционально-конструктивного** единства признаков устройства не было чем-то экзотическим для экспертизы тех времен.

В литературе и, в частности, статье В.Н. Дементьева⁹ (в те годы заведовал отделом методологии ВНИИГПЭ). Тогда пояснялся подход к оценке патентоспособности (охраноспособности) разных устройств. Отмечалось, что конструктивное единство следует понимать таким образом, что части устройства должны быть конструктивно взаимосвязаны. Отмечалось, что в требовании не только

⁵ См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. по делу № СИП-926/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁶ В редакции, утвержденной Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 25 декабря 1975 г. и постановлением Госкомизобретений от 9 августа 1979 г. № 6 (18).

⁷ См.: Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74).

⁸ Тогда не было полезных моделей.

⁹ См.: Некоторые вопросы охраны изобретений, относящихся к устройствам // Вопросы изобретательства, 1980 – № 12, с. 16-19.

функционального, но и одновременно с ним конструктивного единства составных частей устройства нашел отклик сравнительно далеких лет, когда технические средства сводились только к механическим, хотя в электро и радиотехнических устройствах именно такая, чисто механическая связь между некоторыми составными частями зачастую отсутствует.

Приводился пример **радиотехнической системы автоматической посадки самолета, одни элементы которой находятся на самолете, а другие – на земле.**

Стоит обратить внимание на Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утв. постановлением Госкомизобретений 29 января 1974 г., в п. 1.1.4. (второй абз.) которой отмечено следующее:

«Под **устройствами**, способами, веществами в настоящей Инструкции соответственно понимаются:

– изделия и орудия производства, т. е. машины, приборы, оборудование, аппараты, конструкции (в том числе строительные), их составные части (детали), а также **все** другие изделия, которые могут быть охарактеризованы конструктивными или схемными признаками и их сочетанием.

При этом следует иметь в виду, что в некоторых странах в соответствии с законом, правилами или практикой устройства могут, в свою очередь, подразделяться на несколько групп. Например, в США они делятся на машины и изделия, а в ФРГ – на изделия, орудия производства и схемы»¹⁰.

«Новое» толкование объекта «устройство» противоречит сложившейся десятилетиями практике отнесения объектов к категории устройств, и еще в Руководстве по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений¹¹ было отмечено:

«Признаками устройства могут быть:

А. Совокупность конструктивных элементов (деталей, узлов и т. п.), находящихся во взаимосвязи друг с другом, и взаимное их расположение.

Следует иметь в виду, что имеются объекты устройства, отдельные части которых не имеют конструктивных связей и взаимодействуют посредством физической среды (например, электромагнитного поля). Таковы, например, система радиопередатчик–радиоприемник, системы для географических исследований и т. д., в которых отдельные части рассредоточены в пространстве».

С принятием ГКРФ (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), ст. 1376 претерпела изменения, и теперь заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к **одной** полезной модели, чем определяется в данном случае соблюдение требования единства полезной модели.

Однако новое условие соблюдение единства полезной модели, когда в заявке должна быть заявлена **одна** полезная модель, было истолковано Роспатентом уже не в отношении заявляемого **объекта патентного права – полезной модели**¹², а как критерий толкования **устройства как технического решения.**

На практике мы получили классическую подмену тезиса, когда *одну* полезную модель – объект права подменили в дальнейших рассуждениях на *одно* устройство – вид технического решения, ошибочно поставив между ними знак равенства в дальнейших рассуждениях.

После таких вводных пояснений обратимся теперь к сущности мотиваций, приведенных в решении экспертизы Роспатента и Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам (*далее – Президиум СИП*) по делу № СИП-926/2014.

При рассмотрении заявки № 2013131362/08 на выдачу патента на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки» экспертиза в запросе привела следующий довод:

«Признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели характеризуют средства, в совокупности представляющие собой распределенную информационную систему, части которой не находят»

¹⁰ Нами не даются отсылки на ГОСТ Р 15.011-96 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, так как в нем не упоминаются отдельно устройства, вещества, способы, штаммы и т. д., а подлежащие анализу на патентную чистоту объекты обобщены как технические и художественно-конструкторские решения.

¹¹ М.: ВНИИПИ, 1984. с. 33.

¹² Статья 1349 ГКРФ относит к объектам патентного права изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

ся в конструктивном единстве, поскольку указанные средства, а именно входящие в состав системы видеокамера, электронно-вычислительное устройство и база данных, находятся не в едином корпусе».

Далее, опираясь на данный довод, 09 января 2014 г. Роспатент вынес решение о том, что заявленное решение не является устройством применительно к положениям п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

После этого 18 февраля 2014 г. в Роспатент поступило возражение на названное решение, мотивированное тем, что «заявленная полезная модель полностью соответствует определению «устройство», поскольку представляет собой видеокамеру и электронно-вычислительное устройство, соединенные по беспроводному или проводному каналу передачи данных, которые, вопреки мнению Роспатента об обратном, в результате такого объединения образуют новое устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи».

Однако Роспатент (палата по патентным спорам) принял 12.09.2014 г. решение об отказе в выдаче патента, что побудило заявителя обратиться в суд за судебной защитой нарушенного по его мнению права.

Суд первой инстанции не удовлетворил иск общества и указал на правомерность вынесенного Роспатентом решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия положениям п. 1 ст. 1351 ГК РФ, действовавшего на дату подачи заявки.

Из материалов дела усматривается и судом первой инстанции подтверждено, что отказывая в выдаче патента, Роспатент руководствовался тем, что заявленная система автоматического определения нарушений правил парковки не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы.

Суд также отметил, что «в соответствии с пунктом 4.2 Рекомендаций по отдельным вопросам эк-

спертизы заявки на полезную модель¹³, особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, 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», и привел из Рекомендаций извлечение следующего содержания¹⁴:

«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, так как такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования** (выделено автором, – В.Д.). Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели».

Президиум СИП в своем постановлении акцентировал внимание на том, что названные условия не являются безусловно достаточными¹⁵ для вывода о невозможности получить охрану системы в качестве полезной модели.

Касательно конкретной заявки Президиум СИП отметил, что установленная судом совокупность обстоятельств является необходимой и достаточной для вывода о том, что заявленное техническое решение **в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели** (выделено автором, – В.Д.), не может быть зарегистрировано в качестве полезной модели, поскольку оно не харак-

¹³ Утв. приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 196.

¹⁴ Некорректность сущности данного извлечения будет показана при дальнейшем обсуждении поднятой темы.

¹⁵ Полагаю, что в этой связи Роспатент уже должен внести соответствующие коррективы в свои Рекомендации.

теризует одно устройство, а включает совокупность устройств, объединенных для совместного использования, но не находящихся в конструктивном и функциональном единстве.

Из фразы «... в том виде, как оно представлено в формуле полезной модели», становится понятно, что Президиум СИП обратил внимание именно на **признаки**, которыми охарактеризована в патентной формуле заявленная полезная модель.

По ходу рассмотрения дела у Президиума СИП возникли вопросы относительно толкования указанного в п. 1 ст. 1351 ГК РФ понятия – *устройство*, а также понятия – *единая конструкция или изделие*, применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ.

С целью выяснения смысла содержащихся в приведенной норме права понятий Президиум СИП просил ряд специалистов высказать профессиональное мнение, поставив перед ними вопросы следующие.

1. Что следует понимать под устройством в смысле п. 1 ст. 1351 ГК РФ?

2. Как следует трактовать понятие единой конструкции или изделия применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ?

3. Понимается ли под этим термином необходимость физического совмещения в единый корпус нескольких устройств, объединенных для совместного использования?

4. Возможна ли выдача патента на полезную модель на систему устройств (объединенных для совместного использования, размещенных в разных местах, в том числе на значительном удалении друг от друга, но соединенных между собой посредством проводной либо беспроводной связи, как находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи) или же подобным техническим решениям может быть предоставлена правовая охрана только как изобретениям?

5. Если возможна выдача патента на полезную модель на систему устройств, то приводит ли совместное использование таких устройств к созданию нового устройства с новой функцией? Не является ли оценка того, появилось ли новое устройство, элементом экспертизы заявки на полезную модель по существу?

С ответами специалистов читатели могут самостоятельно ознакомиться по тексту Постановления

СИП, который высказал свою мотивировку, являющуюся основополагающей не только в данном деле, но и для всех подобных дел, когда встает вопрос о толковании объекта – устройство.

Мотивировка Президиума СИП:

«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».

К этой мотивировке мы еще вернемся, а пока приведем оценочную характеристику заявленной полезной модели по заявке № 2013131362/08, приведенную Президиумом СИП со ссылкой на решение суда первой инстанции:

«Суд первой инстанции, проанализировав формулу полезной модели, установил, что спорное техническое решение состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение, а именно из видеокамеры, формирующей изображение и передающей его в электронно-вычислительное устройство по проводному или беспроводному каналу, и самого электронно-вычислительного устройства с управляющей программой в памяти, учитывающего необходимые данные и формирующего для каждого транспортного средства нарушителя информацию о факте нарушения правил парковки. Все эти средства, входящие в состав заявленного решения, являются самостоятельными устройствами. Возможность использования данных устройств в системе автоматического определения нарушений правил парковки, как следует из формулы и описания заявки, обусловлена не конструкторской доработкой этих устройств, а использованием программного обеспечения (управляющей программы) в памяти электронно-вычислительного устройства (с. 15 решения) (выделено автором, – В.Д.)».

В данном абзаце акцентировано внимание на том, что использование нескольких самостоятельных устройств заявленной системы реализуется

не с помощью, словами суда – *конструкторской доработки*, а **использованием программного обеспечения**, и Президиум СИП отметил, что заявителем не опровергнуты выводы суда первой инстанции о том, что названное совместное использование различных средств не привело к функционально-конструктивному единству их совокупности.

Учитывая фактические обстоятельства дела по конкретной заявке, установленные судом первой инстанции, Президиум СИП в конечном итоге оставил без изменения решение суда первой инстанции и его мотивировку, подтвердив тем самым решение Роспатента об отказе в выдаче патента, но Президиум СИП, как это может показаться с первого взгляда, тем не менее не подтвердил «сентенции» Роспатента относительно нового толкования объекта – устройство.

Мы не анализируем техническое существо полезной модели по заявке № 2013131362/08 и не даем оценки правильности или неправильности ее квалификации в качестве устройства. Не в этом суть нашей статьи, и приводимые далее рассуждения касаются принципиальных вопросов оценки конструктивно-функционального единства признаков объекта – устройство, вне какой-либо связи с конкретным делом.

Возвращаясь к толкованию понятия **устройство**, процитируем три условия из Постановления Президиума СИП, которые можно рассматривать в качестве «трех китов», на которых стояла ранее и должна стоять ныне и во веки веков методология анализа конструктивно-функционального единства признаков объекта – устройство:

1) в целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности;

2) физическое совмещение в едином корпусе нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является без-

условно необходимым для установления конструктивного единства устройства;

3) совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.

Напомним, что отличающаяся от изобретений квалификация устройств в качестве полезных моделей началась еще тогда¹⁶, когда в административном регламенте по полезным моделям появилась запись, что для характеристики полезной модели может использоваться признак – материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, **за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством**¹⁷.

Чем было обусловлено столь значительное различие в допустимости характеристики устройства признаками материала, когда оно является полезной моделью, в отличие от изобретения, когда признак-материал можно раскрывать вплоть до состава вещества, понять невозможно. Несмотря на критику данного новшества, оно так и осталось в регламенте¹⁸, и, судя по всему, кому-то понравилось рассматривать признаки устройства так, как ему заблагорассудится.

При установлении в совокупности признаков патентной формулы на **систему** одного или нескольких устройств не имеет значения, заявлена ли **система** в качестве полезной модели или она заявлена в качестве изобретения. Определяющим фактором будет служить установление конструктивно-функционального единства признаков, обуславливающих выполнение функции, возложенной на заявленное устройство в целом.

Конструктивно-функциональное единство признаков (узлов) объекта – устройство, независимо от того, рассматривается ли изобретение или полезная модель, не может толковаться и никогда не толковалось как единственно возможное выполнение всех узлов (устройств, элементов и т. п.) на

¹⁶ См.: В. Джермакян Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации, второе издание, Москва, ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011, стр. 120-125 (раздел 2.3. «Разница в признаках, характеризующих полезную модель и изобретение», подраздел – Устройство устройству рознь?»).

¹⁷ Фраза, выделенная полужирным текстом, ранее отсутствовала в правилах экспертизы.

¹⁸ Судя по последним вариантам обсуждаемого регламента по полезным моделям, это должно быть устранено.

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».

Отмеченное Президиумом СИП «конструктивное единство» признаков в **системе** вовсе не требует единственно возможного обязательного механического сочленения узлов (деталей, устройств, приборов и т. п.), хотя и такая реализация конструктивного единства, естественно, хорошо известна и массово реализуема. Например, в народном сленг-паре возможных конструктивных электрических соединений именуется «папа-мама», и отдельные элементы таких пар могут реализовываться как совместно, так и отдельно одно от другого, но с заведомо известной конструкционной возможностью их механического сочленения в случае совместного функционирования (применения).

Наглядным примером «конструктивного единства» могут служить различные создаваемые **системы для дозаправки самолетов в воздухе**, в которых для заправки при помощи шланга самолет-заправщик комплектуется заправочной установкой, оснащенной гибким шлангом длиной в несколько десятков метров¹⁹. На конце шланга имеется так называемый конус, в основании которого находится вентиль, запирающий просвет шланга. Заправляемый самолет в свою очередь оборудован приемной штангой, которая в целях улучшения аэ-

родинамики аппарата может быть сделана убирающейся в корпус.



Конус и приемная штанга образуют сочленение при заправке, обеспеченное принципом конструктивно-функционального единства узлов системы для дозаправки самолетов в воздухе, но точно так же данный принцип конструктивно-функционального единства сохранится и при разъединении конуса с приемной штангой.

Система для дозаправки самолетов в воздухе – это несколько отдельных устройств, которые лишь при дозаправке в воздухе временно объединяются в единую конструкцию, и совершенно не имеет значения, представлена ли подобная система в качестве изобретения или полезной модели.

Точно так нужно рассматривать различные системы спутниковой связи, сотовой телефонии и т. п. Нет ничего странного в том, что в таких системах в целях их патентования будут указываться в патентной формуле некоторые признаки отдельных и далеко разнесенных друг от друга в пространстве устройств, отвечающих тем не менее условию их конструктивно-функционального единства при реализации общего назначения самой системы.

¹⁹ Для примера – см.: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Faeremilitari.org%2Fforum%2Fuploads%2Fav-6723.jpg%3F_r%3D0&_id=1448370566283&p=1&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5&redircnt=1448370564.1&noreask=1&pos=44&rpt=simage&lr=213.

