



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ**

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

*Петербургские
коллегиальные чтения — 2024*

**Сборник трудов
научно-практической конференции**

(Санкт-Петербург, 26–28 июня 2024 г.)

Санкт-Петербург
2024

УДК 347.7:347.77:347.78

Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. трудов науч.-практ. конф. «Петербургские коллегияльные чтения – 2024», Санкт-Петербург, 26–28 июня 2024 г. / под ред. Ю. И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024. 176 с.

ISBN 978-5-7629-3368-1

Сборник содержит материалы докладов, представленных на XXV научно-практической конференции «Петербургские коллегияльные чтения® – 2024», организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Материалы представляют результаты исследований проблемных вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности.

Рассчитано на специалистов в области интеллектуальной собственности.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Использованные сокращения</i>	<i>5</i>
<i>О. Л. АЛЕКСЕЕВА. Современные тенденции развития патентного права и методологии патентования</i>	<i>6</i>
<i>Д. М. ЯКОВЛЕВ. Патентование изобретений в сфере ИТ</i>	<i>14</i>
<i>Н. В. РОМАНОВА. Технический характер компьютерно-реализуемых способов, основанных на моделировании.....</i>	<i>23</i>
<i>А. А. ЭККАРТ, Е. Л. ШЕХТМАН. Судебная экспертиза в спорах о нарушении ИТ-патента</i>	<i>31</i>
<i>К. К. КУЗНЕЦОВ. Оценка взаимосвязи признаков формулы при оспаривании патента</i>	<i>38</i>
<i>Ю. С. ЗАЙЦЕВ. Патентование решений в области искусственного интеллекта: что раскрывать изобретателю в заявке?</i>	<i>45</i>
<i>А. М. ПЕТУНИН, М. М. ЧУГУНОВА. Теория и практика использования имманентного признака</i>	<i>52</i>
<i>М. Д. ГАВРИКОВ, В. Д. КОЧЕТКОВА. Особенности распоряжение исключительным правом в трансграничных сделках</i>	<i>60</i>
<i>Е. В. ПЕТРОВСКАЯ. Кумулятивная правовая охрана дизайна как предпосылка к сближению подходов при определении использования</i>	<i>70</i>
<i>С. С. МИСЬКОВ, А. Н. ТУРАЕВА, М. А. БЕСЕДИНА. Право модификации программы для ЭВМ – баланс интересов правообладателя и лицензиата</i>	<i>78</i>
<i>Е. А. САЛДИНА. Искусственный интеллект и патентное право: можно ли доверять ответам, сгенерированным искусственным интеллектом?.....</i>	<i>88</i>
<i>О. В. РЕВИНСКИЙ. Оказывает ли патентовед соответствующие услуги?</i>	<i>94</i>
<i>Е. В. САВИКОВСКАЯ. Новый ГОСТ на патентные исследования и доктрина эквивалентов – есть ли связь?</i>	<i>100</i>
<i>И. В. КРЫЛОВА. Можно ли регистрировать чужие неизвестные произведения в качестве товарного знака?</i>	<i>103</i>

<i>В. В. МОРДВИНОВА. Выбор оптимальной формы правовой охраны трехмерных обозначений</i>	<i>109</i>
<i>Е. А. ДАНИЛИНА. Товарные знаки и географические указания в свете положений Закона о нематериальном этнокультурном достоянии</i>	<i>118</i>
<i>Е. Б. ВАЛЕНТИК. Несовершенство механизма рассмотрения заявлений о признании товарных знаков общеизвестными</i>	<i>123</i>
<i>М. В. УСОВА. Досрочное прекращение права на товарный знак при смене правообладателя</i>	<i>128</i>
<i>Д. А. БОРОВСКИЙ. Оспаривание регистрации товарного знака из-за старшего права на фирменное наименование</i>	<i>136</i>
<i>И. О. БАБИНЦЕВА, Е. А. ЛЯБИНА. Оспаривание сделок по отчуждению прав на товарные знаки при неравнозначном встречном представлении</i>	<i>150</i>
<i>В. И. БЕЛОВА. Доказывание размера компенсации исходя из двойной стоимости товара при нарушении исключительного права на товарный знак на маркетплейсах</i>	<i>156</i>
<i>И. Н. ЛУЧКОВА. Особенности заключения и исполнения соглашения о сосуществовании сходных знаков в Европейском союзе</i>	<i>163</i>
<i>А. В. БАРАНОВА. Имитация как самостоятельный вид недобросовестной конкуренции</i>	<i>170</i>

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК РФ	Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВС РФ	Верховный Суд Российской Федерации
ГК РФ	Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК РФ	Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ГУ	географические указания
ЕАПВ	Евразийское патентное ведомство
ЕПВ	Европейское патентное ведомство
МКТУ	Международная классификация товаров и услуг
МБ ВОИС	Международное бюро ВОИС
НМПТ	наименования места происхождения товаров
ОИС	объекты интеллектуальной собственности
Парижская конвенция	Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г.
ППС	Палата по патентным спорам Роспатента
РИД	результаты интеллектуальной деятельности
СИ	средства индивидуализации
СИП	Суд по интеллектуальным правам РФ
УФАС	Управление Федеральной антимонопольной службы
ФАС	Федеральная антимонопольная служба России
РСТ	Patent Cooperation Treaty (Договор о патентной кооперации, 1970 г.)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И МЕТОДОЛОГИИ ПАТЕНТОВАНИЯ

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PATENT LAW AND PATENTING METHODOLOGY



О. Л. Алексеева,

канд. юрид. наук, нач. Центра мониторинга качества ФИПС, Москва, oalekseeva@rupto.ru

O. L. Alexeeva,

PhD in Law, Head of the Quality Monitoring Center of the Federal Institute of Industrial Property, Moscow, Russia, oalekseeva@rupto.ru

В статье представлены результаты исследования права и методологии патентования компьютерных решений с позиций проверки их принципиальной патентоспособности. Показаны результаты исследования практики патентования таких решений в России, изменения, внесенные в российское патентное законодательство по результатам проведенной в ФИПС Роспатента научно-исследовательской работы по теме «Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям», шифр НИР 5-ПО-2020.

The article presents the results of a study on the legal and methodological aspects of patenting computer technologies. The author examines the principles of checking whether computer inventions meet requirements for eligibility for patent. The study also looks at the practices of patenting computer inventions in Russia. The paper highlights the changes made to Russian patent legislation based on research conducted by FIPS. The research focused on the topic «Problems of Practice in Applying Legislation for Granting Legal Protection to Inventions and Utility Models Related to Computer Solutions» (code of research work 5-PO-2020).

Ключевые слова: патентное право, изобретение в области информационных технологий, компьютерное изобретение, IT-решение, программа для ЭВМ, принципиальная патентоспособность, технический характер.

Key words: *patent law, information technology invention, computer-implemented invention, CII, IT solutions, computer program, eligibility for patent, technical character.*

Патентное законодательство как эффективный инструмент управления результатами интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере непрерывно развивается с целью удовлетворения запросов научного и бизнес-сообщества.

Современный мир технического творчества трансформируется. Творчество становится немислимым без использования информаци-

онных технологий. Изобретательство, основанное на применении программных продуктов, стремительно развивается.

Патентная активность, несмотря на геополитическую напряженность, в целом не спадает. В ежегодном докладе ВОИС «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности» за 2022 г., опубликованном в декабре 2023 г. [1], отмечен непрерывный рост подачи патентных заявок на изобретения на протяжении последних трех лет. При этом в 2022 г. подано рекордное число заявок (3,46 млн), а заявки, относящиеся к компьютерным технологиям, составили 11,1 % от их общего количества. Для сравнения — двузначный рост показателей наблюдался в трех областях, в том числе в областях «Химическая инженерия» (11,4 %), «Компьютерные технологии» (11,1%) и «ИТ-методы для управления» (13,7 %). В других областях рост числа заявок составил: «Электромеханика» (6,4 %), «Контрольно-измерительное оборудование» (5,8 %), «Медицинские технологии» (5,2 %) и «Цифровая связь» (4,9 %).

Ведущими пользователями международной патентной системы ВОИС в 2023 г. стали китайская компания Huawei Technologies, корейская Samsung Electronics и американская Qualcomm, а заявительская активность изобретателей Индии, известных своими разработками в сфере информационных технологий, выросла почти на 50 %.

В такой ситуации становится понятным и обоснованным недовольство отечественных разработчиков информационных технологий скудной до недавнего времени правовой регламентацией требований к составлению заявок на компьютерные изобретения и правил их рассмотрения, а также подходами к оценке принципиальной патентоспособности таких изобретений. С целью выявления и изучения проблем практики патентования изобретений и полезных моделей, относящихся к компьютерным решениям, в ФИПС были проведены научные исследования [2].

В ходе исследований осуществлялись консультации с представителями профессионального сообщества — членами Рабочей группы¹ (РГ), которая была создана в Роспатенте под руководством заместителя Руководителя Роспатента В. Г. Галковской. Помимо ведущих специалистов Роспатента и ФИПС в РГ вошли представители РГАИС (О. В. Ревинский), ООО «Яндекс» (А. П. Иншаков), ПАО Сбербанк (Б. В. Герасин, М. В. Черняев), ООО «Газпромнефть НТЦ» (Н. Д. Денисенко, С. А. Александров), IT PATENT (О. И. Абраменко) и др.

¹ Состав утвержден приказом Роспатента от 03.02.2022 № 22.

Совместная работа была нацелена на выявление причин неудовлетворенности разработчиков «инструментами» патентования и поиском возможных путей расширения круга IT-решений, которые могут быть признаны принципиально патентоспособными в соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ и получить патентную охрану.

Камнем преткновения, как и предполагалось, оказалось нормативное регулирование методологии оценки технического характера заявленного на патентование решения, предусматривающее выявление технического результата, который должен достигаться при использовании изобретения.

Напомним, что согласно много лет применяемому регулированию заявленное изобретение признается техническим решением, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата [3, п. 51] — явления, свойства или технического эффекта, являющегося следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при использовании изобретения [4, п. 36]. В обновленном законодательстве, вступившем в силу с 29 апреля 2023 г., отмеченное регулирование воспроизведено [5].

Отсутствие технического результата либо получение нетехнического результата при использовании заявленного решения рассматривается как препятствие для признания его обладающим техническим характером. Как правило, к решениям, не обладающим техническим характером, эксперты относят компьютерно-реализуемые способы обработки информации по правилам статистики, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. Компьютеру в таких способах отведена роль инструмента, выполняющего вычислительно-логические операции с данными по правилам математики, игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. Такие способы не признаются изобретениями ни в Российской Федерации (на основании п. 5 ст. 1350 ГК РФ), ни за рубежом (см. например [6, ст. 52]).

Основные результаты проведенного исследования были опубликованы [7]. В частности, было показано, что в России компьютерные решения патентуются, если при их использовании обеспечивается достижение результата, который может быть признан техническим, например, улучшаются рабочие параметры компьютера, оптимизируется какой-либо технологический процесс, изменяются характеристики материального объекта. Такие решения признаются способными внести вклад в уровень техники и им предоставляется патентная охрана не только в России, но и за рубежом, в частности в ЕПВ, КНР.

Ярким примером таких решений является использование в способе программируемого многофункционального средства (компьютера) с его характеристикой на функциональном уровне, что было урегулировано еще в 1993 г. [8]. Патентование таких решений не вызывает затруднений, практика их патентования устойчива. Управление осуществляется путем обработки и оптимизации цифровых данных, соответствующих физическим, химическим или биологическим параметрам управляемого продукта или процесса.

Сформирована и устойчива практика патентования компьютерно-реализуемых способов модификации или корректировки изображения, звука, представленного в цифровой форме, способов кодирования и шифрования. Компьютер под управлением программы в таких способах также выполняет функцию материального средства, с помощью которого осуществляются действия над материальным объектом — сигналом, преобразованным в цифровую форму, что приводит к получению технического результата в виде улучшенных параметров изображения, звука, кодирования, шифрования.

Еще одну группу патентуемых компьютерных решений, обеспечивающих достижение технического результата, составляют изобретения, относящиеся к продукту — компьютеру, работающему под управлением программы, либо к машиночитаемому носителю, предназначенному для непосредственного участия в работе компьютера под управлением программы. Такие программы (например, антивирусные) обеспечивают достижение технического результата, состоящего в предупреждении возможного ухудшения технических характеристик компьютера под воздействием вирусов.

Вместе с тем, большую часть современных компьютерных решений составляют решения, использование которых не приводит к получению технического результата. Патентная охрана таким решениям не предоставляется, что вызывает недовольство разработчиков информационных технологий.

В ходе обсуждения проблем патентования компьютерных изобретений с членами РГ, а также на совещаниях с представителями бизнеса рассматривались пути преодоления существующего «методологического барьера» — требования наличия технического результата. В том числе предлагалось уточнить нормы, раскрывающие понятие «технический результат», расширить толкование этого понятия, признав, что не всегда технический результат должен быть следствием физического, химического или биологического преобразования усовершенствованного объекта техники, т. е. свойством или явлением. Было предложено также исключить норму, признающую нетехническими результаты, состоящие

только в получении информации и получаемые только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Проработка этих предложений показала их неприемлемость, т. к. они противоречат доктринальным положениям патентного права, базирующимся на применении философских категорий «сущность объекта», «свойство» для объяснения природы изобретательского творчества.

Как показано в работе [7], упомянутое доктринальное положение было разработано еще в советский период развития методологии оценки охраноспособности изобретений. Суть его состоит в том, что «технический результат», не присущий использованию ближайшего аналога, но проявляющийся при использовании патентуемого изобретения в объекте техники, обусловлен тем, что объект техники, в котором воплощено изобретение, отличается от ближайшего аналога наличием новых по отношению к нему технических признаков. Новые технические признаки приводят к изменению сущности объекта техники и проявлению им новых свойств. Говоря иначе, технический результат является следствием преобразования (изменения) объекта техники — продукта или способа, являющегося ближайшим аналогом, в связи с его усовершенствованием [9].

Закрепление в законодательстве расширительного толкования понятия «технический результат» привело бы к тому, что компьютерные решения, не обеспечивающие вклад в уровень техники и состоящие только в получении информации, становились бы объектами патентных прав. Такой подход привел бы к разрушению системы доктринальных положений отечественной методологии патентования изобретений, позволяющих оценить технический характер заявляемых на патентование решений и соответственно их вклад в уровень техники при оценке изобретательского уровня.

Вместе с тем, учитывая потребности бизнеса в расширении круга патентуемых ИТ-решений, специалистами ФИПС была предложена другая форма правового регулирования, также направленная на расширение круга патентуемых ИТ-решений, но не разрушающая сложившуюся систему методологических положений.

Было предложено приравнять к техническим результатам нетехнические результаты, получаемые при использовании отдельных видов выбранных в рамках проведенного исследования решений, в том числе:

— решений, состоящих в обработке архивных данных о физических параметрах объекта техники или природы, с целью получения сведений об искомом параметре при условии, что исходные данные и искомый

параметр взаимосвязаны между собой по законам природы эмпирическими зависимостями, выявленными разработчиком;

– решений, относящихся к семантической обработке текстов на естественном языке и применимых при классификации документов, машинном переводе, в поисковых системах.

Эти виды решений не приводят к физическому, химическому либо биологическому преобразованию объектов-аналогов и к получению соответственно технического результата. Вместе с тем они были выбраны потому, что создают значимый для развития соответствующих областей техники результат. Кроме того, получаемый результат может быть количественно оценен. Практика патентования таких решений выявлена в отдельных ведущих юрисдикциях (США, ЕПВ, и Японии).

При таком подходе сохранится действующее в настоящее время регулирование и практика, согласно которым не патентуются компьютерно-реализуемые способы обработки информации по правилам статистики, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, т. к. такие решения не обеспечивают получение технического результата.

Сохранится также практика устойчивого патентования компьютерных решений, обеспечивающих достижение технического результата.

Новые положения патентного законодательства, касающиеся патентования изобретений в области информационных технологий, нашли отражение в выпущенном Министерством экономического развития Российской Федерации приказе от 15 марта 2024 г. № 148, которым внесены изменения в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107.

Изменения, касающиеся приравнивания отдельных видов нетехнических результатов к техническим, внесены в пункт 42 Требований к документам заявки на изобретения в следующем виде:

«к техническим приравниваются результаты, состоящие в получении данных с помощью программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, если эти данные представляют собой:

– данные об искомым физическим, химическим или биологическим параметрах, в том числе вероятностных, материального объекта, в том числе объекта природы, либо процесса, происходящего с материальным объектом, полученных путем обработки исходных данных об указанных параметрах материального объекта либо процесса, связанных с искомыми параметрами зависимостью, основанной на природных закономерностях;

– информацию, полученную путем семантической обработки текста на естественном языке, причем параметры полученной информации, на-

пример, достоверность, полнота, релевантность, качество ранжирования результатов поиска, качество машинного перевода, могут быть объективно оценены с помощью методики оценки, известной из уровня техники до даты приоритета изобретения или раскрытой в документах заявки».

В будущем предполагается расширение видов патентуемых ИТ-решений, обеспечивающих достижение нетехнических результатов.

Еще одна новелла законодательства состоит в том, что решение, признаком которого является использование компьютера, будет рассматриваться как изобретение в области информационных технологий. Предполагается, что такое регулирование упростит проверку принципиальной патентоспособности таких решений.

Упомянутым приказом Минэкономразвития России от 15 марта 2024 г. № 148 внесены и другие изменения в подзаконные акты в области изобретений и полезных моделей, которые восполнили недавно существовавшие пробелы правового регулирования правил патентования компьютерных технических решений. Вместе с тем, проделанная большая работа в этом направлении – это всего лишь первый шаг. Развитие цифровых технологий неизбежно приведет к развитию патентного законодательства в части, касающейся патентования цифровых решений.

Список использованных источников

1. Доклад ВОИС «Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности». 12 декабря 2023 г. – URL: https://www.ncip.by/ocentre/novosti/interesnoe/12.12_doklad-vois-mirovye-pokazateli-deyatelnosti-v-oblasti-intellektualnoy-sobstvennosti/, дата обращения 06.06.2025.

2. Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям [Текст]: отчет о НИР (заключительный) /ФИПС; рук. Алексеева О. Л., исполн.: Зайцев Ю. С., Сальников М. Ю. – М., 2022. – 217 с. – Библиогр.: с. 121-125. – Рег. № НИОКТР АААА-А20-120070890078-0. – Рег. № ИКРБС 223012300020-5.

3. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316, с изменениями.

4. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316, с изменениями.

5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107 «О государственной регистрации изобретений».

6. Европейская патентная конвенция. – URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/exhibition_corr_ormatted.pdf, дата обращения 06.06.2025.

7. Алексеева О. Л. Зайцев Ю. С. Компьютерные изобретения. Развитие методологии патентования // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. С. 14-25.

8. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Роспатентом 20 сентября 1993 г.

9. Руководство по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений. – М.: ВНИИПИ, 1985.

ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ В СФЕРЕ ИТ

PATENTING OF INVENTIONS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGIES (IT)



*Д. М. Яковлев,
патентный поверенный РФ,
ООО «Юридическая фирма Городисский
и Партнеры», Санкт-Петербург,
YakovlevD@gorodissky.com*

D. M. Yakovlev,
Patent attorney, Gorodissky & Partners,
St. Petersburg, Russia,
YakovlevD@gorodissky.com

При патентовании изобретений в сфере ИТ предлагаемое решение целесообразно представлять в виде способа — процесса осуществления действий над материальным объектом при помощи материальных средств, при осуществлении которого достигается технический результат, выраженный как объективное изменение параметров материального объекта.

When patenting of IT inventions it is advisable to formulate the claimed IT solution as a method — a process of performing operations on a material object using material means, and which, when implemented, achieves a technical result that manifests itself in objective modification of parameters of a material object.

Ключевые слова: изобретение, программа, компьютер, ИТ.

Key words: invention, program, computer, IT.

На сегодняшний день информационные технологии (ИТ) представляют собой одну из наиболее интенсивно развивающихся областей техники. Разработки в сфере ИТ можно с полной уверенностью назвать одним из «локомотивов» инновационной деятельности. Правовая охрана создаваемых технологий вызывает большой интерес у разработчиков и создателей инновационных решений как средство защиты инвестиций и получения конкурентных преимуществ на рынке. Процесс получения правовой охраны технологий в сфере ИТ часто является сложным и трудоемким.

Круг технических решений в сфере ИТ чрезвычайно широк. В качестве примеров передовых технологий, правовая охрана которых интересует разработчиков, можно упомянуть: поисковые и геоинформационные системы, искусственный интеллект, компьютерное зрение,

обработку данных при помощи нейросетей и моделей машинного обучения, информационную безопасность и криптографию, таргетированную рекламу в информационных сетях, системы поддержки принятия решений и автоматического управления.

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) предусматривает два основных режима (способа) правовой охраны применительно к разработкам в сфере ИТ. Первый – авторско-правовой, когда программы для ЭВМ и базы данных охраняются как объекты авторского права. При этом правовая охрана предоставляется программе как таковой, понимаемой как текст в виде набора машиноисполняемых команд или машинного кода. Данный режим обеспечивает охрану конкретной форме выражения результата интеллектуальной деятельности, однако не защищает саму сущность технологии, в частности, алгоритм, лежащий в основе программы, реализующей технологию, учитывая, что он может быть реализован в различных формах, таких как разные программы на разных языках программирования.

Основной недостаток этого режима состоит в отсутствии возможности защиты алгоритма – другое лицо, реализовавшее тот же алгоритм иной программой (например, написанной на другом языке), может на законных основаниях использовать созданную программу.

Вторым возможным режимом правовой охраны решений в области ИТ является получение патента на изобретение. Такой подход обеспечивает правовую охрану именно самой сущности рассматриваемой технологии, а не конкретной формы ее выражения. В данной статье мы рассмотрим вопрос правовой охраны технологий в сфере ИТ именно в качестве изобретений. В данном контексте речь будет идти об изобретениях, реализуемых посредством компьютера, а не, например, об изобретениях, созданных посредством компьютера (искусственного интеллекта).

Изобретение, реализуемое посредством компьютера (далее будет называться компьютерным изобретением) – это решение, относящееся к совокупности компьютерного (вычислительного) средства общего или специального назначения и программного обеспечения, управляющего работой этого компьютерного средства. Реализация компьютерных изобретений часто носит распределенный характер: компьютер, сеть, сервер(ы), пользовательские устройства. Материально-технические средства, реализующие компьютерное изобретение, сами по себе чаще всего стандартны и общеизвестны. При этом они не могут функционировать и решать техническую задачу без программного обеспечения, которое конфигурирует сочетание известных материально-технических средств и организует взаимодействие между ними для решения данной задачи.

Программное обеспечение как таковое не может быть заявлено в качестве объекта изобретения. В соответствии с пп. 5 п. 5 ст. 1350 ГК РФ программы для ЭВМ отнесены к решениям, не являющимся изобретениями. Эта норма разделяет два упомянутых выше режимами правовой охраны, рассматривая компьютерную программу как конкретную форму выражения результата интеллектуальной деятельности, а изобретение — как объект, характеризующий сущность технического решения при многообразии форм его возможной реализации. При этом любое упоминание программы в качестве родового понятия в формуле изобретения приводит к тому, что заявляемый объект признается не имеющим принципиальной патентоспособности¹.

Способ, реализующий алгоритм функционирования материально-технических средств для решения поставленной технической задачи, является наиболее подходящим объектом изобретения для получения правовой охраны технологии в сфере ИТ. Согласно определению, приведенному в п. 1 ст. 1350 ГК РФ, способ как объект изобретения представляет собой процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Применительно к изобретениям в сфере ИТ материальными средствами могут быть, например, запоминающее устройство, процессор, средства ввода-вывода, сеть связи, сервер и т. п.

В контексте обработки данных информация не может рассматриваться в отрыве от своего носителя, такого как, например, сигнал, который очевидно представляет собой материальный объект. Поэтому обработка данных, с которой зачастую связана суть решений в сфере ИТ, должна быть отнесена к процессам осуществления действий над материальным объектом при помощи материальных средств². В качестве еще одного объекта изобретения при патентовании изобретений в сфере ИТ целесообразно заявлять систему или устройство, реализующее соответствующий способ.

Основываясь на опыте патентования компьютерных изобретений, можно заключить, что основной проблемой, как правило, является вопрос принципиальной патентоспособности заявляемого решения. Дан-

¹ Толковый словарь современной компьютерной лексики / В. Дорот, Ф. Новиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 604 с.

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316.

ный вопрос включает, по меньшей мере, одну из трех составляющих: не относит ли указанное в патентной формуле родовое понятие заявленное решение к одному из тех, которые не являются изобретением; не являются ли признаки, характеризующие заявленное в качестве изобретения решение, нетехническими; и не является ли результат, достигаемый при осуществлении заявленного решения, нетехническим результатом.

Процесс экспертизы заявок на изобретение в этой части обычно строится следующим образом. Сначала эксперт проверяет, является ли заявленное решение в принципе охраноспособным в качестве изобретения, то есть не относит ли родовое понятие, указанное в патентной формуле, заявленное решение явным образом к «иным решениям», не являющимся изобретениями как таковыми согласно п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Если родовое понятие не относит заявляемое решение к программам для ЭВМ, математическим методам, правилам интеллектуальной или хозяйственной деятельности как таковым, экспертиза проверяет, может ли заявляемое решение быть признано техническим. Для этого необходимо дать ответ на следующие вопросы:

- является ли решаемая проблема, указанная в материалах заявки на изобретение, технической;

- имеет ли результат, указанный заявителем, технический характер;

- обеспечивают ли признаки изобретения, указанные в формуле изобретения, решение указанной технической задачи с достижением указанного технического результата?

Под решаемой задачей или, в другой трактовке, проблемой понимают конкретную общественную потребность, для удовлетворения которой создается изобретение, либо техническую проблему, которая формулируется на основе анализа уровня техники и преодоление которой позволит достичь ожидаемого технического результата. При формулировке технической задачи или проблемы целесообразно указывать на преодоление или устранение неких конкретно сформулированных технических недостатков ближайшего аналога из уровня техники или улучшение неких конкретных показателей, присущих материальным объектам, а не на общественно или экономически полезные эффекты.

Наличие технического результата является субкритерием при оценке технического характера изобретения. Технический результат представляет собой: явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосред-

ственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризуется физическими, химическими или биологическими параметрами.

Технический результат, достигаемый компьютерным изобретением, не рекомендуется формулировать как, например, снижение стоимости продукта, повышение рентабельности производства, эффективности продаж, обучения, повышение интереса пользователей к продукту, упрощение решения математических уравнений и т. п. С точки зрения экспертизы, подобные формулировки явным образом указывают на нетехнический характер достигаемого результата.

Вместо этого целесообразно формулировать технический результат так, чтобы он указывал на объективно проявляющееся изменение конкретных характеристик материальных объектов. Например, технический результат может быть сформулирован как сокращение времени на обработку информации, производимую компьютером (процессором). Технический результат целесообразно формулировать, например, как: увеличение объема информации, хранимой в памяти, или увеличение скорости передачи информации по каналу, повышение защищенности информации, или предотвращение несанкционированного доступа к информации, хранимой в базе данных. Следует понимать, что указанные формулировки представляют собой лишь некоторые из возможных примеров результатов, проявляющихся в объективном изменении параметров материальных объектов. Они с большей вероятностью будут рассмотрены как имеющие технический характер в процессе экспертизы заявки на компьютерное изобретение.

В процессе рассмотрения заявки на изобретение заявитель при необходимости вправе изменить формулировку технического результата при условии, что указываемый другой результат основан на сведениях, представленных в материалах заявки. Такое изменение возможно, если предлагаемый другой технический результат вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники (примеров осуществления изобретения, известных средств, научных знаний о законах природы). В таком случае уточнение технического результата может быть принято экспертизой.

Помимо технического характера решения, выраженного совокупностью технических признаков в формуле изобретения, а также указания задачи (проблемы) и достигаемого результата, в материалах заявки следует обосновать причинно-следственную связь между техническими признаками и предлагаемым техническим результатом. Отсутствие или недостаточность такого обоснования может поставить под сомнение

достижимость технического результата заявленной совокупностью признаков, а также соблюдение требований ясности характеристики изобретения и достаточности раскрытия его сущности в материалах заявки.

Если у экспертизы нет сомнения в принципиальной патентоспособности заявленного изобретения, поскольку задача (проблема), сочетание признаков и достигаемый результат убедительно представлены как имеющие технический характер, далее экспертиза переходит к проверке соответствия изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Необходимо отметить следующую особенность подхода экспертизы к оценке принципиальной (и не только) патентоспособности компьютерных изобретений. Любому специалисту очевидно, что компьютер или любое другое вычислительное средство не состоит исключительно из сочетания аппаратных компонентов, а для выполнения конкретных поставленных перед ним задач он конфигурируется и управляется соответствующим программным обеспечением. Следовательно, говоря о патентоспособности компьютерного изобретения, было бы неправильно рассматривать в качестве технических признаков изобретения исключительно сочетание его аппаратных компонентов, — которые зачастую универсальны и известны в этом качестве, — не принимая в расчет его программную составляющую, без которой не может быть решена поставленная заявителем задача и достигнут заявленный результат.

Тем не менее, ставя под сомнение принципиальную патентоспособность заявленного решения, экспертиза часто аргументирует свою позицию тем, что указанные в формуле технические средства, понимаемые как сочетание аппаратных средств, не претерпевают каких-либо конструктивных изменений, а все отличия от известных решений сводятся к характеристике компьютерной программы, которая не является изобретением как таковая. То есть к компьютерным изобретениям применяется подход, как бы разделяющий изобретение на аппаратную (общезвестную) и программную (не являющуюся изобретением) части. Такой подход представляется спорным и противоречащим самой сущности компьютерных изобретений, на что целесообразно обращать внимание экспертизы в ходе переписки по заявке на изобретение с привлечением в случае необходимости соответствующей справочной литературы.

В качестве иллюстрации, приведем примеры из практики рассмотрения заявок на компьютерные изобретения в Роспатенте.

В патенте РФ № 2762157 (опубл. 16.12.2021) охарактеризовано изобретение, относящееся к способу изоляции пакетов данных, передава-

емых по сетям общего пользования, реализуемый модулем изоляции пакетов данных, встраиваемым между сетевым адаптером и модулем протоколов канального уровня для обработки пакетов данных. Модуль вычисляет смещение относительно начала обрабатываемого пакета данных, создает копию исходного пакета, инициализирует и заполняет структуру сопроводительных данных для обрабатываемого пакета данных.

В качестве технического результата указано повышение безопасности обмена данными в сети передачи данных.

В ходе рассмотрения заявки экспертом Роспатента не был поставлен под сомнение технический характер заявляемого изобретения и достигаемого результата, то есть формулировка технического результата, а также технической проблемы, решаемой изобретением, не вызвала у экспертизы сомнений в принципиальной патентоспособности заявляемого объекта. При этом возражения экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня с учетом иностранного источника были сняты за счет уточнения формулы изобретения.

Несколько иная ситуация сложилась при рассмотрении изобретения, описанного в патенте РФ № 2754199 (опубл. 30.08.2021). Была заявлена группа изобретений — способ и система электронной торговли через общественную вещательную среду, позволяющие пользователю, просматривающему контент через общественную вещательную среду, такую как, например, телевидение, получать информацию о заинтересовавших его товарах и услугах, представляемых в данном контенте, путем записи короткого фрагмента звуковой дорожки, соответствующей демонстрируемому контенту, при помощи мобильного устройства пользователя, отправки сделанной записи на сервер, где идентифицируется соответствующий контент вплоть до конкретных кадров, представленные в этих кадрах товары и/или услуги, и на мобильное устройство пользователя передаются данные об идентифицируемых товарах и/или услугах, позволяющие пользователю приобрести интересующие товары или услуги.

В данном случае первоначально в качестве технического результата в материалах заявки было указано «повышение качества подбора для пользователя товаров и/или услуг на основании контента, транслируемого общественной вещательной средой, сокращение времени, необходимого пользователю на приобретение заинтересованного товара и/или услуги на основании вещания общественной вещательной среды».

Экспертиза поставила под сомнение достаточность раскрытия в описании изобретения причинно-следственной связи между совокупностью технических признаков изобретения в формуле и указанным тех-

ническим результатом, а также объективность проявления технического результата. Основанием этому послужил довод о том, что в описании не подтверждено, что использование алгоритма, реализуемого изобретением, значительно сокращает время приобретения товара по сравнению с иными известными способами, и не приведены конкретные временные показатели, за которые один и тот же покупатель приобретет товар по алгоритму, раскрытому в заявленном решении, в сравнении с иными известными способами приобретения товаров в подобных условиях.