В обратной ситуации, когда запатентованный объект не обладает конструктивно-функциональным единством признаков в патентной формуле, такой патент может быть аннулирован, что имело место в отношении патента РФ № 107586, формула полезной модели которого изложена следующим образом:

«Аппаратно-информационный комплекс датировки письменных документов, использующий для экспертизы документов аналитическую систему исследования спектров комбинационного рассеяния образцов рукописных штрихов и включающий микроспектрометр комбинационного рассеяния, математическое обеспечение для анализа спектров, базы данных для сравнения спектральных характеристик образцов и средства их сравнения, **отличающийся тем, что в него дополнительно включены флуоресцентный спектроанализатор для анализа спектральных свойств бумажных и красочных материалов; установка для дифференциально-термического анализа образцов бумажных документов; система высокоэффективной тонкослойной хроматографии экстрагированных образцов надписей и печатей, при этом все элементы комплекса объединены в связанную сетевую информационную структуру, управление которой происходит по алгоритму, разрабатываемому экспертами в соответствии с формулировкой экспертной задачи и особенностями представленных на экспертизу документов» (выделено автором).**

При рассмотрении возражения против выдачи данного патента, палата по патентным спорам отметила, что вышеперечисленные средства образуют две функционально и конструктивно самостоятельные части комплекса, а программные средства являются необходимыми составляющими для осуществления обмена данными между объединенными в сетевую информационную структуру элементами комплекса. Выбор или создание того или иного программного продукта может быть осуществлен по известным правилам программирования

или исходя из представленного на рынке готового ассортимента программ в зависимости от конкретных условий решаемой задачи.

Вывод из сказанного можно сформулировать так: формальное объединение в патентной формуле нескольких разных устройств, каждое из которых выполняет свою функцию, и когда признаки разных устройств по отношению друг к другу не отвечают принципу конструктивно-функционального единства (в любой его форме), не ведет к созданию нового технического решения.

Но этот вывод был сделан до нас.

Сказанное не отличается по сути от требований правила по п. 4.02.1 Инструкции ЭЗ-2-74, если не обращать внимание на то, что в последнем упоминается объект-изобретение, а не отсутствовавший в тот период объект – полезная модель:

«Одним объектом изобретения признается такое созданное изобретателем целое, т.е. такое единство частей, которое существует только благодаря тому, что эти части взаимосвязаны друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате этой взаимосвязи у целого появляются новые свойства, не присущие частям в их разобщенности».

Устойчивость характера связи как признака устройства – система²⁰, вовсе не обеспечивается только тогда, когда разные устройства системы «склепаны друг с другом в общем корпусе», или когда форма связи представляет собой «железный рычаг». Устойчивость характера связи могут характеризовать электрические, оптические и им подобные связи и их комбинации, включая радиосвязи, что имеет место при рассмотрении таких объектов, как системы различного назначения с разнесенными в пространстве устройствами.

Как формулируются признаки, характеризующие различные связи в системах с разнесенными друг от друга в пространстве функциональными устройствами, можно видеть в патенте РФ № 2528090 с приоритетом от 30 января 2013 г. на изобретение «Спутниковая охранно-поисковая си-

²⁰ **Система** (от греч. systema-целое, составленное из частей соединение) – совокупность компонентов (тел, полей, свойств, явлений и др.), каким-либо образом связанных между собой: подчиненных определенному взаимному отношению, зависимости или закономерности; действующих как одно целое и/или тому подобное. Фундаментальный словарь «Механика машин», М., Машиностроение, 2000, под авторством проф. д. т. н. А.Ф. Крайнева.

стема», формула изобретения которого изложена следующим образом:

«Спутниковая охранно-поисковая система, содержащая связанные друг с другом посредством сотовой сети подвижной связи абонентские комплексы ТС, комплексы реагирования и ситуационный центр, при этом каждый абонентский комплекс содержит охранно-противоугонную подсистему с центральным блоком управления, подключенному к блоку зажигания, а также скрытно устанавливаемый на ТС радиомаяк, вход активации которого подключен к первому выходу центрального блока управления, абонентский терминал сотовой сети подвижной связи, связанный с блоком коммутации, выполненным с возможностью обмена сигналами с центральным блоком управления охранно-противоугонной подсистемы, и блок спутниковой навигации, например GPS-приемник, связанный с блоком коммутации, каждый комплекс реагирования содержит объектовый терминал сотовой сети подвижной связи, а ситуационный центр содержит центральный терминал сотовой сети подвижной связи, вход которого соединен с автоматизированным рабочим местом оператора, при этом в состав каждого абонентского комплекса введен блок ретрансляции, выполненный с возможностью приема сигналов от радиомаяков абонентских комплексов других обслуживаемых системой ТС и подключенный к соответствующему выходу и входу блока коммутации, при этом каждый из радиомаяков выполнен с возможностью обеспечения режимов излучения, охватывающих начальное оповещение о попытке несанкционированного использования обслуживаемого ТС, подтверждение факта угона и пеленгацию ТС комплексами реагирования, блок ретрансляции каждого абонентского комплекса содержит абонентский приемник, выполненный с возможностью приема сигналов от радиомаяков абонентских комплексов других обслуживаемых системой ТС, и микроконтроллер, первый вход и выход которого являются входом и выходом блока ретрансляции, а второй подключен к выходу абонентского приемника, в каждый комплекс реагирования введены последовательно соединенные блоки согласования формата данных и персональный навигатор, выполненный с возможностью приема, обработки и отображения сигналов систем спутниковой нави-

гации, выход которого через объектовый терминал сотовой сети подвижной связи подключен ко входу блока согласования формата данных, а также трекер, связанный с персональным навигатором и выполненный с возможностью пеленгации радиомаяков абонентских комплексов обслуживаемых системой ТС и измерения дальности до них, в состав ситуационного центра введен блок цифровой обработки сигналов, вход которого подключен к выходу центрального терминала сотовой сети подвижной связи, а выход соединен с автоматизированным рабочим местом оператора, в состав охранно-противоугонной подсистемы, кроме центрального блока управления, входят датчики, выполненные с возможностью определения состояния обслуживаемого ТС и подключенные выходами к информационным входам центрального блока управления, а также исполнительные органы, выполненные с возможностью воздействия на обслуживаемое ТС и подключенные входами к управляющим выходам центрального блока управления, метка и связанный с ней по радиозфиру блок идентификации пользователя, вход и выход которого подключены к соответствующим выходу и входу центрального блока управления, радиомаяк абонентского комплекса каждого из обслуживаемых системой ТС выполнен с возможностью излучения сигналов со случайно изменяющейся несущей частотой, например хоппинг-сигналов, а абонентский приемник блока ретрансляции – с возможностью приема и обработки указанных сигналов, отличающаяся тем, что в центральной блок управления охранно-противоугонной подсистемы абонентского комплекса входит съемный идентификатор охранно-противоугонной подсистемы, обмен сигналами выхода и входа которого с центральным блоком управления осуществляется через блок идентификации PIN-кодов в инфракрасном диапазоне на основе алгоритма несимметричного кодирования с длиной ключей более 64 байт, инициация съемного идентификатора осуществляется как минимум тремя секретными PIN-кодами, при этом первый PIN-код является рабочим, второй PIN-код – тревожным, третий PIN-код – обслуживания, ввод PIN-кодов в съемный идентификатор осуществляется ключом-брелоком, также работающим в инфракрасном диапазоне на основе алгоритма несимметричного

кодирования с длиной ключей более 64 байт, при этом правильное введение PIN-кодов должно подтверждаться кратковременным световым или звуковым сигналом на дисплее ключа-брелока, центральный блок управления охранно-противоугонной подсистемы абонентского комплекса содержит блок идентификации PIN-кодов, рабочий PIN-код вводится при каждом случае установки идентификатора охранно-противоугонной подсистемы абонентского комплекса, тревожный PIN-код вводится в случае бандитского захвата ТС и угрозе жизни и здоровью пользователю и пассажирам, PIN-код – обслуживания вводится при необходимости санкционированного демонтажа спутниковой охранно-поисковой системы, кроме того, съемный идентификатор охранно-противоугонной подсистемы, ключ-брелок и блок идентификации PIN-кодов выполняются с использованием технологий, препятствующих несанкционированному вскрытию, съему информации техническими средствами и визуального анализа печатных плат».

Специалисты, пытающиеся по своему толковать различные системы и суть их конструктивно-функционального единства, должны знать содержание советского ГОСТ СССР 26632-85 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств по функционально-конструктивной сложности» (термины и определения) и его российского аналога ГОСТ Р 52003-2003 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств» (термины и определения), в которых даны определения и примеры многих систем с разнесенными в пространстве отдельными функциональными устройствами, находящимися тем не менее в конструктивно-функциональном единстве.

В опубликованном Минэкономразвития России проекте «Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и документам, которые заявитель вправе представить в процессе предоставления государственной услуги, и их формы», в п. 2 предлагается прописать следующее:

«2. Заявка на изобретение должна относиться к изобретению.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Для целей настоящих Требований:

к продуктам отнесены, в частности, устройства, агрегаты, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции;

к **устройствам** отнесены изделия, являющиеся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве. Совокупность конструктивных элементов признается обладающей функционально-конструктивным единством, если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями, например, свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, шивкой (конструктивное единство), и в соединении обеспечивают реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

агрегатом признается соединение нескольких устройств в одно целое для работы в комплексе;

к **комплексу** отнесены два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например, производственные линии, электрические и компьютерные сети, стационарные архитектурные сооружения, объекты дорожного строительства, корабли;

к **комплекту** отнесены два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера».

Из предложенного Роспатентом определения устройства следует, что оно рассматривается таким, если совокупность его конструктивных элементов находится в функционально-конструктивном единстве, которое считается выполненным, если конструктивные элементы устройства соединены между собой сборочными операциями, например, свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, шивкой (конструктивное единство), и в соединении обеспечивают реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство).

В указанном проекте Требований мы не обнаружили раздела «Цели Требований», поэтому судить о целях, которые явным образом не сформулированы, невозможно, но если под целями понимаются сами требования, изложенные в проекте, то тогда как же они соотносятся с нормой ст. 1358 ГК РФ «Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец» (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 № 35-ФЗ), в которой в подп. 3 п. 2 указано:

«2. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

...3) совершение действий, предусмотренных подп. 1 настоящего пункта, в отношении **устройства** (выделено автором, – В.Д.), при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

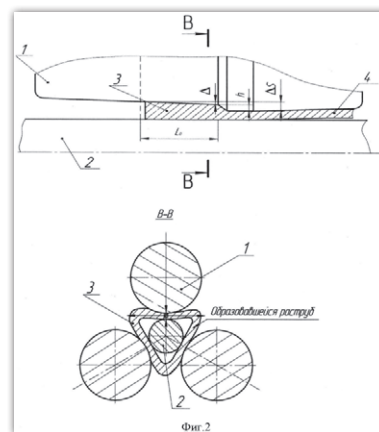
Если теперь, согласно предложенному Роспатентом толкованию понятия **устройство**, к нему не относятся **агрегаты, комплексы и комплекты**, а последние являются только разновидностями продукта; как может действие подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в котором однозначно указано только **устройство**, распространяться также на **агрегаты, комплексы и комплекты**, если и при их функционировании (эксплуатации) в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ?

Например, изобретение по патенту РФ № 2556164 с приоритетом 20 декабря 2013 г., относящееся к способу получения тонкостенных труб на трубопрокатных агрегатах с трехвалковым раскатным станом, формула изобретения которого сформулирована следующим образом:

«Способ производства бесшовных тонкостенных труб, включающий прошивку заготовки в гильзу в стане поперечно-винтовой прокатки на перемещаемой оправке и последующую раскатку гильзы в валках с гребнем на трехвалковом раскатном стане поперечно-винтовой прокатки, отличаю-

щийся тем, что прошивку заднего конца заготовки производят с перемещением оправки в направлении, противоположном направлению прошивки, с обжатием стенки полученной гильзы за счет увеличения ее внутреннего диаметра, составляющим $(0,8-1,7)\Delta$ на длине $(21-28)\Delta$ от торца гильзы, где:

Δ – обжатие при раскатке перед гребнем валка трехвалкового раскатного стана».



По нашему мнению, предложенное деление видов продуктов на устройства, агрегаты, комплексы и комплекты, в том виде как оно предложено и независимо от предполагаемых целей проекта Требований, составлено без учета нормы подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ и входит в явное противоречие с ней.

Предложенное в проекте Требований толкование продукта, когда агрегаты, комплексы и комплекты выделены в отдельные от устройства категории, противоречит также условиям правила 5.13 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы:

«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»».

Ключевые слова:

конструктивно-функциональное единство признаков изобретения и полезной модели в практике российской патентной экспертизы; общность устройств независимо от объекта патентной охраны (изобретение или полезная модель).

Список литературы:

1. *В. Джермакян*. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации: постатейный комментарий, практика применения, размышления, 3-е изд., перераб. и доп. / М., ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2014.
2. *В. Джермакян*. Конструктивно-функциональное единство признаков устройства как объекта полезной модели или изобретения / М., Патентный поверенный, № 5, 2015.
3. Договор о патентной кооперации (подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотренный 2 октября 1979 г., измененный 3 февраля 1984 г. и 3 октября 2001 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // URL:<http://www.rupto.ru/docs/interdocs/PCT> (дата обращения – 15 декабря 2015 года).
4. Инструкция к Договору о патентной кооперации (РСТ) (текст, имеющий силу с 1 июля 2015 г.) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) // URL:http://www.rupto.ru/activities/inter/coop/wipo/pct/pct_regs.pdf (дата обращения – 15 декабря 2015 года).
5. *О. Ревинский*. Какие бывают устройства? / М., Патентный поверенный, № 2, 2014.
6. *П. Розенберг*. Основы патентного права США / М., «Прогресс», 1979.
7. Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве. Утверждены Приказом ЕАПВ от 15 февраля 2008 г. № 4 (вступили в силу 01 марта 2008 г.) с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказом ЕАПВ от 19 декабря 2011 г. № 63, Приказом ЕАПВ от 14 июня 2012 г. № 31, Приказом ЕАПВ от 27 декабря 2013 г. № 60 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийской патентной организации (ЕАПО) // URL:http://www.eapo.org/ru/documents/norm/zayavki2014_txt.html (дата обращения – 15 декабря 2015 года).

Обеспечительные меры – новый способ приостановить исполнение решения суда?



А.В. Мельников,
старший юрист
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

В судебной практике возможны ситуации, когда возникший между сторонами спор может разрешаться в рамках не одного дела, а в ходе производства по нескольким взаимосвязанным делам. Соответственно, в таких обстоятельствах возникает риск вынесения противоречащих друг другу судебных актов.

В ходе производства по одному из дел, в котором автор участвовал в качестве представителя одной из сторон, сложилась ситуация, когда перед судами встал вопрос: может ли исполнение решения суда, вступившего в законную силу, быть фактически приостановлено на основании определения о принятии обеспечительных мер по другому делу?

Обстоятельства дела следующие.

Производитель косметической продукции под известным на мировом рынке брендом вышел на российский рынок через своего дистрибьютора, который в течение нескольких лет успешно реализовывал его продукцию на российском рынке.

Производитель вовремя не зарегистрировал свой товарный знак на территории России. Этим воспользовался дистрибьютор, который зарегистрировал товарный знак производителя на свое имя, после чего создавал препятствия для импорта оригинальной продукции на российский рынок.

Производитель попытался договориться с дистрибьютором на приемлемых условиях. Частью указанных договоренностей стал договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак в пользу производителя (далее по тексту – Договор об отчуждении). Несмотря на достигнутые договоренности и после исполнения производителем своих обязательств дистрибьютор создал препятствия в регистрации Договора об отчуждении в Роспатенте.