Заявитель уточнил технический результат в виде «обеспечение идентификации товаров и/или услуг, представленных в кадрах видеоконтента, транслируемого общественной вещательной средой», что было принято экспертизой как объективно проявляющийся результат, достижимость которого сочетанием признаков изобретения подтверждена материалами заявки, и изобретение было признано патентоспособным.

Подводя итог, отметим, что при рассмотрении заявок на компьютерные изобретения в Роспатенте «камнем преткновения» часто является вопрос принципиальной патентоспособности изобретения, в связи с чем при составлении заявки на такое изобретение требуется последовательное и логически выверенное обоснование технического характера изобретения и достигаемого им результата.

Следует отметить, что в настоящее время методология оценки патентоспособности изобретений, одним из главных критериев которой выступает технический результат, претерпевает изменения, отразившиеся, в частности, в недавно принятой редакции Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений³, где получение результата, который не является техническим, было исключено из условий отнесения заявленного изобретения к объектам, не являющимся изобретениями как таковым, и отнесено к условиям признания изобретения не соответствующим условию патентоспособности, установленному первым абзацем п. 1 ст. 1350 ГК РФ. Данное изменение ни в коей мере не исключает необходимости формулировки технического результата в соответствии с вышеизложенными рекомендациями.

Повысить шансы на успех при получении патента на компьютерное изобретение можно, используя при составлении заявки на патент так

³ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107.

называемое «правило трех Т»: «Изобретение должно быть направлено на решение технической задачи, характеризоваться техническими признаками и обеспечивать при своем осуществлении достижение технического результата».

Список использованных источников

1. Толковый словарь современной компьютерной лексики / В. Дорот, Ф. Новиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 604 с.
2. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316.
3. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КОМПЬЮТЕРНО-РЕАЛИЗУЕМЫХ СПОСОБОВ, ОСНОВАННЫХ НА МОДЕЛИРОВАНИИ

TECHNICAL CHARACTER OF COMPUTER REALIZED METHODS BASED ON SIMULATION

Н. В. Романова,

*начальник Центра патентных услуг
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского»,
зам. директора ООО «ПатентВолгаСервис»,
российский и евразийский патентный поверенный,
Саратов, patent@sgu.ru*



N. V. Romanova,

Patent Attorney, Head of the Patent Services Center of Saratov State University, Deputy Director of PatentVolgaService LLC, Saratov, Russia, patent@sgu.ru

Проанализировано, какие признаки в способах, основанных на моделировании, нельзя отнести к признакам, имеющим технический характер, а какие можно. Рассмотрены примеры таких признаков. Даны рекомендации по составлению формулы изобретения.

The features in modeling-based methods that can be attributed to signs of a technical character are analyzed. Examples of such features are considered. Recommendations on the formulation of the claims are given.

Ключевые слова: изобретение, техническое решение, моделирование.

Key words: invention, technical solution, modeling.

Из анализа норм патентного законодательства РФ^{1, 2} следует, что способ как объект изобретения представляет собой техническое решение, если независимый пункт формулы на способ содержит признаки, характеризующие действие над материальными объектами с помощью материальных средств, обеспечивающие достижение технического результата.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть IV: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020), пункты 1, 5 ст. 1350.

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. Приказ Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316, пункты 49, 50.

Рассмотрим, какие же признаки в способах, включающих моделирование реальных объектов, нельзя отнести к признакам, имеющим технический характер, то есть к признакам, характеризующим действие над материальным объектом с помощью материальных средств.

В уровне техники под моделированием понимают исследование каких-либо явлений, процессов или систем путем построения и изучения их моделей, в частности, абстрактных или математических. При этом известно, что математическое моделирование — это идеальное научное знаковое формальное моделирование, при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а исследование модели проводится с использованием тех или иных математических методов [1].

Для построения модели необходимо снятие входных данных, на основе которых строят модель реального объекта. Несмотря на то, что сведения о таких данных подразумевают проведение измерений с реальных объектов, сам по себе процесс такого измерения не может являться подтверждением технического характера решения. Это и понятно, так как при создании математических моделей реального объекта всегда используют результаты измерений в отношении реального объекта для получения его более адекватной модели. Поэтому признак «проведение измерений» отражает лишь общее предписание относительно необходимости сбора данных об измеряемых параметрах реального объекта, и, соответственно, является лишь одним из общеизвестных этапов моделирования объекта с использованием цифровых близнецов.

Как правило, при реализации способов используется материальное средство — компьютер, выполняющий соответствующие вычисления. Если компьютер является стандартным средством для осуществления соответствующих вычислительных алгоритмов, то сам факт его использования не позволяет сделать вывод о техническом характере решения.

Другое дело, когда признаки независимого пункта формулы изобретения подразумевают, например: какие-либо технические нововведения в процесс измерений; выбор определенных параметров измерений; проведение измерений в том или ином режиме для использования их результатов при моделировании и для осуществления по результатам моделирования обратной связи с реальным объектом (например, регулировку протекания какого-либо процесса, внесение изменений в реальный объект и т. п.). Такие признаки могут быть отнесены к материальным действиям над материальными объектами с помощью материальных средств.

Для вывода о техническом характере способа важно также проанализировать достигаемый результат. Заявленное решение признается

относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в частности, если совокупность признаков, которыми оно охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивает получение результата, который не является техническим³. То есть, изобретение, как техническое решение, предполагает получение именно технического результата. При оценке, является ли результат техническим, необходимо определить, за счет каких признаков он достигается.

Проиллюстрируем вышесказанное на примерах.

Пример 1. Компьютерно-реализуемый способ комплексного автоматизированного моделирования технологии возделывания сельскохозяйственных культур, включающий сбор данных о свойствах полей, климатических характеристиках, типовых технологических картах, о целевых и балластных культурах; построение модели на основе собранных данных по определенному алгоритму; выбор приоритетного варианта севооборота, либо корректировка критериев расчета [2].

Под сбором данных в этом примере понимается задание исходных параметров, то есть процесс их введения в систему обработки информации. Какие-либо особые технические средства или особая последовательность действий, используемых в вышеуказанном сборе данных, не отражены в формуле. Использование в формуле признака «сбор данных» не может служить подтверждением технического характера данного способа. Используемый в способе компьютер также является типовым техническим средством без конструктивной модификации, применяемый по своему прямому назначению, а именно, в качестве средства хранения и исполнения компьютерной программы по моделированию технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Кроме того, отсутствует обратная связь между полученной моделью и внесением по результатам моделирования изменений в реальный объект. Признаки характеризуют вычислительно-логические операции, используемые для представления информации (варианты севооборота), которая применяется в хозяйственной деятельности. В данном примере результат — повышение урожайности — достигается благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении хозяйственной деятельности на основе установленных правил, выраженных в программном исполнении, то есть вся совокупность признаков независимого пункта формулы направлена на достижение результата, не имеющего технический характер. При этом родовое понятие характерно для математических методов, оно прямо

³ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Приказ Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316, пункт 36.

относит заявленное решение к решениям, которые не являются изобретениями. Данный способ не носит технический характер.

Пример 2. Компьютерно-реализуемый способ информационного моделирования геологической среды объекта капитального строительства (ОКС) в течение его жизненного цикла, характеризующийся тем, что включает получение исходных данных (ИД) путем измерения петрофизических параметров геологической среды площадки строительства ОКС по скважинным данным и по результатам площадных исследований; построение трехмерной инженерно-геологической модели по выбранному алгоритму; непрерывный мониторинг геологической среды, включая инженерно-геологическую, геокриологическую и гидрогеологическую ситуации на площадке строительства в течение жизненного цикла ОКС для получения актуальных данных о состоянии геологической среды; актуализацию модели по результатам мониторинга на различных стадиях жизненного цикла; формирование прогноза инженерно-геологических процессов на основе учета данных по видам мониторинга для корректировки планов размещения ОКС, эксплуатации или принятия мер по устранению рисков.

Операции измерения петрофизических параметров и их непрерывный мониторинг используются в способе только для построения моделей, их актуализации и верификации. Полученные модели используются для прогнозов и принятия решений при ведении хозяйственной деятельности. Модели используются при оценке информации, полученной на основе математического метода, выраженного в программном исполнении. Родовое понятие также относит способ к решениям, которые не являются изобретениями. Технический результат – обеспечение безопасной эксплуатации ОКС за счет снижения инженерно-геологических рисков. В данном случае обеспечение безопасной эксплуатации ОКС обусловлено только принципом моделирования. В указанном решении строят модель геологической среды ОКС, которая учитывается при создании цифровых моделей, при этом качество моделей ОКС будет выше за счет более полного учета состояния геологической среды. Как следствие, обеспечивается безопасная эксплуатация ОКС. Таким образом, указанный результат достигается не за счет модификации аппаратных средств или изменения характера взаимодействия этих средств, а исключительно за счет применяемых вычислительно-логических операций, выраженных в программном исполнении. Способ в такой формулировке не является техническим решением.

Пример 3. Способ информационного моделирования бизнес-процессов жизненного цикла производственного объекта, включающий: построение моделей ИМодели-1, ИМодели-2 и ИМодели-3, ИМодели-4 и

ИМодели-5, выбор на моделях виртуальных ИТочек, предназначенных для снятия и управления данными, при этом для выбора ИТочек структурируют, как минимум, одну технологическую операцию, как минимум, одного производственного процесса, который является частью бизнес-процесса каждого из этапов жизненного цикла, при этом данные управления, исполнения и/или результата соответствующей технологической операции представляют в виде атрибутивных данных конкретных ИТочек, основополагающим параметром которых являются их трехмерные координаты; воплощение виртуальных ИТочек соответствующей ИМодели в виде реальных ИТочек за счет размещения на производственном объекте информационных или информационно-исполнительных электронных устройств; группировку ИТочек в цепочку, по крайней мере, одной технологической операции, как части, как минимум одного производственного процесса; организацию обмена информацией по актуализации данных в определенные промежутки времени между реальными и виртуальными воплощениями ИТочек ИМоделей; сохранение на сервере организации, осуществившей этап «проектирование», ИМодели-1, ИМодели-3 и ИМодели-5, а также ИМодели-2 и ИМодели-4 со всеми изменениями данных; взаимодействие всех ИМоделей; сохранение атрибутивных данных ИТочки соответствующей ИМодели; управление атрибутивными данными ИТочек на основе уникального кода без использования технологий информационного моделирования, связь и передачу данных между, как минимум, одним реальным и виртуальным воплощением ИТочки соответствующей ИМодели, в том числе и удаленно [3].

Модели в данном способе используются для управления реальными объектами. При этом воплощение виртуальных ИТочек соответствующей ИМодели осуществляют в виде реальных ИТочек за счет размещения на производственном объекте информационных или информационно-исполнительных электронных устройств. Кроме того, организуют обмен информацией по актуализации данных в определенные промежутки времени между реальными и виртуальными воплощениями. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей объемной информационной модели до уровня информационно-исполнительной модели, в виде адаптированных данных по виртуальным ИТочкам промышленного объекта, которые в реальном воплощении имеют информационные и/или информационно-исполнительные электронные устройства. В данном примере, несмотря на то, что родовое понятие относит объект к решениям, которые не являются изобретениями, содержатся признаки, которые представляют собой действия, совершаемые над материальными

объектами с помощью материальных средств, что в совокупности обеспечивает технический результат. Решение имеет технический характер.

Пример 4. Способ оценки баланса поступления, использования и распределения природного газа в газотранспортной системе (ГТС), характеризующийся тем, что регулярно в режиме реального времени измеряют входные, выходные и промежуточные параметры газового потока ГТС в точках учета, оборудованных приборами измерений; получают балансовую модель ГТС путем расчета параметров газового потока в фиксированных и произвольно выбранных точках, определяют величину критерия небаланса расчетно-методического характера (НРМХ), при значении упомянутого критерия меньше нуля считают, что в ГТС не обеспечивается нормируемый небаланс, и проводят дополнительную поверку приборов измерения ГТС и поиск точек утечек газа.

В данном примере полученная модель на основе проводимых в режиме реального времени измерений в определенных точках используется для осуществления действий над объектом моделирования. Результат — повышение эффективности работы ГТС за счет возможности определения зоны небаланса с последующей корректировкой — следует отнести к техническому. Следовательно, решение носит технический характер.

Пример 5. Способ создания 3D модели наземно-подземного объекта, включающий лазерное сканирование наземного объекта в координатах его местоположения с последующим созданием его 3D модели, определение местоположения подземной части объекта в тех же координатах, осуществление бурения скважин с отбором проб грунта, по которым определяют их состав и физико-механические свойства, по полученным данным определяют геологическое строение массива пород и создают 3D модель геологического пространства, в которую вписывают подземную часть объекта в тех же координатах, что и наземная часть, после чего создают или корректируют 3D модель объекта в наземной и подземной частях с учетом данных 3D модели геологического пространства [4].

Несмотря на родовое понятие, формула включает операции и их последовательность, которые очевидно относят данное решение к техническим. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств.

Пример 6. Способ управления системой добычи углеводородов, состоящий в том, что собирают данные системы добычи; выполняют моделирование на основе собранных данных, модели жидкости и полностью связанного набора уравнений; ускоряют сходимость решения для моде-

лирования путем уменьшения появлений отрицательной подвижности компонентов во время моделирования; и выводят управляющие параметры, определенные для решения для использования с системой добычи [5].

Решение носит технический характер, так как способ обеспечивает получение управляющих параметров для оптимальной эксплуатации каждой из скважин, поскольку они требуют конкретных и отличающихся давлений на штуцере, расходов, средств интенсификации притока для общей добычи скважин.

Выводы

Использование в независимом пункте формулы только признаков, характеризующих получение входных данных, на основе которых создают модели, не может служить подтверждением технического характера способа, поскольку данные операции являются типовыми операциями, используемыми в моделировании. Решение в этом случае касается математического алгоритма обработки входных данных, процесса вычислений на основании известных входных данных. Если совокупность признаков заявляемого способа представляет собой процесс обработки цифровых данных посредством нового алгоритма, он не может быть отнесен к техническому решению, поскольку обрабатываемые данные, используемые для реализации вычислений, не являются материальными объектами.

Если совокупность признаков включает признаки, касающиеся внесения изменений в процесс измерений, выбора определенных параметров измерений, либо их измерения или использования при моделировании, а по результатам моделирования осуществляют обратную связь с реальным объектом, такие признаки могут быть отнесены к действиям, осуществляемым над материальными объектами с помощью материальных средств.

При составлении формулы на объекты, включающие операции моделирования, следует, по возможности, не применять в названии формулировку «способ моделирования». Включение в название признака «Компьютерно-реализуемый способ...» не делает его техническим решением. Если компьютер является стандартным средством для осуществления соответствующих вычислительных алгоритмов, сам факт его использования не позволяет сделать вывод о техническом характере решения. Включение же в формулу признаков, обеспечивающих взаимосвязь получаемых моделей с реальным объектом (воздействие на него), придает рассматриваемым способам технический характер, который усиливается наличием технического результата, достигаемого не за счет моделирования (математического алгоритма).

Список использованных источников:

1. Штерензон В. А., Моделирование технологических процессов. — URL: <https://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/shterenzon.pdf>, опубл. 2010, с. 14.
2. Куликов Ю. А., Легеньков И. Е. Способ комплексного автоматизированного моделирования технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Заявка РФ № 2022123251, дата публикации 29.02.2024.
3. Бочаров М. Е. Способ и система информационного моделирования бизнес-процессов жизненного цикла производственного объекта. Патент РФ № 2686006, дата публикации 23.04.2019.
4. Середин В. В., Лобанов В. А., Чернов А. Г., Андрианов А. В. Способ BIM проектирования наземно-подземного объекта. Патент РФ № 2699257, дата публикации 04.09.2019.
5. Танджет Брюс Э. Строительство скважины с управлением давлением, системы операций и способы, применимые для операций с углеводородами, хранения и добычи растворением, патент РФ № 2563865, дата публикации 20.09.2015.

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СПОРАХ О НАРУШЕНИИ ИТ-ПАТЕНТА

FORENSIC ANALYSIS ON IT PATENT INFRINGEMENT DISPUTES

А. А. Эккарт,

*патентный специалист ООО «ИНКО ПАТЕНТ»,
Новосибирск, a.ekkart@incopatent.ru*

A. A. Ekkart,

Patent specialist of INCO PATENT LLC, Novosibirsk, Russia,
a.ekkart@incopatent.ru



Е. Л. Шехтман,

*российский и евразийский патентный поверенный,
директор «ИНКО ПАТЕНТ», ст. преподаватель НГУ,
Новосибирск, Российская Федерация, es@incopatent.ru*

E. L. Shekhtman,

Patent attorney, Director of INCO PATENT LLC,
Senior lecturer of NSU, Novosibirsk, Russia, es@incopatent.ru



Получение патента на изобретение, основанное на применении программы для ЭВМ, является непростой задачей для патентных специалистов. Еще более сложной процедурой является выявление нарушения таких патентов. Необходимо установить соответствие последовательности действий или системы нарушителя формуле, а не сравнивать код. При этом, нарушители могут скрывать детали работы продукта. Авторы на примере реального судебного спора рассуждают о возможностях установления нарушения ИТ-патентов.

Obtaining a patent for an invention based on the use of computer software is a challenging task for patent specialists. Even more complex is the procedure of identifying infringements of such patents. It is necessary to evaluate the correspondence between the method or the system used by the infringer and the claims, rather than comparing the program code. We need take into account that infringers may conceal details of the product's operation. Authors discuss the possibilities to prove the infringements of IT patents using a real court case as an example.

Ключевые слова: изобретение, судебная защита исключительных прав.

Key words: invention, infringement of patent rights, patent rights prosecution.

В законодательстве Российской Федерации возможности правовой охраны в качестве изобретений технических решений, представляющих собой способ с использованием программ для ЭВМ, достаточно ограничены. Для отнесения к объектам патентного права компьютерно-реализуемого способа, описывающего алгоритм работы программы для ЭВМ, необходимо показать, что этот способ является техническим решением, то есть соблюдается требование «технического характера» решения.

Согласно п. 59 Правил [1], заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением. В частности, в п. 2.4.36 Руководства [2] говорится, что заявка на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемых с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением.

Таким образом, алгоритм может быть признан способом, если за счет него достигается технический результат, который, в частности, может выражаться, например, в защите ЭВМ от ботовых атак, т. е. обеспечении постоянной работоспособности сайта. При соблюдении условий патентоспособности, установленных ст. 1350 ГК РФ, такое техническое решение способно получить патентную охрану в качестве изобретения.

При этом сложности часто возникают не только в процессе экспертизы Роспатента в рамках установления технического характера конкретного алгоритма, но и при установлении нарушения запатентованного компьютеризированного способа. Это связано, в частности, с тем, что одна и та же логика и последовательность действий, т. е. один и тот же способ, могут быть выражены в программном продукте с использованием разных языков программирования и разным образом. В связи с этим установление нарушения путем сравнения программных кодов не всегда является возможным. Также важно отметить, что во многих случаях, даже имея программный код потенциального нарушителя, однозначное выделение из него способа может быть крайне трудоемко в связи со сложной структурой программного продукта. Проведение экспертизы путем сравнения

двух программ может привести к ложным выводам относительно нарушения патента, т. к. сама программа может содержать куда больше признаков и функций, нежели указано в независимом пункте патентной формулы. Более того, сами программы являются объектами авторского права, поэтому их сравнение является бессмысленным для целей установления нарушения исключительного права на изобретение.

Ввиду этого, в рамках патентных споров, касающихся нарушения прав на IT-патенты, экспертиза часто сводится до уровня сравнения описания технологии потенциального нарушителя с признаками независимого пункта формулы изобретения.

В частности, такой подход для установления нарушения патента использовался в рамках производства по делу № А40-29590/2020, где эксперту для анализа были предоставлены в том числе: копия патента на изобретение № 2686003 [3]; протоколы осмотра сайтов: www.samsung.com; developer.samsung.com; www.google.com; www.cybersource.com и иные протоколы осмотра сайтов, содержащих описание технологии потенциального нарушителя; протокол осмотра мобильного приложения *Samsung Pay* и информационный буклет *Samsung Pay*. Однако нарушители в своих рекламных материалах могут не раскрывать всех деталей работы их программного продукта. В таких случаях возможно устанавливать использование признаков, прямо не указанных в описании технологии потенциального нарушителя такими словами, как они названы в формуле изобретения, — по косвенным упоминаниям, следуя формальной логике. Например, если в формуле изобретения охарактеризован способ бесконтактной оплаты при помощи мобильного устройства, содержащего NFC-метку, а в описании технологии потенциального нарушителя наличие NFC-метки не упоминается напрямую, но в описании раскрывается, что оплата производится с использованием технологии NFC, а терминал оплаты включает считыватель NFC-метки, то из этого очевидным образом следует, что нарушитель использует мобильное устройство с NFC-меткой. Также установление использования признаков, нераскрытых в описании технологии потенциального нарушителя, может осуществляться посредством проведения дополнительного технического исследования.

Важно отметить, что для таких технических исследований может потребоваться использование дополнительных технических средств. Проведение технического исследования может осуществляться посредством эксплуатации программного продукта потенциального нарушителя, что также было сделано экспертом в рамках экспертизы по вышеупомянутому делу. Для этого эксперту был предоставлен смартфон с предустанов-

ленным приложением *Samsung Pay*, а также посредством демонстрации функционирования программного продукта потенциальным нарушителем. Так эксперт мог проанализировать использование признаков изобретения при непосредственной эксплуатации приложения *Samsung Pay*.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. Вопрос об использовании признаков должен быть сформулирован в отношении каждого независимого пункта формулы в отдельности, поскольку для установления нарушения прав на изобретение достаточно использование каждого существенного признака хотя бы одного независимого пункта формулы, необязательно всех независимых пунктов.

При этом разделение независимых пунктов на отдельные признаки относится к компетенции экспертов и специалистов. От того или иного разделения может зависеть установление факта использования изобретения. В частности, если признак способа характеризует этап и выполнение данного этапа с использованием определенного компонента компьютера, разделение такого признака на два отдельных признака для анализа — действие, совершаемое на данном этапе, и то, какими техническими средствами это действие совершается, может приводить к другим выводам. Например, если нарушитель изменит средства выполнения этапа на эквивалентные, то при оценке использования признака, характеризующего средство выполнения этапа, отдельно от действия, совершаемого этим средством, эксперт может прийти к выводу об отсутствии использования признака, характеризующего средство выполнения. Тогда как при оценке использования признака без его дробления на действие и средство выполнения эксперт мог бы прийти к выводу об использовании признака или эквивалентного ему, т. к. оба элемента выполняют одну и ту же функцию.

Другой пример. В рамках подготовки иска по делу № А45-5068/2023 было составлено заключение специалиста с целью установления использования признаков независимых пунктов формулы изобретения по патенту № 2768567 [4] в технологии *Servicepipe Cyber*, принадлежащей ответчику. Большинство признаков независимых пунктов формулы следовали из описания напрямую и были раскрыты в рекламных материалах ответчика теми же словами, что и в формуле изобретения. Однако,

некоторые из признаков не упоминались на сайте вовсе, что требовало дополнительного исследования.

Так, в частности, в формуле изобретения содержится признак *«полученные метрики сводят в единый вектор факторов запроса и выполняют нормализацию»*. Такой признак не был описан в буклете, описывающем технологию *Servicepipe Cyber*. Тем не менее, в указанном буклете раскрывалось сведение метрик в вектор факторов запроса, а также применение машинного обучения для анализа данного вектора. Обоснование использования указанного признака на основании информации из буклета было приведено по косвенным упоминаниям путем следования формальной логике с использованием специальных технических знаний и научно-технической литературы. Согласно современным научно-техническим знаниям в области информационных технологий все известные алгоритмы машинного обучения, за исключением алгоритма, основанного на древе принятия решений, требуют предварительного проведения того или иного вида нормализации данных. Таким образом, в рамках заключения специалиста был сделан вывод о том, что если в технологии *Servicepipe Cyber* используется алгоритм машинного обучения, не основанный на древе принятия решений, в технологии должна осуществляться предварительная нормализация вектора факторов запроса, и, как следствие, указанный признак используется в технологии как таковой.

Другой признак — *«осуществляют дополнительную проверку в отношении подозрительного пользователя для уточнения его легитимности, при этом на основании осуществления анализа его поведения предлагают ему для решения генерируемую компьютерной системой задачу с применением криптографических алгоритмов с использованием асимметричного шифрования»* требовал дополнительного технического анализа. В рекламных материалах технологии *Servicepipe Cyber* упоминалось, что в отношении подозрительного пользователя осуществляется дополнительная проверка JS-стека браузера. Тем не менее, в буклете не раскрывалось, какой именно криптографический алгоритм — симметричный, асимметричный или их сочетание применяется.

Ввиду того, что запатентованная технология и технология потенциального нарушителя направлены на предотвращение вредоносных автоматизированных атак, для установления конкретного используемого алгоритма технический анализ заключался в проверке реакции программного продукта на обычное пользовательское поведение, подозрительное поведение и ботовое поведение путем имитации каждого из них на ресурсе, находящимся под защитой потенциального нарушителя.

Был выявлен ряд сайтов, доступ к которым определялся IP-адресами ООО «Сервисспайп», после чего на этих сайтах установление реакции технологии на обычное пользовательское поведение было проверено прямым заходом на сайт через браузер. В результате технология защиты предоставляла доступ к сайту, в связи с чем у пользователя оставалась возможность пользоваться ресурсом. Ботовое поведение, как и подозрительное, имитировалось разными способами.

Большинство ресурсов, находящихся под защитой ООО «Сервисспайп», идентифицировали такое поведение как подозрительное, и в результате в командной строке появлялся код криптографической задачи. В этом коде содержался открытый RSA-ключ. Согласно статье [5] об алгоритме RSA в асимметричном шифровании используют два ключа: публичный (открытый) и приватный (закрытый), где закрытый ключ — это ключ дешифрования, а открытый ключ — ключ шифрования. Там же указано, что в RSA-алгоритме шифрования также используют два ключа: приватный и публичный [5]. Из этого следует, что RSA-алгоритм является криптографическим алгоритмом, использующим асимметричный метод шифрования. Таким образом, использование упомянутого признака в технологии *Servicpipe Cybert* было установлено.

На основании сказанного становится очевидным, что для установления нарушения IT-патента как специалист, так и эксперт должны обладать и юридическими компетенциями, и техническими в соответствующей области техники.

Отсутствие специальных технических знаний может свести установление нарушения к исключительно формальному подходу сравнения текстов рекламных материалов и описания к патенту. Однако такой подход сравним с лингвистической экспертизой, которая не может применяться при установлении нарушения патента. Сопоставление должно проводиться исходя из существа технологий, а не слов, которыми эти технологии обозначены.

Отсутствие же юридических знаний и опыта в составлении патентных заявок у специалиста или эксперта может привести к чрезмерному сужению объема патентной охраны, т. к. технический специалист также может подходить к интерпретации признаков патента исключительно формально. Анализ эквивалентности признаков, в свою очередь, не представляется возможным без сочетания технических и юридических компетенций, т. к. требует одновременно глубоких технических познаний и юридического понимания того, что из себя представляют понятия «сущность изобретения», «технический результат», «равноценность средств замены» и «из-

вестность средств замены до даты приоритета изобретения». При этом определение нарушения патента на изобретение не может проводиться без анализа эквивалентности средств замены, если использование признаков не было установлено напрямую, т. к. это будет приводить к неправомерному сужению объема охраны изобретения экспертами и судами.

Список использованных источников

1. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений. Утверждены приказом Минэкономразвития РФ от 21 февраля 2023 г. № 107).

2. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. Приказ Роспатента от 27.12.2018 № 236.

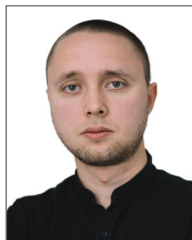
3. Гульченко В. Система электронных платежей. Патент РФ № 2686003, дата публикации 23.04.2019.

4. Золотарев В. Г., Барабанов А. А., Лексунин О. А. Способ и система предотвращения вредоносных автоматизированных атак. Патент РФ № 2768567, дата публикации 24.03.2022.

5. Calderbank M. The RSA cryptosystem: history, algorithm, primes. URL: <https://math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2007/REUPapers/FINALAPP/Calderbank.pdf>; дата обращения: 27.05.2024.

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИЗНАКОВ ФОРМУЛЫ ПРИ ОСПАРИВАНИИ ПАТЕНТА

ASSESSING THE CLAIM FEATURES RELATIONSHIPS DURING THE PATENT APPEAL



*К. К. Кузнецов,
патентный поверенный РФ, патентный юрист
ООО «ИНКО ПАТЕНТ», Новосибирск, kk@incopatent.ru*

K. K. Kuznetsov,
Patent attorney, Patent Lawyer of INCO PATENT,
Ltd., Novosibirsk, Russia, kk@incopatent.ru

Предлагается подход к определению, какой признак может быть разбит на составляющие элементы, а какой признак следует считать неделимым при оценке патентоспособности изобретения.

An approach to the problem that will allow to determine which features can be split up into components, and which features should be considered indivisible during assessing a patentability is proposed.

Ключевые слова: патентоспособность, изобретательский уровень, неделимость признака, технический результат изобретения.

Key words: patentability, inventive step, indivisibility of feature, technical result of invention.

При подготовке заявки на получение патента на изобретение, в частности, формулировании признаков патентной формулы стоит ряд задач. Необходимо подготовить формулу таким образом, чтобы описываемое в независимом пункте техническое решение:

- соответствовало фактическому материально воплощенному изобретению,
- отражало значимые улучшения, обеспечивающие патентоспособность решения и конкурентные преимущества на рынке,
- было раскрыто в достаточной степени широко в целях объема правовой охраны, но при этом с учетом риска последующего аннулирования патента.

В процессе патентования, а также в случае рассмотрения в Палате по патентным спорам возражения против выдачи патента, требуется проанализировать пункты формулы таким образом, чтобы объективно установить или опровергнуть патентоспособность технического решения с учетом уровня техники, выявленного экспертизой или приведенного заявителем в возражении.

При анализе формулы одним из ключевых аспектов является определение признаков, которые должны быть выявлены из уровня техники. Эти признаки могут быть разбиты как на самостоятельные элементы, например, признаки устройства/комплекса: один признак — один элемент устройства/комплекса, один способ соединения, одно свойство, так и представлять собой совокупность связанных конструктивно и/или функционально элементов: 2-3 конструктивных элемента и/или их свойств в составе одного признака. В рамках данной статьи не рассматривается вопрос соотношения формулы п. 44 Требований¹, определяющего требования к форме выражения признака, п. 81 Правил², устанавливающего возможную схему оценки технического решения на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень», и п. 83 Правил, определяющего требования к техническим решениям для соответствия изобретательскому уровню.

Формы выражения признака определяются п. 44 Требований: при раскрытии наличия нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием (...), обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение устройства, характеризующее наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением.

Тем не менее, вопрос дробления признаков по содержанию на отдельные составляющие остается открытым: какими критериями допустимо руководствоваться при установлении предела минимального дробления признака или его максимального расширения путем включения связанных элементов? Очевидно, что чем сильнее «дробятся» признаки, тем более вероятным становится обнаружение каждого «мелкого» признака обнаружение в уровне техники.

В дальнейшем будут использованы термины «функционально самостоятельный» и «функционально не самостоятельный» признаки, которые фигурируют в п. 16 Порядка проведения информационного поиска³: при

¹ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107.

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений. Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107.

³ Порядок проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем. Приказ Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107.

определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом (...), его назначение, функционально самостоятельные признаки, в том числе отличительные от наиболее близкого аналога, и относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Обратим внимание, что данный пункт предполагает зависимость одного признака от другого.

Исходя из требований к формулированию признаков, можно предположить, что включение нескольких элементов устройства/комплекса в содержание одного признака позволительно в случае «функционального и конструктивного единства», или только в случае «функционального единства», но с учетом взаимного расположения элементов. Представляется необходимым применение дополнительных критериев для установления «неделимого признака», описывающего несколько конструктивных элементов, свойств, так как «функциональное и конструктивное единство» не исключает возможности разделения описываемых признаками элементов и свойств патентуемого объекта. Необоснованное декларирование единства путем описания признака в соответствии с вышеуказанными критериями приведет к выдаче патента на изобретение, не обладающего изобретательским уровнем.

Прежде чем обсудить дело СИП-117/2022⁴, в котором автору довелось участвовать на стороне патентообладателя, хотелось бы отменить ряд иных дел, например, СИП-403/2021⁵. В постановлении Президиума СИП и решении СИП по этому делу установлено следующее: формула изобретения с целью определения его признаков не может дробиться на минимально возможные составляющие, и содержание признаков формулы изобретения в каждом конкретном случае определяется путем анализа содержания формулы и связи ее составляющих между собой. В решении Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи патента на изобретение № 2715172⁶ (будущее дело СИП-403/2021) в качестве «неделимого признака» Палата по патентным спорам приняла признак, характеризующий наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях основы для повышения сцепления

⁴ Решение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2024 по делу № СИП-117/2022.

⁵ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 № С01-2253/2021.

⁶ Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.01.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.09.2020 против выдачи патента Российской Федерации № 2715172.

именно с композитными линзами. Как указано в решении Роспатента, получение данной шероховатой поверхности направлено на изготовление карточки с гладкими внешними поверхностями (за исключением участков расположения текста или логотипа, имеющих матовый или шероховатый вид), и на обеспечение хорошей адгезии только между ламинирующими слоями основы. Исходя из содержания дела СИП-403/2021, заявителем была предпринята попытка разделить признак на самостоятельное понятие предмета «ламинирующие слои», понятие заявляемого свойства «шероховатая поверхность», назначение «для повышения сцепления с композитными линзами». Такое разделение Роспатент, СИП и Президиум СИП признали недопустимым, указывая на то, что в данном случае шероховатая поверхность имеет в качестве функционального назначения «сцепление с композитными линзами». Дополнительно отметим, что в решении СИП по данному делу также сделан вывод, что «при рассмотрении формулы спорного изобретения не следует произвольно выделять в формуле отдельные признаки без учета их взаимосвязи и влияния взаимосвязи данных признаков на достижение технического результата».

Также хотелось бы обратить внимание на дело СИП-496/2021⁷. В решении СИП по данному делу указано, что «доводы заявителя о том, что отличительный признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту состоит из двух признаков, а именно первый признак, характеризующий наличие самих канавок, и второй, характеризующий расположение канавок именно на крышке, и, что второй признак не является существенным, не может быть признан обоснованным судом. Таким образом, происходит искусственное дробление признака, характеризующего выполнение на крышке канавок, на составные части (отдельно взятые термины) с целью дальнейшего анализа их существенности, что не предусмотрено ни описанием к оспариваемому патенту, ни противопоставляемым патентным документом». Что важно отметить, в решении СИП по данному делу указано, что если принимать такое дробление во внимание, выводы Роспатента о существенности указанных выше отличительных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту это не порочит. При таких обстоятельствах, указанный заявителем второй признак, не может рассматриваться (анализироваться) отдельно от того функционально самостоятельного признака, к которому он относится и существенность которого заявителем не оспаривается.

⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2021 по делу № СИП-496/2021.

Дополнительным источником информации для выявления критериев неделимости признака может служить дело СИП-745/2023⁸. В решении по делу содержится следующий вывод: «...обстоятельства указывают на то, что техническое решение по спорному патенту, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, нельзя разделить на несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых будет направлена на достижение отдельного технического результата, поскольку только вся совокупность конструктивных элементов и их связей между собой будет обеспечивать работу горелочного устройства, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы этого патента».

Анализа разделения признака решение не содержит. Интерес вызывает вывод, направленный на оценку связей конструктивных элементов между собой. Данный принцип также может быть положен в основу анализа неделимости признака.

Основываясь на принципе «неделимого признака», автор, будучи представителем патентообладателя по делу СИП-117/2022, также настаивал на неделимости признака, касающегося многоступенчатой системы очистки дымовых газов теплоэнергетического комплекса.

Суть спора касалась оспаривания решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение № 2720428. Для примера предлагается разобрать первый независимый пункт формулы указанного патента, который включал в себя следующие признаки, относящиеся к системе очистки дымовых газов: теплоэнергетический комплекс, (...) воздухонагревательную установку, включающую по крайней мере одну камеру сгорания с подведенными к ней системой топочного дутья и системой вторичного дутья, подведенную к по крайней мере одной камере сгорания систему очистки и удаления дымовых газов, включающую газоходы, золоуловитель, дымосос и дымовую трубу, а также рекуперативный групповой теплообменник, (...) причем по крайней мере одна камера сгорания снабжена конвективной рубашкой, по крайней мере одна камера сгорания снабжена ступенью предварительной очистки дымовых газов, а корпус золоуловителя и труба системы топочного дутья расположены коаксиально.

В качестве технического результата в описании к этому патенту указано повышение эффективности и безопасности работы комплекса за счет новой схемы подачи топочного дутья и применения модифицированной системы многоступенчатой очистки дымовых газов. В описании также раскрыто, что именно трехступенчатая система очистки, заявляемая в форму-

⁸ Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2023 по делу № СИП-745/2023.

ле, обеспечивает повышение очистки газов за счет применения основной системы с двумя ступенями, включающей золоуловитель и рекуперативный групповой теплообменник, и дополнительной ступени, расположенной перед основными и конструктивно связанной с камерой сгорания.

Неделимость признака, описывающего обязательное выполнение трех ступеней очистки, была аргументирована следующим:

- заявлено в формуле и раскрыто в описании изобретения и на чертежах обязательное выполнение основной системы с двумя ступенями в виде золоуловителя и рекуперативного группового теплообменника;

- признак, описывающий дополнительную ступень, включает в себя описание расположения ступени за счет термина «предварительная», тем самым сделав обязательное наличие основной системы за счет используемой «связки»;

- в описании раскрыто функциональное единство ступеней, так как они предназначены для постепенного уменьшения размера и количества взвешенных частиц в газовом потоке и раскрыты в описании физические показатели повышения очистки за счет применения системы;

- наличие конструктивного изменения «предварительной ступени» за счет непосредственного выполнения с камерой сгорания, которое обусловлено в том числе пространственным расположением предварительной ступени в системе теплоэнергетического комплекса;

- исключение какой-либо ступени из системы очистки не позволит достигнуть заявляемых параметров дымовых газов.

В решении Суда и Постановлении Президиума СИП в результате рассмотрения спора на дату подготовки доклада также было указано, что в рассматриваемом независимом пункте признак объединяет в себе три ступени очистки конкретной реализации. По мнению автора, такое определение признака фактически свидетельствует о его неделимости, так как анализу известности из уровня техники со стороны Суда и ранее Роспатента подвергся также составной неделимый признак.

Исходя из сущности дел СИП-403/2021, СИП-496/2021, СИП-745/2023, СИП-117/2022, мыслится, что можно установить в качестве критериев для определения неделимого признака:

- неразрывное функциональное единство элементов, свойств, составляющих признак;

- влияние элементов и их свойств на технический результат только при совместном использовании;

- потеря функциональности как минимум одного из элементов в случае его самостоятельного использования и не допустимость очевидной замены.

Дополнительным критерием может являться конструктивное видоизменение элементов и задавание определенных свойств, связанных с особенностью их взаимного использования.

Автор полагает возможным предложить вариант определения термина «неделимый признак» с учетом следующих критериев: признак, описывающий совокупность элементов, свойств технического решения, один из которых является функционально не самостоятельный, при этом исключение одного из элементов, свойства из признака приводит к невозможности достижения технического результата таким признаком.

ПАТЕНТОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЧТО РАСКРЫВАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ В ЗАЯВКЕ?

PATENTING AI INVENTION: WHAT SHOULD THE INVENTOR DISCLOSE IN THE APPLICATION?

Ю. С. Зайцев,

зам. начальника Центра мониторинга качества
ФИПС, Москва, yuzaytsev@rupto.ru

Yu. S. Zaitsev,

Deputy Head of the Quality Monitoring Center, FIPS, Moscow,
Russia, yuzaytsev@rupto.ru



В докладе рассматриваются вопросы, связанные с выполнением требования полноты раскрытия в заявке на выдачу патента изобретения, относящегося к области ИИ. Процесс принятия решения ИИ невозможно проиллюстрировать с помощью традиционных методов: алгоритма или текста программы, что может стать препятствием для выдачи патента. ИИ характеризуется параметрами, относящимися к структуре алгоритма машинного обучения, обучающими данными и методом обучения. Популярна идея о депонировании обучающих данных и весовых коэффициентов ИИ по аналогии с изобретениями в области биологии. Рекомендации патентных ведомств пока сходятся в том, что в заявке на изобретение как минимум должна быть показана корреляция между входными и выходными данными ИИ.

The report examines issues related to meeting the sufficiency of disclosure requirement in a patent application for an AI invention. The decision-making process in AI cannot be illustrated in traditional ways e.g. by representing algorithms or program listings. This can be an obstacle to obtaining a patent. AI is characterized by parameters related to the structure of the machine learning algorithm, the training data, and the learning method. A popular idea is to deposit AI training data and AI weights in a depository, similar to microorganisms. Some patent offices have concluded that an invention application must at least show a correlation between AI inputs and outputs.

Ключевые слова: изобретение, полезная модель, патентное право, достаточность раскрытия, искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть, «черный ящик».

Key words: *Key words: invention, utility model, patent law, sufficiency of disclosure, AI, artificial neural network, “black box”.*

Обсуждая проблемы патентования изобретений, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), в специализированных изданиях — журналах, освещающих вопросы интеллектуальной собственности, и на различных очных и онлайн-мероприятиях, исследователи патентного права обращают внимание на проблему раскрытия изобретения, относящегося к ИИ.

Патентным законодательством большинства стран, в том числе российским, к заявке на изобретение предъявляется требование раскрытия изобретения. В обмен на исключительное право, удостоверяемое патентом, патентообладатель обязан в достаточной мере раскрыть общественности сведения о своем изобретении. Недостаточное же раскрытие является основанием как для отказа в выдаче патента, так и для аннулирования патента, ошибочно выданного с нарушением данного требования¹.

В 1993 г. в российских Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение [1] появилось правило, согласно которому «если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы или, если это возможно, соответствующего математического выражения» [1, п. 3.2.4.5(1)]. Это правило фактически показывает, какие минимальные сведения о программной части изобретения должен получить из его описания тот специалист, который пожелает написать соответствующую программу и осуществить изобретение: алгоритм или математическое выражение. Предполагается, что навыки программирования такой специалист имеет.

В 2016 г. появилось дополнение: «описание конструкции и функционирования (работы) устройства, относящегося к области компьютерной техники, может быть дополнено списками программ², блок-схемами и другими сведениями, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Краткие выдержки из программ приводятся на используемых языках программирования» [2, п. 46(4)].

¹ См. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, п. 1 статьи 1387, п. 1(2) статьи 1398.

² Здесь, по-видимому, имеется в виду листинг программы.

Искусственный интеллект имеет ключевую особенность — функцию самообучения, позволяющую получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека [3]. В общем случае в ИИ вместо классического алгоритма решения задачи используется набор входных и выходных данных, представленных оператором и называемых обучающими данными, для нахождения некоей модели, которая сопоставляет входные данные с выходными данными³. Найденная модель распространяется на новые, ранее не известные входные данные, для которых предсказываются выходные данные. Такая модель формируется в результате повторяющегося процесса изменения параметров алгоритма ИИ до тех пор, пока данные, выдаваемые ИИ, не будут с заданной точностью повторять выходные данные из набора обучающих данных.

Одним из видов алгоритмов машинного обучения является искусственная нейронная сеть. Работу этого вида алгоритма можно графически представить в виде аналога биологической нейронной сети, состоящей из нейронов. Каждый нейрон представляет собой математическую функцию, которая преобразует сумму входных данных в выходные. Модель, найденная в процессе обучения, состоит из суммы всех функций, входящих в состав нейронов.

Поскольку технология ИИ реализуется в большинстве случаев в виде программного обеспечения, можно было бы предположить, что правила, применяемые при раскрытии изобретений, использующих программируемые средства, будут применимы и для раскрытия ИИ. Однако модель ИИ выражается большим количеством однотипных математических выражений с большим количеством параметров и не может быть интерпретирована человеком как четко определенное правило, которое обычно закладывается в традиционные алгоритмы решения задач. Следствием этой особенности ИИ является невозможность проиллюстрировать процесс принятия решения с помощью блок-схемы или любого рода традиционных методов для представления алгоритмов, либо текстом самой программы. Проблема интерпретируемости алгоритма ИИ получила название «проблемы “черного ящика”» [4; 5]. Она характерна, в частности, для таких распространенных алгоритмов машинного обучения, как искусственная нейронная сеть и машина опорных векторов.

³ В данном докладе под ИИ понимается прежде всего машинное обучение — наиболее популярное направление ИИ.

Ввиду проблемы «черного ящика» следовать существующим правилам раскрытия изобретений, описанным выше, оказывается затруднительным. Необходимо определить иные сведения об ИИ, знание которых позволило бы специалисту, имеющему навыки программирования (программисту), написать соответствующую программу, обеспечивающую заявляемый технический результат.

Какие параметры алгоритма машинного обучения влияют на результат его работы? Параметры алгоритма машинного обучения обычно делят на два типа: так называемые гиперпараметры и обучаемые параметры. Обучаемые параметры изменяются в процессе обучения, в то время как гиперпараметры фиксируются до процесса обучения и далее не изменяются. Для наиболее распространенного вида алгоритма машинного обучения — искусственной нейронной сети обучаемыми параметрами являются весовые коэффициенты, входящие в математическую функцию нейрона, в нахождении значений которых, собственно, и состоит процесс обучения.

Гиперпараметрами искусственной нейронной сети являются, в частности, параметры, относящиеся как непосредственно к структуре сети: тип сети, количество слоев в сети, количество узлов в каждом слое, функция активации нейрона и др., так и к процессу обучения сети: алгоритм обучения, скорость обучения, функция потерь, количество итераций («эпох») обучения и др. Сведения о параметрах и их обоснование необходимы для осуществления и функционирования ИИ.

Но поскольку речь идет об алгоритмах машинного обучения, которые только после обучения становятся алгоритмами решения поставленной задачи, то важнейшим фактором, влияющим на результаты их работы, служат обучающие данные. Раскрытие наборов обучающих данных является одним из наиболее обсуждаемых вопросов, когда речь заходит о раскрытии изобретений, основанных на использовании ИИ [6]. Представляется, что для того, чтобы было обеспечено полное раскрытие сведений об ИИ, специалист должен представлять себе критерии отбора обучающих данных для возможности оценки их репрезентативности и потенциальной предвзятости [6].

Среди исследователей проблемы раскрытия изобретений в области ИИ достаточно популярна идея, что одним из важных элементов описания изобретения, подтверждающих возможность осуществления изобретения, основанного на использовании ИИ, — примером осуществления изобретения, мог быть конкретный набор данных для обучения ИИ или набор коэффициентов уже обученной искусственной нейронной

сети, депонированный в каком-либо депозитарии по аналогии с изобретениями в области биологии [7–9].

По мнению других исследователей, депонирование обучающих данных или коэффициентов обученной искусственной нейронной сети нецелесообразно. Сведения о гиперпараметрах ИИ могут быть вполне изложены в письменной форме, а данные весовых коэффициентов обученной нейронной сети не интересны техническим специалистам, поскольку сами по себе не дают информации для дальнейшего совершенствования технологии [10].

Требование раскрытия изобретения основывается на гипотетической фигуре специалиста в данной области и его знаниях [4; 11]. В связи с этим для изобретателей-разработчиков, использующих ИИ как инструмент для решения прикладных задач, и для патентных экспертов, рассматривающих такие изобретения, важно понимать, какими знаниями обладает гипотетический средний специалист в области ИИ и какие сведения об ИИ можно считать известными из уровня техники и не требующими обязательного раскрытия в документах заявки на изобретение.

С одной стороны, четких правил по выбору параметров алгоритма машинного обучения не существует, параметры часто определяются на основе опыта и интуиции разработчика [12; 13]. С другой стороны, исследователи проблемы раскрытия ИИ отмечают, что ежегодно публикуется огромное количество работ, посвященных применению ИИ в различных областях. Появились образовательные ресурсы, позволяющие разработчикам, не имеющим опыта работы с ИИ, научиться писать программы ИИ самостоятельно [11]. Существуют депозитарии готовых программ, реализующих различные методы обработки информации искусственным интеллектом. Остается только подобрать необходимые параметры и обучить их.

С развитием технологии искусственных нейронных сетей приходит понимание, что для распознавания образов широко используются сверточные искусственные нейронные сети, а в области автоматического перевода и обработки естественного языка — рекуррентные искусственные нейронные сети, в качестве функции потерь широко используется метод среднеквадратичной ошибки, а для оптимизации параметров искусственной нейронной сети используются такие методы, как обратное распространение ошибок и стохастический градиентный спуск [14].

Представляется очень важным и актуальным определить те специфические для ИИ сведения, наличие которых в заявке на выдачу патента на изобретение необходимо для возможности осуществления изобретения с неизменным, повторяемым результатом, учитывая сложность и

изменчивость ИИ, с одной стороны, но стремительное распространение сведений о нем — с другой.

Патентные ведомства, которые наиболее продвинулись в вопросе раскрытия таких изобретений, — ведомства Японии и Республики Кореи, пока сходятся в том, что в заявке на изобретение как минимум должна быть показана корреляция между входными и выходными данными [15].

На исследование проблемных вопросов, связанных с полнотой раскрытия сведений в документах заявок на изобретения, полезные модели, основанных на использовании искусственного интеллекта, направлена научная работа по теме «Исследование проблемных вопросов, связанных с полнотой раскрытия сведений в документах заявок на изобретения, полезные модели, основанные на использовании искусственного интеллекта», начатая в этом году в ФИПС.

Список использованных источников

1. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Роспатентом 20 сентября 1993 г.
2. Требования к составлению заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 25 мая 2016 г. № 316.
3. ГОСТ Р 59277-2020 Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта. — Москва: Стандартинформ, 2021.
4. Документ SCP/30/5. Информационно-справочный документ по патентам и новейшим технологиям. — URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_30/scp_30_5.pdf, дата обращения 08.10.2020.
5. Постоянный комитет по патентному праву ВОИС. Документ SCP/34/5. Дополнительное исследование о достаточности раскрытия (часть I). — URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_34/scp_34_5.pdf, дата обращения: 19.03.2024.
6. Understanding Loss Functions and Training Data in AI Patent Requirements. — URL: <https://www.toolify.ai/ai-news/understanding-loss-functions-and-training-data-in-ai-patent-requirements-2217431>, дата обращения 14.03.2024.
7. Heijden H. AI inventions and sufficiency of disclosure — when enough is enough. — URL: <https://www.iam-media.com/ai-inventions-and-sufficiency-disclosure-when-enough-enough>, дата обращения 08.04.2021.
8. Ebrahim T. Artificial Intelligence Inventions & Patent Disclosure// Penn State Law Review. — 2020. — Vol. 125. — No. 1. — P. 147-221.
9. Yanisky-Ravid S., Jin R. Summoning a New Artificial Intelligence Patent Model: In the Age of Pandemic. Summoning a New Artificial

Intelligence Patent Model. – Rochester, NY, 2020. – URL: <https://papers.ssrn.com/abstract=3619069>, дата обращения 19.03.2024.

10. WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI). Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV.) – Comments by the European Patent Office (EPO). – 2020. – URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/pdf/igo_epo.pdf, дата обращения 27.04.2021.

11. Liu S. A Helper for Patenting the “Unpredictable”: Artificial Intelligence // Minnesota Journal of Law, Science & Technology Minnesota Journal of Law, Science & Technology. – 2022. – Vol. 23:2. – P. 671-732.

12. Выбор параметров многослойных нейронных сетей прямого распространения [Электронный ресурс]. – URL: http://mei06.narod.ru/sem7/iis/shpora/page2_9.htm, дата обращения 18.09.2021.

13. Сколько скрытых слоев и скрытых узлов необходимо в нейронной сети? – URL: <https://radioprogram.ru/post/794>, дата обращения 18.09.2021.

14. Руководство по практике экспертизы изобретений в отдельных областях техники. Часть 1. Руководство по практике экспертизы в области искусственного интеллекта (на корейском языке). – URL: <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContFileDown.do?seq=5&fileNum=1>, дата обращения 27.10.2023.

15. Постоянный комитет по патентному праву ВОИС. Резюме документа SCP/34/5. Дополнительное исследование о достаточности раскрытия (часть I). – 2022. – URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_34/scp_34_5_add.pdf, дата обращения 05.06.2023.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММАНЕНТНОГО ПРИЗНАКА

THEORY AND PRACTICE OF USING THE INHERENT FEATURE



А. М. Петунин,
патентный поверенный РФ, компания патентных поверенных «Арс-Патент», Москва, ampetunin@gmail.com

A. M. Petunin,
Patent attorney, Company of Patent Attorneys
«Ars-Patent», Moscow, Russia, ampetunin@gmail.com



М. М. Чугунова,
канд. физ.-мат. наук, патентный поверенный РФ, зам. директора по развитию компании патентных поверенных «Арс-Патент», Москва, chugunova@ars-patent.com

M. M. Chugunova,
PhD in physics and mathematics, Patent attorney, Development director of Company of Patent attorney «Ars-Patent», Moscow, Russia, chugunova@ars-patent.com

Рассмотрены дела, в рамках которых была применена правовая стратегия, основанная на использовании имманентных признаков при анализе формул изобретений на способы. Предложено внести в российские нормативные акты поправки касательно имманентного признака в части проверки соответствия технических решений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

The cases, within which a legal strategy based on using an inherent features in claims of such a technical objects as methods was applied, are observed. It is proposed to introduce amendments to Russian regulatory acts regarding the immanent feature in terms of checking the compliance of technical solutions with the patentability conditions of «novelty» and «inventive step».

Ключевые слова: имманентный признак, присущий признак, неявный признак, неотъемлемость, имплицитность.

Key words: Immanent feature, inherent feature, implicit feature, inherency, implicitness.

1. Теория имманентного признака

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, согласно статье 1248 ГК РФ [1], могут быть рассмотрены в судебном и административном порядках. В обоих случаях в рамках подготовки к спору необходимо определить правовую позицию и выстроить стратегию защиты прав и законных интересов правообладателя. Порой, когда дело касается оспаривания предоставленной правовой охраны или ее прекращения в отношении результата интеллектуальной деятельности (РИД), наиболее выгодная стратегия защиты может быть построена на заострении внимания на присутствующих в формуле изобретения или полезной модели имманентных признаках.

Понятие имманентность (неотъемлемость / имплицитность) подразумевает свойство, внутренне присущее предмету, явлению или процессу [2; 3]. В международном праве отсылка к неотъемлемому признаку встречается в Руководстве по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) [4]. В Главе 12 указано, что изобретение не обладает новизной, если каждый его элемент или каждая стадия явно или как неотъемлемая составляющая раскрыты в предшествующем уровне техники, при этом неотъемлемость не может быть основана на возможностях или вероятности. Вместе с этим в методологии оценки новизны указано, что эксперт в том числе должен оценить, являются ли раскрытыми для специалиста в данной области техники до даты приоритета заявки каждый элемент или каждая стадия заявленного изобретения в целом в явном виде или как неотъемлемая составляющая. Кроме того, упоминание неотъемлемого признака встречается в Главе 9 в контексте международного поиска и международной предварительной экспертизы, Главе 10 о единстве изобретения и Главе 13 об изобретательском уровне.

Патентное право США, в свою очередь, содержит так называемую доктрину неотъемлемости, которую применяют в рамках экспертизы при проверке заявляемого технического решения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» в соответствии с § 102, § 103 раздела 35 Кодекса США [5]. Доктрина неотъемлемости позволяет опираться на предшествующий уровень техники не только в отношении прямо указанных сведений об объекте техники, но также и в отношении тех свойств, характеристик или признаков, которые этому объекту неотъемлемо присущи и в отношении которых специалист в соответствующей области техники имеет разумные основания ожидать определенные

закономерности [6]. Пункт 2112 Руководства по проведению патентной экспертизы американского патентного ведомства прямо указывает на возможность экспертизы устанавливать несоответствие заявляемого к регистрации технического решения требованиям патентоспособности на основании имманентных признаков, содержащихся в ссылках, выявленных из предшествующего уровня техники. Кроме того, пункт 2163.07(а) требует от патентной заявки, что она обязательно должна раскрывать функцию, свойство, теорию или преимущество заявляемого технического решения, даже если явные сведения о них отсутствуют в первоначальных материалах заявки. Такие сведения об имманентных признаках могут быть внесены в заявку позже в качестве дополнительных материалов при условии, что они не изменяют заявку по существу.

Стоит отметить, что указанное руководство, как и Руководство РСТ, также содержит фундаментальное требование к имманентному признаку о том, что неотъемлемость не может быть основана на возможностях или вероятности. Причем для установления наличия имманентного признака, который отсутствует в первоначальных материалах заявки, необходимо из уровня техники выявить ссылку на релевантный источник информации, из которого для специалиста в данной области техники было бы ясно, что формально отсутствующий признак присутствует имманентно [7].

В Руководстве по экспертизе Европейского патентного ведомства [8] понятие имманентный признак встречается намного чаще, чем в аналогичных руководствах, например, в виде терминов «implicit features», «implicit disclosure», «implicit parameter», которые в том числе также используют в части определения новизны заявляемого к регистрации технического решения на стадии экспертизы заявки по существу (Part G – Chapter VI – Novelty) и в других контекстах (Part G – Chapter II, Part F – Chapter IV – Claims, Chapter V – Non-prejudicial disclosures и др.).

В отечественных нормативно-правовых документах упоминания об имманентном признаке встречаются реже, чем в иностранных, и приводятся в контексте проверки соответствия технического решения условию патентоспособности «промышленная применимость» в руководствах по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения [9; пункт 2.8.6] и полезной модели [10; пункт 2.8.7]. Данные руководства указывают на то, что все неотъемлемо (имманентно) присущие объекту техники признаки, на изменение которых направлено изобретение или полезная модель, обязательно должны быть приведены в формуле.

Еще одно упоминание встречается в п. 2.6.5 Руководства [10] в контексте проверки достаточности раскрытия сущности полезной модели с техническим результатом «расширение арсенала технических средств»: все признаки, необходимые для реализации назначения полезной модели, должны быть раскрыты в явной форме (признаки не могут считаться присущими полезной модели имманентно) и включены в формулу полезной модели.

Схожесть в определении сущности имманентного признака в нормативно-правовых документах патентных ведомств разных стран свидетельствует о существовании единого информационно-правового поля, которое целесообразно учитывать при формировании стратегии патентования. Не учитывать имманентные признаки в качестве существенных, влияющих на технический результат изобретения или полезной модели, особенно на фоне международного патентного законодательства, кажется невозможным и в отечественной практике.

Особая ценность имманентного признака как правового инструмента заключена в возможности его использования в спорах в административном и судебном порядках в качестве самостоятельного довода при доказывании правовой позиции. Это — возможность превзойти формализм и императивность статьи 1354 ГК РФ с требованием, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется в объеме формулы [11]. При этом стоит учитывать, что оценка специалистом присутствия в формуле имманентного признака на основании уровня техники в конечном счете все-таки является фактором субъективным, что создает риски при использовании этого инструмента на практике. Очевидно, что с учетом общедоступных сведений из уровня техники, ставших таковыми до даты приоритета, взгляд сквозь формальность существенных признаков в конкретной редакции проясняет реальный вклад изобретателя в уровень техники и должен неотъемлемо сопровождать качественную патентную экспертизу.

2. Правоприменительная практика

Выбор стратегии защиты в пользу неявно присутствующего в формуле имманентного признака может быть обусловлен тем, что некоторые существенные признаки формулы выражены косвенно или сформулированы не техническим языком. В частности, такие признаки могут быть выражены в виде описания исключительно механических действий над материальным объектом без какого-либо упоминания, в том числе и в описании патентного документа, о том, что механические действия порождают соот-

ветствующие физическо-химические явления, которые, в свою очередь, и влияют непосредственно на достижение технического результата.

В качестве первого примера приведем рассмотренное в Палате по патентным спорам (ППС) дело об оспаривании выдачи патента на изобретение RU2720189C1 с независимым пунктом формулы:

«Способ получения мелкодисперсного порошка серебра в нитратном электролите с использованием серебра чистоты не ниже 90 % в качестве растворимого анода, отличающийся тем, что электролиз ведут в комбинации с дополнительным по меньшей мере одним нерастворимым анодом, при этом содержание серебра в электролите и размер частиц порошка регулируют путем изменения глубины погружения нерастворимого анода».

Из аналогов, указанных в тексте оспариваемого патента, был известен способ получения мелкодисперсного порошка серебра согласно ограничительной части формулы, а также возможность использования нерастворимого анода для электролитического получения металлических порошков. При составлении возражения в уровне техники были выявлены источники информации, раскрывающие возможность регулирования размера частиц порошка посредством изменения плотности тока при электролизе, а также возможность изменения плотности тока путем изменения глубины погружения анода. Таким образом, отличительные признаки оспариваемого патента были связаны через имманентный признак — изменение плотности тока, однако выявить единый источник информации, раскрывающий причинно-следственную связь изменения глубины погружения нерастворимого анода и размера частиц серебряного порошка, не удалось. Поэтому было принято решение заострить внимание коллегии ППС на наличии упомянутого имманентного признака в формуле изобретения и выстроить дело на известности функционально самостоятельных признаков из уровня техники, то есть на несоответствии оспариваемого патента требованию патентоспособности «изобретательский уровень». В результате рассмотрения возражения коллегия заявила о своей несогласии с тем, что независимый пункт формулы оспариваемого патента в формулировках автора, по существу, является постулированием известных физико-химических зависимостей, и отказала в удовлетворении возражения.

Далее была предпринята попытка оспорить решение коллегии ППС в Суде по интеллектуальным правам (СИП), который по результату спора отказал в удовлетворении иска, пояснив, что довод о присутствии имманентного признака в формуле оспариваемого патента носит без-

доказательный и предположительный характер, поэтому он не может быть принят во внимание судом. В результате подачи последующей кассационной жалобы в СИП, последний, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Таким образом, отсутствие в нормативно-правовой базе норм, регулирующих понятие имманентный признак, на которые ППС и СИП могли бы опереться при формировании своей правовой позиции, стало отнюдь не последней причиной такого завершения дела.

Второй похожий пример освещает спор, относящийся к оспариванию выдачи патента на изобретение RU2444348C1 со следующей формулой:

«Способ аппликационного метода грязелечения, отличающийся тем, что используемую лечебную грязь разделяют на две части, первую из которых подвергают температурному воздействию, изменяя ее температуру, на область воздействия тела пациента накладывают вторую часть лечебной грязи, поверх которой помещают первую часть лечебной грязи, подвергнутую температурному воздействию».

В результате рассмотрения спора коллегией ППС было вынесено решение отказать в удовлетворении возражения и оставить патент нашего клиента в силе, однако руководитель Роспатента отклонил заключение коллегии. В процессе повторного рассмотрения коллегия озвучила свои сомнения в том, что способ по оспариваемому патенту подразумевает использование той же самой лечебной грязи после ее предварительного разделения, акцентируя на неочевидности, что для достижения технического результата необходимы части грязи с изначально одинаковым химическим составом. При этом возражающая сторона не смогла представить ссылку с прямым указанием на то, что в процессе аппликационной процедуры грязелечения используют части одной и той же лечебной грязи, одну из которых подвергают температурной обработке, а другую без подобной обработки накладывают на тело. Однако отдельно указанные признаки (без конкретизации использования одной и той же грязи на всех этапах способа) в той или иной форме были выявлены из уровня техники. Таким образом, отсутствие в формуле прямого указания на использование в процессе аппликационной процедуры грязелечения частей грязи изначально одинакового химического состава на всех этапах способа значительно усложнило принятие кол-

легией однозначного решения о соответствии изобретения критериям патентоспособности. Поэтому это дело уже второй год находится на рассмотрении в ППС, и окончательное решение до сих пор не принято.

3. Заключение

Нормативно-правовая база отечественного законодательства испытывает дефицит в определении и регулировании понятия имманентный/неотъемлемый/неявный признак, что ограничивает, по существу, разумную патентную экспертизу и на практике способствует ущемлению прав и законных интересов правообладателей. Для преодоления этого пробела и формирования единой правовой экосистемы видится целесообразным внесение соответствующих поправок касательно имманентного признака по аналогии с зарубежными нормативными актами в Руководства по регистрации изобретений и полезных моделей РФ в части проверки соответствия технических решений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024).
2. Философский словарь инженера / под ред. доктора филос. наук Г. С. Арефьевой — Москва : Издательский дом МЭИ, 2016.
3. Джермакян В. Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ, 3-е изд., перераб. и доп. — М. СПС «Гарант», 2013.
4. Руководство по рассмотрению международных заявок в Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы в соответствии с Договором о патентной кооперации.
5. Code of Laws of the United States of America.
6. DANIEL P. O'BRIEN, PhD, JD, and W. MURRAY SPRUILL, PhD, JD, Does Inherency Have a Place in Determinations of Obviousness? Biotechnology Law Report, Volume 32, Numbers 1 and 2.
7. Manual of patent examining procedure (MPEP) United States Patent and Trademark Office. — URL: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/>,
8. Guidelines for Examination in the European Patent Office 2024 г. — URL: <https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc>,
9. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. Утверждено приказом Роспатента от 27 декабря 2018 г. № 236.

10. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата. Утверждено приказом Роспатента от 26 декабря 2018 г. № 233.

11. Спиридонова Н. Б. Требование адекватного раскрытия изобретения в патентном праве: где заканчивается новизна и начинается изобретательский уровень // Арбитражная практика для юристов. 2016. № 11(15). С. 108-117.

ОСОБЕННОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ СДЕЛКАХ

FEATURES OF THE DISPOSAL OF EXCLUSIVE RIGHTS IN CROSS-BORDER TRANSACTIONS



М. Д. Гавриков,
руковод. практики интеллектуальной собственности венчурных фондов прямых инвестиций «Марсфилд», «Основа Капитал», российский и евразийский патентный поверенный, Москва, patents.trademarks@mail.ru

M. D. Gavrikov,
Head of the Intellectual Property Practice of Private Equity venture funds Marsfield, Osnova Capital, Russian and Eurasian patent attorney, Moscow, Russia, patents.trademarks@mail.ru



В. Д. Кочеткова,
препод. кафедры Авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС, эксперт МЦК «АйПи», Москва, viktoriya-kochet@mail.ru

V. D. Kochetkova,
Lecturer at the Department of Copyright, Related Rights and Private Law Disciplines, The Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia, viktoriya-kochet@mail.ru

Анализируется правовая природа договора об отчуждении исключительного права согласно российскому законодательству, а также отечественной и зарубежной правовой доктрине. Приводятся доказательства необходимости введения территориального принципа распоряжения исключительным правом на произведения.

The legal nature of the contract on the alienation of exclusive rights is analyzed in accordance with Russian legislation, as well as domestic and foreign legal doctrine. Evidence is provided of the need to introduce the territorial principle of disposal of the exclusive right to works.

Ключевые слова: трансфер интеллектуальной собственности, договор отчуждения, территориально ограниченный собственник.

Key words: transfer of intellectual property; alienation agreement, geographically limited owner.

Результаты научного анализа тех или иных чисто юридических свойств интеллектуальной собственности и связанных с ней правовых механизмов показывают, что довольно часто исследователи забывают о главной цели развития системы интеллектуальных прав в качестве важнейшего актива бизнеса. Рассмотрение правовой природы интеллектуальной собственности прежде всего с точки зрения ее эффективности в качестве инструмента бизнеса обеспечит практическую направленность любого исследования и позволит сформировать качественное и фактически актуальное целеполагание для развития права в этой сфере.

Не является новостью тезис, что бизнес есть не что иное, как совокупность торговых транзакций, формирующих экономический оборот товаров, услуг, информации и пр. Торговля интеллектуальными правами, или, как принято говорить, трансфер интеллектуальной собственности, является частью мировой торговли и составляет существенную часть мировой экономики.

Объективные усложнения общественных отношений в мировой торговле, одной из причин которых является усиление трансграничного аспекта, заставило бизнес создать довольно сложные схемы и структуру титульного собственника интеллектуальной собственности. Помимо титула индивидуального собственника (*individual ownership*) появились понятия коллективного собственника (*collective ownership*), множественного владения (*multiple ownership*) и др.¹ Максимальная гибкость во всем, что касается статуса и структуры титульного собственника, требуется при структурировании трансграничных венчурных инвестиционных сделок в силу высокой степени риска и сложности, причем сложности как переговорного процесса, так и обязывающих документов по сделке.

Любая сделка, связанная с трансфером интеллектуальной собственности, предполагает изменения в структуре правообладателей с точки зрения их количества и/или статуса. В ходе переговоров покупатель всегда хочет получить максимальные права в обмен на свои обязательства. На практике такая позиция выливается в требование о предоставлении покупателю титула собственника на объекты интеллектуальной собственности, входящие в сделку. В случае полной продажи бизнеса проблем не возникает. Правообладатель просто отчуждает все имеющи-

¹ Alexander Peukert «Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights: — which impact on exclusivity?». Annette Kur & Vytautas Mizaras (eds) «The Structure of Intellectual Property Law. Can One Size Fit All?» Aldershot, UK and Brookfield, U.S.: Edward Elgar, 2011, 195-225.

еся у него права покупателю, утрачивает связь с проданным бизнесом и не участвует в его дальнейшем развитии.

В случае инвестиционных сделок ситуация, как правило, принципиально иная. Текущий правообладатель (или продавец) по итогам такой сделки не выходит из бизнеса и, соответственно, также желает сохранить свой титул собственника в отношении интеллектуальных прав. В результате на титул собственника на одни и те же объекты претендует и продавец, и покупатель. Попытки предложить покупателю вместо титула собственника статус исключительного лицензиата, как правило, успеха не имеют.

Таким образом, в результате переговоров стороны должны перейти от структуры индивидуального собственника в отношении объектов интеллектуальной собственности к структуре, например, коллективного собственника. Такой переход возможен, например, путем заключения соглашения о совместном владении (co-ownership agreement) интеллектуальной собственностью. Сложность данного механизма состоит в том, что, например, в инвестиционных сделках дополнительно к соглашению о совместном владении потребуется дополнительное соглашение о разделении сфер деятельности продавца и покупателя. Учитывая коллизионную природу таких соглашений в отношении интеллектуальной собственности и их зависимость от применимого права, у сторон возникают дополнительные риски, связанные с высокой правовой неопределенностью их реализации.

При структурировании любых сделок в сфере бизнеса желательно использовать известные готовые правовые конструкции, понятные для сторон и применимого права. В сфере интеллектуальной собственности такой известной конструкцией является лицензионный договор, который, однако, не всегда применим по вышеназванным причинам. Что же касается трансформации первоначального титула собственника, то таких устоявшихся конструкций в сфере интеллектуальной собственности практически нет.

В данной статье предлагается один из возможных форматов трансформации титула индивидуального собственника во множественные титулы территориально ограниченных собственников в сфере интеллектуальной собственности на основе территориальной природы действия интеллектуальных прав.

Трансфер интеллектуальной собственности опосредуется динамикой интеллектуальных прав. В венчурных инвестиционных сделках крайне редко инвестор имеет намерение продвигать инновационный продукт или услугу сразу на всех рынках. Как правило, инвестор берет на себя обязательства по развитию бизнеса на одном или нескольких рынках,

т. е. в рамках одной или нескольких юрисдикций. Соответственно в таких сделках речь идет о трансфере той интеллектуальной собственности, которая охраняется в ограниченном перечне юрисдикций.

В отношении регистрируемых объектов промышленной собственности (патенты, товарные знаки) территориальность связанных с ними интеллектуальных прав вытекает из их природы и регулируется соответствующим национальным и/или региональным законодательством. Практическую сложность вызывает трансфер не патентных прав, а объектов авторского права и прежде всего программного обеспечения. Глобальность действия авторских прав обеспечивается национальным режимом, закрепленным в международных конвенциях. В результате возникает иллюзия, что в разных странах действуют одни и те же авторские права на объекты интеллектуальной собственности. Фактические же авторские права точно так же имеют территориальное действие и могут существенно различаться в разных юрисдикциях. Таким образом, глобальное авторское право представляет собой мозаику из авторского права отдельных юрисдикций. Из данного факта вытекают очевидные практические трудности в оформлении трансграничного трансфера интеллектуальной собственности, которые будут проиллюстрированы далее.

Рассмотрим законодательство Российской Федерации в части распоряжения интеллектуальными правами.

Согласно ст. 1229 ГК РФ² исключительное право дает возможность его правообладателю использовать результат интеллектуальной деятельности (РИД), а также распоряжаться исключительным правом на него.

Самыми распространенными способами распоряжения исключительным правом являются заключение договора об отчуждении исключительного права другому лицу и заключение лицензионного договора о предоставлении другому лицу права использования РИД (ст. 1233 ГК РФ).

Однако обращаем внимание, что перечень способов распоряжения исключительным правом, указанный в ст. 1233 ГК РФ не является исчерпывающим. То есть российское законодательство не содержит в общем виде ограничений, связанных с трансформацией титула собственника, как с точки зрения множественности лиц, так и с точки зрения других условий (например, территории).

Из положений п. 1 ст. 1233 ГК РФ следует, что основополагающий принцип при выборе способа распоряжения исключительным правом это непротиворечие законодательству и сущности исключительного права.

² Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (редакция от 30.01.2024)

Рассмотрим подробнее распоряжение путем отчуждения по договору другому лицу исключительного права на компьютерную программу.

В соответствии со ст. 1285 ГК РФ договор отчуждения подразумевает передачу исключительного права на произведение другому лицу в полном объеме, то есть отказ первоначального правообладателя от принадлежащего ему права на произведение в пользу другого лица.

Согласно мнению ряда российских правоведов передача прав в полном объеме подразумевает передачу прав на все виды использования произведений, на весь срок действия исключительных прав, на территорию всего мира и без каких-либо ограничений дальнейшей передачи прав.

Такой подход подтверждается и в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где в пункте 37 указано: «Договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (статьи 168, 180 ГК РФ)».

При этом отечественная правовая доктрина отмечает недостатки условия передачи права в полном объеме.

В частности, И. А. Блинец и К. Б. Леонтьев отмечают, что передача права по договору отчуждения в полном объеме представляется спорной по нескольким причинам. Например, потребность в приобретении прав в полном объеме на практике встречается нечасто, поскольку, как правило, отдельные пользователи осуществляют только отдельные виды использования произведений и вряд ли заинтересованы в выплате вознаграждения с учетом всех возможных видов использования, осуществлять большинство из которых они смогут только путем дальнейшей перепродажи части приобретенных прав³.

Рассмотрим еще один практический пример, иллюстрирующий проблему трансфера в трансграничных сделках.

Российский стартап, разработавший прикладной программный продукт, начинает инвестиционный раунд для локализации и продвижения этого продукта в других странах. Данный проект вызывает интерес у

³ Блинец И. А. и др. Правовая охрана авторских и смежных прав в Российской Федерации, монография, Москва, 2017, 260 с., с. 114.

потенциального инвестора, желающего продвигать данный продукт, например, в пяти странах Ближнего Востока. Российская компания при этом желает сохранить единолично права на созданный ею продукт, чтобы иметь возможность привлекать дополнительных инвесторов в других странах. Возникает задача оформления трансфера интеллектуальных прав в рамках конкретной инвестиционной сделки, для чего в договоре необходимо прежде всего определить объем передаваемых прав. Проблема заключается в том, что объемы передаваемых прав в стране происхождения программного продукта и объем аналогичных прав в пяти юрисдикциях могут не совпадать. Также вызывает проблему выбор в договоре применимого права и коллизионных норм для регулирования прав и обязанностей продавца и покупателя по договору, который должен учитывать законодательство, как минимум, шести стран.

В данном случае было бы эффективным создать такую конструкцию трансфера интеллектуальной собственности, которая удовлетворила бы все заинтересованные стороны и упростила бы технические аспекты составления договора.

В отличие от отечественных представлений, в зарубежной практике и доктрине наблюдается иной подход к содержанию отчуждения прав. В публикациях Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) говорится о том, что «Уступка – это передача права собственности. При уступке правообладатель передает право разрешать или запрещать совершение определенных действий, охватываемых одним, несколькими или сразу всеми правами в соответствии с авторским правом. Лицо, которому переуступлены права, становится новым владельцем авторского права или правообладателем. Основное отличие в подходах заключается в том, что комплекс авторских прав подлежит разделению. Поэтому у одного или нескольких правомочий на одно и то же произведение может быть несколько правообладателей»⁴.

Согласно мнению зарубежных ученых Л. Бентли и Б. Шермана, при передаче авторских прав путем уступки не обязателен переход к другому лицу всей совокупности составляющих их (права) правомочий. Допускается раздельная передача авторских прав в зависимости от территории, срока отчуждения и способа их осуществления⁵.

⁴ Сайт ВОИС. Понимание авторского права и смежных прав. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_909_2016.pdf, дата обращения: 25.03.2024.

⁵ Лайонел Бентли, Брэд Шерман «Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В. Л. Вольфсона. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. 535 с., с. 440.

Необходимо отметить, что подобный подход имеет место и в работах отечественных дореволюционных цивилистов. Так, известный дореволюционный юрист В. Спасович отмечал, что все возможные виды уступки авторского права по договору могут быть подведены под два главных случая: а) когда авторское право уступается владельцем этого права другому лицу в целом его объеме или б) когда владелец авторского права уступает другому не само право, но пользование им в известных пределах⁶.

В рассмотренном примере иностранный инвестор заинтересован не просто в приобретении права использовать компьютерную программу, что решается заключением лицензионного договора, но в приобретении титула собственника на нее. В свою очередь, российская компания — разработчик компьютерной программы заинтересована в сохранении за собой титула собственника для усиления переговорных позиций с инвесторами из других стран.

Иными словами, обе стороны заинтересованы в получении титула собственника, но при этом обе понимают территориальную ограниченность своих притязаний.

Для решения рассматриваемой проблемы авторы настоящей статьи полагают уместным и продуктивным привести аналогии с объектами патентного права. Как известно, исключительное право на изобретение имеет территориальный принцип действия (действует в стране выдачи патента). Парижской конвенцией установлен принцип независимости действия в разных странах патентов на одно и то же изобретение, при этом патенты могут принадлежать различным лицам.

Применяя данную аналогию к рассматриваемому примеру, авторы статьи видят возможное решение в присвоении титула территориально ограниченных собственников одновременно и продавцу, и покупателю интеллектуальной собственности. Российская компания, создавшая программный продукт, получает статус собственника в отношении всех стран, за исключением юрисдикций действия инвестиционного договора, а инвестор получает статус собственника только в отношении пяти стран Ближнего Востока, в которых планирует развитие бизнеса. Преимущество предложенной конструкции заключается в том, что она не требует коллизионного регулирования, поскольку речь уже идет о полном отчуждении тех авторских прав, которые действуют в отношении конкретного объекта интеллектуальной собственности в каждой конкретной стране. Таким образом, устраняется необходимость привязки передаваемого объема интеллектуальных прав к стране их происхождения.

⁶ Спасович В. Права авторские. Контрафакция. СПб., 1865. С. 49.

Предлагаемая конструкция не противоречит общим положениям российского законодательства о договоре, согласно которым основанием для возникновения исключительного права является, в том числе, заключение договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (ст. 8 ГК РФ).

В действующем законодательстве также оговорена возможность принадлежности исключительного права на произведение нескольким лицам одновременно, и есть указание на то, что режим использования произведения и распоряжения правом на него может быть определен соглашением между лицами, совместно обладающими исключительным правом (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).

Данное положение обычно понимается, как коллективная собственность (или совладение) изначального возникновения исключительного права одновременно у нескольких лиц. В современном российском законодательстве прямо не предусмотрен механизм передачи исключительного права другому лицу с сохранением этого права у первоначального правообладателя, хотя и запреты на такую конструкцию отсутствуют.

Следует отметить, что законодатель осознает необходимость поиска путей развития механизмов коллективного и множественного владения интеллектуальной собственностью, о чем свидетельствует создание законопроекта № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о сообладании исключительным правом)», находящегося в настоящее время на рассмотрении⁷.

В отношении объектов авторского права авторы настоящей статьи не нашли в тексте законопроекта упоминаний о выделении доли в исключительном праве. Однако в отношении объектов патентного права такая возможность предусмотрена в виде предложения о дополнении ст. 1358 ГК РФ пунктом 6 в следующей редакции: «Патентообладатель вправе совершить отчуждение доли (долей) принадлежащего ему единолично исключительного права. Доли в исключительном праве признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением патентообладателя и приобретателя доли в исключительном праве.

В соглашении патентообладателя с приобретателем доли должны быть определены условия распоряжения правом (п. 5 ст. 1348). Соглашение об отчуждении доли должно быть заключено в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения».

⁷ Законопроект № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о сообладании исключительным правом)». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/479514-8>, дата обращения 26.03.2024.

Авторы настоящей статьи обращают внимание на целесообразность введения аналогичной по содержанию нормы и в ст. 1270 ГК РФ.

Рассмотренный пример о передаче прав на программу для ЭВМ осложнен иностранным элементом, чем и вызван особый интерес к изучению регулирования трансграничных взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности.

Так, О. Луткова⁸ отмечает, что для заключения трансграничного договора об отчуждении исключительного права наиболее приемлема такая форма соглашения сторон, когда исключительное право может быть передано как в полном объеме, так и частично, однако для использования этого права исключительно в иностранной юрисдикции.

Такой вывод обосновывается тем, что трактовка понятия «договор отчуждения исключительных прав» по российскому законодательству приводит к неправомерному и необоснованному сужению сферы действия иностранного права. Поэтому в рассматриваемом случае необходимо руководствоваться нормами, изложенным в п. 2 ст. 1187 ГК РФ, — применять квалификацию в соответствии с правом, подлежащим применению в силу использованной коллизионной нормы (*lex causae*), или квалификацию в соответствии с понятиями, общими для разных национальных систем права (автономная квалификация).

Введение в практику модели полного отчуждения интеллектуальных прав на объект авторского права в отношении отдельных юрисдикций может стать шагом в дальнейшем развитии правовых механизмов трансграничного трансфера интеллектуальной собственности и существенно упростить заключение соглашений в этой сфере.

Основными преимуществами предлагаемой модели территориально ограниченного собственника является ее универсальный характер, а также устранение необходимости коллизионного регулирования в договорах вопросов, связанных с трансграничной передачей интеллектуальных прав в отношении ограниченного числа юрисдикций.

Список использованных источников

1. Alexander Peukert «Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights: — which impact on exclusivity?». Annette Kur & Vytautas Mizaras (eds) «The Structure of Intellectual Property Law. Can One Size Fit All?» Aldershot, UK and Brookfield, U.S.: Edward Elgar, 2011, 195-225.

⁸ Луткова О. Договор отчуждения исключительных прав и лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 11. С. 29 — 36.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (редакция от 30.01.2024).

3. Близнац И. А. и др., Правовая охрана авторских и смежных прав в Российской Федерации, монография, Москва, 2017, 260 с., с. 114.

4. Сайт ВОИС. Понимание авторского права и смежных прав. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_909_2016.pdf дата обращения: 25.03.2024.

5. Лайонел Бентли, Брэд Шерман «Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В. Л. Вольфсона. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.

6. Спасович В. Права авторские. Контрафакция. СПб., 1865. С. 49.

7. Законопроект № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (о сообладании исключительным правом)». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/479514-8>, дата обращения 26.03.2024.

8. Луткова О. Договор отчуждения исключительных прав и лицензионный договор в трансграничных авторских отношениях // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 11. С. 29 – 36.

КУМУЛЯТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОХРАНА ДИЗАЙНА КАК ПРЕДПОСЫЛКА К СБЛИЖЕНИЮ ПОДХОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CUMULATIVE LEGAL PROTECTION OF DESIGN AS A PREREQUISITE
FOR CONVERGENCE OF APPROACHES WHEN DETERMINING USE



***Е. В. Петровская,**
российский и евразийский патентный поверенный,
индивидуальный предприниматель, Москва,
evgenia-resh@mail.ru*

E. V. Petrovskaya,
Russian and Eurasian Patent attorney, Individual Entrepreneur,
Moscow, Russia, evgenia-resh@mail.ru

Рассматриваются различные варианты спорных ситуаций о нарушении исключительных прав на произведения дизайна и делается попытка соотнести подходы к определению использования объекта авторского права на дизайн и патента на промышленный образец.

Different types of cases concerning the infringement of overlapping intellectual property rights protecting the design works are discussed as well as an attempt is proposed to correlate approaches to determining the use of the object of copyright for a design and a patent for an industrial design.

Ключевые слова: дизайн, авторское право, промышленный образец, нарушение исключительных прав.

Key words: design, copyright, industrial design, infringement.

В последние несколько лет участились запросы на проведение экспертных исследований на предмет установления использования в изделии потенциального нарушителя произведения дизайна как объекта авторского права. Обращение за такими исследованиями к специалистам в области патентного права объяснимо: произведения дизайна, которые в силу абз. 7 п. 1 ст. 1259 ГК РФ являются объектами авторского права, могут в том числе быть объектами и патентных прав, если они отвечают требованиям к промышленным образцам, установленным ст. 1352 ГК РФ.

При этом ни единой, ни сколько-нибудь структурированной методики проведения экспертных исследований по вопросу использования объектов авторского права на произведения дизайна не существует.

Если в случае с промышленными образцами, несмотря на сложности с определением объема правовой охраны, предоставляемой патентом, можно отталкиваться от презумпции новизны и оригинальности запатентованного дизайнерского решения (пока не доказано обратное и патент не аннулирован), то у объекта авторского права нет никаких критериев охраноспособности, за исключением довольно размытого — объект авторского права должен быть результатом творческой деятельности. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Более того, авторские права распространяются в том числе на отдельные части произведения, а также на производные произведения. Все это делает объем правовой охраны на произведение дизайнера как объект авторского права максимально неопределенным.

Как следствие, решение вопроса о неправомерном использовании произведения дизайнера как объекта авторского права требует обоснований и аргументации, которым, на первый взгляд, практически не на чем базироваться. Этим объясняется в том числе то, что зачастую в спорах о нарушении авторского права на произведение дизайнера экспертами, делающими заключения для суда, выступают не специалисты в области патентного права, а специалисты-искусствоведы или специалисты соответствующих отраслей промышленного дизайна. Так, например, в деле № А40-37151/2023 [1] проведение независимой судебной экспертизы было поручено искусствоведу — историку искусств, а в деле № А40-146119/2023 [2] фигурирует экспертное заключение профессора кафедры «Дизайн мебели» ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова».

Тем не менее, среди специалистов в области патентного права существует запрос на методiku определения использования произведения дизайнера как объектов авторского права. Даже если не для того, чтобы самостоятельно делать экспертные заключения, то для того, чтобы аргументированно разбирать экспертные заключения, сделанные процессуальными оппонентами, понимать риски и последствия для клиентов, выстраивать защиту интересов клиента исходя из понимания того, как будет развиваться потенциальный спор, если он возникнет.

С учетом того, что в значительной части споров о нарушении авторского права на произведения дизайнера прямо или опосредованно фигурируют и патенты на промышленный образец, наработки в области

определения использования промышленного образца представляются крайне полезными, так как могут служить той основой, на которой будет строиться и методика определения использования произведения дизайна. Спорные случаи, когда автор произведения дизайна никогда не обращался за патентной защитой, — это методически самая сложная и неопределенная категория дел, и, наверное, к ней имеет смысл приступить тогда, когда будут более-менее уяснены и определены подходы к делам, в которых промышленные образцы в той или иной степени фигурируют. Такие дела, в свою очередь, подразделяются на три типа:

1) дела, в которых истец апеллирует к кумулятивной правовой охране произведения дизайна: у него есть действующий патент на промышленный образец, но, кроме того, ответчик обвиняется как в нарушении прав на патент, так и в нарушении авторского права на произведение дизайна;

2) дела, в которых истцом ранее был получен патент на промышленный образец, но на момент спора срок действия патента истек, при этом истец обвиняет ответчика в нарушении авторского права на произведение дизайна;

3) дела, в которых истцом ранее был получен патент на промышленный образец, патент впоследствии был аннулирован за несоответствие условиям патентоспособности промышленного образца, при этом истец обвиняет ответчика в нарушении авторского права на произведение дизайна.

Первая категория дел — наиболее плодотворный материал для создания методики определения использования произведения дизайна. Если у истца помимо авторского права есть действующий патент на промышленный образец, маловероятно, что он будет апеллировать только к нарушению авторского права. А значит, будет идти речь в том числе и о том, чтобы определить использование промышленного образца в изделии ответчика. Нарботки и методики, которые позволяют аргументированно такой вывод сделать, существуют и используются. При этом в практике споров относительно произведений дизайна сложился подход, согласно которому нарушение прав на промышленный образец означает и нарушение авторских прав на это же произведение дизайна [3]. Обратное не всегда верно: патент может быть не нарушен, и даже промышленный образец не использован, однако при этом будет выявлено неправомерное использование произведения дизайна как объекта авторского права. Такие ситуации могут возникнуть в случае выявления у ответчика прав преждепользования или послепользования (ст. 1361 и 1400 ГК РФ) либо несоответствия изделия ответчика какому-либо из критериев, принципиальных для ответа на вопрос об использовании запатентованного

промышленного образца. В частности, согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ: запатентованное изделие и изделие ответчика должны иметь сходное назначение. В противном случае на вопрос об использовании промышленного образца будет дан отрицательный ответ даже при совпадении общих зрительных впечатлений от сравниваемых изделий. Для объектов авторского права таких ограничений нет.

Наиболее сложным представляется вопрос о том, возможно ли признание нарушения авторского права в том случае, если не установлено использование запатентованного промышленного образца и отсутствуют различия в назначении изделий истца и ответчика. Иными словами, общие зрительные впечатления от запатентованного изделия и изделия ответчика признаны несовпадающими, но тем не менее авторское право нарушено. Возможно, это как раз будет касаться случаев защиты самостоятельных частей произведения. Согласно п. 32 Руководства по промышленным образцам [4] под самостоятельной частью изделия понимается его обособленная часть, видимая в процессе обычной эксплуатации изделия, например, рисунок, графический символ, логотип, нанесенный на поверхность изделия. Решения внешнего вида обособленных частей изделия могут получить самостоятельную правовую охрану в качестве промышленного образца. Однако если у истца есть патент только на внешний вид изделия в целом, это не отменяет того, что самостоятельные части такого изделия защищены авторским правом, даже если они не запатентованы отдельно.

Таким образом, методика определения использования произведения дизайна как объекта авторского права для тех случаев, когда запатентованный промышленный образец не считается использованным, должна учитывать и возможную правовую охрану авторским правом незапатентованных самостоятельных частей изделия. Ответчики, в свою очередь, должны учитывать риск того, что при очевидном несхождении их изделий с запатентованными дизайнерскими решениями, риск получить судебное решение о нарушении авторского права на целое произведение или его часть остаются. В этой связи действия, направленные на попытку аннулирования патента на промышленный образец, могут не привести к нужному конечному результату, так как не снимут обвинений в нарушении авторского права, и это стоит учитывать при выборе ответных шагов в случае получения претензии или иска о нарушении патентных или авторских прав на произведение дизайна.

Вторая категория дел формально не имеет отношения к патентному праву: патент на промышленный образец был получен истцом, но пре-

кратил свое действие. Однако и в данной категории дел достаточно исходной информации для анализа и последующих аргументированных выводов: если произведение дизайна было запатентовано, значит этот объект уже был признан новым и оригинальным по итогам экспертизы Роспатента, значит можно получить доступ к заявочным материалам и отчету Роспатента о проведенном информационном поиске. Возможно, в материалах заявки или в переписке с экспертизой можно увидеть формулировки тех признаков, которые признаны существенными. Критерии оригинальности или существенности отдельных признаков неприменимы к объектам авторского права, но если следовать принципу «если запатентованный промышленный образец использован, значит и произведение дизайна как объект авторского права использовано», то представляется оправданным с методической точки зрения провести экспертный анализ по той же методике, которая применяется для определения использования промышленных образцов. Очевидно, что прекративший действие патент в текущий момент времени не нарушается (что не отменяет сроков исковой давности и исков о нарушении патента, срок действия которого истек; такие случаи не являются предметом рассмотрения в рамках данного доклада), но тем не менее объем его правовой охраны может быть проанализирован, признаки сопоставлены с признаками изделия ответчика, выводы о весомости тех или иных признаков сделаны, а значит — правомерен вопрос о том, был бы промышленный образец использован, если бы срок действия патента на настоящий момент не истек? Если ответ положительный — это довод в пользу использования объекта авторского права. Если отрицательный — это та самая серая зона, в которой даже круг вопросов, требующих выбора методических подходов, не определен.

Дополнительной сложностью такой категории дел является проблема оспаривания патентов, прекративших действие. Формально такой возможностью обладает любое заинтересованное лицо, но если ответчик не обвиняется в нарушении патентных прав, его заинтересованность может оказаться недостаточной [5]. Вместе с тем даже попытка оспаривания патента на промышленный образец позволяет в значительной степени прояснить вопросы, связанные с объемом его правовой охраны: с существенностью тех или иных признаков, с аналоговым рядом изделий сходного назначения, известных потребителям на дату приоритета патента. А значит может появиться информация, которая принципиальным образом повлияет на вывод об использовании или неиспользовании такого промышленного образца, если бы патент на него действовал в

настоящий момент. Что, в свою очередь, может повлиять на вывод об использовании произведения дизайна как объекта авторского права.

Третья категория дел вызывает наибольшее количество вопросов, но, в свою очередь, она же и позволяет получить доступ к максимальному количеству исходной информации. Произведение дизайна истца было запатентовано в качестве промышленного образца, но впоследствии патент был аннулирован по мотивам несоответствия промышленного образца условиям новизны или оригинальности, тем не менее истец считает, что нарушаются его авторские права на не новый и не оригинальный дизайн. Это значит, есть доступ не только к заявочным материалам и переписке с Роспатентом на этапе рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, но и доступ к решению Палаты по патентным спорам с перечислением противопоставленных источников, указанию на существенность или несущественность тех или иных признаков промышленного образца. Если решение об аннулировании патента оспаривалось в Суде по интеллектуальным правам, можно увидеть и мотивировочную часть решений, где также перечисляются противопоставленные источники информации, известные аналоги промышленного образца, анализируются доводы сторон и т. п. Это может дать ответчику аргументы для оспаривания авторства произведения истца (аннулирование патента за отсутствие новизны) либо аргументы в пользу того, что произведение истца само является близкой к оригиналу переработкой чужого произведения (аннулирование патента за отсутствие оригинальности).

В этой связи показательным является решение Арбитражного Суда г. Москвы по делу № А40-146119/2023 [2], в котором рассматривался иск о нарушении прав на произведения дизайна предметов мебели. Истцом были получены несколько патентов на промышленные образцы, которые впоследствии были аннулированы. Однако это не мешало истцу использовать другой правовой режим для защиты своих прав, а суду указать в своем решении, что *«отсутствие у истца охраны дизайна мебели (пункт 4 статьи 1259 ГК РФ) как объекта патентных прав или как средства индивидуализации не исключает возможность использования способов защиты, предусмотренных для защиты авторских прав»*.

Примечательна последовательность действий, которую применил суд для вынесения решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Изначально было установлено отсутствие идентичности между сравниваемыми изделиями, причем было указано, что дизайн изделий, используемый ответчиком, имеет ряд существенных отличительных при-

знаков, определяющих эстетические особенности внешнего вида изделия, такие признаки перечислены в решении суда. Следовательно, далее речь могла идти только о потенциальной переработке дизайна, авторские права на который принадлежат истцу.

В этой связи суд сослался на п. 95 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 [6], согласно которому при рассмотрении дел о нарушении исключительного права на производство путем использования его переработки (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ) для удовлетворения заявленных требований должно быть установлено, что одно произведение создано на основе другого. Ответчику удалось доказать, что дизайн его мебели был создан не на основе дизайна мебели истца, что источником вдохновения были иные предметы мебели.

Суд провел сравнительный визуальный анализ изображений изделий ответчика и ранее известных аналогов, отметил *«развитие формы изделий, преемственность характеристик в изделиях, идентичные средства формообразования, а также идентичность большинства внешних визуальных признаков, таких как форма, дизайнерские решения, конфигурация»*. Судом было учтено, что информация об изделиях ответчика появилась в открытом доступе до даты приоритета аннулированных патентов и, возможно, это было определяющим фактором для вынесения отказного решения по исковому заявлению о нарушении авторских прав. Тем не менее, примечательно, что для аргументации своего вывода суд в том числе оперировал категориями, хорошо знакомыми всем специалистам, участвующим в спорах о нарушении прав на запатентованные промышленные образцы.

Представляется, что даже в отсутствие патента (действующего или прекратившего действие по тем или иным причинам) выделение признаков сравниваемых изделий, их сопоставление, определение аналогового ряда ранее известных сходных изделий — это те подходы, которые остаются актуальными и в спорах о нарушении авторского права на произведения дизайна. В том случае, если ответчик не может сослаться на то, что его произведение было создано ранее, чем произведение истца, он может сослаться на иные источники вдохновения своего творчества.

Таким образом, сложившиеся в практике методические подходы по определению использования промышленного образца в изделии потенциального нарушителя представляются наиболее перспективной отправной точкой для создания и применения методики по определению использования произведений дизайна.