Производитель, интересы которого представлял автор, обратился с иском о регистрации Договора об отчуждении в суд (далее по тексту – Дело о регистрации договора) и выиграл указанное дело (А40-89861/2014), решение по которому вступило в законную силу. В соответствии с указанным решением Роспатент был обязан зарегистрировать Договор об отчуждении.

Однако после вступления решения в законную силу дистрибьютор обратился с иском (А40-26037/2015) о признании Договора об отчуждении недействительным (далее по тексту – Дело о недействительности договора). В рамках Дела о недействительности договора суд вынес определение о принятии обеспечительных мер, в соответствии с которыми Роспатенту запрещается осуществлять

государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом на спорный товарный знак, в том числе Договора об отчуждении. Таким образом, **определение о принятии обеспечительных мер вступило в конфликт с вступившим в законную силу решением суда, фактически приостановив исполнение указанного решения.**

Следует отметить, что производителю было крайне необходимо исполнить вступившее в законную силу решение, так как в результате конфликта с дистрибьютором импорт продукции был заблокирован более чем на один год.

Указанный конфликт двух судебных актов длился более шести месяцев и принес значительные убытки производителю, которые также выразились в потерях, связанных с невозможностью импорта своей продукции в Россию, с потерей доли на российском рынке и репутационными потерями.

Несмотря на то что дистрибьютор полностью проиграл в первой инстанции и второе дело, производитель не мог «разблокировать» исполнение вступившего в законную силу решения суда по Делу о регистрации договора, так как обеспечительные меры продолжали действовать до завершения производства в суде апелляционной инстанции.

Производитель неоднократно обращался с ходатайством об отмене обеспечительных мер, а также обжаловал определение суда о принятии обеспечительных мер в суд апелляционной и кассационной инстанции.

Суд апелляционной инстанции фактически отстранился от решения возникшего вопроса, отказавшись каким-либо образом прокомментировать доводы производителя о противоречии судебных актов и ограничившись сухой констатацией норм закона, посвященных обеспечительным мерам.

Суд по интеллектуальным правам отменил незаконное определение о принятии обеспечительных мер и тем самым «разблокировал» исполнение вступившего в законную силу решения суда по первому делу. Таким образом, производитель получил

право требовать исполнения решения, не дожидаясь завершения производства по Делу о недействительности договора в суде апелляционной инстанции.

Производитель привел в суде следующие доводы в обоснование незаконности определения о принятии обеспечительных мер.

Ситуация, когда после или одновременно с рассмотрением дела о нарушении договора подается отдельный иск о признании данного договора недействительным, хорошо известна в судебной практике и была рассмотрена ВАС РФ в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 (далее по тексту – Постановление Пленума № 57), в п. 1 которого указано: «1. Возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора¹, само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору² в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, а также приостановления исполнения судебного акта по правилам ч. 1 ст. 283 либо ч. 1 ст. 298 Кодекса».

Основные выводы высшей судебной инстанции по рассматриваемому вопросу можно свести к следующему тезисам:

– подача отдельного иска о признании договора недействительным не запрещена российским законодательством (в нашем случае – Дело о признании договора недействительным);

– подача отдельного иска о признании договора недействительным не является основанием для приостановления производства по делу о нарушении договора (в нашем случае – Дело о регистрации договора), а также не является основанием для приостановления исполнения решения суда по указанному делу.

Кроме того, в Постановлении Пленума № 57 указано, что доводы о недействительности и незаключенности договора могут быть заявлены ответчиком в форме встречного иска или возражений

¹ В целях настоящего Постановления термин «иск об оспаривании договора» используется для обозначения следующих исков: **о признании договора незаключенным, о признании договора недействительным** (прим. – выделено автором) и применении последствий недействительности, об изменении или расторжении договора.

² В целях настоящего Постановления термин «дело о взыскании по договору» используется для обозначения дел, **связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств** (прим. – выделено автором).

против доводов истца в рамках производства по делу о взыскании по договору. В таком случае возникший спор может быть рассмотрен в рамках одного дела, что обеспечивает процессуальную экономию и позволяет избежать вынесения противоречащих друг другу судебных актов.

Полагаем, что несмотря на признание допустимости заявления отдельных исков об оспаривании договоров ВАС РФ выразил свое негативное отношение к таким способам защиты, которые в большинстве случаев используются только с одной целью: затянуть производство по делу о нарушении договора.

Соответственно, чтобы ограничить злоупотребления процессуальными правами со стороны ответчиков, которые выражаются в подаче отдельных исков об оспаривании договоров, высшая судебная инстанция разъяснила, что такого рода очевидные злоупотребления не могут рассматриваться в качестве оснований для приостановления производства по делам о взыскании по договору или в качестве оснований для приостановления исполнения вступивших в законную силу решений судов.

Таким образом, позиция ВАС РФ лишает ответчиков возможности затянуть производство по делам о взыскании по договору путем подачи отдельных исков об оспаривании договоров, что исключает получение преимуществ, в том числе в виде возможности приостановления исполнения решения суда.

Исключая возможность затянуть производство по делу или приостановить исполнение решения суда, ВАС РФ стимулирует ответчиков по искам о взыскании по договорам заявлять свои доводы о незаключенности или недействительности договора в форме возражений или встречного иска в рамках дела о взыскании по договору, что позволяет всесторонне рассмотреть возникший конфликт в рамках одного дела и избежать ситуации вынесения противоречивых судебных актов.

Необходимо отметить, что в Постановлении Пленума № 57 не был рассмотрен вопрос о возможности приостановления исполнения решения суда путем вынесения определения о принятии обеспечительных мер по делу об оспаривании договора. Однако если ВАС РФ не допускает приостановление исполнения решения в рамках дела о взыскании по

договору, разве можно предположить, что ВАС РФ допустил бы возможность приостановления исполнения решения на основании определения о принятии обеспечительных мер, вынесенного по другому делу?

Полагаем, что ВАС РФ не рассмотрел вопрос о возможности такого рода приостановления исполнения решения суда в виду очевидной абсурдности и недопустимости ситуации, когда оно приостанавливается определением о принятии обеспечительных мер, вынесенному по другому делу.

В рассматриваемом деле исполнение решения могло быть приостановлено только в рамках первого дела – Дела о регистрации договора, а именно судом кассационной инстанции (СИП РФ). Суд первой инстанции, рассматривающий второе дело, не имел права вмешиваться и фактически приостанавливать вступившее в законную силу решения суда и после обнаружения конфликта судебных актов суд должен был отменить свое определение о принятии обеспечительных мер.

Иное толкование приводит к парадоксальной ситуации, когда несмотря на невозможность приостановления исполнения в рамках кассационного и надзорного производства такая возможность предоставляется суду первой инстанции путем принятия обеспечительных мер в рамках производства по другому делу, что предоставляет недобросовестным ответчикам не предусмотренный законом способ для приостановления исполнения решения суда.

Полагаем, что такое толкование не соответствует принципам процессуального законодательства, в том числе принципу обязательности вступивших в законную силу судебных актов (ст. 16 АПК РФ).

В качестве компромиссного варианта суд первой инстанции мог принять обеспечительные меры, которые не противоречили бы решению суда, например запретив осуществление государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на спорный товарный знак за исключением спорного договора. Таким образом, принятие обеспечительных мер в таком объеме не препятствовало бы исполнению решения суда.

По мнению автора, подав ходатайство о принятии обеспечительных мер, дистрибьютор, прежде

всего, выбрал неверный способ защиты, так как он вместо заявления ходатайства об обеспечении иска должен был заявить ходатайство о приостановлении исполнения вступившего в законную силу решения суда в рамках производства в суде кассационной инстанции по Делу о регистрации договора. Кроме того, дистрибьютор злоупотребил своими процессуальными правами, так как использовал институт обеспечительных мер для приостановления исполнения вступившего в законную силу решения суда.

Суд первой инстанции, удовлетворив ходатайство о принятии обеспечительных мер, во-первых, фактически подменил собой суд кассационной инстанции, то есть Суд по интеллектуальным правам РФ, к компетенции которого относился вопрос о приостановлении исполнения вступившего в законную силу решения суда по делу № А40-89861/2014. Во-вторых, суд первой инстанции фактически подменил процедуру приостановления исполнения вступившего в законную силу судебного акта институтом принятия обеспечительных мер по другому делу. Наконец, в-третьих, суд создал противоречащую процессуальному законодательству практику, когда исполнение вступившего в законную силу решения суда приостанавливается путем принятия обеспечительных мер по другому делу.

В завершение необходимо отметить, что Суд по интеллектуальным правам поддержал основные доводы производителя:

- указав, что суд первой инстанции, вынося определение о принятии обеспечительных мер, не учел наличие вступившего в законную силу решения суда по другому делу;
- принятые обеспечительные меры фактически препятствуют исполнению судебного акта, вступившего в законную силу;
- обращение дистрибьютора с заявлением о принятии обеспечительных мер в части, препятствующей исполнению решения суда, является злоупотреблением своим процессуальным правом;
- заявление о принятии обеспечительных мер не было должным образом обосновано дистрибьютором.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам не допустил дальнейшего использования бес-

печительных мер для приостановления исполнения решения суда, вступившего в законную силу, исключив одну из эффективных возможностей для затягивания исполнения решения суда.

Возникает закономерный вопрос: возможно ли избежать конфликта судебных актов, когда определение о принятии обеспечительных мер фактически приостанавливает исполнение вступившего в законную силу судебного решения по другому делу?

Можно предположить, что именно суд, разрешающий вопрос о соответствующих мерах, должен обеспечить законность соответствующего определения и, соответственно, – отсутствие конфликта между определением и другими судебными актами.

С другой стороны, необходимо учитывать, что обеспечительные меры принимаются судом в очень сжатые сроки, а именно – на следующий день после поступления соответствующего заявления. Очевидно, что сжатые сроки решения вопроса о принятии обеспечительных мер отражают природу данного института и являются необходимым условием его эффективности.

Возложение на суд обязанности проверять наличие судебных актов, с которыми обеспечительные меры могут вступить в конфликт, неминуемо отразится отрицательно на эффективности института обеспечительных мер, так как потребует дополнительных временных затрат для вынесения определения.

Автор полагает, что при решении вопроса о принятии обеспечительных мер суд не может и не обязан знать о судебных решениях, с которыми определение может вступить в конфликт. Действующее процессуальное законодательство имеет правовой механизм, который позволяет обеспечить интересы участвующих в деле лиц, не затрагивая эффективности института обеспечительных мер.

Речь идет о ст. 97 АПК, которая предоставляет возможность суду, вынесшему соответствующее определение, отменить обеспечительные меры в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о незаконности их принятия.

Очевидно, что участвующее в деле лицо, чьи интересы затрагивает определение об обеспечении

тельных мерах, имеет достаточную информацию о конфликте судебных актов и в наибольшей степени заинтересовано в устранении возникшего противоречия. Именно осведомленность и заинтересованность данного лица обеспечит своевременное информирование суда об отсутствии оснований для принятия обеспечительных мер, что позволит оперативно исправить ситуацию.

Таким образом, ст. 97 АПК РФ позволяет учесть интересы стороны и сохранить эффективность института обеспечительных мер, а также исключает необходимость вносить какие-либо изменения в процессуальное законодательство.

Ключевые слова:

обеспечительные меры; конфликт судебных актов.

Необходимо отметить, что в описываемом деле значительные убытки были причинены именно отказом суда первой инстанции отменить обеспечительные меры, несмотря на два поданных ходатайства, которыми суд был проинформирован о конфликте между определением об обеспечительных мерах и вступившим в законную силу решением суда. Однако несмотря на очевидный конфликт двух судебных актов суд первой инстанции отказал в отмене обеспечительных мер. Потребовалось около 5 месяцев и вмешательство суда кассационной инстанции, чтобы отменить соответствующее определение.

Географические указания и наименования мест происхождения в соответствии с законодательством Республики Молдова и Республики Армения



О.Ю. Широкова,

аспирант кафедры промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС)

Предоставление правовой охраны географическим указаниям в Республике Молдова предусмотрено Законом Республики Молдова «Об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов» от 27 марта 2008 г. № 66-XVI (далее – закон Республики Молдова). Указанный закон является специальным нормативным актом, регламентирующим процедуру регистрации, предоставление правовой охраны и использование географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов.

В соответствии с законом Республики Молдова под «географическим названием» понимается географическое наименование, обозначающее существующие место, регион или страну. В качестве «географического указания» рассматривается название региона или населенного пункта, определенной местности или, в исключительных случаях, страны; служащее для обозначения товара, который происходит из этого региона, населен-

ного пункта, определенной местности или страны; обладает специфическим качеством, репутацией или другими характеристиками, которые могут быть отнесены к этому географическому происхождению, и производство, и/или переработка, и/или изготовление которого имеют место в обозначенной географической зоне. В свою очередь, «наименование места происхождения» – это географическое название региона или населенного пункта, определенной местности или, в исключительных случаях, страны, служащее для обозначения товара, который происходит из этого региона, населенного пункта, определенной местности или страны; качество или характеристики которого в значительной мере или исключительно обусловлены географической средой, в том числе природными и человеческими факторами; и производство, переработка и изготовление которого имеют место в обозначенной географической зоне.

В этой связи можно отметить, что в качестве средств индивидуализации, которые характеризуют

ют товар как происходящий с определенной территории и обладающий определенными свойствами, закон Республики Молдова выделяет два обозначения: географическое указание и наименование места происхождения. Разница между ними заключается лишь в том, что специфическое качество товара, обозначенного географическим указанием, обосновывается только географическим происхождением этого товара, его производство и/или переработка, и/или изготовление имеют место в обозначенной географической зоне. В то время как товары, обозначенные наименованием места происхождения, приобретают особые свойства не только благодаря своему географическому происхождению, но и в том числе благодаря природным и человеческим факторам.

При этом наименованиями мест происхождения или географическими указаниями считаются также традиционные географические или негеографические названия, которые обозначают сельскохозяйственный или пищевой продукт, соответствующий предъявляемым к наименованиям мест происхождения и географическим указаниям требованиям.

Не подлежат правовой охране в качестве наименований мест происхождения и географических указаний, в частности, названия, ставшие родовыми или противоречащие общественному порядку и принятым нормам морали.

Одновременно с этим важно указать, что правовая охрана наименований мест происхождения, географических указаний на территории Республики Молдова обеспечивается на основе их регистрации в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI) в предусмотренном законом порядке.

Правом подать заявку на регистрацию наименования места происхождения или географического указания обладает несколько специфический субъект – так называемая «группа». Соответственно, под группой в данном случае подразумевается любое объединение производителей или переработчиков независимо от их состава, статуса или

организационно-правовой формы, которые действуют на основе устава группы и осуществляют производственную деятельность в отношении товаров, указанных в заявке.

Однако существует ряд оговорок. Так предусмотрено, что к «группе» могут присоединиться другие заинтересованные лица. К «группе» может быть приравнено и одно лицо – физическое или юридическое – в соответствии с условиями, предусмотренными в Положении о процедуре подачи, экспертизы и регистрации географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов, утвержденным Правительством Республики Молдова¹.