Список использованных источников

1. Определение Арбитражного Суда г. Москвы от 28.12.2023 по делу № А40-37151/2023-51-304.
2. Решение Арбитражного Суда г. Москвы от 01.03.2024 по делу № А40-146119/23-51-1205.
3. Ворожевич А. С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2017. С. 45-57.
4. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 11.
5. Джермакян В. Ю. В поисках заинтересованности // Патентный поверенный. 2018. № 4. С. 69-72.
6. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

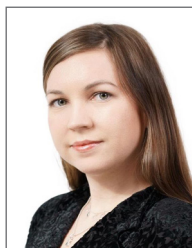
ПРАВО МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ – БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И ЛИЦЕНЗИАТА

THE RIGHT TO MODIFY A COMPUTER PROGRAM – A BALANCE BETWEEN
THE INTERESTS OF THE COMPUTER PROGRAM OWNER AND THE LICENSEE



S. S. Miskov,
начальник Управления по работе с интеллектуальной собственностью ГК «Газпром нефть», Санкт-Петербург, miskov.ss@gazprom-neft.ru

S. S. Miskov,
Head of the IP Department, Gazprom Neft, St. Petersburg, Russia, ipmiskov@list.ru



A. N. Turaeva,
патентный поверенный РФ, ГК «Газпром нефть», Управление по работе с интеллектуальной собственностью, руководитель направления, Санкт-Петербург, turkaly@mail.ru

A. N. Turaeva,
Patent attorney, Head of the Commercialization Department, Gazprom Neft, St. Petersburg, Russia, turkaly@mail.ru



M. A. Besedina,
канд. хим. наук, патентный поверенный РФ, Санкт-Петербург, mbesedina@mail.ru

M. A. Besedina,
PhD in Chemistry, Patent attorney, St. Petersburg, Russia, mbesedina@mail.ru

Рассматриваются проблемы, возникающие при предоставлении права модификации программы для ЭВМ и создании производной программы в рамках лицензионного договора.

The issues that emerge when granting the right to modify a computer program and creating a derivative program under a license agreement are considered.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, модификация, производное произведение, лицензионный договор.

Key words: computer program, modification, license agreement.

На фоне активной цифровизации всех областей жизни растет интерес к развитию программного обеспечения (ПО) — программ для ЭВМ, в том числе путем использования и доработки ранее разработанного ПО в новых программных продуктах и/или программных комплексах.

Использование ранее разработанного ПО, его исходного кода в составе новых программ для ЭВМ позволяет сократить время и затраты на создание новых востребованных для пользователей программных продуктов. Такие новые программные продукты могут разрабатываться не только силами правообладателя первоначальной версии, но и иными авторами и/или компаниями — потенциальными лицензиатами при условии предоставления им со стороны правообладателя права не только использования, но и модификации с предоставлением исходного кода. В рамках данной статьи будем придерживаться того, что модификация ПО осуществляется правомерно, т. е. с разрешения правообладателя путем предоставления лицензиату права модификации, ПО является коммерческим продуктом, распространение которого осуществляется путем заключения отдельных договоров (не по открытым лицензиям).

Актуальность данной темы подтверждается публикациями, в которых анализируется судьба модифицированных программ для ЭВМ, а также судебной практикой в этой области.

В статье [1] приведен обзор судебной практики арбитражных судов по делам, в рамках которых рассматривались модификации программ, и сделан вывод, что в подавляющем большинстве случаев вопрос переработки программ рассматривается в рамках дел о незаконном использовании программ третьих лиц.

В другой статье [2] авторы анализируют особенности производных программ для ЭВМ, созданных в процессе модификации изначальной (исходной) программы, и дают рекомендации, что необходимо учитывать при заключении договоров, включающих право на модификацию (переработку) программы для ЭВМ.

В рамках настоящей статьи обсуждаются вопросы, с которыми авторы столкнулись при заключении лицензионного договора, включающего право модификации программы для ЭВМ.

Законная переработка (модификация) программ может осуществляться только с разрешения правообладателя, а именно по лицензионному договору (п. 6 ст. 1235 и ст. 1270 ГК РФ). Урегулирование условий такого лицензионного договора является важным шагом, который в дальнейшем позволит корректно распорядиться исключительным правом как на исходное ПО, так и на его модифицированную версию, получить

причитающееся вознаграждение, а также исключить, или, как минимум, снизить, риски потенциальных судебных споров между сторонами.

В качестве основных рисков со стороны правообладателя (лицензиара) можно указать: отсутствие возможности осуществлять контроль за переработкой ПО в связи с передачей исходного кода лицензиату, утеря исходного кода лицензиатом, использование исходного кода ПО для полной переработки и создания лицензиатом ПО с тем же функционалом, модификация лицензиатом ПО для полной замены первоначального ПО правообладателя на рынке, утрата связи правообладателя с исходным кодом первоначального ПО и права на модификации при нескольких итерациях модификации.

Со стороны лицензиата можно выделить следующие риски: обеспечение контроля информационной безопасности в части полученного исходного кода ПО, ограничение творчества лицензиата, а именно степени модификации программы (в данном случае следует отметить, что есть риски признания этого условия лицензионного договора недействительным ввиду невозможности законного ограничения творчества кого-либо в соответствии с п. 4 ст. 1233 ГК РФ), ограничение использования производного ПО в случае нарушения каких-либо условий договора, например, в случае намеренного создания лицензиатом ПО, замещающего функционал исходного ПО, демпинговое предложение на модифицированное ПО без учета политики распространения ПО правообладателем.

При заключении лицензионного договора стороны путем переговоров должны найти баланс интересов, при этом необходимо учитывать правовые аспекты этих переговоров и возможные последствия для каждой из сторон. В случае предоставления права модификации ПО в первую очередь, необходимо понимать:

- что входит в понятие «модификация» программы для ЭВМ;
- какие ограничения необходимо учесть при предоставлении права модификации для снижения рисков правообладателя и лицензиата;
- как распределяются права на модифицированное ПО, а также на другие объекты, потенциально возникающие при модификации ПО;
- как определить размер вознаграждения за предоставление такого права модификации?

Все эти вопросы взаимосвязаны, рассмотрим их последовательно.

1. Модификация программы для ЭВМ

Согласно пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы с одного языка на

другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Понятие «любые изменения» исключает только адаптацию программы для ЭВМ с целью обеспечения ее работоспособности и функционирования на конкретных технических средствах пользователя и/или под управлением конкретных программ пользователя, и которая не преследует каких-либо иных целей. Что же понимать под любыми изменениями и в каких случаях возникает производное произведение, права на которое принадлежат его автору? Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ст. 1228 ГК РФ), т. е. исключением из понятия «любые изменения» будут также изменения программы для ЭВМ, которые не требуют творческого труда. Согласно пп. 2.1.2 Обзора [3] фактором, определяющим правомерность действий пользователя (потенциального лицензиата), является то, что целью и результатом адаптации станет корректное функционирование компьютерной программы на техническом средстве пользователя, а не создание новой программы в результате таких изменений. При этом отмечается, что «характеристики корректного, правомерного функционирования программы могут быть определены только правообладателем».

Каким образом правообладателю сформулировать такие характеристики и/или условия договора, чтобы не ограничить творческую деятельность лицензиата (в соответствии с п. 4 ст. 1233 ГК РФ) для получения полноценного продукта, но при этом не разрешить осуществление модификации ПО до такой степени, при которой исходное ПО (или интерес к нему со стороны пользователей) будет утеряно?

В различных публикациях исследуется вопрос: какие изменения приводят к созданию производного произведения, какие изменения могут рассматриваться как внесенные творческим трудом, а какие нет [4], какие изменения приводят к созданию производного произведения, а в каких случаях создается составное произведение или сложный объект [5]. В статье [6] указано, что «переработка тем и отличается от составного произведения, что в ней изменена, а не просто скопирована форма оригинала».

Интересным представляется подход, применяемый при модификации программ, распространяемых по открытым лицензиям, например, LGPL 3.0. Согласно условиям такой лицензии [7] модифицированное ПО должно распространяться под той же лицензией, а также требует раскрытие исходного кода всего модифицированного ПО. Однако ПО, которое ис-

пользует библиотеку под LGPL, можно распространять под другой лицензией и раскрытие исходного кода всего составного ПО, включающего библиотеку, не обязательно. А именно, если компонент не будет модифицироваться (изменяться), необходимо уведомлять об использовании библиотеки по лицензии GNU LGPL v3.0, сохранять без изменений уведомление об авторстве (copyright notice) и отказе от гарантий (disclaimer of warranty). Это условие действует с учетом того, как программа, в которой используется распространяемый под открытой лицензией компонент, взаимодействует с этим компонентом. Если программа динамически компонуется с модулями (компонентами), но взаимодействие между ними ограничено вызовом функции с какими-то параметрами и ожиданием результата, то это может рассматриваться как отсутствие модификации компонента, распространяемого под лицензией GNU LGPL v3.0. Но если программа динамически компонуется с модулями (компонентами), которые, в свою очередь, вызывают функции друг из друга и разделяют общие структуры данных, то они формируют единую комбинированную программу, которая должна рассматриваться как модифицированная программа.

Таким образом, анализ публикаций показывает, что модификация подразумевает творческую переработку оригинальной версии программ (в частности, ее исходного кода), который приводит не просто, например, к взаимодействию программы с другими модулями, что, по сути, схоже с понятием адаптации, а изменяет ее. При этом правообладатель, предоставляя лицензиату право модификации исходной программы, может в договоре сформулировать ограничения (характеристики), определяющие понятие «модификация», в том числе указав порядок согласования характеристик модифицированного ПО с лицензиатом.

2. Ограничения модификации ПО

Исключительное право в составе авторских прав возникает с момента создания производного произведения. Правообладатель исходной программы для ЭВМ не может влиять на распоряжение исключительным правом автора производной программы. В связи с чем, на этапе предоставления права модификации целесообразным является включение условий, которые будут одновременно защищать интересы лицензиара и не ограничивать исключительное право на возможное производное произведение лицензиата.

Вопрос о том, может ли лицензиар в договоре указать условия (ограничения) использования производной программы для ЭВМ, уже анализировался в литературе [8]. Приведенный в указанной статье анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что решение о степени ограничений

модификации стороны принимают при определении условий лицензионного договора и в дальнейшем руководствуются им. В дальнейшем, при использовании лицензиатом производного произведения, правообладателем которого он является, при распоряжении им правом на производную программу для ЭВМ нарушением будет являться только нарушение условий договора, а не исключительного права на исходную программу лицензиара. Это необходимо учитывать при составлении договора.

С точки зрения сохранения баланса интересов лицензиара и лицензиата, как нам кажется, целесообразно не включать большое количество ограничений для сохранения интереса лицензиата к дальнейшему развитию программного продукта, но включать такие условия, которые будут снижать риски правообладателя или компенсировать понесенные в связи с наступлением этих рисков убытки.

В качестве основных были выбраны следующие ограничения для предоставляемого права модификации:

- обязательство лицензиата по сохранению исходного кода (не допускать третьих лиц к репозиториям, содержащим исходный код, не передавать или не раскрывать иным образом исходный код без письменного согласия лицензиара и др.);
- запрет на создание производного произведения, которое замещает функционал оригинала;
- предоставление лицензиару обратных лицензий на модификации на согласованных сторонами существенных условиях.

3. Права на модифицированное ПО

Как было указано, авторские права на производные произведения осуществляются при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного произведения. Вышеуказанные ограничения касаются только осуществления, но не возникновения авторских прав. Согласно п. 4 ст. 1260 ГК РФ авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение.

В большинстве публикаций по данной тематике рассматривается вариант, согласно которому правообладателем производного произведения является его автор¹. Казалось бы, этот вопрос не оспаривается.

¹ Здесь под автором подразумевается также юридическое лицо — работодатель автора, которое является правомерным правообладателем производного произведения.

Однако на практике у сторон могут возникать сомнения. Например, может ли в качестве вознаграждения за право модификации лицензиар стать соправообладателем модифицированной программы для ЭВМ? С одной стороны свобода договора позволяет это сделать, с другой — есть нормы ГК РФ, которые прямо указывают, что правообладателем производного произведения является автор, который может распоряжаться этим правом. Но по факту создания производного произведения совместные права возникают только у соавторов. Этот нюанс также следует учитывать при модификации ПО. В частности, лицензиат может обращаться за консультациями к лицензиару. Такие консультации могут приводить к разработке архитектуры производной программы для ЭВМ, корректировке ее исходного кода или дизайна и т. п. То есть со стороны лицензиара тоже может быть внесен творческий вклад в создание производной программы для ЭВМ — и в таком случае мы можем уже говорить о соавторах и, соответственно, о совместных правах интеллектуальной собственности. С учетом условий лицензионного договора, в котором право на производное произведение возникает у лицензиата — это может приводить к путанице при распределении вознаграждений и недействительности части условий такого договора. Для исключения рисков такую потенциальную ситуацию также целесообразно учесть при составлении договора. Например, напрямую прописать такой вариант развития событий, или указать, например, что привлечение лицензиара для разработки нового ПО (модификации переданного по договору) осуществляется в рамках отдельных возмездных договоров с сохранением за лицензиатом прав на возникающие в результате такого договора РИД.

Варианты определяются индивидуально, однако, как нам кажется, этот нюанс важно учитывать для исключения неоднозначности толкования условий договора.

4. Вознаграждение за право модификации

Вознаграждение по лицензионному договору является обязательным. Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

При предоставлении в рамках лицензионного договора права модификации стороны самостоятельно определяют размер вознаграждения за предоставленное право. Как справедливо оценить размер вознаграждения за предоставленное право модификации программы?

Одним из путей может быть предоставление права использования производной программы правообладателю оригинальной программы.

Однако если последний не заинтересован в использовании производных программ, может быть рассмотрен вариант получения вознаграждения как роялти от продаж производного произведения. Оптимальным при определении размера этого вознаграждения представляется использование доли ставки роялти от базового варианта, т. е. от ставки роялти, которая выплачивается при использовании оригинальной версии программы. Оценка размера роялти в данном случае является нетривиальной задачей, т. к. производные произведения могут включать различные по объему части оригинального произведения. Например, производная программа может включать большую часть исходного кода оригинального произведения, а может включать только небольшую часть, которая отвечает за небольшую функцию, встраиваемую в производное произведение. В данном случае в процессе переговоров стоит ориентироваться как на ограничения модификации, которые были включены в условия договора, так и на вклад лицензиата в модификацию программы, его планы по продажам, включая финансовую модель его бизнеса.

Одно из сомнений, которое возникло при работе над договором, — есть ли риск, что лицензионный договор, который включает право модификации программы для ЭВМ и в котором вознаграждение за распространение производной программы для ЭВМ получает каждая из сторон, будет рассматриваться как договор простого товарищества?

Согласно ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. Под объединением вкладов может рассматриваться предоставление исходного кода для модификации с одной стороны и финансирования с другой стороны с целью разработки новой программы для ЭВМ и продажи ее на рынке с извлечением прибыли. Такая интерпретация договора может приводить к налоговым рискам для обеих сторон. По мнению авторов, такой подход является некорректным. Особенностью договора простого товарищества является то, что у его сторон имеется обязанность соединить вклады и совместно действовать, но отсутствуют обязательства по передаче чего-либо одним товарищем другому в собственность. В соответствии со ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью. Эти особенно-

сти позволяют подтвердить, что лицензионный договор не может быть квалифицирован как договор простого товарищества. Однако при заключении и исполнении лицензионного договора следует иметь в виду, что в случае каких-либо споров, ситуация, в которой договор может быть квалифицирован не как лицензионный, может возникнуть. В связи с этим, необходимо подходить к анализу текста лицензионного договора комплексно и всесторонне.

5. Иные объекты интеллектуальной деятельности

В программах для ЭВМ всегда заложены алгоритмы, которые в том числе могут реализовывать запатентованные в качестве изобретений способы. Такие изобретения есть и могут использоваться при функционировании программы, причем как исходной, так и модифицированной. В результате может сложиться ситуация, в которой право на использование и модификацию программы для ЭВМ предоставлено, есть договоренность о кросс-лицензии с предоставлением права использования производной программы для ЭВМ в пользу лицензиара, но эти права могут быть ограничены отсутствием права на использование изобретений с той или иной стороны договора.

Таким образом, при предоставлении права модификации программы для ЭВМ и при урегулировании вопроса вознаграждения, в том числе в виде кросс-лицензии на производное произведение, необходимо учитывать потенциальное наличие комплекса прав (на программу для ЭВМ и на изобретение), а также включать это в условия лицензионного договора, в том числе в виде ссылок на отдельные лицензионные договоры в отношении объектов патентных прав. При наличии таких договоров рекомендуем включать в оба договора указание на способ расчета вознаграждения или его учета по тому или иному договору во избежание удвоения платежей.

Заключение

В данной статье отражены основные вопросы, с которыми авторы столкнулись при работе над условиями лицензионного договора, включающего предоставление права модификации программы для ЭВМ, и выводы, к которым пришли для достижения баланса интересов сторон. Каждый лицензионный договор имеет свою специфику, но приведенный анализ базовых правовых основ и потенциальных рисков, возможно, позволит найти баланс интересов сторон при формулировке условий лицензионного договора.

Список использованных источников

1. Р. А. Ахобекова. Толкование переработки (модификации) программ для ЭВМ в судебной практике // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 5. С. 27-38.
2. А. Нерчинская. Особенности осуществления исключительного права на производное ПО. – URL: <https://mosdigitals.ru/media/osobennosti-osuschestvleniya-isklyuchitel'nogo-prava-na-proizvodnoe-po>, дата обращения 17.08.2023.
3. Обзор «Адаптация и модификация программного обеспечения и баз данных: обзор нормативных документов, публикаций и судебной практики». КонсультантПлюс. 2022.
4. А. А. Никифоров. Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведениями // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 3 (29). 2020. С. 96-110.
5. Ш. К. Курбанов. Правовая квалификация изменений, вносимых в программу для ЭВМ // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Сентябрь 2023. Вып. 3 (41). С. 120-126.
6. В. И. Елисеев. Право на переработку произведения по российскому законодательству // Вестник Московского университета. Сер. 11 Право. 2017. № 1.
7. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE – URL: <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html>, дата обращения 15.08.2023.
8. Ш. К. Курбанов. Ограничение использования производной программы для ЭВМ автором изначальной программы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. Декабрь 2023. Вып. 4 (42). С. 59-64.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПАТЕНТНОЕ ПРАВО: МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ ОТВЕТАМ, СГЕНЕРИРОВАННЫМ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ?

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PATENT LAW: CAN YOU TRUST ANSWERS
GENERATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE?



***Е. А. Салдина,**
вед. инженер Центра патентных услуг ФГБОУ
ВО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского», инженер-
патентовед ООО «ПатентВолгаСервис»,
российский и евразийский патентный поверенный,
Саратов, elenasaldina@mail.ru*

E. A. Saldina,
Patent attorney; Lead Engineer of the Patent Services
Center of Saratov State University; Patent Engineer of
PatentVolgaService LLC; Saratov, Russia; elenasaldina@mail.ru

На основе результатов патентного поиска проводится анализ областей техники, в которых используется искусственный интеллект, анализ изобретательской активности и выявление ведущих фирм, активно патентующих свои изобретения. Компьютерным сервисам, основанным на искусственном интеллекте, заданы вопросы в области патентоведения. Согласно нормам патентного права проанализированы полученные ответы.

An analysis of technical fields in which artificial intelligence is used, an analysis of inventive activity and the identification of leading companies that are actively patenting their inventions in the field of technology under study are carried out based on the results of a patent search. Computer services based on artificial intelligence are asked questions in the field of patent law. The responses received were analyzed in accordance with patent law standards.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), нейронная сеть, патентный анализ, патентное право.

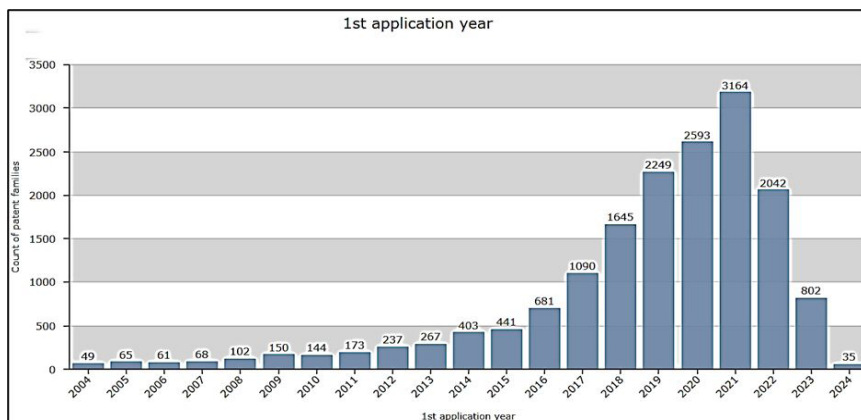
Key words: artificial intelligence (AI), neural network, patent analysis, patent law.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни стремительно набирает обороты. Системы ИИ находят применение в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, информационных системах, игровой индустрии и др.

С помощью базы данных компании Questel (Orbit Intelligence Premium) проведен поиск и отбор информации по изобретениям и полезным моделям, относящимся к рубрике МПК G06N3/02 – нейронные сети [2006.01], чтобы оценить патентную ситуацию в исследуемой области техники.

Статистическая обработка отобранной документации показала, что наибольшее количество патентов относится к компьютерным технологиям (14465), способам управления (2938) и измерениям (1958).

Распределение патентных документов в указанной области техники по годам публикации показано на рисунке.



Результаты анализа представленных статистических данных свидетельствуют о том, что направление исследований является актуальным. Наибольшее количество опубликованных патентных документов по этому направлению приходится на 2019–2022 гг.

Патентный поиск показал, что по данной тематике активно патентуют свои технические решения, следующие компании: ROBERT BOSCH (308), SAMSUNG ELECTRONICS (306), IBM (198).

Географическое происхождение патентов в области ИИ распределось следующим образом: Китай (6630), США (5956), Европа (3484). Россия на 15 месте – у нее 241 патентное семейство.

Анализ отобранной информации показал, что Россия пока не может похвастаться большими успехами в исследуемой области, т. к. требуются, в частности, большие финансовые вложения, квалифицированные специалисты, системные меры поддержки компаний, специализирующихся на разработке технологий и систем ИИ.

Российские компании, например, Сбербанк, Яндекс, ВидеоМатрикс разрабатывают решения с использованием ИИ и успешно внедряют их. Например: проект Kandinsky [1], виртуальный голосовой помощник Алиса [2], программное обеспечение для интеллектуальной промышленной видеоаналитики на базе искусственного интеллекта и машинного зрения Vmх [3].

В Роспатенте создан сервис [4], позволяющий производить распознавание графических изображений с помощью нейронной сети. Специалисты и эксперты Роспатента применяют технологии ИИ при поиске по научно-техническим текстам, а также при индексировании и поиске по средствам индивидуализации для сравнения трехмерных моделей. Также в ведомстве используются технологии: компьютерного зрения, глубокого машинного обучения, сверточных сетей и распознавания текста. Разработки помогают экспертам в принятии решений по заявкам, а заявителям — провести предварительный поиск.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз генерировал изображения с помощью сервиса Kandinsky, а пробовал ли кто-то из вас с помощью генераторов текста, получать ответы на вопросы, касающиеся области патентования?

В сети Интернет можно найти большое количество онлайн-генераторов текста, которые можно использовать для получения ответов на поставленные вопросы.

А вот правдивую ли информацию нейросеть нам выдает? Посмотрим, опираясь на нормы патентного права. Может ли изобретатель прибегать к онлайн-генераторам текста или чат-ботам, чтобы получать ответы на свои вопросы?

Так, на вопрос: «Способ приготовления супа можно запатентовать?» генератор текста компании MaxТекст дал такой ответ: *«Способ приготовления супа, как и любой другой рецепт, не может быть запатентован. Рецепты не являются объектами патентного права, так как они считаются общедоступными знаниями, которые не могут быть владельческими. Однако, если при приготовлении супа используется уникальный ингредиент или технологический процесс, который придает ему особенный вкус или уникальные свойства, то такие ингредиенты или процессы могут быть защищены патентом. В любом случае, сам рецепт супа не может быть запатентован и остается общедоступным».*

На этот же вопрос генератор текста компании mitur AI дал такой ответ: *«Способ приготовления супа не может быть запатентован, так как патенты предоставляются только на новые и неочевидные изобретения, имеющие промышленное или техническое применение».*

ние. Однако, если у вас есть уникальный рецепт или комбинация ингредиентов, вы можете зарегистрировать его как товарный знак или охранить как коммерческую тайну».

Как можно видеть, нейросети дают развернутые ответы, а правильные ли они?

Кулинарный рецепт (рецепт супа) — это руководство по приготовлению кулинарного изделия, включающее сведения о необходимых пищевых продуктах, их пропорциях и инструкцию по смешиванию и обработке.

Вывод: Рецепт приготовления супа запатентовать можно, если соблюдены условия патентоспособности (ст. 1350 ГК РФ). Так, например, в патенте RU2758290 описан способ приготовления супа-пюре; в патенте RU2689665 — способ получения супа-пюре из говяжьей печени функционального назначения; а в патенте RU 2177233 — способ приготовления супа кукурузного.

Нейросети дали неоднозначные ответы.

На другой вопрос: «Как получить международный патент?» генератор текста компании MaxТекст дал такой ответ: *«Для получения международного патента на изобретение необходимо следовать определенной процедуре. В первую очередь, изобретение должно соответствовать критериям патентоспособности, таким как новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень. Далее необходимо подать заявку на получение международного патента через Патентное ведомство страны-участницы Парижской конвенции или Патентное ведомство Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). После подачи заявки проводится экспертиза изобретения с целью проверки его новизны и соответствия патентоспособности. При положительном результате экспертизы проводится публикация заявки на международном уровне. Далее начинается процедура международного поиска, в ходе которой производится поиск аналогичных изобретений. По результатам поиска формируется международный поисковый отчет, который помогает определить возможность предоставления международного патента. В случае положительного решения, заявка на получение международного патента проходит процедуру национальной фазы, в рамках которой осуществляется предоставление патента на территории интересующих стран. Таким образом, для успешного получения международного патента необходимо строго следовать установленной процедуре и обязательно получить квалифицированную помощь специалистов в области патентования».*

На тот же вопрос генератор текста компании mitup AI дал такой ответ: «Для получения международного патента на изобретение необходимо пройти процедуру, известную как система Патентного сотрудничества (РСТ). Вот основные шаги процесса: Подготовьте заявку: Составьте подробное описание вашего изобретения, включая чертежи, идентифицирующие его основные особенности и преимущества. Заявку можно подготовить самостоятельно или обратиться к патентному агенту. Выберите страны: Определите, в каких странах вам хотелось бы получить патентную защиту. В рамках системы РСТ вы можете выбрать международным поиском (International Search) и международным экзаменом (International Examination) в разных странах. Подайте заявку: Подайте заявку на международный патент через организацию Всемирной интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Заявка будет рассмотрена и принята, и вам будет присвоен международный номер публикации. Международный поиск и экзамен: Ваша заявка будет направлена в органы поиска и экзамена, которые проведут исследование и оценку патентоспособности вашего изобретения. Публикация и отчет: Ваше изобретение будет опубликовано в международной базе данных патентов, и вы получите отчет о поиске и экзамене, который содержит мнение о патентоспособности вашего изобретения. Национальный этап: После получения отчета вы можете перейти к национальному этапу, где подаете заявки на патенты в отдельных странах, в которых вы хотите получить защиту. Важно отметить, что процедура получения международного патента может быть сложной и требует знаний в области патентного права. Поэтому рекомендуется обратиться к патентному агенту или юристу, специализирующемуся в этой области, чтобы получить профессиональную помощь и консультацию».

Как можно видеть, нейросети на вопросы, относящиеся к патентному праву, дают развернутые ответы. Но правильные ли они?

На самом деле в сравнении с ответами нейросети:

— международного патента, который бы защищал разработку сразу во всех странах, не существует;

— для защиты технической разработки за рубежом можно использовать два способа — получение национальных патентов в отдельных государствах или региональных патентов, в том числе с использованием предварительно процедуры подачи международной заявки;

— для защиты разработки на территории стран СНГ можно получить евразийский патент.

Вывод: Нейросети дали неправильные ответы.

Таким образом, доверять ответам, сгенерированным искусственным интеллектом, пока нельзя, работа их еще несовершенна. Требуется дополнительное обучение ИИ.

Важно отметить положительное качество обоих генераторов — они посоветовали обратиться за консультацией к специалисту в области интеллектуальной собственности.

Список использованных источников

1. Kandinsky. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Kandinsky>, дата обращения 12.05.2024.

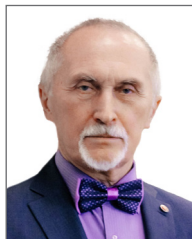
2. Алиса (голосовой помощник). — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_\(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA)), дата обращения 12.05.2024.

3. Видеоматрикс. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81>, дата обращения 12.05.2024.

4. Роспатент рассказал о развитии технологий искусственного интеллекта. — URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/frolov-shag-v-budushee-16022023>, дата обращения 04.04.2024.

ОКАЗЫВАЕТ ЛИ ПАТЕНТОВЕД СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ?

WHETHER A PATENT SPECIALIST PROVIDES CORRESPONDING SERVICES?



О. В. Ревинский,

*канд. юрид. наук, профессор кафедры
патентного права и правовой охраны средств
индивидуализации РГАИС, Москва, o_revinski@mail.ru*

O. V. Revinskiy,

PhD in Law, Professor of the Department of Patent Law
and Legal Protection of Means of Individualization, Russian
State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia,
o_revinski@mail.ru

Обсуждается целесообразность исключения термина «оказание услуг» в отношении образовательной деятельности. По аналогии предлагается исключить этот термин и в отношении деятельности Роспатента, а также патентных поверенных и патентоведов.

An expediency in excluding the term “provision of services” in respect of educational activity is disclosed. On the analogy of this, there is provided to exclude that term also in respect of Rospatent activity, as well as in respect of activity of patent attorneys and patent specialists.

Ключевые слова: услуги, образовательная деятельность, государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Key words: services, educational activity, state registration of results of intellectual activity and means of individualization.

Как порой удивительно поворачиваются события! Вот, к примеру, появляется в сентябрьском номере журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» за 2022 г. статья профессора В. Н. Синельниковой «Осуществляем образовательную деятельность или оказываем образовательные услуги?» [1], где делается следующий завершающий вывод: «Исключение из нормативных правовых актов термина “образовательная услуга” приведет к существенному изменению устоявшейся правовой системы и вызовет новые практические и доктринальные проблемы».

Но за два месяца до этого, 14 июля 2022 г. Президент подписывает Федеральный закон № 295 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» [2], заменяющий выражение «оказание государственных услуг в сфере образования» выражением «реализация образовательных программ».

Понятно, что уважаемая Валентина Николаевна направила статью в редакцию еще до этого, но характерно, что у разных авторов практически в одно и то же время сформировались прямо противоположные мысли об одном и том же термине.

Статья профессора В. Н. Синельниковой стала для меня своеобразным спусковым крючком. Даже не содержание этой статьи, но сам факт приравнивания образовательной деятельности к понятию «услуга» вопреки уже узаконенному отказу от этого.

Вот это-то, скажем помягче, различие побудило меня взглянуть по-новому на ту деятельность, которую выполняет Роспатент, а вместе с ним — патентоведы и патентные поверенные. В настоящее время деятельность Роспатента прямо именуется государственными услугами. Значит, и мы, стоящие, так сказать, по другую сторону прилавка, тоже оказываем своим клиентам услуги (хоть и не государственные). Но так ли это?

Обратимся к нормативным документам.

В самом общем виде услуги упоминаются в статьях 8 и 74 Конституции Российской Федерации [3].

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) оказание услуг упомянуто в общем виде в статье 128 в качестве объекта гражданских прав.

В статье 779 ГК РФ, названной «Договор возмездного оказания услуг», сказано так:

«1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса» [4].

Глава 37 ГК РФ называется «Подряд», а глава 38 ГК РФ — «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», причем обе эти главы предшествуют главе 39 «Возмездное оказание услуг», которая открывается как раз упомянутой статьей 779. Глава 40 называется «Перевозка», глава 41 — «Транспортная экспедиция», глава 44 — «Банковский вклад», глава 45 — «Банковский счет», глава 46 — «Расчеты», глава 47 — «Хранение», глава 49 — «Поручение»,

глава 51 — «Комиссия», глава 53 — «Доверительное управление имуществом». Услуги по таким договорам рассматриваться здесь не будут.

В Налоговом кодексе Российской Федерации статья 38 «Объект налогообложения» дает следующее определение:

«1. Объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. <...>

4. Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.

5. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности» [5].

Итак, в отличие от работы, результат услуги не имеет материального выражения. Например, пошив одежды — это работа, хотя иногда и говорят «услуги пошива» или «услуги портного». А вот услуги связи — это именно услуги, когда клиент (заказчик) обращается к исполнителю за тем, чтобы получить возможность отправить письмо или позвонить по телефону. За получением медицинских и ветеринарных услуг клиент (заказчик) обращается в соответствующие учреждения. Аудиторская деятельность (услуги посредников, устанавливающих достоверность финансовой информации) определена в статье 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», гласящей в пункте 2:

«2. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) — деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами» [6].