Подача заявки на регистрацию наименования места происхождения или географического указания возможна только для товаров, которые производит или получает указанная выше группа.

В свою очередь, процедура экспертизы поданной заявки включает проверку соблюдения условий подачи заявки и экспертизу по существу.

Регистрация наименования места происхождения или географического указания порождает возникновение права пользования ими. Распоряжение указанным правом запрещено (т. е. зарегистрированное наименование места происхождения или географическое указание не может быть передано, лицензировано и не может являться предметом каких-либо имущественных прав).

Правовая охрана наименования места происхождения или географического указания начинается с даты подачи заявки и является не ограниченной во времени. Срок предоставления права пользования наименованием места происхождения товара или охраняемым географическим указанием составляет 10 лет с возможностью его неоднократного продления на основании заявления о продлении права пользования, поданного в течение последних 6 месяцев срока его действия. Вместе с тем такое заявление может быть подано в течение 6 месяцев после окончания 10-летнего периода при условии оплаты дополнительной пошлины.

¹ Постановление Правительства Республики Молдова № 610 от 05.07.2010 г. «Об утверждении Положения «О процедуре подачи, экспертизы и регистрации географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов» // http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=228337.

Соответственно, право пользования охраняемым наименованием места происхождения или охраняемым географическим указанием продлевается по ходатайству обладателя этого права или любого уполномоченного им лица.

Сведения о произошедшей регистрации наименования места происхождения или географического указания, а также сведения о продлении права пользования вносятся в Национальный регистр охраняемых наименований мест происхождения или в Национальный регистр охраняемых географических указаний, после чего указанные сведения публикуются в Бюллетене.

На основании произошедшей регистрации Агентство выдает заявителю свидетельство о праве пользования охраняемым наименованием места происхождения или охраняемым географическим указанием.

Отмечено, что право пользования охраняемым наименованием места происхождения или географическим указанием может быть предоставлено и иному лицу (физическому или юридическому), которое отвечает установленным требованиям.

Таким образом, законом Республики Молдова предусмотрено, что зарегистрированные наименования мест происхождения или географические указания охраняются, в частности, от любых действий, способных ввести потребителя в заблуждение относительно действительного происхождения товара.

При этом охраняемые названия не могут становиться родовыми. Что касается использования омонимичных наименований мест происхождения или географических указаний, то их использование разрешается только при условии, что последующее зарегистрированное омонимичное название достаточно четко отличается от предшествующего зарегистрированного названия, в целях обеспечения равного отношения к производителям и предотвращения введения в заблуждение потребителей.

Законом Республики Молдова предусмотрено положение, регулирующее конфликт, который может возникнуть в отношениях между наименованиями мест происхождения, географическими указаниями и товарными знаками. Таким образом, заявка на регистрацию товарного знака отклоняется, если она была подана позднее даты начала охраны

наименования места происхождения или географического указания.

В случае ущемления прав в результате незаконного использования охраняемого географического указания или охраняемого наименования места происхождения любое физическое или юридическое лицо, другие заинтересованные лица, чьи права были ущемлены, вправе обратиться в судебную инстанцию за защитой своих прав и законных интересов.

Важно также отметить установление закона Республики Молдова о применении его положений и к международным регистрациям наименований мест происхождения в соответствии с положениями Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г., страной происхождения которых является Республика Молдова или действие которых распространяется на Республику Молдова.

В связи с этим заявка на международную регистрацию в отношении наименования места происхождения, зарегистрированного в Национальном регистре охраняемых наименований, подается в Международное бюро через Агентство физическими или юридическими лицами (правообладателями).

Таким образом установлено, что международная регистрация наименования места происхождения, страной происхождения которой является Республика Молдова, действует в течение всего периода охраны этого наименования в Республике Молдова.

При этом в случае прекращения правовой охраны наименования места происхождения на территории Республики Молдова его международная охрана также прекращается.

В отношении Республики Армения также действует специальный нормативный акт, регулирующий отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированного традиционного продукта – Закон Республики Армения от 22.05.2010 г. № ЗР-60 «О географических указаниях» (далее – закон Республики Армения).

Важно отметить, что в целом нормы закона Республики Армения во многом совпадают с положениями закона Республики Молдова.

Одним из основных отличий является то, что предусмотренная законом Республики Армения правовая охрана распространяется только на сельскохозяйственную продукцию и пищевые продукты, за исключением натуральных и минеральных вод.

В соответствии с положениями закона Республики Армения: под «географическим указанием» понимается название территории (населенного пункта), определенной местности или, в исключительных случаях, страны, – служащее для обозначения продукции, которая происходит из данной территории, определенной местности или страны, – специфическое качество, репутация или другие характерные признаки которой в основном обусловлены данным географическим происхождением, которая произведена и (или) переработана, и (или) изготовлена в данной географической местности. В качестве «наименования места происхождения» охраняется географическое название территории (населенного пункта), определенной местности или, в исключительных случаях, страны, – служащее для обозначения продукции, которая происходит из данной территории, определенной местности или страны, – и специфическое качество или другие характерные признаки которой главным образом или исключительно обусловлены данными географическими природными условиями, включая природные и человеческие факторы, и производство, переработка и изготовление которой имеет место в данной географической местности. Под «географическим названием» понимается наименование существующей территории, местности или страны.

Что касается географического указания для вин, то законом Республики Армения отдельно установлены условия, которым должен отвечать этот продукт:

- специфическое качество, репутация или другие характерные свойства вина в основном должны быть обусловлены определенным географическим происхождением;

- не менее чем 85 процентов использованного для производства вина винограда должно произрастать исключительно в данной географической местности;

- вино должно быть произведено в данной географической местности и получено из сортов ви-

нограда вида *Vitis vinifera* или скрещивания сортов винограда видов *Vitis vinifera* и *Vitis*.

В отношении наименования места происхождения для винной продукции законом Республики Армения установлены несколько иные условия, которым должен отвечать продукт:

- специфическое качество и характерные свойства вина главным образом или исключительно должны быть обусловлены определенными географическими природными условиями, включая природный и человеческий факторы;

- использованный для производства вина виноград должен произрастать исключительно в данной географической местности, и вино должно быть произведено в этой географической местности;

- вино должно быть получено из сортов винограда вида *Vitis vinifera*.

В отношении остальных спиртных напитков в качестве географического указания охраняется указание, обозначающее происхождение спиртного напитка из территории или региона, местности или населенного пункта, если определенное качество, репутация или другие характерные свойства этого спиртного напитка в основном обусловлены его географическим происхождением.

Что касается заявки на регистрацию географического указания или наименования места происхождения, то правом на ее подачу обладает только группа, осуществляющая производственную деятельность в отношении товаров, указанных в заявке. При этом к группе может приравниваться одно физическое или юридическое лицо, если оно является единственным лицом, осуществляющим производственную деятельность в отношении товаров, указанных в заявке на дату подачи заявки.

Как и в Республике Молдова, в Республике Армения процедура экспертизы заявки на регистрацию наименования места происхождения или географического указания включает 2 стадии: экспертизу соблюдения условий подачи заявки и экспертизу по существу.

На основании произошедшей государственной регистрации заявителю предоставляется право пользования зарегистрированным географическим указанием или наименованием места происхождения. При этом право пользования охраняемым

географическим указанием или наименованием места происхождения также может быть предоставлено лицам, которые производят, и (или) перерабатывают, и (или) изготавливают товары в соответствующей географической зоне. Распоряжение этим правом не допускается.

Что касается срока действия правовой охраны и права пользования зарегистрированным географическим указанием и наименованием места происхождения, то он аналогичен установленным положениями закона Республики Молдова: правовая охрана действует бессрочно с даты подачи заявки в уполномоченный государственный орган; срок права пользования составляет 10 лет с возможностью неоднократного продления. При этом продленный срок права пользования охраняемым наименованием места происхождения или охраняемым географическим указанием исчисляется со дня, следующего за предыдущим десятилетним периодом.

Как и в Республике Молдова, уполномоченный государственный орган ведет Реестры охраняемых географических указаний и охраняемых наименований мест происхождения, куда вносятся все соответствующие данные, что должно быть также опубликовано в обязательном порядке в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

Важно отметить, что законом Республики Армения установлено правило невозможности преобразования охраняемых названий в названия общего пользования (дженерики).

Важным отличием правового регулирования наименований мест происхождения и географических указаний в Республике Армения от Республики Молдова является то, что законом Республики Армения урегулирован вопрос разрешения противоречий между зарегистрированным наименованием места происхождения или географическим указанием с заявками на регистрацию товарного знака, фирменного наименования, регистрацию доменного имени. При этом по общему правилу установлено, что приоритет закрепляется за наименованиями места происхождения или географическими указаниями в случае, если их правовая охрана началась ранее даты подачи заявки на товар-

ный знак, фирменное наименование или регистрации доменного имени.

В свете рассмотрения вопроса регулирования правовой охраны географических указаний в Республике Молдова и в Республике Армения важно также отметить действующий в Российской Федерации нормативный акт, посвященный географическим указаниям, – Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 г. № 726 «Об утверждении Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний»².

В рамках утвержденного Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний (далее – Соглашение) под «географическими указаниями» в Российской Федерации понимаются обозначения, которые идентифицируют происхождение товара из территорий Сторон или их регионов, или местностей, где качество, репутация либо другие характеристики товара в значительной степени соотносятся с его географическим происхождением.

В отношении географических указаний Стороны предоставляют правовые средства защиты заинтересованным сторонам (любое физическое и/или юридическое лицо, вовлеченное в производство, изготовление, сбыт или потребление товаров, находящееся в местности, ложно указанной в качестве места происхождения товара, либо в районе, где находится это местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где применяется ложное географическое указание о происхождении товара) с целью воспрепятствовать использованию: (1) каких-либо средств при обозначении товара или его презентации, которые указывают (или вызывают ассоциацию) на отличное от истинного места происхождения товара и тем самым вводят потребителей в заблуждение в отношении географического происхождения товара; (2) каких-либо действий, которые могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции в соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Стороны обязаны отказывать в регистрации товарного знака/передаче прав на товарный знак

² Собрание законодательства РФ. 22.10.2001. № 43. Ст. 4105.

либо признавать недействительной регистрацию товарного знака/передачу прав на товарный знак по обоснованному запросу заинтересованной стороны в случае указания в таком товарном знаке не истинного географического указания происхождения товаров, что может ввести потребителей в заблуждение.

Указанные выше правовые средства защиты применяются и в тех случаях, когда географические указания приведены буквально верно в отношении происходящих с данной территории товаров, однако которые могут дать потребителям ошибочное представление о территориальном происхождении товара. Также правовые средства защиты предоставляются в целях предупреждения использования географических указаний в отношении территориального происхождения вин или крепких спиртных напитков, которые в действительности не происходят из указанного географического места, в том числе и в случаях, когда такие указания используются в переводе или сопровождаются указанием истинного места происхождения со словами «вид», «тип», «стиль», «имитация» или подобными выражениями (делокализационные оговорки).

Статья 11 Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний обязывает Стороны обеспечить включение в их национальное законодательство положений о процедурах по соблюдению прав на географические указания. Указанная норма представляет собой коллизию,

т. к. в действующем на сегодняшний день Гражданском Кодексе РФ (основном нормативном акте, регламентирующем сферу правовой охраны интеллектуальной собственности) отсутствует понятие «географического указания».

Иными словами, названное Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 г. № 726, утвердившее Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, в качестве средства индивидуализации в России наряду с НМПТ выделяет географическое указание, так же, как и в Республике Молдова и в Республике Армения. Однако ч. 4 ГК РФ не рассматривает географическое указание в качестве самостоятельного средства индивидуализации, следовательно, оно не обладает правовым статусом.

При этом необходимо отметить, что на практике существует еще одно обозначение, используемое производителями для указания места происхождения товара, а именно – указание происхождения товара, которое по своей сути является видом географического указания наряду с НМПТ. В связи с этим можно предположить, что географическое указание должно являться обобщающим термином, включающим в себя указание происхождения товара и НМПТ. Этот дискуссионный вопрос лишь раз подтверждает правовую необходимость четкого разграничения обозначений, образующих группу обозначений, указывающих на географическое место происхождения товара.

Ключевые слова:

интеллектуальная собственность; географическое указание; наименование места происхождения.

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



В.А. Мещеряков,
главный советник
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»

1. Процесс создания Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), общая оценка результатов его работы

В процессе создания СИП различными специалистами, имеющими хотя бы какое-либо отношение к области интеллектуальной собственности, высказывались самые разнообразные мнения о целесообразности его создания. Разночинная юридическая публика, включая адвокатские круги, в основном понаслышке осведомленная о том, что предоставлению правовой охраны изобретениям, товарным знакам и некоторым иным объектам промышленной собственности предшествует какая-то формально-техническая административная процедура «регистрации», – отнеслась к идее создания СИП в целом с глубоким скепсисом, как к еще одной избыточной судебной структуре, предназначенной для рассмотрения малого объема споров, которые не заслуживают «специализированного» судебного внимания и успешно рассматриваются самим административным органом (Роспатентом), а также существующими судебными инстанциями.

В среде патентных поверенных, как и не обремененных этим званием, но специализирующихся в сферах приобретения правовой охраны на объекты промышленной собственности и споров, относящихся к охраноспособности этих объектов, а также к нарушению исключительных прав на эти объекты, мнение о целесообразности создания СИП в целом заметно смещалось в сторону одобрения, но с некоторым опасением у ряда представителей указанной среды специалистов того, что если судьи СИП действительно приобретут достаточно высокий уровень профессионализма в вопросах охраноспособности объектов промышленной собственности и установления фактов незаконного использования этих объектов, то станет затруднительным выигрывать споры в расчете на некомпетентность судей и назначения судом «независимой экспертизы».

Общеизвестной является и конкуренция, которую порой трудно отнести к добросовестной, между двумя ветвями судебной власти: судами общей юрисдикции и арбитражными судами. На данном этапе эта конкуренция завершилась фактиче-

ски ликвидацией Высшего Арбитражного Суда РФ. Предстоит принятие единого гражданского процессуального кодекса. В этом турбулентном процессе возникла тревога о возможной ликвидации и СИП. К настоящему времени эта тревога поубавилась и, в частности, СИП в ситуации рассмотрения им кассационных жалоб нетрадиционно встроили в первую кассационную инстанцию перед второй, образованной в Верховном Суде РФ.

Особое место в оценке целесообразности создания СИП занимали представители Роспатента. Официальная позиция – одобрительная, как говорят, не нуждается в комментариях, но не без тревоги за перспективу своей деятельности, если СИП займет независимую от Роспатента позицию в части применения положений закона и особенно применения положений ведомственных нормативных правовых актов самого Роспатента, а также оценки соответствия этих положений закону. Да еще при этом, если судьи СИП каким-либо образом научатся оценивать и научно-технические аспекты споров без классического назначения «независимой патентно-технической» экспертизы, особенно в части объектов патентных прав, и при этом не будут ориентироваться на часто высказываемую представителями Роспатента позицию, что лучше Роспатента в отечестве никто не способен оценить охраноспособность объектов промышленной собственности.