Консультационные или информационные услуги, как явствует из их названия, дают возможность клиенту получить консультацию или иную информацию.

Можно еще припомнить услуги прачечной или химчистки, когда клиенту стирают или чистят одежду либо иные вещи; гостиничные услуги, когда клиенту обеспечивают временное проживание; услуги общепита, когда клиента кормят. Есть наверняка еще много иных услуг, при предоставлении которых заказчик просит что-то для него сделать, а исполнитель делает заказанное, и заказчик получает именно обслуживание,

но не материальный результат. Во всех этих случаях заказчик является активным лицом только на стадии выдачи задания, а в остальное время пассивно ожидает (ждет!) выполнения этого задания, чтобы потом уже активно что-то делать — звонить, есть, лечиться. Иными словами, услуга — это одностороннее действие исполнителя по заданию заказчика.

Среди услуг в пункте 2 статьи 779 ГК РФ указаны и услуги по обучению, которые, однако, теперь, согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 295, следовало бы из этой статьи исключить. Рассмотрим обучающую (образовательную) деятельность подробнее.

В упомянутой статье В. Н. Синельникова прямо пишет, что «образовательная деятельность в силу своей специфики принципиально отличается от иных видов деятельности» [1, с. 11]. Дело в том, что для получения образования недостаточно действий только со стороны исполнителя, нужно, чтобы и заказчик, т. е. обучающийся приложил определенные усилия для усвоения того, что ему преподается. В образовании требуется не просто потребление предоставляемых сведений (это было бы информационной услугой), но активное участие в самом процессе с неременной обратной связью в виде проверок, тестирования, экзаменов и т. п. Образование — двусторонний процесс, нематериальный результат которого невозможно обеспечить только обучающему без взаимодействия с обучаемым. Именно в этом, на мой взгляд, основное отличие образовательной деятельности от всех других указанных выше под общим названием «услуги».

А теперь самое время обратиться к тому, что делает Роспатент. Когда заявитель подает заявку на получение патента или свидетельства, заранее не известно, получит ли он испрашиваемое. При получении правовой охраны зачастую неизбежен диалог, активное вовлечение заявителя в процесс через запросы, совещания, переговоры. Это никак нельзя считать обслуживанием, но это и не выполнение работ, когда исполнитель следует указаниям заказчика. В данном случае предоставление правовой охраны — совершенно особый вид деятельности, требующий активного взаимодействия между заявителем и Роспатентом. Этот двусторонний процесс отдаленно напоминает предоставление услуги, но именно напоминает. Кстати, точно такое же, а, возможно, еще более активное взаимодействие осуществляется и при патентовании селекционных достижений, потому что от заявителя требуется еще и предоставление семян или племенного материала для проведения соответствующих испытаний (как того требует пункт 1 статьи 1438 ГК РФ). Так что, на мой взгляд, совершенно неправильно считать работу по патентованию

результатов интеллектуальной деятельности или по регистрации средств индивидуализации услугами.

Но тогда и действия патентоведа или патентного поверенного по подготовке заявки на выдачу патента или свидетельства тоже нельзя считать услугой. Кому как не нам знать, сколько расходуется времени на общение с авторами в процессе подготовки заявки, а потом, если у эксперта появятся вопросы или возражения, — на подготовку аргументированных ответов. Какая же это услуга, когда и клиент («заказчик»), и патентовед («исполнитель») совместными усилиями добиваются желаемого результата? Конечно, результат получается нематериальный, но достигают-то его оба во взаимодействии.

Мне могут возразить, что, помимо этих совместно выполняемых работ, патентные поверенные и патентоведы выполняют и другие действия, которые смело можно отнести к услугам. Например, продлевают действие охранных документов, проводят поиски на патентную чистоту и многое иное. Поэтому, дескать, будет неудобно отделять подготовку и сопровождение заявок от этих явных услуг. То же самое, кстати, можно сказать и о действительных услугах, предоставляемых Роспатентом помимо предоставления правовой охраны — поиски, консультации и т. п. Так автор и не предлагает такого разделения. Представляется, что все действия, осуществляемые Роспатентом, следует объединить в отдельный вид деятельности, название которому можно взять из пункта 3 статьи 1246 ГК РФ: действия, связанные с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Тогда и работу патентоведов и патентных поверенных нужно считать не услугами, а действиями, связанными с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Ну не могу я согласиться, что наша работа фактически приравнивается к работе прачечных или гостиниц!

Если такое предложение будет когда-нибудь принято, это неизбежно, на мой взгляд, повлечет за собой и отмену действующих Административных регламентов Роспатента, принятых в рамках «предоставления государственной услуги...». Однако это можно, по-моему, признать положительным явлением, потому что сейчас с этими регламентами очень неудобно работать, поскольку надо держать перед глазами сам Регламент, приложенные к нему Правила и Требования. К тому же все регламенты содержат практически совпадающие — текстуально (!) — части. Если же Роспатент будет осуществлять действия, связанные с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности

и средств индивидуализации, то, возможно, окажется достаточно одного Руководства для одного объекта вместо трех нынешних, а совпадающие части всех регламентов можно будет объединить в один документ.

Список использованных источников

1. Синельникова В. Н. Осуществляем образовательную деятельность или оказываем образовательные услуги? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 9. С. 7-21.
2. Федеральный закон от 14.07.2022 № 295 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”».
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

НОВЫЙ ГОСТ НА ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОКТРИНА ЭКВИВАЛЕНТОВ – ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

THE NEW GOST FOR PATENT RESEARCH AND THE DOCTRINE OF EQUIVALENTS – IS THERE A CONNECTION?



***Е. В. Савиловская,**
директор ООО «Патентно-оценочное агентство
«ИНВЕРС», патентный поверенный РФ,
Санкт-Петербург, savikovskaya@yandex.ru*

E. V. Savikovskaya,
Patent attorney, Director of Patent Evaluation Agency
INVERS LLC, St. Petersburg, Russia, savikovskaya@yandex.ru

В данной статье рассматривается вопрос о необходимости применения доктрины эквивалентов при выполнении патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2024, в частности, при выполнении работ по исследованию патентной чистоты объекта техники (объекта исследований).

This article discusses the need to apply the doctrine of equivalents when performing patent research in accordance with new GOST R 15.011-2024, in particular, when performing work on the infringement search.

Ключевые слова: ГОСТ Р 15.011-2024, патентные исследования, определение патентной чистоты, доктрина эквивалентов.

Key words: GOST R 15.011-2024, patent research, infringement search, doctrine of equivalents.

Введение в действие государственного стандарта на патентные исследования в 1982 г. [1] сопровождалось изданием в 1984 г. Методических рекомендаций [2] по их проведению, которые содержали подробное описание методики патентных исследований, включая алгоритм проведения сопоставительного анализа технических признаков (в дальнейшем — признаков) при определении патентной чистоты объекта техники. В соответствующем разделе Методических рекомендаций (см. п. 4.6.2 [2]) содержалась ссылка на Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, утвержденную Госкомизобретений в 1974 г. [3].

Методические рекомендации были разработаны коллективом специалистов как ведущих организаций страны, включая Госкомизобретений и институт стандартизации, так и специалистов отраслевых министерств. В свою очередь, Инструкция представляла собой полноценный многостраничный учебник по проведению исследований (экспертизы) на патентную чистоту объектов техники, в котором целый раздел (п. 3.4 [3]) был посвя-

щен алгоритму сопоставительного анализа признаков объекта техники с найденными патентами. Этот ценнейший документ прекратил свое действие в 2002 г. в соответствии с Приказом Роспатента [4]. Этим приказом «в целях упорядочения нормативной правовой базы в области охраны промышленной собственности» было прекращено действие 34 документов.

Упомянутые Методические рекомендации и Инструкция однозначно указывали на то, что проводить сопоставительный анализ признаков при проведении исследования на патентную чистоту объекта техники необходимо с учетом доктрины эквивалентов.

Последующее введение в действие государственных стандартов на патентные исследования в 1996 г. [5], 2022 г. [6] и 2024 г. [7] уже не сопровождалось и не сопровождается выпуском соответствующих методических рекомендаций и разъяснений.

О доктрине эквивалентов в РФ патентные специалисты активно говорили в основном в контексте судебных споров, связанных с нарушением прав патентообладателей.

Определение доктрины (теории) эквивалентов, как и определение эквивалентных признаков, содержалось в п. 3.4.10 Инструкции [3]:

Как правило, теория эквивалентов применяется судами для расширительного толкования патентной формулы в спорах о нарушении патентов в тех случаях, когда применение средств (признаков), которые признаются эквивалентами, являлось очевидным специалисту средней квалификации на основе данных, определяющих уровень техники на приоритетную дату нарушенного патента»; «эквивалентными (равноценными) считаются такие технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом.

Как известно, при проведении судебной экспертизы эксперты проводят сопоставительный анализ признаков объекта техники и признаков патента (в объеме независимого пункта формулы). В настоящее время с развитием правоприменительной практики эксперты активно обсуждают определение эквивалентных признаков, их применение, способы доказывания в суде эквивалентности сравниваемых признаков.

Однако точно такой же сопоставительный анализ необходимо проводить и в процессе выполнения патентных исследований с целью определения патентной чистоты объекта техники (объекта исследований) (см. форму Г.3.2 ГОСТ Р 15.011-2024 [7]). При этом в тексте этого стандарта нет никаких указаний и ссылок о применении доктрины эк-

вивалентов при проведении патентных исследований на предприятиях, в частности, при проведении работ по исследованию патентной чистоты объекта техники (объекта исследований). В процессе подготовки отчетов о патентных исследованиях на предприятиях в масштабе государства могут быть допущены серьезные ошибки при формулировании выводов о патентной чистоте объекта техники (объекта исследований), соответственно, серьезно возрастают риски будущих судебных разбирательств.

Выводы

Методическая связь между патентными исследованиями с целью определения патентной чистоты объекта техники (объекта исследований) и доктриной эквивалентов, несомненно, есть. При этом в тексте действующего национального стандарта ГОСТ Р 15.011-2024 эта связь никаким образом не проявлена.

Эту назревшую проблему необходимо решать — подготовить методические рекомендации по проведению патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-2024 (своего рода, комментарий к стандарту), а также актуализировать действовавшую ранее Инструкцию по экспертизе объектов техники на патентную чистоту, введя ее в правовое поле.

Список использованных источников

1. ГОСТ 15.011-82. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований. — М.: Госстандарт СССР, 1982.
2. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. — М.: ВНИИПИ, 1984.
3. Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту. — Утверждена постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 29 января 1974 г., введена в действие с 15 декабря 1975 г.
4. Приказ Роспатента от 14.02.2002. № 25 «О признании недействующими ведомственных нормативных правовых актов».
5. ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований. Содержание и порядок проведения. — М.: Госстандарт России, 1996.
6. ГОСТ Р 15.011-2022. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований. Содержание и порядок проведения. — М.: Российский институт стандартизации, 2022.
7. ГОСТ Р 15.011-2024. Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. — М.: Российский институт стандартизации, 2024.

МОЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЧУЖИЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ?

IS IT POSSIBLE TO REGISTER UNKNOWN OBJECTS OF COPYRIGHT
OF OTHERS AS TRADEMARKS?

И. В. Крылова,

*патентный поверенный РФ, руководитель
проектов ООО «ИНКО-ПАТЕНТ», Новосибирск,
i.krylova@incopatent.ru*

I. V. Krylova,

Patent attorney, Project manager INCO PATENT LLC.,
Novosibirsk, Russia, i.krylova@incopatent.ru



Рассмотрен вопрос применения критерия известности к произведениям при определении возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

The issue of applying the criterion of fame to objects of copyright when determining the possibility of registering a designation as a trademark is considered.

Ключевые слова: товарные знаки, авторское право, Суд по интеллектуальным правам.

Key words: trademarks, copyright, Intellectual property rights court.

В Российской Федерации исключительные права на товарные знаки, относящиеся к средствам индивидуализации товаров и услуг, возникают на основании регистрации, осуществляемой Роспатентом. Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) установлен перечень оснований для отказа в регистрации в качестве товарных знаков заявленных обозначений, в частности: *«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака»* (пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

Однако при проведении экспертизы заявленного обозначения эксперты Роспатента не имеют возможности установить его сходство со

всеми существующими произведениями искусства в силу того, что не все из них могут оказаться в открытом доступе. В регистрации фактически отказывают только тогда, когда заявлено обозначение, тождественное действительно известному произведению. Поэтому достаточно часто у некоторых предприимчивых лиц возникает идея зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение, скачанное из Интернета. И такие обозначения успешно проходят этап экспертизы, попадают в Реестр товарных знаков и действуют до того момента, пока правообладатель произведения не узнает о незаконной регистрации товарного знака.

Такие ситуации приводят к разбирательствам в Палате по патентным спорам и основным аргументом правообладателей оспариваемых товарных знаков является то, что запрет на регистрацию в качестве товарного знака установлен только для известных произведений, названий произведений, персонажей произведений, а к неизвестным произведениям такие ограничения не относятся.

Буквальное толкование упомянутой нормы пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ показывает, что речь идет о двух категориях обозначений, сходство с которыми препятствует регистрации товарного знака: название известного произведения науки, литературы или искусства, персонажа или цитаты из такого произведения; и произведение искусства или его фрагмент.

При этом критерий известности относится исключительно к названию произведения, персонажу, цитате. Иначе по нормам русского языка формулировка нормы пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ «произведению искусства или его фрагменту» имела бы иное склонение — «названию известного... произведения искусства или его фрагмента», как основания для отказа в регистрации товарного знака.

Что же касается тождественности или сходства заявленного обозначения произведению, то вне зависимости от степени его известности или неизвестности населению России оно, безусловно, является основанием для отказа в регистрации товарного знака.

Такой подход является абсолютно справедливым. Когда речь идет о названиях, персонажах или цитатах, то необходима их широкая известность для идентификации конкретного произведения искусства. «Онегин», «Чиполлино», «Муму», «Волшебник изумрудного города», «Собачье сердце», «Иван Васильевич меняет профессию», «Простоквашино», «Мастер и Маргарита» — все это вызывает у человека прямую ассоциацию с конкретным произведением, поэтому такое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без специального разрешения уполномоченных лиц.

При этом у самых знаменитых авторов литературы и искусства есть названия произведений, персонажи, которые не известны широкой аудитории или не ассоциируются с конкретным произведением («Осень», «Весна», «Юность», «Воскресенье», «Собака», «Кошка», «Мышка», «Дед Мороз», «Снеговик»). Использование таких названий и персонажей в качестве товарных знаков, конечно, не запрещено.

В отношении же самих произведений искусства, можно сказать, что не все картины или скульптуры даже самых прославленных художников и скульпторов являются известными широкой публике. А если речь идет об иностранных авторах, то россияне могут быть вообще не знакомы с их творчеством. Означает ли это, что обозначения, сходные или тождественные с малоизвестными российскому населению произведениями, могут без получения каких-либо согласий регистрироваться в качестве товарных знаков? Определенно нет.

Если же исходить из толкования, которое транслируют правообладатели оспариваемых товарных знаков, в состав которых незаконно включены обозначения, сходные или тождественные с чужими произведениями, запрет на регистрацию в качестве товарных знаков относится только к обозначениям, сходным или тождественным с произведениями, которые находятся в постоянных экспозициях Русского музея и Эрмитажа, Лондонской картинной галереи, Лувра и аналогичных по значимости музеев и галерей. Обозначения же, сходные или тождественные с остальными произведениями, которым не повезло приобрести мировую или хотя бы общероссийскую популярность, легко могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака любым лицом и использоваться для индивидуализации любых товаров.

То есть, картину или фрагмент картины В. Серова «Девочка с персиками» зарегистрировать в качестве товарного знака нельзя, потому что она многим известна, а его же картину «Осень. Домотканово» можно, потому что мало кто посещал Ивановский областной художественный музей и видел там эту картину.

Конечно же, такая позиция имеет множество пороков и, как минимум, не соответствует ст. 1229 ГК РФ, согласно п. 1 которой: *«Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)»*. Если бы у правообладателей было право запрещать использование только известных произведений, то такое ограничение обязательно бы было внесено в указанную статью. В настоящий же момент такого ограничения нормы нет.

Такое толкование нормы пп. 1 п 9 ст. 1483 ГК РФ поддерживается судебной практикой Суда по интеллектуальным правам.

Например, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014¹ по делу, в котором рассматривалась законность регистрации товарного знака «Тихий Дон», суд указал, что *«само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права. А его название, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в России на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения)»*. При этом было установлено, что *«суд первой инстанции сделал правильный, основанный на материалах дела вывод о том, что произведение М. А. Шолохова «Тихий Дон» является объектом авторского права, а его название является известным в Российской Федерации»*. Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку «Тихий Дон» было признано недействительным.

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018² отмечено, что *«на основании пп. 1 п 9 ст. 1483 ГК РФ, товарному знаку могут быть противопоставлены произведения, то есть объекты авторского права. При рассмотрении возражений, основанных на этой норме, Роспатент должен установить, охватывается ли противопоставленный результат понятием «произведение», а соответственно, является ли он объектом авторского права»*. То есть, суд прямо подтвердил отсутствие необходимости установления критерия известности в отношении произведения.

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022 по делу № СИП-466/2022³ суд отметил, что *«довод заявителя о недоказанности известности спорного произведения не имеет правового значения, поскольку данное обстоятельство не относится к предмету доказывания. В настоящем деле противопоставленный объ-*

¹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013.

² Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018.

³ Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022 по делу № СИП-466/2022.

ект авторского права представляет собой не часть какого-либо другого произведения, когда в силу положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ требовалось бы подтверждение известности такого произведения для оспаривания товарного знака, а является самостоятельным произведением изобразительного искусства, сходство с которым до степени смешения в силу названной нормы достаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Таким образом, закон называет в качестве препятствия для регистрации товарного знака не степень известности произведения, как ошибочно утверждает заявитель, а наличие авторских прав на этот спорный объект».

В Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 по делу № СИП-319/2021⁴ отмечено: *«очевидно, что для противопоставления произведений искусства целиком закон требование известности не предъявляет. Аналогичный подход отражен в пункте 4 раздела V Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4».*

Тем самым, при определении оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по пп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ важным является наличие или отсутствие произведения, а известность определяется только в отношении названий, цитат и персонажей.

Таким образом, мы рекомендуем творчески подходить к выбору обозначения для индивидуализации товаров (услуг), их дальнейшей регистрации в качестве товарного знака и не использовать обозначения, сходные или тождественные чужим произведениям искусства. Поскольку, даже если удастся получить охрану в качестве товарного знака, то такая регистрация может быть оспорена в Палате по патентным спорам. Соответственно, правообладатель вместо работающего средства индивидуализации столкнется с расходами, связанные с административными и судебными процессами.

Более того, после того как предоставление правовой охраны товарному знаку будет признано недействительным, правообладателю оспоренного товарного знака может быть предъявлен иск о выплате компенсации за нарушение авторских прав на произведение в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей либо о возмещении убытков.

⁴ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 по делу № СИП-319/2021.

Чтобы не оказаться в таком положении, нужно не скачивать обозначения из интернета, а для разработки оригинального произведения обращаться к дизайнеру, заключая с ним соответствующий договор о приобретении исключительного права на это произведение. Несмотря на то, что такой подход кажется более трудоемким и финансово затратным, он обеспечит действительно надежную охрану товарному знаку и предотвратит риски его аннулирования в будущем.

Список использованных источников

1. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу № СИП-296/2013.
2. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2019 по делу № СИП-818/2018.
3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022 по делу № СИП-466/2022.
4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 по делу № СИП-319/2021.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТРЕХМЕРНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CHOOSING THE OPTIMAL FORM OF LEGAL PROTECTION
FOR THREE-DIMENSIONAL DESIGNATIONS

В. В. Мордвинова,

патентный поверенный РФ, руководитель
отдела ИС ЗАО «Джи & Ка», Санкт-Петербург,
pp563@yandex.ru

V. V. Mordvinova,

Patent attorney, Joint stock company «J&K», Head of the
IP Department, St. Petersburg, Russia, pp563@yandex.ru



Рассмотрена роль формы трехмерного обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг для разных производителей. Приведены примеры столкновения объемных товарных знаков и промышленных образцов. Рассмотрены примеры регистраций разных объемных обозначений, а также подходы к оценке функциональности формы для товарных знаков.

The role of the three-dimensional designation form as a means of individualization of goods and services for different manufacturers is considered. Examples of collisions of three-dimensional trademarks and industrial designs are given. Examples of registrations of various volumetric designations are considered, as well as approaches to evaluating the functionality of the trademark form.

Ключевые слова: трехмерные обозначения, нарушении исключительных прав, промышленный образец, судебное разбирательство.

Key words: three-dimensional designations, violation of exclusive rights, industrial design, judicial proceedings.

Учитывая возможность правовой охраны одного и того же дизайнерского решения в двух правовых режимах (промышленный образец и товарный знак), патентный поверенный должен четко представлять, какой вариант правовой охраны в каждом конкретном случае лучше выбрать. При этом заявитель должен понимать, с какими проблемами он может столкнуться в ходе судебного рассмотрении спора о нарушении исключительных прав на эти объекты¹. И главный вопрос: какая охрана

¹ Мордвинова В. В. Нетрадиционная охрана промышленного дизайна // Патентный поверенный. 2009. № 1. С. 20-23.

для таких обозначений окажется более надежной — товарный знак или промышленный образец?

Как правило, российские заявители в качестве объемных товарных знаков регистрируют различные бутылки, флаконы, упаковки, игрушки, кондитерские изделия. Регистрация такого рода трехмерных обозначений уже никого не удивляет. Тем не менее, для регистрации этих обозначений нужно, чтобы они не попадали под основания для отказа в государственной регистрации. Отказ в регистрации трехмерного обозначения может быть вынесен в случае, если форма обозначения обусловлена функциональным назначением, то есть, если заявленное обозначение представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара (подпункт 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Существует ряд спорных вопросов в отношении экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве объемных товарных знаков, которая пока не имеет утвержденной методологии, а поэтому их решение перекладывается на коллегию Палаты по патентным спорам (ППС).

Регистрация объемных обозначений в качестве товарных знаков значительно усиливает позиции владельца при отстаивании своих прав в судебном порядке, в то время как наличие патента на промышленный образец не всегда гарантирует успех в судебном разбирательстве, даже при очевидном копировании дизайнерского решения.

Товарный знак и промышленный образец по своей природе имеют разный объем правовой охраны: товарный знак предназначен для индивидуализации товара конкретного производителя, а промышленный образец представляет собой дизайнерское решение внешнего вида изделия.

Промышленный образец или товарный знак?

Попробуем разобраться в этом вопросе на примере дела № СИП-720/2023, которое рассматривалось в Суде по интеллектуальным правам и в рамках которого было рассмотрено заявление правообладателя промышленного образца № 124703 «БУТЫЛКА» (рис. 1) о признании недействительным решения Роспатента от 27.04.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 887910 (рис. 2), который был зарегистрирован два года спустя после выдачи патента на промышленный образец.

По мнению подателя возражения (владельца патента на промышленный образец), оспариваемый товарный знак сходен до степени



Рис. 1. Патент на промышленный образец № 124703, дата подачи заявки 04.03.2020



Рис. 2. Товарный знак № 887910, дата подачи заявки 24.02.2022, неохранные элементы товарного знака: форма бутылки

смешения с промышленным образцом, в связи с чем решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку противоречит положениям пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, кроме того, неохранный элемент товарного знака (форма бутылки) занимает в нем доминирующее положение. Следует отметить, что оспариваемый товарный знак содержит на тулове бутылки небольшой барельеф «АМГ» (занимающий не более 5 % от общей площади объемного товарного знака), который, по мнению суда, обладает высокой различительной способностью, так как положен в основу принадлежащих его владельцу нескольких товарных знаков.

Учитывая этот факт, несмотря на видимое внешнее сходство бутылок судебная коллегия согласилась с выводом Роспатента о том, что неохранный элемент товарного знака не носит доминирующий характер, вследствие чего предоставление правовой охраны данному товарному знаку в отношении товаров 21 и 33 классов МКТУ не противоречит положениям п. 1 ст. 1483 ГК РФ и оставил регистрацию товарного знака № 887910 в силе.

Таким образом, в 2023 г. в противостоянии промышленный образец против товарного знака победу одержал объемный товарный знак (даже с дискламацией формы бутылки).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, патентообладатель подал кассационную жалобу, в результате рассмотрения которой было принято следующее Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам: *«Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2023 по делу № СИП-720/2023 отменить. Дело № СИП-720/2023 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции».*

Соотношение правовой охраны товарного знака и промышленного образца

Бывают случаи, когда заявитель уверен, что если он получил патент на трехмерный промышленный образец, то и аналогичное обозначение, заявленное в качестве объемного товарного знака, будет являться оригинальным и получит государственную регистрацию.

Однако согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, содержащейся в решении от 08.09.2017 по делу № СИП-338/2017, выдача Роспатентом охранного документа на промышленный образец свидетельствует лишь о том, что зрительное впечатление, производимое совокупностью его существенных признаков, отличается от зрительного впечатления, производимого совокупностью существенных признаков, присущих иным промышленным образцам схожего назначения.

Поэтому сам факт наличия патента на промышленный образец не доказывает возможность промышленного образца индивидуализировать товары и услуги в качестве товарного знака, то есть отличать их от товаров иных производителей.

Также наличие патента на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака идентичное объемное обозначение обладает различительной способностью, поскольку товарный знак и промышленный образец — это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

О миграции промышленных образцов в право товарных знаков

Ранее регистрация объемных товарных знаков не вызывала особых вопросов. Хотя иногда приходилось отвечать на вопрос о том, как предполагается использовать заявленное объемное обозначение, например, для сопутствующих услуг 35 или 42 классов МКТУ.

Однако в последнее время в решениях о регистрации объемных товарных знаков все чаще встречается указание формы упаковки в качестве неохраняемой, что вызывает множество вопросов у заявителей.

Что же изменилось в подходе экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) к объемным обозначениям?

В феврале 2022 года в онлайн-формате прошло заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам², на котором было высказано множество интересных дискуссионных предложений и мнений, связанных с ролью формы в составе трехмерных обозначений. Одна из главных мыслей, прозвучавших на заседании, — о пересекающейся правовой охране объемных товарных знаков с промышленными образцами и о «миграции промышленных образцов в право товарных знаков».

Также в материалах Научно-консультативного совета было высказано предложение о том, что, если форма трехмерного товарного знака дискламируется, то может следовать рассматривать такое обозначение как позиционный товарный знак, в контуре которого (бутылки или упаковки) позиционирует какой-то элемент, обладающий самостоятельной правовой охраной. В таком случае форму товара можно было бы изображать пунктиром, что свидетельствовало бы о том, что заявитель не претендует на самостоятельную охрану формы товара. Тем не менее, доказать экспертам ФИПС, что место для позиционирования такого элемента на товаре является необычным, — требуется для позиционного товарного знака, — удастся далеко не всегда.

Тенденции последних лет

В последнее время в Уведомлениях о результатах проверки соответствия заявленного объемного обозначения требованиям законодательства заявитель может увидеть следующую фразу: «Заявленное обозначение представляет собой упаковку, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, используется для упаковки и хранения различных товаров, в связи с чем, является неохраняемой на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ и п. 34 Правил, поскольку не обладает различительной способностью». При этом никаких обоснований этому мнению экспертизы не приводится, кроме ссылки на то, что регистрация товарного знака возможна лишь с указанием формы упаковки в качестве неохраняемой. Следует отметить, что оценка различительной способности заявленного обозначения, как правило, носит субъективный характер, поскольку она может быть подтверждена или отвергнута только самим рынком. При творческом подходе форма товара или его упаковки может стать запоминающимся объемным знаком, который бу-

² См. Протокол от 10.09.2021 № 27 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

дет способствовать развитию бизнеса и прекрасно функционировать на рынке как средство индивидуализации товара.

Вопрос заключается в том, существенно ли отличается заявленная форма от традиционной и позволяет ли она потребителю идентифицировать товары определенного производителя.

Эксперты ФИПС дают следующее пояснение: «Чтобы заявленное обозначение, представляющее собой форму упаковки, было зарегистрировано без дискламации, оно должно обладать свойствами, имеющими качественное отличие от свойств иных аналогичных упаковок, причем эти свойства должны быть необычными для потребителя и должны сразу обращать на себя внимание». Другими словами, потребитель при совершении новой покупки должен идентифицировать понравившийся ему товар только по форме, которая «не как у всех», поэтому потребитель может выделить его из общей массы однородных товаров.

На рис. 3 – 14 приведены примеры зарегистрированных объемных товарных знаков в период с 2003 по 2024 гг. Как правило, такие знаки регистрировались по какому-то одному классу МКТУ – 30 или 33.



*Рис. 3. ТЗ № 242448
05, 30 и 31 кл. МКТУ*



*Рис. 4. ТЗ № 395182
30 и 35 кл. МКТУ*



*Рис. 5. ТЗ № 464743
30 класс МКТУ*



*Рис. 6. ТЗ № 485900
30 класс МКТУ*



*Рис. 7. ТЗ № 673501
30 класс*



*Рис. 8. ТЗ № 1004066
33 класс МКТУ – Виски*

Все товарные знаки, приведенные на рис. 3 – 8, были зарегистрированы без дискламации формы товара.

Форма товара или упаковки дискламируется, если потребитель при совершении покупки не может идентифицировать товар только по форме. Возможно, эта форма не является достаточно креативной, чтобы сфокусировать на себе внимание потребителя. Такие объемные обозначения дискламируются, поскольку они не смогут служить средством, позволяющим индивидуализировать товары и услуги заявленных классов.

Именно такая судьба оказалась у товарных знаков, представленных на рис. 9 – 14, причем доказать экспертам ФИПС, что форма товара не является функциональной, было невозможно. Знаки были зарегистрированы с дискламацией формы товара, хотя, по мнению автора, во всех случаях форма товара вполне позволяет его идентифицировать.

Тем не менее, поскольку подобным обозначениям не отказывают в регистрации, то заявитель, как правило, соглашается на такую усеченную регистрацию товарного знака с дискламацией формы.



Рис. 9. ТЗ № 690508
30 кл. МКТУ
С дискламацией
формы товара



Рис. 10. ТЗ № 569713
30, 35, 38 и 42 кл. МКТУ
С дискламацией
формы печенья



Рис. 11. ТЗ № 650451
30 кл. МКТУ
С дискламацией
формы упаковки



Рис. 12. ТЗ № 966052
29, 30 и 32 кл. МКТУ
С дискламацией
формы упаковки



Рис. 13. ТЗ № 1005606
35 кл. МКТУ
С дискламацией
формы павильона



Рис. 14. ТЗ № 1014048
14, 16, 28, 29, 30, 32, 33,
34 и 35 кл. МКТУ
С дискламацией
формы упаковки

Следует вспомнить, что еще в начале прошлого века суды США выработали доктрину функциональности³, чтобы разграничить объекты патентных прав и объемные товарные знаки. Согласно указанной доктрине, в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, которое обладает утилитарной функциональностью, поскольку регистрация такого обозначения может парализовать конкуренцию на рынках из-за неограниченного срока правовой охраны товарного знака.

Выводы

1. С большой долей вероятности заявленное объемное обозначение будет зарегистрировано с дискламацией формы, однако даже такая регистрация в качестве средства индивидуализации лучше, чем ее отсутствие.

2. Несмотря на дискламацию отдельных элементов объемного товарного знака, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

3. Форму товара следует считать функциональной, если она служит для достижения определенного технического результата, поэтому сначала необходимо определить назначение того или иного изделия, после чего выбрать способ охраны.

4. Если форма товара или упаковки предполагает промышленное использование, то нужно попытаться получить патент на промышленный образец.

5. Наличие патента на промышленный образец не доказывает возможность индивидуализировать товары и услуги с использованием промышленного образца в качестве средства индивидуализации.

6. До тех пор, пока нет утвержденной методологии определения понятия «функциональности» для объемных товарных знаков, будут существовать риски перетекания объектов из промышленных образцов в область товарных знаков.

7. Если обозначение улучшает только потребительские свойства товара или просто делает его красивее, то в регистрации такого товарного знака может быть отказано.

³ Бутенко С. В. Проблемы функциональности объемного дизайна, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака // Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества: тез. XXIII междунар. конф. Роспатента. 2019. С. 44-46.