Такое разнообразие мнений и позиций приведено мною для того, чтобы показать действительную значимость создания СИП как специализированного суда, перед которым стоит задача профессионально овладеть знаниями и приобрести необходимый опыт в применении этих знаний, составляющих фундамент, если угодно, профессии оценки охраноспособности объектов промышленной собственности, а также связанной с этой оценкой профессии установления фактов незаконного использования этих объектов. Специфическая особенность этих профессий заключается в том, что знания, необходимые для овладения ими, относятся как к праву, при этом весьма специфическому, так и к технике, причем в любой области естественных наук. При этом во многих случаях разделять эти знания на правовые и технические, распределив их рассмотрение между юристами и «техна-

рями», невозможно без риска получить неверные выводы при общем выводе о патентоспособности объектов или установлении фактов нарушения патентов. Создание специализированного суда в области интеллектуальной собственности, как показывает зарубежный опыт, обеспечивает условия, в которых даже судьи (юристы по образованию), систематически участвуя в рассмотрении споров этой категории и постоянно общаясь с коллегами-«технарями» (как это имеет место в Патентном суде ФРГ), приобретают такой уровень знаний в тех или иных областях техники, который позволяет им понимать сущность исследуемых их коллегами-«технарями» фактических (технических) обстоятельств при рассмотрении споров о патентоспособности и формировать свою точку зрения в оценке этих обстоятельств, а не внутреннее убеждение, не основанное на знаниях. Сформировав такую судебную структуру, можно создать условия для обеспечения правильного и единообразного применения административными и судебными органами специфических и многоаспектных положений законодательства в области интеллектуальной собственности, а также адекватного применения научно-технических знаний в процессе указанной правоприменительной деятельности. Весь опыт работы в отечественном патентном ведомстве (Госкомизобретений СССР, Роспатент), начиная с должности рядового патентного эксперта ВНИИ государственной патентной экспертизы (правопреемник ФИПС) и до статс-секретаря-заместителя генерального директора Роспатента; а также опыт общения с коллегами из зарубежных патентных ведомств и специализированных судов, в частности, патентного ведомства ФРГ и Патентного суда ФРГ, – однозначно свидетельствуют о том, что создать в стране такую систему условий для успешной правоприменительной деятельности в данной области правоотношений невозможно без создания специализированного суда в этой области. Это подтверждает и современный вектор развития судебных систем высокоразвитых стран мира.

Это в настоящее время с очевидностью подтверждают и даже первые итоги работы СИП, которые по естественным причинам, неизбежным для любого творческого процесса, характеризуются как взлетами, так и падениями. За короткий срок дея-

тельности (более полутора лет) СИП приобрел такую высокую популярность и уважение среди специалистов, в первую очередь, специализирующихся в сфере споров об охраноспособности объектов промышленной собственности, а также профессиональную боязнь представителей Роспатента перед прогрессивно растущими профессионализмом и авторитетом судей СИП; что даже специализирующийся в области интеллектуальной собственности состав Арбитражного суда г. Москвы и используемая при этом форма привлечения специалистов в качестве арбитражных заседателей, что преподносилось как качественно новое и принципиально важное организационное решение проблем специализации судей в рассмотрении споров данной категории; ушли в далекое прошлое, фактически не оставив заметного прогрессивного следа в истории развития отечественной судебной практики в данной области. Следы, действительно заметные и профессионально значимые в данной области, оставил Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, создав ряд важных, как мне представляется, в основном, обоснованных прецедентов и правовых позиций по применению соответствующих и неоднозначных положений нормативно-правовой базы, регулирующей данную область правоотношений.

Даже по прошествии указанного короткого периода становления СИП стало само собой разумеющимся профессионально правильное и достаточно уверенное овладение его судьями такими общими, но и специфическими вопросами патентной экспертизы, как методологические подходы к оценке патентоспособности изобретений, а в целом – основными положениями патентной экспертизы, – как в части методологии, так и ее процедуры проведения.

Заметно изменилась в СИП и процедура судебного разбирательства в части оценки научно-технических вопросов. Системно появляются случаи, когда СИП, оценивая научно-технические обстоятельства споров о патентоспособности, не назначает традиционную экспертизу, привлекая вместо этого консультантов, – как по процедуре привлечения специалиста на судебное заседание для устных консультаций, так и по процедуре направления специалистам письменного запроса. Прак-

тика показывает, что эти новые процессуальные формы привлечения специалистов для указанных целей нуждаются в системном организационном совершенствовании, но они, как представляется, имеют явное преимущество над традиционной формой назначения экспертизы в части точности, адекватности, системности и доступности для понимания судьями необходимых разъяснений по этим техническим вопросам, а также весьма тесно, я бы сказал, органически связанных с ними методологическим вопросам патентной экспертизы. Собственно говоря, сам замысел создания процессуального института специалистов-консультантов, в отличие от экспертизы, назначаемой судом, направлен на удовлетворение потребности судей, специализирующихся именно в области интеллектуальной собственности, не принимать заключение эксперта по внутреннему убеждению – на веру, а попытаться с помощью специалиста-консультанта самому разобраться хотя бы в логике суждений об исследуемых технических обстоятельствах.

На мой взгляд, безусловно обоснованным является и вектор развития в практике СИП, направленный на оценку судьями СИП полноты исследований обстоятельств дел, приведенных в оспоренных решениях Роспатента, а также обжалованных в кассационном порядке решениях арбитражных судов по делам о нарушении исключительных прав. В ряде случаев СИП признает недействительность решений Роспатента, мотивируя это неполнотой содержащихся в этих решениях исследований обстоятельств, направляя дело на его повторное рассмотрение Роспатентом. На мой взгляд – это принципиально важное и правильное направление в работе СИП, создающее общепринятую в наиболее развитых странах мира, а также традиционно существовавшую у нас в стране систему, предусматривающую следующий баланс распределения объемов исследований при оценке охраноспособности объектов промышленной собственности, особенно объектов патентных прав, проводимых патентным ведомством и судебными органами: основной объем этих исследований осуществляет патентное ведомство, а суды в основном осуществляют оценку содержащихся в решениях патентного ведомства доказательств. При этом объем проводимых патент-

ным ведомством исследований должен быть настолько полным, чтобы не создавать условия для неоднократного возвращения судами дел в патентное ведомство по причине неполноты этих исследований из Роспатента в СИП и обратно. Здесь необходимо отметить, что именно такому подходу последнее время настойчиво противоборствует Роспатент, пытаясь на уровне закона, а в основном на уровне подзаконных ведомственных актов, провести положения, предоставляющие ему право рассматривать возражения (споры в административном порядке) в существенно ограниченном объеме, о чем приведена информация в разделе данной публикации, в котором комментируются грядущие проблемы.

Этот подход не менее важен и, как показывает практика, эффективно используется СИП при рассмотрении кассационных жалоб на решения арбитражных судов по спорам о нарушении исключительных прав. Замысел рассмотрения СИП таких споров в качестве кассационной инстанции заключается в создании условий для выработки правильного и единообразно применяемого толкования арбитражными судами положений законодательства, а также и адекватной оценки судами научно-технических обстоятельств при установлении фактов использования изобретений и иных объектов промышленной собственности. Однако последнему условию противоречит ограничение кассационной инстанции переоценивать фактические обстоятельства, установленные арбитражными судами, поскольку во многих случаях предмет споров данной категории являются именно фактические обстоятельства. В этих спорах, особенно в части объектов патентных прав, системной проблемой для судов является адекватное применение научно-технических знаний при установлении фактов использования этих объектов. Мне представляется бесспорно удачным концептуальный подход, применяемый СИП, когда он, не переоценивая эти обстоятельства, отменяет решения арбитражных судов и возвращает дело на новое рассмотрение, мотивируя свое решение неполнотой исследований, на основании которых арбитражные суды установили те или иные фактические обстоятельства, фактически показывая судам основания, свидетельствующие об ошибочной или частично не-

верной оценке установленных судами фактических обстоятельств.

Такая выше прокомментированная система профессионально компетентного разрешения споров данной категории не рассматривалась ранее в судах, в том числе Арбитражном суде г. Москвы.

За этот исторически короткий период деятельности СИП ему удалось своими решениями установить единичные прецеденты в части применения нормативно установленных положений, регулирующих вопросы патентной экспертизы, что, безусловно, способствует выработке правильных и единообразно применяемых подходов к толкованию этих положений всеми участниками споров данной категории.

2. Анализ конкретных случаев

Ниже привожу в качестве примеров небольшое количество «взлетов» СИП в части наиболее приземленных и точечных положений патентной экспертизы, которые фактически никогда не применялись судами, и которые традиционно находились в монопольном распоряжении Роспатента, составляя при этом основу логического исследования сущности изобретений и полезных моделей в процессе оценки их патентоспособности. Основной же целью данной публикации вижу необходимость публичного анализа тех «падений» СИП, которые, как мне представляется, им допущены, а также текущих и приближающихся проблем, в разрешении которых СИП должен принять решающее участие. Именно эти стороны любой творческой деятельности представляют интерес для постоянного и системного ее совершенствования.

Вся система логического анализа оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей базируется на законах логики. Это – базовое условие, которое является универсальным инструментом для оценки правомерности любого решения Роспатента, особенно в части доказательств выводов о патентоспособности изобретений или полезных моделей.

В практике патентной экспертизы существует множество конкретных аспектов, в которых необходимо творчески, осмысленно и системно применять основанные на законах логики нормативно

установленные методологические подходы оценки патентоспособности объектов патентных прав. При этом увеличение количества этих аспектов происходит, в том числе, в связи с развитием науки и техники, а в общем – в связи с расширением человеческих знаний о свойствах материального мира и даже в иных сферах знаний.

2.1. Зависимость патентоспособности изобретений и полезных моделей от вида признаков, которыми они охарактеризованы

2.1.1. Характеристика устройства признаками способа

Приведу простейший пример, относящийся к базовым элементам, с помощью которых характеризуют техническую сущность изобретений или полезных моделей для последующей оценки их патентоспособности. При этом правильная, адекватная технической сущности характеристика указанной сущности является одним из решающих обстоятельств для правильной оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей. Не сведущему в патентной экспертизе может показаться странным следующее мое утверждение: одно и то же изобретение или одна и та же полезная модель могут быть признаны патентоспособными, а могут и не быть признаны таковыми, в зависимости от того, как сформулировать признаки, выражающие сущность этих изобретений и полезных моделей. Патентный эксперт высокого профессионального уровня может только по формуле изобретения или полезной модели с большой вероятностью точно определить патентоспособность этого изобретения или полезной модели. По меньшей мере, определить алгоритм информационного поиска для оценки патентоспособности и вероятность нахождения источников информации, достаточных для этой оценки.

Как известно, объектами изобретения являются способы и продукты. Способы или, как недавно их стали называть, технологии, характеризуются, в первую очередь, технологическими операциями, их последовательностью, режимами их проведения, а также использованием при их проведении различных продуктов. Продуктами же в патентном пра-

ве принято понимать устройства, вещества, биологические объекты (штаммы микроорганизмов и др.) К объектам полезной модели относятся только устройства.

В патентной экспертизе существует общее правило: объект изобретения или полезной модели в формуле изобретения или полезной модели следует характеризовать признаками, характерными именно для этого конкретного объекта. При этом традиционно ведомственные нормативно-правовые акты содержат открытые перечни признаков, которые характерны для соответствующих объектов.

Это правило для изобретений является не столь категоричным, как для полезных моделей, поскольку объектами изобретения являются как способы, так и все виды продуктов, включая их сочетание. Объектом же полезной модели является только устройство как один из видов продуктов. Но при этом в практике экспертизы традиционно, еще начиная с советских времен, допускалось характеризовать в формуле изобретения, а затем и в российский период, – в формуле полезной модели, устройство признаками, характерными для другого объекта, в том числе способа и иных видов продукта (вещества, биологического объекта). Например, простейший и уже ставший давно классическим случай, когда устройство характеризуется такими признаками, в большей степени характерными для способа, как «элемент устройства установлен подвижно, в частности, с возможностью вращения», и т. п. Особенно часто и системно используют иностранные признаки для характеристики композиций (веществ) неустановленного состава. Эти вещества могут быть охарактеризованы признаками способа их получения, и это правило нормативно установлено ведомственными нормативными правовыми актами Роспатента.

Если для «способов» применение продуктов (устройств, веществ и т. д.) является естественным и по этой причине упомянутые ведомственные нормативные правовые акты прямо включают в перечень признаков, которыми допустимо характеризовать способ, признаки продуктов, то характеристика «устройств» признаками «способа» или иных видов продуктов (веществ и т. д.) рассматривается в практике патентной экспертизы как исключение

из общего правила, допустимое в тех случаях, когда иным образом невозможно адекватно охарактеризовать техническую сущность устройства; либо возможно, но для этого необходимо использовать такие признаки, которые весьма сложно установить в исследуемом объекте. При этом уже исторически давно сложилась практика, в соответствии с которой в случае использования признаков «способа» при характеристике «устройства» эти признаки формулируются в иной, чем применяемой при характеристике «способа», форме, характерной для характеристики «устройства» в статике. Например, упомянутый признак, характеризующий подвижность элемента «устройства», при характеристике «способа» следует формулировать, например, так: элемент «а» перемещают по направляющей «в», а при характеристике «устройства» этот же признак следует сформулировать, например, так: элемент «а» установлен с возможностью перемещения по направляющей «в». Особую разновидность такого рода «инородных» для «устройства» признаков составляют признаки «устройства», но обобщенные до выполняемых ими функций. Все функции, до которых обобщаются признаки «устройства», можно условно разделить на «статические» и «динамические». К классическим «статическим» относятся такие, например, функции: «средство для разъемного соединения деталей», «носитель информации» и т. п. К примерам «динамических» функций можно отнести: средство для перемещения элемента «Х» из положения «а» в положение «в» и обратно; средство для подачи газа в перемещаемую емкость «Х» в момент ее расположения на участке «Z» и т. п.

Такие подходы при характеристике изобретений, относящихся к устройству, применяются во всех странах мира с развитой правовой системой. Эти подходы являются мировым стандартом.

Приведем решение Роспатента об аннулировании патента на полезную модель № 93274. Цитируем п. 1 формулы полезной модели этого патента.

«Корпус устройства для обеззараживания воздуха, содержащий приближенное к удлинённому параллелепипеду тонкостенное коробчатое тело с входным и выходным окнами, образующее камеру облучения, стенки которого с внутренней стороны снабжены отражающим экраном, отличающийся тем, что коробчатое тело выполнено из двух по-

лукорпусов, соединённых по продольному периметру, при этом отражающий экран выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесённого методом вакуумного напыления».

В решении Роспатента этот признак отнесен к признакам, характеризующим «способ». По этой причине и в соответствии с известным специалистам нормативно установленным подходом, в соответствии с которым «признаки иных решений» (в данном случае – решений, относящихся к способу) исключаются из оценки новизны полезной модели, в решении Роспатента этот признак исключен как характеризующий «иное решение», и сделан вывод об отсутствии новизны в данной полезной модели, поскольку оставшиеся существенные признаки совпадают с признаками прототипа.

Из материалов данного дела (а оно прошло несколько судебных инстанций) следует, что указанный признак использован в данной ситуации именно в связи с тем, что точнее и проще выразить техническую сущность указанного «металлизированного покрытия» устройства, чем через способ его нанесения, является невозможным. Вакуумное напыление, в отличие от иных известных способов нанесения металлических покрытий, обеспечивает более тонкий и «зеркально гладкий» слой, обладающий по этим причинам, в частности, более высокой степенью отражения облучения. Разумеется, можно попытаться охарактеризовать указанное металлизированное покрытие через его конструктивные параметры, например такие, как величина толщины покрытия, физические параметры, характеризующие степень «зеркальности» отражения этого покрытия. Но при такой форме выражения этого признака возникает риск необоснованного ограничения объема содержания этого признака и усложнения выявления этого признака в исследуемом объекте и сравнения его с аналогами при оценке патентоспособности или установлении факта использования полезной модели.

В решении же Роспатента приведено следующее толкование указанного признака: «В отношении признака, включенного в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося выполнения металлизированного покрытия путем нанесения металлов методом вакуумного напыления, независимо от того, что из патента (1) изве-

стен способ металлизации (формирование металлизированного покрытия) внутренней поверхности корпуса устройства путем "нанесения металлов методом напыления", целесообразно отметить следующее. Данный признак характеризует определенное действие – "нанесение" и условие его осуществления – "методом напыления", которые, так же как и конкретизация метода напыления – "вакуумным" не влияют на функционирование устройства и реализацию его назначения, а являются характерными для не охраняемого в качестве полезной модели объекта – способ».

СИП, рассмотрев данный спор по первой инстанции (решение от 9 июля 2014 г. № СИП-196/2014), поддержал позицию Роспатента в этой части, отметив: «Судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что конкретизация метода напыления (вакуумным) не влияет на функционирование устройства и реализацию его назначения, а является характерным для способа, то есть объекта, не охраняемого в качестве полезной модели».

Однако постановлением Президиума СИП от 9 октября 2014 г. по делу № СИП-196/2014 это решение отменено и при этом, в частности, установлено (цитируем):

«Из описания к заявке на полезную модель следует, что признак спорной полезной модели "выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления", фактически характеризует конструктивный элемент устройства – "отражающий экран". У заявителя отсутствовала самостоятельная цель патентования метода нанесения металлизированного покрытия, известного задолго до даты подачи заявки, поэтому в описании к заявке и отсутствует его конкретизация.

Как следует, в том числе, из пояснений В.П. Сизикова, конструктивный элемент устройства "отражающий экран", выполненный методом именно вакуумного напыления металла, приобретает определенные характеристики, физические свойства, непосредственно влияющие на достижение технического результата – "повышение эффективности бактерицидного обеззараживания воздуха".

Таким образом, признак "отражающий экран" выполнен в виде металлизированного покрытия, нанесенного методом вакуумного напыления", яв-

ляется характеристикой конструктивного элемента "отражающий экран", что соответствует перечню признаков устройства, изложенных в подп. 1.2 п. 9.7.4.3 Регламента и п. 3.3.3 Рекомендаций.

Однако Роспатент, ограничившись в оспариваемом решении лишь указанием на то, что данный признак характеризует определенное действие – "нанесение" – и условие его осуществления – "методом напыления", – что характерно для не охраняемого в качестве полезной модели объекта – "способ", в нарушение названных положений Регламента и Рекомендаций не учел характер решаемой данным устройством задачи и не проанализировал причинно-следственные связи между заявленным техническим результатом и соответствующим признаком» (конец цитаты).

Казалось бы, профессионализм восторжествовал. Признаюсь, прочитав это постановление, я был приятно удивлен глубине и системности примененного в нем подхода к оценке указанного признака, где необходимо было проявить и научно-технические знания. Однако «параллельным курсом двигался» другой спор, относящийся к патенту на полезную модель № 72404. Цитируем п. 1 формулы этой полезной модели:

«Устройство для обеззараживания воздуха, содержащее корпус с входным и выходным окнами, в котором образована камера облучения с продольно размещенными газоразрядными ртутными лампами низкого давления, снабженная на входе и выходе лабиринтными экранами, и установлены фильтр и вентилятор соответственно во входном и в выходном окнах на торцевых поверхностях корпуса, которые снабжены лабиринтными экранами, выполненными из двух симметрично расположенных фигурных перегородок, отличающееся тем, что внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления».

Роспатент своим решением аннулировал этот патент, применив к признаку «внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления», позицию, примененную им в отношении вышеуказанного спора.

А дальше этот спор, как ни странно, «поехал» в указанной части по другому «маршруту», неже-

ли описанный выше спор. Сначала СИП по первой инстанции поддержал указанную позицию Роспатента, а затем и Президиум СИП, вопреки позиции постановления Президиума СИП от 9 октября 2014 г. по делу № СИП-196/2014, принял судебный акт, подтверждающий указанную позицию Роспатента (постановление Президиума СИП от 27 октября 2014 г. по делу № СИП-202/2014).

При этом в постановлении Президиума СИП от 27 октября 2014 г. приведены дополнительно два обстоятельства в этой части (цитирую).

Первое. «Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Роспатент в решении от 30.12.2013 обоснованно указал, что в статическом состоянии, то есть в том состоянии, в котором согласно п. 3.3 Правил ПМ и должна быть охарактеризована полезная модель по патенту Российской Федерации № 72404 не отличается от технического решения по противопоставленному патентному документу US № 6053968».

Второе. «Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в противопоставленном патентном документе US № 6053968 вышеописанный признак указан более широко, чем в оспариваемом патенте на полезную модель, что подтверждает выводы решения Роспатента от 30.12.2013 и обжалуемого судебного акта о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации № 72404 условию патентоспособности "новизна"».

Относительно первого. Содержание признака «внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления», имеет два значения: одно характеризует операцию (способа) нанесения указанного слоя, а другое – конструктивное выполнение этого слоя как результат операции его нанесения. Оба значения справедливы. При этом, в случае использования первого значения при характеристике «способа», в данном случае «способа обеззараживания воздуха», содержание указанного признака («напыление») необходимо было бы изложить в таком примерном виде: «внутреннюю поверхность корпуса покрывают светоотражающим слоем, который наносят методом вакуумного напыления».

В данном же случае это техническое решение сформулировано как относящееся к «устройству

для обеззараживания воздуха», в связи с чем содержание указанного признака должно быть изложено конструктивными признаками в статическом состоянии устройства, что, собственно, и выполнено в указанной формуле полезной модели: «внутренняя поверхность корпуса покрыта светоотражающим слоем, нанесенным методом вакуумного напыления». Первый из этих признаков характеризует выполнение (наличие) светоотражающего слоя на внутренней поверхности корпуса, а второй признак – конструктивное выполнение этого слоя через способ его нанесения. В данном случае этот признак, как это и установлено нормативно, выражает устройство в статическом состоянии.

Относительно второго. В формальной логике принято, что содержание общего понятия как родового включает его видовые отличия (конкретные признаки). Например, содержание такого обобщенного понятия, как «велосипед», включает все виды велосипедов и, что для патентной экспертизы является важным обстоятельством, включает как все известные виды велосипедов, так еще и не существующие, но которые могут быть спроектированы в будущем. Из этого, в частности, следуют традиционные и давно известные в патентной экспертизе (при этом во всех странах мира) правила: известность общего не исключает новизну частного; и, наоборот, известность частного исключает новизну общего. Этим правилам формальной логики прямо противоречит данное «второе», примененное в комментируемом постановлении Президиума СИП.

По первому из комментируемых дел Роспатент обратился в ВС РФ как вторую кассационную инстанцию и получил отказ. Насколько мне известно, это первое дело, рассмотренное в рамках процедуры второй кассации (структурой Верховного Суда РФ), в части такого глубинного методологического вопроса патентной экспертизы, что вызывает удовлетворение и надежду на дальнейшее гармоничное взаимодействие между СИП и ВС РФ. Не вполне ясно, как относиться ко второму аналогичному делу, по которому Президиумом СИП принято прямо противоположное решение, но надеюсь, что этот методологический подход, примененный Президиумом СИП по первому делу и фактически поддержанный ВС РФ, станет единообразно при-

меняться, в первую очередь, Роспатентом. Применяться так, как он традиционно применяется во всех странах мира с развитой правовой системой и много лет применялся еще в Госкомизобретений, а затем и в Роспатенте.

2.1.2. Применение признаков, обобщенных до уровня функции, выполняемых техническими средствами, включая ЭВМ

В определенной мере сходным с описанным случаем, но представляющим весьма важное и системное значение в патентной экспертизе, является прецедент толкования СИП признаков «устройства», выраженных через содержание функции одной из частей этого устройства, а именно, «программируемого контроллера» (ЭВМ как средство управления работой определенных частей этого устройства), принятый в деле, номер которого не раскрываю по причине соблюдения корпоративных интересов. Важность и системность использования при характеристике «устройств» его признаков, обобщаемых до уровня выполняемой этими признаками функций, особенно в случаях, когда обобщению подлежат признаки, характеризующие алгоритмы программ для ЭВМ, последние из которых выполняют функции средств управления работой машины (устройства), – определяются тем, что на современном этапе развития техники в качестве средств управления работой современного технологического оборудования являются программные средства ЭВМ, а не ручные, механические, электротехнические и иные морально устаревшие средства управления. По этой причине одно и то же технологическое оборудование можно использовать для работы в самых различных режимах и осуществлять при этом различные способы, меняя только или в основном программу для ЭВМ, изменяющую способ работы этого оборудования.

Решением Роспатента по указанному делу патент РФ на полезную модель был признан недействительным полностью по причине несоответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Сущность этой полезной модели сводилась к изменению компьютерной программы контроллера (так в настоящее время принято называть

компьютерные системы, осуществляющие функции управления работой технологического оборудования). Программа для ЭВМ в объекте по прототипу заменена на другую программу, в связи с чем известное из прототипа технологическое оборудование стало осуществлять свою работу другим способом. Соответствующие признаки этой полезной модели были сформулированы примерно таким образом: программируемый контроллер системы автоматизации имеет программный комплекс, обеспечивающий... (далее описывается управляющий алгоритм программы для ЭВМ).

Решающим обстоятельством для аннулирования указанного патента в решении Роспатента послужило отнесение признаков, характеризующих алгоритм программы для ЭВМ, управляющей работой установки по этому патенту, обобщенных до уровня функции, выполняемой «программируемым контроллером», к действиям способа. Цитируем фрагменты этого решения Роспатента: «Кроме того, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признак, указывающий на подачу программным комплексом управляющего сигнала ... характерен для способа работы установки, поскольку данный признак описывает конкретную последовательность действий, которые производятся установкой в процессе ее функционирования. При этом в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыты какие-либо конструктивные особенности установки по оспариваемому патенту в сравнении с установкой по руководству по эксплуатации (1), позволяющие осуществить указанный выше алгоритм действий. Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения» (конец цитаты).

Во-первых, этот пример также подтверждает отсутствие в современном Роспатенте преемственности «школы патентной экспертизы», созданной сложным организационным и творческим трудом предшествующих поколений специалистов отечественного патентного ведомства, тем более, в части, которая стала мировым стандартом.

Обратите внимание на подход, примененный в решении Роспатента. Признавая, что в установке по данному патенту осуществляются перечисленные выше действия, отнесенные к «способу», в решении Роспатента указано, что сама установка как «устройство» не содержит какие-либо «конструктивные особенности», позволяющие осуществить указанный выше алгоритм действий. Смысл этого подхода заключается в том, что «программируемый контроллер» (электронно-вычислительная машина) не претерпел конструктивных изменений, а программа для ЭВМ, которая определяет этот алгоритм действий по управлению работой установки, не в счет. Полезная модель, как и ее прототип, характеризуется одинаковой совокупностью конструктивных признаков установки, в том числе каждая из этих установок содержит ЭВМ (процессор и другие ее материальные части), а, значит, по мнению Роспатента, полезная модель не нова. И это несмотря на то, что сравниваемые установки осуществляют разные способы, функционируют различным способом. На формально-логическом языке это можно назвать следствием в виде различного функционирования устройства, (но нет) при отсутствии причины, порождающей это следствие. Можно сказать, один из видов «вечного двигателя». Если бы установка содержала бы какие-либо конструктивные элементы (механизмы, направляющие, концевые датчики движения, переключатели и т. п.), выполняющие функцию указанного управления работой установки, то тогда бы – другое дело, как считает современный Роспатент. В этом бы и заключалась новизна полезной модели. Федеральный орган исполнительной власти, которым является Роспатент, такими решениями, которые трудно признать законными, мотивирует разработчиков инновационных технологий создавать морально устаревшие объекты техники.

Споры о допустимости обобщения признаков устройства до уровня выполняемых ими функций в основном закончились в отечественном патентном ведомстве (Госкомизобретений СССР) где-то в 70-е годы прошлого столетия. Корни этих споров уходили в глубь исторического развития отечественной патентной системы еще в СССР, когда требования к формуле изобретения и практика патентной экспертизы были значительно жестче, с точ-

ки зрения недопустимости включения в формулу изобретения неконкретных признаков. В дальнейшем эти вопросы в Госкомизобретений СССР были теоретически осмыслены и нормативно урегулированы так, как это принято во всех странах мира с развитой правовой системой, где обобщение признаков устройства до уровня выполняемых ими функций является не только допустимым, но и обязательным условием как при сравнении признаков в процессе оценки патентоспособности изобретений (или полезных моделей), так и при установлении фактов их использования в процессе споров о нарушении патентов. Наличие же в формуле изобретения таких обобщенных признаков является всегда желательным, поскольку обеспечивает максимально возможный объем прав, удостоверяемых патентом. На современном этапе развития техники электронно-вычислительные машины заняли главенствующее положение для использования их в качестве средств управления самыми различными технологическими объектами. В мире, особенно в высокоразвитых в технологическом отношении странах, выдается огромное количество патентов на изобретения, относящиеся к устройствам, в которых ЭВМ являются средством управления работой этих устройств. При этом признаки, характеризующие функции управления, как правило, выражаются не через конструктивные особенности ЭВМ, а через характеристику алгоритмов программных продуктов, применяемых в ЭВМ.

Решением СИП по первой инстанции, оставленным без изменения постановлением Президиума СИП в качестве кассационной инстанции, отменено решение Роспатента об аннулировании указанного патента. При этом признано, что указанные признаки, обобщенные до уровня функции, выполняемой «программируемым контроллером», являются признаками «устройства», а не «способа», как это посчитал Роспатент.

По этой причине они не подлежат исключению при оценке новизны полезной модели как не относящиеся к иному, чем устройству, решению.

Надеюсь, этот «точечный» прецедент СИП восстановит в Роспатенте практику патентной экспертизы, не только наработанную ранее отечественным патентным ведомством, но и являющуюся мировым стандартом.

2.2. «Применение известного средства по новому назначению» в качестве «пиратского оружия»

Попробуем ответить на вопрос: как в настоящее время можно получить патент на изобретение, относящееся к веществу, например, фармацевтическому, которое с незапамятных времен общедоступно и применяется на отечественном, да и мировом рынках? Оказывается – просто, и такие патенты запросто и систематически выдает Роспатент.