Список использованных источников

1. Протокол от 10.09.2021 № 27 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. — URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/27.pdf, дата обращения 02.06.2024.
2. Мордвинова В. В. Нетрадиционная охрана промышленного дизайна // Патентный поверенный. 2009. № 1. С. 20-23.
3. Бутенко С. В. Проблемы функциональности объемного дизайна, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака // Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества: тез. XXIII междунар. конф. Роспатента. 2019. С. 44-46.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В СВЕТЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА О НЕМАТЕРИАЛЬНОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ДОСТОЯНИИ

TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE LIGHT
OF PROVISIONS OF THE LAW ON INTANGIBLE ETHNOCULTURAL PROPERTY



Е. А. Данилина,
канд. юрид. наук, патентный поверенный РФ,
ООО «Графо-Логос», Москва, danilina55@gmail.com

E. A. Danilina,
PhD legal sciences, Patent attorney, Grapho-Logos, Ltd,
Moskow, Russia, danilina55@gmail.com

Рассматриваются проблемы правовой охраны товарного знака, географического указания, наименования места происхождения товаров, культурных ценностей, в связи с положениями Закона о нематериальном этнокультурном достоянии.

Problems related to the legal protection of trademark, geographical indication, the appellation of origin of goods, cultural values, ethnocultural heritage are considered in connection with the provisions of the Law on Intangible Ethnocultural Property.

Ключевые слова: товарный знак, географическое указание, наименование места происхождения товара, этнокультурное достояние.

Key words: trademark, geographical indication, appellation of origin of goods, ethnocultural heritage.

Рассмотрим известные средства индивидуализации с точки зрения наличия в них объектов этнокультурного достояния.

Согласно Закону РФ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» (далее – Закон) нематериальное этнокультурное достояние – это нематериальное культурное наследие народов Российской Федерации как совокупность присущих этническим общностям духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение, формирующих у них чувство осознания идентичности и охватывающих образ жизни, традиции и формы их выражения, а также воссоздание и современные тенденции развития данного образа жизни, традиций и форм их выражения (п. 1 ст. 4 Закона). К объектам нематериального этнокультурного достояния, в частности, относятся (ст. 5 Закона):

- устное творчество, устные традиции и формы их выражения;
- формы традиционного исполнительского искусства;
- традиции, выраженные в обрядах, празднествах, обычаях, игрищах и других формах народной культуры;
- знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории.

С точки зрения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности вышеприведенный перечень, который в тексте Закона является открытым, может иметь отношение практически к каждому охраняемому в рамках интеллектуальной собственности объекту. Поэтому важно рассмотреть некоторые возможности корреляции норм права интеллектуальной собственности и норм нового Закона.

Представляется, что основную роль положения обновленного законодательства об этнокультурном достоянии сыграют в применении правовых норм законодательства о средствах индивидуализации, в частности, о товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Хотя, конечно, пояснений ждут также и положения о традиционных ремеслах, реализующихся «в исторически сложившихся сюжетах и образах и стилистике их воплощения, существующих на определенной территории», которые вполне могут воплощаться также в патентуемых объектах.

Следует отметить, что Закон уже привлек внимание специалистов. Так, в статье М. Х. Дугужевой¹ подробно рассматривается «новая правовая реальность», в которой в связи с обновленным законодательством изменился «терминологический фокус» общепринятого международного термина «нематериальное культурное наследие», придав ему этническую окраску, указывающую на связь объектов культурного наследия с конкретной этнической группой. Автор рассуждает об отношении к этнокультурному достоянию в разных странах, а также пишет о культурной апроприации, при которой создатели нематериальной культуры не получают экономической выгоды. М. Х. Дугужева считает, что подход ВОИС строится на оборонительной защите и направлен на то, чтобы третьи лица не получали незаконных прав интеллектуальной собствен-

¹ Дугужева М. Х. Настоящее и будущее нематериального культурного наследия. Сборник научных статей учеников и коллег к 90-летию профессора Э. П. Гаврилова /под ред. С. В. Бутенко, В. С. Витко, А. А. Рукавишниковой. — Томск: Издательство Томского государственного университета, 2023. С. 76-86.

ности от использования объектов нематериальной культуры. В качестве дискуссионных отмечены вопросы об определении как географических, так и дисциплинарных границ нематериального культурного наследия, в отношении которого применимы трансграничный и междисциплинарный подходы, а также о его значении для общества. В статье М. Х. Дугужевой сделан вывод о том, что для создания эффективного правового механизма сохранения нематериального этнокультурного наследия необходим серьезный научный дискурс.

Нельзя не упомянуть о философском осмыслении этнических особенностей традиционных промыслов В. Б. Власовой, которая считала, что «особенность культурной преемственности состоит в том, что она осуществляется не только в пространстве, но и во времени, ибо традиция — это трансисторическая связь сменяющих друг друга поколений общественного субъекта деятельности, возникающая из необходимости поддержания единства и непрерывности развития общественно-исторической практики людей»². Таким образом, синхронно — где и как в данный момент взаимодействуют этнические и культурные компоненты общественной жизни, и диахронно — как именно этнокультурное достояние развивается во времени, в таком сочетании должны рассматриваться особенности каждого объекта народного творчества.

Интересное и многоплановое рассмотрение особенностей этнокультурных объектов произошло во время недавнего XVI Международного форума «Интеллектуальная собственность — XXI век» в Торгово-промышленной палате, а именно за Круглым столом «Контроль за качеством продукции, маркируемой региональными брендами». За круглым столом 25 апреля 2024 г. были поставлены следующие проблемы и определены «ипостаси» одного и того же объекта этнокультурного достояния:

- какое именно обозначение заявляется в ФИПС;
- что рассматривают экспертные советы;
- как в процессе участвует региональный союз промышленников;
- что реально под региональным брендом продается на рынке;
- где можно ознакомиться с оригиналом изделия.

Проблема в том, что в некоторых случаях все ипостаси обозначения сильно отличаются друг от друга. Регистрирующий орган работает с документами, а не с товаром и не с рынком, где товар, маркированный региональным обозначением, введен в гражданский оборот. В каче-

² Власова В. Б. Традиция как форма преемственности культуры. В сб. Некоторые проблемы сохранения и правовой охраны традиционных знаний / В. Б. Власова, Е. А. Данилина, П. А. Попова. — М.: ПАТЕНТ, 2009. С. 21.

стве примера представителем фабрики «Оренбургский пуховый платок» Н. А. Наумовой было рассказано о реальном положении дел с применением этого известного обозначения. Экспертный совет рассматривает реальные аутентичные образцы народного творчества, а на рынке продаются по гораздо меньшей цене с тем же названием, по сути, подделки низкого качества. Именно поэтому связка «регистрация обозначения, маркирующего народный промысел — реально продающееся под этим обозначением изделие» далеко не всегда работает в пользу потребителя.

Представляется, что правовые нормы о товарных знаках, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров наиболее тесно связаны с правоотношениями, регулируемые Законом, в трактовке которого понятие культурного наследия получило дополнительный акцент на этнической составляющей. А наименование, под которым такой этнокультурный объект появляется в гражданском обороте, едва ли не главное — ведь именно название прежде всего запоминается потребителю, оно отличает аутентичное изделие, придает этому изделию особые свойства, связанные с этническими культурными традициями. И получается, что основную роль начинает при этом играть недопущение введения в заблуждение потребителя.

Пункт 4 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, по сути, определяет понятие «культурное наследие народов Российской Федерации», которое включает в себя с упоминанием народов этнический компонент, важный также и для географических указаний, и для наименований мест происхождения товаров.

Пункт 2 ст. 1516 ГК РФ, согласно которому не допускается государственная регистрация в качестве географического указания или наименования места происхождения товара обозначения, которое, в частности: — способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя; — заявлено на государственную регистрацию в качестве географического указания или наименования места происхождения товара в отношении товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным правовой нормой абз. 3 п. 1 ст. 1516 ГК РФ. Это значит (абзац 3), что стадии и границы производства товара, а также характеристики товара или особые свойства товара, для обозначения

которого используется географическое указание или наименование места происхождения товара, должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Следовательно, новый Закон РФ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации» должен неукоснительно соблюдаться при регистрации географического указания или наименования места происхождения товара.

Как отмечалось в литературе, «вновь созданные обозначения всегда выражают общественные тенденции и отражают культурную среду, в которой они возникли»³. При этом особенно важно, чтобы вновь создаваемые и регистрируемые в качестве товарных знаков, географических указаний или наименований места происхождения товаров обозначения адекватно отражали этнокультурные особенности, используя эти особенности с уважением к передаваемым из поколения в поколение народным традициям.

Список использованных источников

1. Дугужева М. Х. Настоящее и будущее нематериального культурного наследия. Сборник научных статей учеников и коллег к 90-летию профессора Э. П. Гаврилова /под ред. С. В. Бутенко, В. С. Витко, А. А. Рукавишниковой. — Томск: Издательство Томского государственного университета, 2023. С. 76-86.

2. Власова В. Б. Традиция как форма преемственности культуры. В сб. Некоторые проблемы сохранения и правовой охраны традиционных знаний / В. Б. Власова, Е. А. Данилина, П. А. Попова. — М.: ПАТЕНТ, 2009. С. 21.

3. Данилина Е. А., Попов А. Н. Объекты традиционных знаний и религиозная символика в составе товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. — М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008. С. 3.

³ Данилина Е. А., Попов А. Н. Объекты традиционных знаний и религиозная символика в составе товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. — М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2008. С. 3.

НЕСОВЕРШЕНСТВО МЕХАНИЗМА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОБЩЕИЗВЕСТНЫМИ

IMPERFECTION OF THE MECHANISM FOR CONSIDERATION APPLICATIONS
FOR RECOGNITION OF TRADEMARKS AS WELL-KNOWN

Е. Б. Валентик,

патентный поверенный РФ, зам. начальника
юридического отдела ООО «Вахнина и партнеры»,
Москва, ip@vakhnina.ru



E. B. Valentick,

Patent attorney, Vakhnina and Partners LLC, Deputy Head
of the Legal Department, Moscow, Russia, ip@vakhnina.ru

Обсуждаются проблемы, возникающие при признании товарных знаков общеизвестными в Роспатенте, в том числе противоречивые действия Роспатента, которые затягивают рассмотрение дела и вынуждают заявителей нести ненужные дополнительные издержки.

The problems that arise when recognizing trademarks as well-known in Rospatent are discussed, including the contradictory actions of Rospatent, which delay the consideration of the case and force applicants to bear unnecessary additional costs.

Ключевые слова: общеизвестные товарные знаки; сроки рассмотрения; Роспатент.

Key words: well-known trademarks; terms of consideration; Rospatent.

В последнее время мы отмечаем стремление Роспатента к сокращению сроков рассмотрения различных заявлений, что очень воодушевляет заявителей. Однако это похвальное стремление к соблюдению сроков, установленных административными регламентами, иногда ведет к возникновению абсурдных ситуаций и к ненужным дополнительным издержкам со стороны наших клиентов. Многие наши коллеги также наверняка сталкивались с подобными ситуациями.

Как же это возможно?

В нашей практике неоднократно были случаи, когда суд выносил решение об отмене обжалованного нами решения Роспатента (например, об отказе в признании товарного знака общеизвестным или об

отказе/удовлетворении возражения, поданного в Палату по патентным спорам) и передаче дела на новое рассмотрение Роспатента.

В соответствии с п. 2 ст. 180 АПК РФ решение Суда по интеллектуальным правам вступает в силу немедленно после его принятия и может быть обжаловано в соответствии с п. 1 ст. 276 АПК РФ в срок, не превышающий двух месяцев с даты вступления его в силу.

И в этот момент Роспатент в стремлении соблюсти сроки совершает одновременно два действия, смысл которых противоречит друг другу: исполняя решение суда, Роспатент назначает дату нового (повторного) рассмотрения заявления и в то же время (обычно в последний день) подает кассационную жалобу на решение, в соответствии с которым обязан повторно рассмотреть это заявление.

Дальше начинает складываться совершенно абсурдная ситуация, когда параллельно назначаются заседания суда и коллегии Роспатента. Для наглядности приведем примеры из нашей практики.

Пример 1. Роспатент вынес решение об отказе в признании товарных знаков «МЕЗИМ» общеизвестными.

Заявитель обжаловал это решение в Суде по интеллектуальным правам и суд вынес решение об отмене решения Роспатента, обязав Роспатент повторно рассмотреть заявления о признании товарных знаков общеизвестными.

Роспатент назначил дату заседания коллегии по повторному рассмотрению заявлений и в то же время подал кассационную жалобу на решение суда.

Суд принял жалобу к рассмотрению и назначил судебное заседание по ее рассмотрению.

Ранее назначенное заседание коллегии Роспатента переносится на более поздний срок в связи с невозможностью рассмотрения заявления при одновременном рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Кассационная инстанция отменяет решение суда первой инстанции и возвращает дело на новое рассмотрение суда первой инстанции. Пока идет это рассмотрение, Роспатент несколько раз откладывает свои заседания.

Объяснить клиенту, зачем представителям необходимо являться на заседания коллегии Роспатента, когда дело в это же время рассматривается в суде, — задача непростая.

Далее — суд первой инстанции выносит решение об отмене решения Роспатента и признании товарного знака общеизвестным без передачи дела на новое рассмотрение в Роспатент. Решение вступает в силу с даты его принятия.

А Роспатент направляет в наш адрес очередное уведомление о назначении даты заседания коллегии, хотя суд уже признал товарные знаки общеизвестными.

В конечном итоге на заседании коллегии Роспатента было вынесено решение о признании товарного знака общеизвестным. Однако сколько же было потрачено времени и членами коллегии Роспатента, и нами на участие в заседаниях, которые заведомо не могли состояться.

И это не единственный случай.

Пример 2. В другом деле, в котором рассматривалось заявление о признании общеизвестными товарных знаков интернет-портала, занимающегося продвижением недвижимости, также было вынесено решение об отказе в признании товарных знаков общеизвестными.

Это решение было нами успешно обжаловано, суд вынес решение об удовлетворении заявления, обязав Роспатент повторно рассмотреть заявления о признании товарных знаков общеизвестными.

Роспатент, исполняя решение Суда по интеллектуальным правам, назначил заседание по повторному рассмотрению заявлений и одновременно подал кассационную жалобу на решение суда.

Пока рассматривалась кассационная жалоба, параллельно состоялось еще одно заседание коллегии Роспатента. После того, как Президиум Суда по интеллектуальным правам вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы Роспатента, состоялось еще два заседания, на которых Роспатент дважды без объяснения причин по собственной инициативе переносил заседания.

Такие действия коллегии объясняются тем, что впоследствии, уже после последнего состоявшегося заседания Роспатентом была подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ.

Однако эти действия противоречат п. 69 Административного регламента¹: *«Заседание коллегии может быть перенесено в случае удовлетворения ходатайства заявителя о переносе даты рассмотрения заявления либо по инициативе коллегии, в частности, при необходимости представления заявителем дополнительных пояснений или документов...».*

¹ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602.

В данном случае никакой необходимости представления заявителем дополнительных пояснений или документов не было. Однако такая ситуация повторялась неоднократно. На последних трех заседаниях члены коллегии не задали ни одного вопроса представителям, не просили представить какие-либо пояснения. Объяснить это нашим клиентам бывает крайне сложно, так как никаких реальных причин для переноса заседания нет, более того, никаких вопросов коллегия нам не задает и никаких причин переноса не указывает, что вызывает у заявителя множество вопросов и подозрений.

Свои действия по переносу последнего заседания члены коллегии никак не мотивировали и не обосновали, кроме как «необходимостью изучения материалов дела». Однако объем материалов дела не изменился, документы уже были неоднократно изучены коллегией.

Таким образом, практика рассмотрения заявлений о признании товарных знаков общеизвестными прямо противоречит взятому руководством Роспатента курсу на сокращение сроков делопроизводства.

Более того, у заявителей нередко создается ложное впечатление о недобросовестности патентных поверенных, возникают предположения о том, что такие многочисленные переносы безо всяких оснований специально организуются патентными поверенными для затягивания процесса, и, соответственно, выставления дополнительных счетов за участие в заседаниях.

Такие ситуации могут нанести вред не только репутации самих патентных поверенных, но и Роспатента, в том случае если у заявителей появятся предположения о возможном сговоре между своим представителем и коллегией, нацеленном на затягивание делопроизводства, что, разумеется, не имеет под собой никаких оснований.

В своей практике мы никогда не сталкивались с какими-либо коррупционными ситуациями при рассмотрении заявлений о признании товарных знаков общеизвестными, однако негативное впечатление у заявителей во многих случаях все равно формируется, что вредит репутации как поверенных, так и Роспатента.

Чтобы выяснить, по какой причине Роспатент совершает такие противоречивые действия, мы направили обращение в Роспатент с подробными сведениями о датах заседаний и своим видением ситуации.

В ответ мы получили письмо, которое ситуацию кардинально не прояснило и из которого следует, что Роспатент стремится к соблюдению срока, установленного п. 13 Административного регламента, в соответствии с которым срок предоставления государственной услуги составляет 10 месяцев.

Однако в этот срок вполне можно уложиться, если не назначать избыточных заседаний, дождавшись окончательного исчерпания всех сроков обжалования в суде. По всей вероятности, Административный регламент нуждается в некотором уточнении, чтобы избежать ситуаций, в которых заявители несут издержки, связанные с участием представителей в ненужных заседаниях из-за их неоднократных переносов.

Далее Роспатент справедливо отмечает, что Административный регламент не устанавливает необходимость отражения в протоколе причины переноса заседания коллегии. Представляется, что во избежание злоупотреблений следует законодательно закрепить необходимость указания такой причины.

Кроме того, по мнению Роспатента, Административный регламент не исключает иных причин для переноса заседания, кроме тех, что указаны в п. 69 Административного регламента.

Представляется, что и это положение нуждается в уточнении, чтобы исключить возможные спорные и конфликтные ситуации.

Анализ описанных ситуаций, показывает, что регламенты и правила Роспатента нуждаются в уточнениях, исключающих одновременное рассмотрение дел в Роспатенте и кассационной инстанции суда.

Представляется, что в регламенте следует более четко прописать как основания для переноса заседаний по инициативе коллегий, так и необходимость отражения этих сведений в протоколе заседаний, а также установить сроки, в которые заявитель может представлять дополнительные документы и пояснения, чтобы коллегия Роспатента могла заблаговременно с ними ознакомиться и не переносить заседания в связи с необходимостью ознакомления с ними.

Список использованных источников

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2024).
2. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602 (ред. от 07.06.2017).

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРИ СМЕНЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

NON-USE CANCELLATION OF TRADEMARK IN CONDITIONS WHEN THE RIGHT
HOLDER WAS CHANGED



М. В. Усова,

*патентный поверенный РФ, руководитель
проектов, ООО «ИНКО ПАТЕНТ», Новосибирск,
mm@incopatent.ru*

M. V. Usova,

*Patent attorney, Project leader INCO PATENT, Ltd.,
Novosibirsk, Russia, mm@incopatent.ru*

Исследуется вопрос, как новому правообладателю сохранить товарный знак, если фактически он использовал это обозначение еще до того, как стал правообладателем, а предыдущий владелец в действительности данный знак не использовал.

The question is being explored of how the new right holder can retain the acquired trademark, if in fact he used the trademark designation before becoming the right holder, although the previous right holder did not actually use this trademark.

Ключевые слова: товарный знак, досрочное прекращение товарного знака по неиспользованию, бремя доказывания, заинтересованное лицо.

Key words: trademark, on-use cancellation of a trademark, burden of proof, interested person.

Досрочное прекращение правой охраны товарного знака возможно, если знак не использовался непрерывно в течение любых трех лет. Первоначальной точкой отсчета при этом является дата регистрации товарного знака.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак не препятствует досрочному прекращению знака, поскольку сделка об отчуждении не прерывает 3-летний срок неиспользования, ведь товарный знак в силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ индивидуализирует именно товар/услугу, а не конкретное лицо. Иначе, если раз в чуть менее чем три года исключительное право на товарный знак будет отчуждаться, его правовая охрана никогда не будет прекращена, даже если он никогда не использовался¹.

¹ Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2023 г., представленные в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам» / М. А. Кольздорф, О. А. Осадчая, Е. В. Ульянова, А. Н. Оганесян, И. К. Алимуратова, Н. И. Капырина. — URL: <https://cloud.consultant.ru/>, дата обращения 03.04.2024.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2019 по делу № СИП-236/2018 и от 01.03.2019 по делу № СИП-301/2018, хотя на практике зачастую имеют место заблуждения сторон по этому поводу.

Приобретение исключительного права на товарный знак, который фактически не использовался правообладателем, является риском предпринимательской деятельности приобретателя, ведь последний может лишиться прав на товарный знак, даже не успев им воспользоваться. Именно то лицо, которое является правообладателем на момент обращения с исковым заявлением о досрочном прекращении права на товарный знак в суд, будет являться ответчиком, независимо от того, как давно он приобрел товарный знак.

В связи с этим возникает вопрос, чем все-таки может руководствоваться новый владелец, чтобы сохранить права на товарный знак, который не использовался предыдущим правообладателем?

Основной целью настоящего исследования является правовой анализ института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в условиях смены правообладателя. Задачами исследования является выявление обстоятельств, при которых новый правообладатель может сохранить товарный знак, а также определение модели оптимального поведения приобретателя товарного знака, если предыдущий владелец в действительности его не использовал, с целью уменьшения рисков досрочного прекращения правовой охраны знака.

Как следует из п. 1, 2 ст. 1486 ГК РФ, закон выделяет следующие три основные группы лиц, в отношении которых будет оцениваться использование знака в случае спора о досрочном прекращении его правовой охраны.

Правообладатель. В данном случае учитывается использование знака не только текущим правообладателем, но любыми правообладателями, которые являлись таковыми в рассматриваемый 3-летний период.

Лицензиаты / сублицензиаты. Другая группа — лица, использующие товарный знак на основании лицензионного или сублицензионного договора с правообладателем. При этом сам факт регистрации в Роспатенте права использования знака по таким договорам не является первостепенным для вывода суда о подтверждении использования товарного знака по соответствующему договору. Так, например, в деле № СИП-623/2023 ответчик представил в материалы дела договор от 08.08.2018, по которому он как лицензиар предоставил право использования товарного знака № 360778 лицензиату — ООО «Кострома мясо»

применительно к колбасным изделиям сроком до 04.07.2027. Указанный договор подписан генеральными директорами обеих сторон договора и скреплен печатями этих организаций. Несмотря на то, что предоставленное право использования знака по договору не было зарегистрировано в Роспатенте, суд посчитал, что этот договор подтверждает согласие ответчика и его действительную волю на использование лицензиатом товарного знака в отношении колбасных изделий. В результате оспариваемая правовая охрана товарного знака была сохранена.

Лица, использующие товарный знак под контролем правообладателя. Третья группа – лица, использующие товарный знак с согласия правообладателя, но без лицензионного договора. Данный случай вызывает больше всего вопросов на практике.

Судебная практика говорит о том, что использование товарного знака «под контролем правообладателя» может выражаться в использовании его «по воле правообладателя». По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом². Это может быть договор о сотрудничестве и совместной деятельности³ или договор простого товарищества⁴. Логично предположить, что это может быть и сам договор отчуждения, в котором, например, присутствует ссылка на ст. 425 ГК РФ, которая распространяет действие договора отчуждения в ретроспективу, а правообладатель тем самым выражает свое согласие на использование знака приобретателем до его фактической покупки. Так, например, в деле № СИП-595/2021 стороны заключили договор об отчуждении спорного товарного знака, по условиям которого допускалось использование спорного товарного знака до регистрации в Роспатенте⁵.

В случае, если такие документы на момент рассмотрения спора отсутствуют, то сохранению правовой охраны знака может помочь специально заключенное соглашение между бывшим и новым правообладателем, где вновь со ссылкой на ст. 425 ГК РФ будет выражена воля

² Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2024 по делу № СИП-623/2023.

³ Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2023 по делу № СИП-598/2022.

⁴ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 № С01-1985/2021 по делу № СИП-610/2021.

⁵ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 № С01-1722/2022 по делу № СИП-595/2021.

предыдущего правообладателя на использование товарного знака новым владельцем в прошлом.

Важно отметить, что одной воли правообладателя, даже материально выраженной в соглашении или договоре, будет недостаточно при отсутствии реального использования товарного знака, введения товара в гражданский оборот лицом, которому было дано такое согласие. Иными словами, учитывается не просто размещение товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот, т. е. с доведением его до потребителя.

Наконец, есть еще одна модель поведения, которая, по мнению автора, может препятствовать досрочному прекращению правовой охраны знака в ситуации, когда специальное соглашение или договор, в котором выражена воля правообладателя на использование его товарного знака третьим лицом, отсутствует, но между этими сторонами заключен договор отчуждения, а также имели место предшествующие ему переговоры сторон, в рамках которых предыдущий правообладатель был поставлен в известность о том, что новый правообладатель фактически задолго до заключения договора отчуждения непрерывно использовал товарный знак. Иными словами, предыдущий правообладатель в рамках переговоров об отчуждении исключительного права на товарный знак получает информацию о фактическом длительном использовании этого знака приобретателем, но при этом никаких претензий по нарушению прав на свой товарный знак не имеет. Соответственно, поскольку претензий по использованию нет, то фактически выражена воля правообладателя на использование товарного знака в ретроспективе лицом, которое стало новым правообладателем, общественные интересы не нарушены, реальное использование знака есть, сам знак был и остается актуальным для нового правообладателя, а значит у суда нет оснований для досрочного прекращения его правовой охраны.

Все это объясняется тем, что целью института досрочного прекращения товарных знаков является очищение рынка и реестров Роспатента от тех товарных знаков, которые действительно не используются в гражданском обороте, а также борьба со злоупотреблением со стороны тех правообладателей, которые «держат» товарные знаки, фактически их не используют, но при этом могут направлять претензии третьим лицам и ограничивать использование сходных знаков. Так, еще в Директиве № 2008/95/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС⁶ в п. 9 уста-

⁶ Директива № 2008/95/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания» (консолидированная редакция).

новлено: «В целях сокращения общего числа зарегистрированных и пользующихся охраной в Сообществе знаков и, как следствие, числа возникающих между ними конфликтов нужно потребовать, чтобы зарегистрированные знаки фактически использовались под угрозой лишения прав». Данное утверждение было раскрыто также Конституционным Судом РФ в Определении от 2 октября 2003 г. № 393-О, где было указано, что «законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения»⁷, а также нашло отражение в работах различных авторов^{8,9,10}.

Именно поэтому необходимо оценивать реальное поведение сторон и глубже смотреть на ситуацию, в которой реальное использование обозначения по досрочно прекращаемому товарному знаку со стороны будущего правообладателя было, пусть и без документально выраженной на это воли текущего правообладателя, но при условии, когда последний в рамках переговоров об отчуждении товарного знака был поставлен в известность о таком использовании и согласился с этим, не заявляя никаких претензий. Соответственно, злоупотребления нет и со стороны лица, которое фактически много лет использовало товарный знак, но приобрело его только сейчас.

Еще одним аргументом в пользу ответчика может стать наличие уважительных причин для неиспользования. Как отмечено в п. 167 Поста-

⁷ Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый вкус» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

⁸ Афанасьева Е. Г., Долгих М. Г., Афанасьева Е. А., Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е. В. Алферова. — М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.

⁹ Ворожевич А. С., Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное пособие для магистров. — Москва: Проспект, 2017. 144 с.

¹⁰ Толубаева Е. И. О надлежащем порядке рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования // Арбитражный и гражданский процесс. 2023. № 2. С. 15-20.

новления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой ГК РФ», в силу абзаца второго п. 3 ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Так, сама по себе смена правообладателя не прерывает трехлетний срок неиспользования. Однако указанное обстоятельство может быть принято во внимание в качестве причины, не позволивший новому правообладателю начать использование товарного знака, при условии, что он сможет доказать эффективность действий (подготовительных мероприятий), направленных на использование товарного знака за период, когда он являлся правообладателем товарного знака¹¹.

Выводы

Итак, основными рекомендациями для лиц, приобретающих товарные знаки, будут следующие.

1. Прежде всего нужно убедиться в том, использовался ли товарный знак его правообладателем самостоятельно либо третьими лицами, к которым относятся лицензиаты, сублицензиаты или лица, использовавшие товарный знак под контролем правообладателя.

2. Если же такого использования не было, но новый правообладатель еще до фактического приобретения товарного знака начал его использовать и не хочет потерять его, то важно урегулировать отношения с предыдущим правообладателем. Это может быть, например:

— документальное урегулирование, например, договор о сотрудничестве и совместной деятельности, договор простого товарищества, договор отчуждения или отдельное соглашение, в которых присутствует ссылка на ст. 425 ГК РФ, свидетельствующая о согласии правообладателя на использование товарного знака приобретателем до его приобретения;

— иное фактическое выражение воли или согласия предыдущего правообладателя с тем, что товарный знак использовался лицом, впоследствии ставшим новым правообладателем. Например, таким выражением могут быть переговоры сторон, в рамках которых предыдущий правообладатель был поставлен в известность о том, что новый право-

¹¹ Робинов А. А. Особенности рассмотрения споров, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием. — URL: https://new.fips.ru/about/deyatelnost/konferentsii-seminary/rob_tz.pdf, дата обращения 04.04.2024.

обладатель фактически задолго до заключения договора отчуждения непрерывно использовал товарный знак;

– демонстрация реального использования товарного знака новым правообладателем в прошлом с фактическим введением товара в гражданский оборот.

Таким образом, несмотря на то, что приобретение неиспользуемого товарного знака сопровождается риском, связанным с досрочным прекращением его правовой охраны, имеются законные основания для сохранения правовой охраны знака. Если будущий правообладатель еще до сделки начал использовать товарный знак и не хочет потерять его, то ключевым моментом станет урегулирование отношений по использованию знака с его владельцем, т. е. подтверждение документального или иного фактического выражения воли или согласия правообладателя с тем, что товарный знак использовался лицом, впоследствии ставшим новым правообладателем, а также демонстрация реального использования им знака с фактическим введением товара в гражданский оборот.

Список использованных источников

1. Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2023 г., представленные в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам» / М. А. Кольздорф, О. А. Осадчая, Е. В. Ульянова, А. Н. Оганесян, И. К. Алимуратова, Н. И. Капырина. — URL: <https://cloud.consultant.ru/>, дата обращения 03.04.2024.

2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2024 по делу № СИП-623/2023.

3. Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2023 по делу № СИП-598/2022.

4. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 № С01-1985/2021 по делу № СИП-610/2021.

5. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 № С01-1722/2022 по делу № СИП-595/2021.

6. Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. № 2008/95/ЕС «О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (консолидированная редакция)».

7. Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Продюсерская фирма «Самый вкус» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 За-

кона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»».

8. Афанасьева Е. Г., Долгих М. Г., Афанасьева Е. А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е. В. Алферова. — М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.

9. Ворожевич А. С. Защита брендов: стратегии, системы, методы: учебное пособие для магистров. — М.: Проспект, 2017. 144 с.

10. Толубаева Е. И. О надлежащем порядке рассмотрения спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования // Арбитражный и гражданский процесс. 2023. № 2. С. 15 — 20.

11. Робинов А. А. Особенности рассмотрения споров, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков в связи с неиспользованием. — URL: https://new.fips.ru/about/deyatelnost/konferentsii-seminary/rob_tz.pdf, дата обращения 04.04.2024.

ОСПАРИВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЗ-ЗА СТАРШЕГО ПРАВА НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

INVALIDATION OF A TRADEMARK REGISTRATION DUE TO AN EARLIER
COMPANY NAME



*Д. А. Боровский,
нач. юрид. отдела ООО «ПатентВолгаСервис»,
российский и евразийский патентный поверенный,
Саратов; borovsky_patent@mail.ru*

D. A. Borovsky,
Patent attorney, Head of the Legal Department
of PatentVolgaService Ltd, Saratov, Russia,
borovsky_patent@mail.ru

Нельзя регистрировать в качестве товарного знака обозначение, если в отношении однородных товаров оно тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого лица, право на которое возникло раньше. Нельзя регистрировать и обозначение, содержащее элемент, тождественный или сходный с ранним фирменным наименованием. Статья посвящена дискуссионным вопросам применения этих норм п. 8 и 10 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ.

A designation cannot be registered as a trademark in relation to goods of the same type, if it is identical or confusingly similar to a company name of another person, the right on which arose first. It is also impossible to register a designation in which there is an element identical or similar to the earlier company name. The article is dedicated to the discussion questions of the application of clauses 8 and 10 of Article 1483 of the Civil Code.

Ключевые слова: товарный знак, фирменное наименование, неохраняемый элемент.

Key words: trademark, company name, unprotected element.

Цель и задачи исследования

Нельзя регистрировать в качестве товарного знака обозначение, если в отношении однородных товаров оно тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием другого лица, право на которое возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения (п. 8 ст. 1483 ГК РФ). Нельзя регистрировать и обозначение, содержащее элемент, тождественный или сходный с ранним фирменным наименованием (п. 10 ст. 1483 ГК РФ).

Цель исследования — определить совокупность необходимых и достаточных условий, подлежащих установлению для применения этих норм. При оспаривании регистрации товарного знака такая совокупность составляет предмет доказывания.