Представьте себе широко и давно известную композицию вещества определенного назначения, состоящую, например, из трех компонентов: «А», «В» и «С». Это вещество предназначено, например, для лечения патологии «Х». Составляется формула изобретения: применение компонента «А» в композиции для лечения патологии «Х», состоящей из компонентов «В» и «С», для повышения защиты этой композиции от ... (и далее конкретизируется то обстоятельство, от которого необходимо защитить эту композицию). Специалисты в области патентной экспертизы несомненно должны отметить два следующих обстоятельства.

Первое. Формула изобретения составлена в форме «на применение известного средства по новому назначению». Эта форма формулы изобретения применяется у нас в отечестве и в мире только в случаях, когда единственным отличием этого изобретения является его назначение. В данном же случае вместо «нового назначения» указан технический результат (повышение).

Второе. Вместо традиционного условия для «применения известного средства по новому назначению», заключающегося в указании «нового назначения» применяемого известного средства как «целого», указано применение одного из компонентов (компонент «А») вещества определенного назначения (для лечения патологии «Х») не в новом для этого компонента качестве, которое и определяет его новое назначение, а в качестве одного из трех компонентов этого вещества (части целого), причинно порождающего технический результат.

В действительности указанная формула изобретения характеризует не «применение извест-

ного средства по новому назначению», а композицию известного вещества с указанием технического результата, причинно обусловленного свойствами одного из компонентов, входящих в композицию этого вещества. Если изложить указанную формулу изобретения адекватно тому фактическому содержанию, которое определено этой формулой, то она, с учетом известного из уровня техники прототипа (он представляет собой вещество для лечения патологии «Х», содержащее компоненты «А», «В» и «С»), должна иметь следующую форму: вещество для лечения патологии «Х», содержащее компоненты «А», «В» и «С», отличающееся тем, что оно обладает повышенной защитой от ... Как видим, изобретение, охарактеризованное адекватно его содержанию, в действительности не имеет ни одного признака вещества, который бы отличал это изобретение от его прототипа. Такое изобретение является не новым, несмотря на то, что «изобретатель» выявил свойство указанного вещества, обеспечивающее сформулированный технический результат.

Такой случай был рассмотрен СИП в рамках оспаривания обладателем патента РФ на изобретение № 2221552 решения Роспатента об аннулировании этого патента по делу № СИП-362/2013. Решением СИП от 6 октября 2014 г. указанное решение Роспатента оставлено без изменения.

Указанный патент был выдан иностранному лицу на группу из двух изобретений (цитирую независимые пункты формулы).

«1. Применение стеарата магния в качестве средства для увеличения влагостойкости рецептуры сухого порошка для ингаляции, содержащей фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера и тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера, с целью улучшения влагостойкости.

2. Применение стеарата магния в качестве средства для уменьшения влияния проникающей влажности на тонкую фракцию частиц рецептуры сухого порошка для ингаляции, содержащей фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера и тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера».

Итак, оба независимых пункта сформулированы в форме «применения известного средства по новому назначению». Однако каждый из этих пунктов в действительности характеризует одну и ту же композицию вещества определенного назначения (в данном случае – порошка для ингаляции), состоящую из трех компонентов: фармацевтически инертный носитель в виде частиц неингалируемого размера, тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера и стеарат магния. При этом в отношении каждой из этих композиций сформулирован обеспечиваемый ею технический результат («**улучшение** влагостойкости» и «**уменьшение** влияния проникающей влажности на тонкую фракцию частиц рецептуры сухого порошка для ингаляции»).

В решении СИП установлено, что композиция порошка для ингаляции, состоящая из указанных трех компонентов, а именно, фармацевтически инертного носителя в виде частиц неингалируемого размера, тонко измельченного фармацевтически активного вещества в виде частиц ингалируемого размера и стеарата магния, является известной из предшествующего уровня техники (прототип). При этом в решении СИП установлено, что в источнике информации, в котором раскрыт прототип, нет прямого указания на то, что применение стеарата магния обуславливает достижение указанных технических результатов.

Таким образом, каждое из изобретений, охарактеризованных в этих пунктах формулы изобретения, в действительности отличается от этого прототипа не назначением, а только техническим результатом, обеспечиваемым изобретением. Стеарат магния, входящий в композицию этого вещества, является лишь целевой добавкой в этом веществе, обуславливающей указанные технические результаты.

В этой ситуации даже в случае, если бы из предшествующего уровня техники не было бы известно, что стеарат магния обладает свойствами, необходимыми для достижения указанных технических результатов при его использовании в составе композиции указанного порошка для ингаляции, то и в этом случае такое изобретение должно быть признано не новым, поскольку единственным «отличием» его от прототипа является только техниче-

ский результат, не являющийся признаком изобретения, в том числе его назначением.

Тем не менее СИП в своем решении привел системные доказательства того, что из предшествующего уровня техники известны свойства стеарата магния, необходимые для обеспечения указанных технических результатов при его использовании в порошке для ингаляции. Для этих целей СИП была назначена комиссия экспертов. Оба эксперта, представившие заключения, были затем приглашены в судебное заседание, на котором ими были даны исчерпывающие разъяснения своих позиций и ответы на вопросы суда и сторон спора.

Цитирую выдержки из решения СИП в этой части:

«Таким образом, позиция эксперта Орлова А.М. и позиция эксперта Ипатовой Р.М., высказанные ими в ответах на вопросы, содержат единый вывод о том, что противопоставленные в указанном решении Роспатента источники информации содержат сведения о том, что стеарат магния при его использовании в рецептуре сухого порошка для ингаляции обеспечивает увеличение влагостойкости этой рецептуры и уменьшение влияния проникающей влажности на эту рецептуру.

Вместе с тем судом было выяснено, что расхождения позиций экспертов заключаются в объяснении ими химических механизмов, лежащих в основе увеличения влагостойкости рецептуры сухого порошка и уменьшения влияния проникающей влажности на эту рецептуру. При этом, по мнению эксперта Орлова А.М., стеарат магния в составе сухого порошка для ингаляции образует гидрофобный (водоотталкивающий) слой вокруг частиц активного вещества и носителя, который не позволяет частицам активного вещества и носителя притягивать молекулы воды и образовывать «жидкостные мостики», гидрофобный слой стеарата магния является водоотталкивающим и не способен к захвату воды из окружающего воздуха. Наличие такого слоя препятствует усилению адгезионного взаимодействия между частицами активного вещества и носителя, что является достаточным для реализации назначения стеарата магния по независимым пунктам 1 и 2 формулы изобретения по патенту RU 2221552, при этом, по мнению эксперта Ипатовой О.М., о том, что стеарат магния, в силу свойст-

ва гигроскопичности, при его использовании в порошковой композиции для ингаляции обеспечивает увеличение влагостойкости рецептуры сухого порошка и уменьшение влияния проникающей влажности на эту рецептуру, однако указанные технические результаты обусловлены иными химическими механизмами, а не теми, на которые указывает эксперт Орлов А.М., т. е., в частности, основанными не на гидрофобности стеарата магния, а на его способности поглощать воду из окружающего воздуха и, таким образом, "осушать" порошок для ингаляции.

При этом судом установлено, что расхождение мнений экспертов в части химических механизмов, определяющих применение стеарата магния для названных целей, не имеют никакого значения для целей установления новизны и изобретательского уровня изобретения. Выводы в оспоренном решении Роспатента о несоответствии изобретений по патенту № 2221552 (пункты 1 и 2 формулы изобретения) условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" основаны именно на установленном в этом решении факте известности из предшествующего уровня техники способности стеарата магния при его использовании в рецептуре сухого порошка для ингаляции увеличивать влагостойкость этой рецептуры и уменьшать влияние проникающей влажности на эту рецептуру» (конец цитаты).

На мой взгляд, эти доказательства бесспорно подтверждают известность из предшествующего уровня техники свойств стеарата магния, обуславливающих обеспечение указанных технических результатов при его использовании в составе порошка ингаляции в качестве целевой добавки. Цитированный выше фрагмент решения СИП действительно является только фрагментом. Принимая участие в качестве представителя одной из сторон данного спора, хочу с удовлетворением отметить системность и тщательность выяснения судьями интересующих их вопросов техники в процессе устного пояснения экспертами своих заключений и позиций на судебном заседании. А эти вопросы в данном споре являются весьма не простыми даже для специалистов (экспертов) в данной области техники, которые разошлись в некоторых суждениях о «глубинных химических механизмах», ле-

жащих в основе порождаемых этими «механизмами» результатов. Отмечаю при этом, что эта практика СИП – не исключение, а наоборот, – система. Такой подход не прослеживался даже в практике Арбитражного суда г. Москвы, который ранее специализировался в области интеллектуальной собственности.

Однако в данном споре мне с очевидностью представляется, что собранные судом доказательства являются избыточными с точки зрения патентного права.

Одним из «кирпичиков фундамента» мировой патентной системы является следующее условие: известное в предшествующем уровне техники техническое средство не может быть запатентовано в качестве изобретения, за исключением случаев, когда выявлено, что это средство обладает не изученными ранее свойствами, необходимыми для его применения по иному (новому) назначению. В этих случаях и выдается патент, как принято говорить на Западе, на второе применение известного средства или применение известного средства по новому назначению. При этом, естественно, могут быть случаи, когда устанавливается, что известное из предшествующего уровня техники средство обладает ранее не изученными свойствами, но эти свойства определяют лишь получение новых или усиление ранее установленных технических результатов, обеспечиваемых этим средством, а не возможность применения его по новому назначению. В этих случаях патент на изобретение не выдается и считается, что такое изобретение является не новым, исходя из того, что технический результат, обеспечиваемый изобретением, не является признаком изобретения.

Посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. В отношении каких веществ действовал аннулированный патент? Пунктом 3 ст. 1358 ГК РФ установлено, что изобретение признается использованным в веществе, если это вещество содержит каждый признак, содержащийся в независимом пункте формулы изобретения, либо эквивалентный ему. Учитывая, что технические результаты не относятся к признакам изобретения, – веществами, в которых используются изобретения по аннулированному патенту, должны быть признаны порошки для ингаляции, содержащие фармацевтически инерт-

ный носитель в виде частиц неингалируемого размера, тонко измельченное фармацевтически активное вещество в виде частиц ингалируемого размера и стеарат магния. Действие аннулированного патента должно быть признано в отношении тех порошков для ингаляции, которые были известны из уровня техники до даты приоритета изобретения по аннулированному патенту, что противоречит одному из фундаментальных принципов мировой патентной системы. Это лишь дополнительно свидетельствует о незаконности выдачи аннулированного патента.

«Изобретательный» хозяйствующий субъект, в данном случае иностранный, желающий «вытолкнуть» своего конкурента, получает патент на изобретение, которое полностью повторяет известное средство определенного назначения (в данном случае порошок для ингаляции), давно и добросовестно используемое его конкурентом. Но при этом «добавляет» к характеристике этого средства в формуле изобретения тот или иной технический результат, называя его новым назначением какой-

либо части этого средства в составе этого средства. Действие такого патента распространяется на указанное средство. Разумеется, в этой ситуации указанному добросовестному производителю можно попытаться защищать свои права и законные интересы через право преждепользования, но это очень непросто. Рассмотренное выше решение СИП будет способствовать прекращению этой практики, несмотря на то, что СИП в этом решении, к сожалению, не решился на применение более общей, вышеотмеченной правовой позиции, исключающей признание новым изобретения, характеризующего известное техническое средство определенного назначения и отличающееся от него только техническими результатами, без установления известности свойств этого средства или его составляющих частей, причинно обуславливающих эти технические результаты. Это решение СИП было обжаловано в кассационном порядке патентообладателем в Президиум СИП, который своим постановлением оставил решение СИП без изменения, а кассационную жалобу патентообладателя – без удовлетворения...

Уважаемые читатели, продолжение статьи будет опубликовано в одиннадцатом номере нашего Журнала.

Ключевые слова:

изобретение; полезная модель; признаки изобретения и полезной модели; техническое решение; технический результат; новизна; изобретательский уровень.

Персонаж произведения как объект правовой охраны¹



В.С. Сангулия,
студентка Юридического заочного института

Раскрывая содержание охраноспособности персонажа произведения, следует определить, что такое «персонаж» непосредственно в контексте авторского права. Определение понятия персонажа произведения содержится в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где указывается, что «под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и других»². Сам термин происходит от латинского слова *persona*, которое означает действующих лиц спектакля, пьесы, кинофильма, романа, сценария, а также других подобных произведений. Существуют различные классификации персонажей произведения, но наиболее полной представляется классификация, предложенная

Д. Борисенко³, по которой все персонажи можно разделить на следующие группы:

- вымышленные персонажи, в том числе создаваемые артистами (одушевленные персонажи);
- анимационные персонажи, в том числе из мультфильмов, кинофильмов и комиксов (неодушевленные персонажи);
- реальные лица-знаменитости.

В США, например, на данный элемент произведения смотрят несколько шире. Недавно Апелляционный суд по Девятому округу США признал, что «персонаж» Бэтмобиль из комиксов *BatMan* является самостоятельным объектом авторских прав. Суть состоит в следующем: предприниматель *Mark Towle* изготавливал для продажи копии машин, использовавшихся в различных кинолентах; а компания *DC Comics*, владелец исключительного права на комиксы *BatMan*, подала иск против этого предпринимателя на том основании, что она владеет самостоятельным исключительным правом на персонаж своих комиксов – Бэтмобиль. Это дело вызывает особенный интерес хотя бы потому, что в нем

¹ Статья была прислана в качестве эссе на конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам», проводимого в рамках IV Международного IP Форума.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 22 апреля 2009 г. Федеральный выпуск № 4894.

³ *Борисенко Д.* Персонаж как законодательно признанная часть произведения, на которую распространяется авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права». № 2, 2011.

был поставлен вопрос о возможности предоставления самостоятельной охраны автомобилю как персонажу произведения. В законе об авторском праве США⁴ нет понятия персонажа произведения (character), что позволяет американским судам достаточно свободно подходить к определению содержания персонажа произведения и выделению признаков, необходимых для признания персонажа самостоятельным объектом авторских прав.

Важно отметить, что в российской правовой системе для того, чтобы какой-либо результат интеллектуальной деятельности был признан объектом авторских прав, нужно, чтобы он отвечал критериям охраноспособности. Закон определяет два общих легальных критерия охраноспособности объектов авторского права.

Итак, авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, которые:

- являются результатом творческой деятельности;
- существуют в какой-либо объективной форме.

Отсутствие хотя бы одного из этих критериев не позволяет говорить о наличии произведения как объекта авторского права. Согласно п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ⁵ объектом авторского права может выступать как произведение в целом, так и его часть (в том числе персонаж произведения), если по своему характеру эта часть может быть признана самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным п. 3 ст. 1259.

Разумеется, не все образы и персонажи могут претендовать на охрану авторским правом. Например, традиционные и жанровые произведения, в том числе различные фольклорные персонажи, не могут быть объектами правовой охраны, так как они относятся к идее произведения, а идеи авторским правом не охраняются. Источниками для вымышленных персонажей являются в основном литературные, кинематографические, художественные произведения, комиксы. Персонажи этих

произведений могут претендовать на защиту авторского права только при условии, что они представляют не идею произведения, а оригинальное выражение этой идеи. Причем охрана авторским правом может предоставляться не только главным персонажам, но и второстепенным, если их описание, характеры, взаимоотношения с другими персонажами даны с такой степенью детализации, которая позволяет назвать их оригинальными и предположить возможность их самостоятельного использования. Можно предложить следующую формулировку охраноспособности различных категорий персонажей: так, на охрану авторским правом может претендовать имя персонажа, его внешний вид, иные индивидуальные характеристики. При этом персонаж должен быть оригинальным, и в его отношении должна иметься реальная и потенциальная возможность самостоятельного использования⁶.

Можно ли в названном примере про автомобиль говорить о том, что данный персонаж представляет собой не просто идею, а само оригинальное выражение этой идеи? Во-первых, название автомобиля (англ. Batmobile) является неологизмом и уже поэтому оно может защищаться авторским правом. Внешний вид Бэтмобиля позволяет ему выделяться из всех прочих автомобилей, то есть он как персонаж обладает индивидуальными внешними характеристиками. К тому же его роль в серии комиксов/фильмов занимает одно из главных и первостепенных мест в сюжете. Из всего вышесказанного вывод напрашивается сам собой: Бэтмобиль может быть использован самостоятельно независимо от основного произведения, поэтому должен охраняться авторским правом. Данный автомобиль имеет уникальную личность, которая отличает его от прочих транспортных средств. Международная судебная практика, в том числе данное судебное решение, должна натолкнуть российских законодателей на введение изменений в действующее законодательство с целью более подробной детализации признаков персонажа произведения, по которым суды могли бы с большей уве-

⁴ Copyright Act 1976 Pub. L. No. 94-533, 90 Stat. 2541; October 19, 1976.

⁵ Гражданский кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. № 32. Государственная Дума. 21 октября 1994 г.

⁶ Фридман В.Э. Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США. 2005. С. 18.

ренностью определить, наделён ли спорный персонаж чертами, позволяющими отнести его к охраняемым объектам авторского права.

Как известно, впервые легальное закрепление авторско-правовой охраны персонажа произведения появилось с введением изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ (п. 7 ст. 1259). Однако возможность признания части произведения самостоятельным объектом авторских прав была закреплена еще в п. 3 ст. 6 действовавшего ранее Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»⁷. Признание могло иметь место только при наличии двух обязательных условий: 1) часть произведения должна быть «результатом творческой деятельности», 2) часть произведения «может использоваться самостоятельно». В настоящий момент формулировка о возможности самостоятельного использования заменена на возможность «признания самостоятельным результатом творческого труда автора».

Что представляют собой эти критерии в настоящее время?

Во-первых, любое произведение науки, искусства и литературы, а также части этих произведений должны быть результатом творческого труда автора, иначе они не будут являться объектами авторского права, и, следовательно, не будут иметь правовой охраны. Это общее требование, предъявляемое ко всем объектам авторского права. Во-вторых, персонаж должен быть выражен в объективной форме – так, чтобы персонаж был доступен восприятию посредством органов чувств человека. Данное требование также является общим.

В-третьих, персонаж должен обладать такими качествами, которые позволили бы ему быть признанным самостоятельным результатом творческого труда автора. Необходимо раскрыть, что представляет собой самостоятельный результат творческого труда автора. Это словосочетание в данном контексте может означать, что персонаж должен быть независимым, в достаточной степени оригинальным и самодостаточным; то есть персонаж должен обладать такими признаками, которые

позволяют использовать его независимо от самого произведения.

Если рассматривать судебную практику, связанную со спорами на обладание правом на персонаж произведения, можно найти достаточно интересные судебные решения.

В 1966 г. Эдуард Успенский написал книгу «Крокодил Гена и его друзья». В 1966-1983 г. по мотивам этой книги на «Союзмультфильме» была создана серия всеми любимыми популярными анимационных фильмов режиссера Романа Качанова. В советское время изображения персонажей этих мультфильмов (особенно – Чебурашки) часто помещались на различных товарах. В дальнейшем права на этих персонажей приобрели коммерческую ценность, но вопрос о владельце этих прав по существу так и остался нерешенным. Мультфильм создавался в ту историческую эпоху, когда действовал ГК РСФСР. В частности, он устанавливал, что авторские права на фильм принадлежат «предприятию, осуществившему его съемку», при этом автору сценария и авторам других произведений, вошедших составной частью в фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение⁸. Можно прийти к выводу, что за художником сохраняются права на изображение персонажа мультфильма. Художником «Союзмультфильма» и автором визуального образа Чебурашки является Леонид Шварцман. В 2007 г. в суде общей юрисдикции он пытался отстаивать свои права, предъявив иск к организации, реализующей зубную пасту с изображением Чебурашки. Но, как выяснилось, ответчик действовал по лицензионному договору с Эдуардом Успенским, который в свою очередь полагал, что он является надлежащим правообладателем в отношении этого персонажа, поскольку именно он и придумал Чебурашку. Ответчики оперировали тем, что художник фирмы-производителя сделал рисунок, руководствуясь описанием Чебурашки, содержащимся в книге Успенского. А тот факт, что получившееся изображение полностью совпадает с образом героя мультфильма, является случайностью. Головинский районный суд г. Москвы отказал в иске, сочтя, что ответчики действительно не использовали ра-

⁷ Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Российская газета. № 147.

⁸ Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964). Ст. 486.

бот Шварцмана⁹. Чем руководствовался суд, вынося такое решение, трудно понять. Текст решения, к сожалению, не доступен, о нем известно лишь из прессы.

Вообще, персонаж Чебурашки фигурирует во многих судебных спорах. Сам Эдуард Успенский в 2011 г. предъявил в суде общей юрисдикции иск к организации, реализующей USB-накопители в форме Чебурашки. Действовала организация на основании лицензионного договора с ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ОГК), правопреемником «Фильмфонд киностудии "Союзмультфильм". Успенский полагал, что он обладает правами на Чебурашку: и на персонажа книги, и на персонажа мультфильма. Но суды пришли к выводу, что персонаж в «литературной форме» и персонаж «в форме изображения» – это два разных объекта авторского права, исключительное право на первый из них принадлежит писателю, на второй же – ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ОГК). Московский городской суд, рассматривавший дело в кассационной инстанции, согласился с решением суда общей юрисдикции и оставил без удовлетворения кассационную жалобу писателя¹⁰.

Если говорить о существующих проблемах в правовом регулировании персонажа произведения как объекта авторского права, можно сказать о некой неопределенности в наборе требований, предъявляемых к персонажу как к отдельному объекту правовой охраны. Так, Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда № 5/29 2009 г. указывает на то, что «пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности полагаются созданными творческим трудом».¹¹ Таким образом, в данном положении речь идет о презумпции создания произведений творческим трудом. Если презумпция распространяется на все произведение целиком, она должна распростра-

няться и на его отдельные части. То есть истец не обязан доказывать, что данный конкретный персонаж был создан творческим трудом. Это подразумевается, пока не будет доказано обратное.

Но далее в «Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», а именно в п. 9, Верховный суд указывает на то, что «истец, обратившийся в суд, за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности»¹². В таком случае возникает вопрос: может ли объект, являющийся результатом творческого труда, быть не самостоятельным результатом интеллектуального труда? «Творческой обычно считается умственная, мыслительная, духовная, интеллектуальная деятельность, завершающаяся созданием *творчески самостоятельного* результата науки, литературы или искусства. Такая деятельность иногда называется продуктивной, в отличие от репродуктивной, выражающаяся в воспроизводстве готовых мыслей и образов по правилам формальной логики или иным известным правилам»¹³. Верховный суд указывает на то, что истцу необходимо доказать существование персонажа «как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности». Отсюда второй вопрос: а не следует из содержания Обзора Верховного суда заключение о том, что презумпция создания произведений творческим трудом, сформулированная в п. 28 совместного Постановления ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, не действует в отношении части произведения? В пункте 10 указано следующее: «Незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны».

⁹ Гаврилов Э.П. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. 2011. № 12. С. 41-48.

¹⁰ Определение Московского городского суда от 24 июля 2011 г. по делу № 33-19534.

¹¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", Российская газета. 22 апреля 2009 г. Федеральный выпуск № 4894.

¹² Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" (утв. Президиумом ВС РФ от 23 сентября 2015 г.)

¹³ Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. 1972. С. 9, 10.

На мой взгляд, вырисовывается противоречие между данными положениями. Более удачной была бы такая формулировка, при которой истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен доказать, что в отношении этого персонажа существует реальная или потенциальная возможность самостоятельного использования. Таким образом, при такой формулировке необходимо обосновать, что персонаж может существовать в отрыве от произведения и, соответственно, будет охраняться законом как самостоятельный объект авторских прав.

В заключение хотелось бы подвести основные итоги данного исследования. Российское законодательство устанавливает правовую охрану востребованных в настоящее время отдельных частей произведения, в том числе персонажа произведения. Положение о свободе творчества относится к основным гарантиям, закрепленным в Конституции Российской Федерации¹⁴, а предоставление правовой защиты не только всему произведению, но и его части обеспечивает еще более полную и обширную защиту авторам от неправомерного исполь-

зования результатов их творческой деятельности. Тем самым создаются необходимые условия для вовлечения в гражданский оборот всех охраняемых частей произведения отдельно от него самого.

В процессе подготовки данной статьи мною были выявлены следующие проблемы в правовом регулировании персонажа произведения:

1) в настоящий момент суды не пришли к однозначному выводу относительно предмета доказывания в суде по вопросу предоставления защиты прав на персонаж;

2) в существующих нормах, регулирующих данный вопрос, возможны разночтения.

В итоге можно отметить, что в правовой системе Российской Федерации есть все необходимые возможности для предоставления полноценной юридической охраны персонажу произведения, а существующая отечественная и международная судебная практика позволяет предположить, что есть необходимые предпосылки для выработки унифицированного и комплексного подхода к разрешению соответствующих судебных споров о нарушении авторских прав на персонаж произведения.

Ключевые слова:

интеллектуальное право; интеллектуальная собственность; авторское право; персонаж произведения.

Список литературы:

1. Copyright Act 1976 Pub. L. No. 94-533, 90 Stat. 2541; October 19, 1976.6.
2. *Борисенко Д.* Персонаж как законодательно признанная часть произведения, на которую распространяется авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные права. № 2. 2011.
3. *Гаврилов Э.П.* «Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. № 12. 2011.
4. *Ионас В.Я.* Произведения творчества в гражданском праве. Юридическая литература 1972.
5. *Фридман В.Э.* Охрана частей и структурных элементов произведения как объектов авторского права в России и США. 2005.

¹⁴ Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. № 237. Ст. 44.

Markina, Marianna Viktorovna

Candidate of Juridical Sciences
Associate Professor of Civil Law and Procedure
Moscow VPO "State University of Management"
markina76@rambler.ru

Berezin, Dmitry Alexandrovich

Graduate student of Civil Law and Procedure
Moscow VPO "State University of Management"
Chief Specialist of the 7th court of the Ninth Arbitration
Court of Appeal
maestro2703@mail.ru

Information

The article examines the current and longer in force laws and regulations of the Russian Federation, the rules of which contain the concept of "information", its definition and interpretation. Also affected by the jurisprudence, Russian and foreign doctrine, leading clarification on "information" its relationship with the concept of "know-how". Revealed that the concept of information is divided into two categories: 1) information specific nature of value the right holder in respect of which can be set to confidentiality; 2) information on anything available to everyone with no legal protection. This information is not able to participate in circulation, objects of civil rights are not, thus cannot relate to the objects of evaluation, but the concept of "information" contained in the list of objects of evaluation established by the Federal Law of 29.07.1998 № 135-FZ "On appraisal activities in the Russian federation".

Keywords: object evaluation objects of civil rights; information; trade secret; know-how; commercial secrets; privacy mode; the concept; terminology; intellectual property; value; Tradable; category; cost.

Ali, Maksim Zafarovich

Intellectual Property/Information Technologies Associate
Kachkin & Partners, Attorneys at Law
e-mail

Application of the institution of astreinte for intellectual property injunction claims

The author discusses the features of application of the institution of astreinte for intellectual property injunction claims, it evaluates sufficiency and effectiveness of different types of astreinte's amounts, it analyzes current court practice on the matter.

Keywords: astreinte; execution of judgment; intellectual property injunction; procedural matters .

Znamenskaia, Vera Sergeevna

Post graduate, Russian state academy of intellectual property (RGAIS)

Lawyer «Gorodissky & Partners», IP Law Firm

ZnamenskayaV@gorodissky.ru

Holders of legal rights to use appellations of origin of goods

The article is devoted to the issue about holders of the legal rights to use appellations of origin of goods, essential amendments to the Russian Federation Civil code are proposed by the author of the article.

Keywords: appellations of origin of goods; legal protection; geographical indications; holders of the legal right to use.

Jermakyan, Valeriy Jurievich

Member of the Russian National Group of AIPPI,
Counsel, GORODISSKY&PARTNERS, Moscow
jermakyanV@gorodissky.ru

Structural and functional unity of device features and fallacy of Rospatent's position in interpretation thereof

This article analyzes controversial interpretations of the principle of structural and functional unity of invention and utility model features in Rospatent's and Intellectual Property Court Presidium's examination documents.

Keywords: structural and functional unity of invention and utility model features in Russian patent examination practice; commonality of devices regardless of the patent protection object (invention or utility model).

Melnikov, Anton Vadimovich

Law Firm Gorodissky & Partners LLC

melnikovA@gorodissky.ru

Injunctive relief as a new means to suspend a judgment?

The ruling of the first instance court has in fact suspended the judgment having come into force and delivered upon proceedings on another case. The ruling in question was challenged before the appeal court which sustained the ruling as well as before the cassation court which overruled the ruling.

Keywords: interim relief; a conflict between court rulings.

Shirokova, Oksana Yuryevna

Post-graduate student of Department of Industrial Property
of the Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS)

oksana.shirokova@mail.ru

Geographical indications and appellations of origin in accordance with the legislation of the Republic of Moldova and Republic of Armenia

The author analysis of the provisions of normative acts of the Republic of Moldova and Republic of Armenia, providing for the legal protection of appellations of origin and geographical indications.

Keywords: intellectual property; geographical indications; appellations of origin.

Meshcheryakov, Vladimir Aleksandrovich

The counselor of the company «Gorodissky and Partners»

MeshcheryakovV@Gorodissky.ru

IP Court. Year in review: ups and downs, the dominating trend

The article examines judgments of IP Court regarding patentability of inventions and utility models which reflect the legal position of the court regarding methodology of patent examination and relevant procedures.

Keywords: invention; utility model; features of invention and utility model; technical solution; technical result; novelty; inventive level.

Sanguliya, Victoria Sultanovna

Third year student of Kutafin Moscow State Law University
vikasanguliya@gmail.com

The character as an object of legal protection

The article is dedicated to the problem of a character's legal protection - a very topical and claimed theme at the moment. The article covers a particular concept of a character in the context of the copyright, criteria of protection capability of characters, and matters of character's full juridical protection. The main purpose of the research is an assessment of necessity of legislation development and its sphere of influence on the legal protection of the mentioned element of a composition.

Keywords: incorporeal right, intellectual property, copyright, character.