Цель достигается последовательным решением ряда задач:

- анализ условий, прямо указанных в ГК РФ;
- анализ дополнительных условий, содержащихся в официальных разъяснениях Роспатента и Суда по интеллектуальным правам (СИП);
- анализ и оценка законности требований, выдвигаемых Роспатентом в правоприменительной практике.

Когда Роспатент проверяет обозначение на соответствие п. 8 и п. 10 ст. 1483 ГК РФ

Экспертиза Роспатента должна сама проверять элементы товарного знака на тождество и сходство с фирменными наименованиями по основанию п. 10 ст. 1483 ГК РФ. Но по основанию п. 8 этой статьи проверить обозначение по фирменным наименованиям по своей инициативе эксперт не может (абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК РФ). Это создает неопределенность в регулировании работы экспертизы. Если заявленное обозначение содержит словесный элемент, экспертиза должна провести его проверку по фирменным наименованиям для целей п. 10. На практике этого часто не происходит, поскольку эксперт руководствуется порядком применения п. 8.

Вместе с тем на соответствие п. 8 экспертиза должна проверить знак, если любое лицо укажет на него в обращении о несоответствии заявленного обозначения требованиям закона (абз. 3 п. 1 ст. 1493 и абз. 3 п. 1 ст. 1499 ГК РФ).

После регистрации товарный знак можно оспорить и признать недействительным по любому из указанных оснований, подав возражение в Палату по патентным спорам Роспатента: по п. 8 — в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак (пп. 1 п. 2 ст. 1512 ГК РФ); по п. 10 — в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака (пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Подать возражение может только заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

Условия применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ, прямо указанные в законе

Условия отказа в регистрации товарного знака из-за раннего фирменного наименования приведены в п. 8 ст. 1483 ГК РФ:

- фирменное наименование должно быть охраняемым в России и принадлежать иному лицу;

- право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты приоритета товарного знака;
- товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с фирменным наименованием или отдельным элементом фирменного наименования;
- отказ выносится в отношении однородных товаров.

Как применять эти условия, разъясняет Информационное сообщение Роспатента¹. Разберем каждое из них.

1. По условию о действующей в России охране надо учитывать следующее (п. 3 и пп. 2 п. 6 Информационного сообщения).

1.1. Фирменное наименование — средство индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией (п. 1 ст. 1473 ГК РФ), т. е. организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Из этого следует, что на основании п. 8 ст. 1483 ГК РФ нельзя противопоставить товарному знаку наименование некоммерческой организации.

1.2. На территории России действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Из этого следует, что охраняемое исключительное право распространяется не только на полное фирменное наименование на русском языке, но и на иные варианты фирменного наименования, если они включены в ЕГРЮЛ. Например, на сокращенное или на иностранном языке.

1.3. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (п. 1, 2 ст. 1475 ГК РФ).

1.4. В случае изменения право на новое фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (п. 146 Постановления Верховного суда РФ № 10²).

¹ Информационное сообщение Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям п. 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации», опублик. 09.06.2020.

² Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ».

1.5. Согласно ст. 8 Парижской конвенции³ на территории России охраняются фирменные наименования юридических лиц, зарегистрированных в других странах-участницах Союза по охране промышленной собственности. Поэтому фирменное наименование иностранного юридического лица тоже может быть противопоставлено заявленному обозначению, хотя оно и не включено в российский ЕГРЮЛ.

1.6. Исключительное право на противопоставленное фирменное наименование должно действовать на момент проведения экспертизы заявленного обозначения. По ЕГРЮЛ надо убедиться, что российское юридическое лицо не прекращено или его фирменное наименование не изменено. Действие исключительного права на фирменное наименование иностранного юридического лица должно быть подтверждено документами обращения или возражения.

2. По условию о приоритете права надо сопоставить дату приоритета заявленного обозначения с датой возникновения права на противопоставленное фирменное наименование. Сведения, подтверждающие регистрацию юридического лица, представляет лицо, подавшее обращение. Если это российское юридическое лицо, для проверки сведений можно воспользоваться ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru.

3. По условию о тождестве или сходстве до степени смешения надо учитывать следующее (пп. 3 п. 6 Информационного сообщения).

3.1. Фирменное наименование содержит указание на организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (п. 2 ст. 1473 ГК РФ). Собственно наименование юридического лица также называют «произвольной» или «отличительной» частью фирменного наименования. Применяя п. 8 ст. 1483 ГК РФ, заявленное обозначение сравнивают только с отличительной частью фирменного наименования. Указание на организационно-правовую форму не учитывают.

3.2. Пункт 8 ст. 1483 ГК РФ говорит о тождестве или сходстве до степени смешения с заявленным обозначением не только фирменного наименования, но и его отдельных элементов. С учетом предыдущего абзаца это означает, что речь идет об элементах отличительной части фирменного наименования.

³ Конвенция по охране промышленной собственности. Закл. в Париже 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979).

3.3. Наличие тождества или степень сходства заявленного обозначения с отличительной частью фирменного наименования определяются с учетом требований пунктов 41–44 Правил⁴.

3.4. По п. 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

3.5. По п. 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

3.6. Пункт 43 Правил явно попал в Информационное сообщение по ошибке. Он посвящен определению сходства изобразительных и объемных обозначений и не применим в случае фирменного наименования, поскольку это средство индивидуализации не бывает ни изобразительным, ни объемным.

3.7. По п. 44 Правил комбинированные обозначения сравнивают с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При этом используют признаки, указанные в п. 42 и 43 Правил (в случае фирменного наименования — только в п. 42), а также исследуют значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

4. По условию об однородности товаров надо учитывать следующее (пп. 4 п. 6 и п. 7 Информационного сообщения).

4.1. Сравнивается однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и видов деятельности юридического лица, фирменное наименование которого противопоставляется в обращении. Хотя в п. 8 ст. 1483 ГК РФ упомянуты только товары, по п. 2 ст. 1477 ГК РФ это условие также распространяется на работы и услуги.

4.2. Сведения о видах деятельности, в отношении которых зарегистрировано российское юридическое лицо, указаны в ЕГРЮЛ.

4.3. Однородность устанавливается с учетом требований п. 45 Правил. Вывод об однородности делается, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482.

Дополнительные условия применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ в официальных разъяснениях Роспатента и СИП

В п. 4 п. 6 и в п. 7 Информационного сообщения указаны дополнительные условия, которых нет в п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Хотя Информационное сообщение опубликовано в 2020 г., применяемые в нем подходы сформировались в судебной практике гораздо раньше. Это отражено, например, в статье А. Е. Сычева⁵.

5. Первое из дополнительных условий (и пятое в общем перечне) предполагает доказывание фактического использования фирменного наименования.

5.1. Лицо, подавшее обращение, должно представить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности. Это могут быть доказательства использования фирменного наименования путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в Интернете.

5.2. Надо доказать, что фактическое использование фирменного наименования началось до даты приоритета заявленного обозначения.

Эти условия фактического использования фирменного наименования, отсутствующие в п. 8 ст. 1483 ГК РФ, продиктованы позицией, отраженной в пунктах 1.3, 1.4 и 1.8 раздела 1 главы IV Обзора практики Суда по интеллектуальным правам⁶. Такая позиция применена в постановлениях президиума СИП от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014, от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014, в решениях СИП от 02.07.2014 по делу № СИП-274/2014, от 14.08.2014 по делу № СИП-283/2014, от 27.02.2015 по делу № СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу № СИП-449/2015, от 02.12.2015 по делу № СИП-487/2015 и от 26.04.2016 по делу № СИП-40/2016.

5.3. При этом объем фактического использования фирменного наименования для применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ не имеет значения. Важен сам факт использования, а не его объем. Вместе с тем при наличии довода о мнимом (номинальном, символическом) использовании фирменного наименования суд исследует объем его использования (постановления президиума СИП от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015 и от 22.05.2015 по делу № СИП-833/2014).

⁵ Сычев А. Е. Некоторые особенности споров, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ // Имущественные отношения в РФ. 2014. № 6 (153). С. 64–70.

⁶ Обзор практики Суда по интеллектуальным правам, утв. постановлением президиума Суда от 20.02.2020 № СП-21/4.

5.4. Территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, также не учитывается. Поскольку правовая охрана и товарному знаку, и фирменному наименованию предоставляется на всей территории России, осуществление их правообладателями соответствующей деятельности на территории разных субъектов РФ не учитывается при определении вероятности смешения сравниваемых обозначений (постановление президиума СИП от 02.06.2016 по делу № СИП-562/2015).

Президиум СИП считает, что условие фактического использования фирменного наименования следует из совокупного толкования положений п. 6 ст. 1252, п. 8 ст. 1483 ГК РФ и ст. 8 Парижской конвенции. Доказать фактическое использование нужно, чтобы определить вероятность смешения спорного товарного знака с противопоставленным фирменным наименованием.

По п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (в том числе фирменное наименование и товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства потребитель и (или) контрагенты могут быть введены в заблуждение, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Правообладатель раннего фирменного наименования может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны знаку.

Потребители или контрагенты могут быть введены в заблуждение, только если товарный знак похож на фирменное наименование, которое им известно. А для этого оно должно реально применяться.

СИП распространил условие о возможности введения потребителей и контрагентов в заблуждение на п. 8 ст. 1483 ГК РФ, где такого условия не было, посчитав, что норма п. 8 — частный случай применения общей нормы п. 6 ст. 1252 ГК РФ.

Однако это не объясняет, почему такой же подход не применяется при сопоставлении заявленного обозначения с имеющим ранний приоритет товарным знаком (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). В этой ситуации отказ последует и в том случае, когда ранний товарный знак фактически не использовался до даты приоритета спорного знака.

Могут возразить, что от блокирования возможности получить правовую охрану товарного знака, не используемого правообладателем, защищает институт прекращения охраны знака в судебном порядке после трех лет неиспользования (ст. 1486, пп. 3 п. 1 ст. 1514 ГК РФ).

Но механизм такого прекращения включает три года ожидания, специальный досудебный порядок урегулирования и исковое производство в единственном на всю страну специализированном суде. Он гораздо слож-

нее подачи обращения или возражения в Роспатент. Как говорил персонаж рассказа О. Генри «Вождь краснокожих»: «Песок — неважная замена овсу». Возникает дисбаланс между разными средствами индивидуализации. По п. 6 ст. 1252 ГК РФ они вроде бы равны, но некоторые (товарные знаки) явно «равнее» других (в частности, фирменных наименований).

Так или иначе, сложившаяся правоприменительная практика заставляет нас доказывать, что фирменное наименование фактически использовалось до даты приоритета товарного знака.

6. Еще одно условие надо выполнить, если заявитель подает возражение против предоставления охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам Роспатента. В отличие от обращения в порядке абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ, которое может подать любое лицо, возражение по этому основанию может подать только заинтересованное лицо (п. 2 ст. 1513 ГК РФ).

6.1. По п. 1.5 раздела 1 главы IV упомянутого Обзора в целях применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ при установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения.

6.2. Фактическое использование фирменного наименования надо доказать в отношении конкретных видов деятельности, однородных товарам и услугам, в отношении которых оспаривается знак.

Обзор объясняет причины такого требования. Регистрация для однородных товаров и услуг товарного знака, сходного до степени смешения с чужим фирменным наименованием, не допускается законодательством, поскольку приводит к нарушению прав лица, которое осуществляет хозяйственную деятельность под своим фирменным наименованием.

Таким образом, заинтересованным лицом в подаче возражения по указанному основанию является лицо, чье фирменное наименование сходно с товарным знаком и которое осуществляет хозяйственную деятельность в той же сфере рынка, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. Сам по себе факт существования юридического лица и наличия информации о его общей правоспособности в ЕГРЮЛ не свидетельствует о наличии у него статуса заинтересованного лица.

Кроме того, норма п. 8 ст. 1483 ГК РФ направлена и на защиту общественных интересов — прав потребителей в целях исключения риска введения их в заблуждение в отношении лица, производящего товары или оказывающего услуги. При отсутствии на рынке определенного юридического лица с индивидуализирующим его фирменным наименованием, которое не может ассоциироваться в сознании потребителей с этим лицом, права данного лица на фирменное наименование не могут быть нарушены.

Предмет доказывания для оспаривания регистрации товарного знака по п. 8 ст. 1483 ГК РФ

С учетом дополнительных условий, предъявляемых СИП и Роспатентом, для применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ должно быть соблюдено уже не четыре, а шесть условий.

1) фирменное наименование должно быть охраняемым в России и принадлежать иному лицу;

2) право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты приоритета товарного знака;

3) товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования или ее отдельным элементом;

4) товары и услуги, в отношении которых оспаривается знак, должны быть однородны видам деятельности юридического лица;

5) лицо, подающее обращение или возражение, должно представить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности до даты приоритета заявленного обозначения;

6) для доказательства заинтересованности лицо, подающее возражение, может доказать фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения в отношении конкретных видов деятельности, однородных товарам и услугам, в отношении которых оспаривается знак.

Это все условия, определяющие предмет доказывания при оспаривании знака по п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Никаких других норм в законах, подзаконных актах и разъяснениях судов обнаружить не удалось.

Дополнительные требования Роспатента, не основанные на законе и официальных позициях

Но на практике Роспатент при оспаривании регистрации знака по п. 8 ст. 1483 ГК РФ выдвигает и другие требования. Например, для применения условия о тождестве или сходстве Роспатент требует, чтобы часть знака, тождественная или сходная до степени смешения с фирменным наименованием, была:

- словесной;
- охраняемой (обладала различительной способностью);
- занимала доминирующее положение в знаке.

На основании этих требований коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента отказала в признании недействительной регистрации товарного знака, состоящего из изображения подшипника с крупной

надписью «СПЗ-7» в центре. Знаку противопоставлялось сокращенное фирменное наименование — ООО «СПЗ-7». Все условия, кроме сходства до степени смешения, коллегия при этом сочла доказанными.

ООО «СПЗ-7»



В обоснование Роспатент сослался на п. 162 упомянутого Постановления № 10, где, в частности, сказано: «сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается». Однако для применения этой позиции Верховного суда нет оснований — она касается других обстоятельств. Разница в следующем.

Этот п. 162 разъясняет, как установить факт нарушения товарного знака по п. 3 ст. 1484 ГК РФ, сравнивая охраняемый товарный знак правообладателя с неохранным обозначением предположительного нарушителя. Если в сравниваемом с товарным знаком обозначении используется только неохранный элемент знака, то нарушения исключительного права на знак не будет. Еще в п. 162 сказано, что такой подход можно применять и для п. 6 ст. 1483 ГК РФ, сравнивая ранний товарный знак с заявленным на регистрацию обозначением. Это тоже понятно: если элемент не охраняется в старшем товарном знаке, его наличие в заявленном обозначении не нарушит старшее исключительное право.

Но в нашей ситуации заявленное обозначение сравнивают с охраняемой частью старшего фирменного наименования. Важно, чтобы охраняемым был элемент фирменного наименования, а не тождественный или сходный с ним элемент проверяемого обозначения. Еще раз подчеркнем: охраняемость элемента имеет значение только для старшего охраняемого объекта. Если в средстве индивидуализации элемент охраняемый, то его использование другим лицом нарушит исключительное право владельца. Поэтому другое лицо не должно получить охрану средства индивидуализации с таким элементом.

Роспатент произвольно развернул подход п. 162 Постановления № 10 в обратную сторону: перенес требование охраняемости с элемента охраняемого объекта (фирменного наименования) на элемент проверяемого объекта (заявленного обозначения). Фактически эксперты коллегии Роспатента рассуждали так: неважно, что «СПЗ-7» охраняется в раннем фирменном наименовании; если в позднем товарном знаке

мы сочли этот элемент неохраняемым, то нарушения исключительного права на фирменное наименование нет. Так обладатель фирменного наименования лишается возможности применить исключительное право, предоставленное ему законом. Это противоречит логике и нарушает принцип старшинства исключительных прав (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Довод, что «СПЗ-7» не носит словесного характера, нужен Роспатенту для обоснования отсутствия у этого элемента различительной способности. О ее отсутствии у «сочетаний букв, не обладающих словесным характером или не воспринимаемых как слово», говорит п. 34 Правил. Но этот пункт посвящен применению п. 1 ст. 1483 ГК РФ. А в нашей ситуации заявленное обозначение проверяют на соответствие п. 8, а не п. 1 этой статьи.

Пункт 1.7 раздела 1 главы IV упомянутого Обзора прямо говорит: наличие у фирменного наименования различительной способности для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ не оценивается. Из этой нормы не вытекает требование о необходимости приобретения обозначением, используемым в фирменном наименовании, различительной способности для целей противопоставления этого фирменного наименования товарному знаку. При регистрации и использовании фирменного наименования понятие «различительная способность» не применяется.

Действительно, по п. 2 ст. 1473 ГК РФ наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Очевидно, что только из таких слов «СПЗ-7» не состоит.

Хотя в силу сказанного довод об отсутствии словесного характера у сходного элемента фирменного наименования и знака не имеет значения, интересно, как его обосновывает судебный представитель Роспатента. Он ссылается на определение БЭС⁷: «Слово – одна из основных единиц языка, служащая для именованя предметов, лиц, процессов, свойств».

Между тем, фирменное наименование служит как раз для именованя юридического лица – это видно из самого слова «наименование». Следовательно, оно по определению является словом.

По данным словарей аббревиатура – это слово, образованное сокращением словосочетания, от слов которого берутся либо части, либо начальные буквы. Сокращенное фирменное наименование «СПЗ-7» образовано от полного наименования «Специализированный подшипниковый завод – 7». Это отражено в ЕГРЮЛ.

⁷ Большой Энциклопедический словарь. 2000 – URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/62038-СЛОВО>, дата обращения 09.05.2024.

Таким образом, «СПЗ» — аббревиатура и слово. «СПЗ» — словесный элемент, а «СПЗ-7» — словесно-цифровой.

Довод Роспатента об отсутствии доминирующего положения у элемента «СПЗ-7» в знаке направлен на то, что знак в целом может быть не сходен с отличительной частью фирменного наименования при сходстве элемента. С отсутствием доминирующего положения у «СПЗ-7» не могу согласиться, но предоставляю читателю оценить это самому.

Условия применения нормы п. 10 ст. 1483 ГК

Однако для случая, когда сходный элемент не доминирует в знаке, есть специальная норма п. 10 ст. 1483 ГК РФ. По ней не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 этой статьи.

Для применения п. 10 в части фирменного наименования предмет доказывания состоит из тех же указанных выше шести условий, что и для п. 8 этой статьи. Отличие — в условии о тождестве и сходстве: фирменное наименование надо сравнивать не со всем знаком, а только со сходным элементом в знаке. Требования, чтобы такой элемент в знаке доминировал, нет. Как и в п. 8, здесь важно другое: элемент должен быть охраняемым в старшем средстве индивидуализации.

Однако в рассматриваемом споре Роспатент выдвинул дополнительные требования для применения п. 10, которых нет в законе. Представитель Роспатента считает, что п. 10 «по общему правилу может быть применен к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица».

Здесь в общее правило возведен частный случай. Ни отнесение обозначения к комбинированным, ни его фрагментарность, ни противопоставление ему именно товарного знака не являются обязательными требованиями указанного пункта. Очевидно, что п. 10 ст. 1483 ГК РФ можно применить не только к комбинированному, но и к словесному или изобразительному обозначению. Противопоставить ему можно не только другой товарный знак, но и любое иное охраняемое средство индивидуализации (например, фирменное наименование), а также объекты из п. 9 этой статьи (например, промышленный образец).

Сейчас решение Роспатента оспорено в судебном порядке. Представитель Роспатента активно защищает позицию ведомства. Трудно пред-

ставить, что три эксперта коллегии, подписавших заключение, заместитель руководителя Роспатента, утвердивший решение, и судебный представитель, защищающий это решение в суде, не видят очевидных ошибок. Скорее, так осуществляется определенная политика — всегда отстаивать позицию ведомства, даже если она не соответствует закону. Печально, если это так. Авторитету правоприменителя такой подход не способствует.

Выводы

Предмет доказывания для оспаривания регистрации товарного знака по п. 8 и 10 ст. 1483 ГК РФ в части фирменных наименований сводится к установлению наличия шести обстоятельств, перечисленных выше. Применяя п. 8, сравниваем фирменное наименование с товарным знаком в целом. Применяя п. 10 — только со сходным элементом знака.

Это необходимая и достаточная совокупность доказываемых обстоятельств. Все прочие требования к применению этих норм не основаны на законе и официальных разъяснениях.

В частности, не надо оценивать различительную способность и охраняемость тождественного или сходного элемента товарного знака, если соответствующий элемент охраняется в фирменном наименовании.

Список использованных источников

1. Информационное сообщение Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям п. 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации», опублик. 09.06.2020.

2. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

3. Конвенция по охране промышленной собственности. Закл. в Париже 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979).

4. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 01.03.2023).

5. Сычев А. Е. Некоторые особенности споров, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам по основа-

нию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ // Имущественные отношения в РФ. 2014. № 6 (153). С. 64–70.

6. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам, утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4.

7. Большой Энциклопедический словарь. 2000 – URL: <https://rus-big-enc-dict.slovaronline.com/62038-СЛОВО>, дата обращения 09.05.2024.

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПРИ НЕРАВНОЗНАЧНОМ ВСТРЕЧНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

CHALLENGING TRANSACTIONS FOR THE ALIENATION OF RIGHTS
TO TRADEMARKS IN THE EVENT OF AN UNEQUAL COUNTER-REPRESENTATION



И. О. Бабинцева,
*патентный поверенный РФ, сооснователь
юридической компании «ИНТЕЛАЙТ», Новосибирск,
babintseva@intelight.pro*

I. O. Babintseva,
*Patent attorney, Co-founder of the law firm «INTELIGHT»,
Novosibirsk, Russia, babintseva@intelight.pro*



Е. А. Лябина,
*специалист по оценке НМА, финансовый директор
юридической компании «ИНТЕЛАЙТ», Новосибирск,
lyabina@intelight.pro*

E. A. Lyabina,
*Intangible assets assessment specialist, Financial director of the
law firm «INTELIGHT», Novosibirsk, Russia, lyabina@intelight.pro*

Анализируется судебная практика оспаривания сделок по распоряжению исключительным правом на товарный знак, в том числе во время процедуры банкротства. Даны рекомендации патентным поверенным и юристам для сопровождения сделок по распоряжению исключительным правом на основе опыта по оценке товарных знаков.

The judicial practice on challenging transactions involving the disposal of the exclusive right to a trademark, including during bankruptcy proceedings, is analyzed. Based on our experience in assessing trademarks, recommendations are given to patent attorneys and lawyers to support transactions involving the disposal of exclusive rights.

Ключевые слова: товарный знак, распоряжение правом, оспаривание договора, оценка НМА.

Key words: trademark, disposal of the right, challenging a contract, assessment of intangible assets.

Ежегодно мы наблюдаем рост количества поданных заявок на регистрацию товарных знаков. По информации годового отчета Роспатента в 2023 г. подано рекордное количество заявок на товарные знаки, на 27,8 % больше, чем за предыдущий год. На конец 2023 г. действует 867723 свидетельства на товарные знаки.

Президент Российской Федерации В. В. Путин отмечает: «... постоянно растет и число регистраций отечественных брендов, и оборот прав на товарные знаки, а это значит, что они становятся все более ценными активами. Нужно, чтобы отечественные предприниматели учились более эффективно их капитализировать, извлекать из этого дополнительную прибыль».

Товарный знак — уникальный нематериальный актив бизнеса. Цена товарного знака в сделках по распоряжению исключительным правом определяется индивидуально в каждом конкретном случае.

Уникальность товарного знака порождает судебные споры и вопросы правообладателей в отношении цены, которую указывают в сделках по распоряжению исключительным правом. Чтобы разрешить эти споры существует институт оценки товарного знака и оценки стоимости права использования товарного знака, которую выполняют квалифицированные оценщики.

В настоящей статье рассмотрены практические примеры использования оценки стоимости товарных знаков при оспаривании сделок, связанных с распоряжением исключительным правом на товарный знак.

Оспаривание сделок по распоряжению правом на товарный знак при банкротстве правообладателя

При заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак есть риск, связанный с тем, что в отношении правообладателя будет инициирована процедура банкротства. В этом случае договор может быть признан недействительным из-за неравноценности встречного представления.

В законе о банкротстве есть специальная категория — «подозрительные сделки», и если договор подходит под данную категорию, то он может быть признан недействительным.

Если право на товарный знак отчуждено по заниженной цене, то это может являться основанием для признания договора недействительным, что, в частности произошло с договором об отчуждении прав на товар-

ные знаки  **ЦАРЬ-ПРОДУКТ** № 479476 и  № 411476,

который был признан судом недействительным¹. В договоре стоимость исключительных прав на товарные знаки была занижена на сумму более чем 231 млн руб.

В данном деле предметом спора является сделка по отчуждению исключительного права на товарные знаки, истцом выступает ООО «Царь-продукт», ответчиком – ООО «АгроСтройВолгоград». Согласно заключению эксперта от 20.12.2017 № 02/2017-ЗЭ рыночная стоимость спорного имущественного права на эти товарные знаки составляла на дату заключения договора 168 млн руб. и 72 млн руб. соответственно.

Отменяя определение суда первой инстанции и удовлетворяя требование, апелляционный суд, оценив представленные в материалах дела доказательства, а также заключение экспертизы, исходил из того, что оспариваемая сделка совершена за два месяца до принятия заявления о признании должника банкротом (в период подозрительности) при неравноценном встречном исполнении обязательств со стороны покупателя. При этом стоимость имущества была существенно занижена – на сумму более чем 231 млн рублей, формирование данной стоимости не мотивировано, а сделка была совершена в период неплатежеспособности должника и направлена на уменьшение конкурсной массы должника и причинения вреда имущественным правам кредиторов.

При принятии решения суд оценивает всю цепочку сделок по отчуждению права на товарный знак.

Так, в одном из дел суд установил, что компания «Теленеделя» заключила договор об отчуждении исключительного права на товарный



знак с АРТ «Альянс», заключившее впоследствии договор об отчуждении права на этот товарный знак с компанией «ТН-Столица».

Эти договоры суд признал недействительными, поскольку:

- права на товарный знак переданы по заниженной стоимости;
- цепочкой сделок прикрывался договор, направленный на прямое отчуждение имущества первым продавцом (Теленеделя) последнему покупателю (ТН-Столица)².

¹ Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А12-43160/2015.

² Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-147206/2015.

Правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 257109 осталась компания Теленедея.

В целях определения соразмерной цены за отчуждение права на товарный знак часто привлекают оценщиков. Отчет оценщика о рыночной стоимости товарного знака является существенным аргументом в суде. При этом отчет оценщика может быть поставлен под сомнение, если будут приведены иные существенные расчеты по оценке стоимости товарного знака.

Если отчуждение права на товарный знак будет совершено по соразмерной цене, признание договора недействительным маловероятно.

В другом судебном деле № А40-114541/2020 суд разрешал спор о признании недействительной сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак **МАСТЕР ОСАНКИ** и о применении последствий недействительности сделки. Между компаниями АРТ БИЗНЕС (правообладатель-должник) и МАСТЕР ОСАНКИ (приобретатель) был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак за 10 тыс. руб.

Суд установил, что руководителем должника и единственным участником приобретателя являлся А. Б. Артищев. Руководителем и единственным участником компании МАСТЕР ОСАНКИ также является Артищев А. Б. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии аффилированности между должником и приобретателем. В материалах дела ключевым документом стал отчет об оценке рыночной стоимости товарного знака. Рыночная стоимость товарного знака составляла 96 тыс. руб. Конкурсный управляющий 13.02.2023 опубликовал сообщение № 10774111 — отчет оценщика об оценке имущества должника. Таким образом, должником в пользу аффилированного лица осуществлено отчуждение исключительного права на товарный знак по цене в девять раз меньше рыночной. При этом приобретатель даже не представил доказательства фактической оплаты по договору.

Отчуждение права на товарный знак по заниженной цене и последующее заключение лицензионного договора с приобретателем могут свидетельствовать об аффилированности лиц и служить основанием для признания сделки недействительной.

Поделимся нашим опытом проведения судебной экспертизы в деле о банкротстве, в процессе которой оценивали стоимость исключительного права на товарный знак (дело № А45-3760/2022). Конкурсный управляющий оспаривал сделку по отчуждению права на товарный знак

аффилированному лицу должника. Стоимость товарного знака в договоре была установлена исходя из затрат на его регистрацию. В ходе судебной экспертизы было установлено, что компания в течение нескольких лет выпускала продукцию под товарным знаком, ставшим узнаваемым среди потребителей. Наличие данных фактов предопределило использование доходного подхода при оценке, т. е. рыночная стоимость определялась на основании выручки от реализации продукции, маркируемой товарным знаком. В результате исследования было установлено, что стоимость товарного знака в договоре была занижена практически в 8 раз, отклонение может быть признано судом существенным, а сделка — недействительной.

Относительно критерия существенности по сделкам с товарными знаками нет обширной судебной практики, здесь следует руководствоваться общими принципами, когда превышение цены в два и более раза (кратное отклонение) практически всегда признается судами неравноценным встречным представлением³.

Оспаривание «недобросовестных» сделок по распоряжению правом на товарный знак вне банкротства

Проблема оптимизационных сделок, направленных на вывод активов или доходности бизнеса, актуальна как для собственников бизнеса, так и для кредиторов. При этом нематериальные активы (НМА) все чаще становятся предметом спора. Заявители ссылаются на то, что оспариваемая сделка направлена на причинение ущерба интересам кредиторов, совершена в результате злоупотребления правом, в связи с чем, является недействительной на основании статей 10, 168 ГК РФ⁴.

Выводы

С целью повышения качества сопровождения сделок по распоряжению исключительным правом на товарные знаки рекомендуем:

1) при установлении цены в договорах по отчуждению анализировать «степень коммерциализации» товарного знака;

³ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»; Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2019 № 305-ЭС18-8671(2) и от 05.05.2022 № 306-ЭС21-4742.

⁴ Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 14.01.2021 № Ф10-5257/2020 по делу № А54-9897/2017.

2) обращать внимание правообладателей на то, что установление цены узнаваемого товарного знака на основании затрат на его регистрацию может привести к оспариванию сделки;

3) для минимизации рисков, связанных с обоснованием цены товарного знака в договоре обращаться к независимому оценщику;

4) при установлении роялти в лицензионных договорах обязательно анализировать стандартные ставки роялти;

5) для определения справедливой ставки роялти в целях заключения лицензионного договора обращаться к независимому оценщику;

6) предлагать клиентам обращаться за консультацией к налоговым юристам с целью анализа налоговых рисков.

Независимая оценка товарных знаков и оценка стоимости права использования становятся необходимым и значимым этапом безопасного оформления сделок по распоряжению правами на товарные знаки. Только оценщик со специализацией на оценке бизнеса и НМА может квалифицированно подготовить отчет об оценке товарного знака и стоимости права использования товарного знака.

ДОКАЗЫВАНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ИСХОДЯ ИЗ ДВОЙНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА ПРИ НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ

APPROACHES TO PROVING THE AMOUNT OF COMPENSATION BASED ON THE DOUBLE VALUE OF THE GOODS IN CASE OF VIOLATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK ON MARKETPLACES



В. И. Белова,
патентный поверенный РФ, партнер ООО «ИНКО ПАТЕНТ», Санкт-Петербург, v.belova@incopatent.ru

V. I. Belova,
Patent attorney, Partner of INCO PATENT LLC, St. Petersburg, Russia, v.belova@incopatent.ru

Рассмотрены варианты получения нужной информации об объеме контрафакта на маркетплейсе, а также подходы судебной практики к вопросу расчета размера компенсации за нарушение прав на товарные знаки.

A designation options for obtaining the necessary information about the volume of counterfeit goods on the marketplace, and judicial approaches to the issue of calculation the amount of compensation for infringement of a trademark were considered.

Ключевые слова: судебная практика, маркетплейс, компенсация, нарушение права на товарный знак.

Key words: practice of law, marketplace, compensation, infringement of a trademark.

В современном мире большинство товаров предприниматели предпочитают продавать через Интернет. Под данный запрос уже существует несколько популярных маркетплейсов, которые все знают. При этом постоянно возникают и новые игроки на рынке онлайн-продаж. А где оригинальные товары — там и контрафакт.

Правообладатели товарных знаков в рамках предоставленных им прав на законную защиту могут обращаться в судебный орган за запретом использования в контрафакте тождественного или сходного до степени смешения обозначения и взысканием компенсации.

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ сказано, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Часто правообладатель, полагая, что контрафактный товар был реализован в большом количестве, выбирает вариант двукратного размера стоимости товаров по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Указанный вариант расчета также часто подлежит удовлетворению судом в полном объеме при доказанности всех фактов реализации.

И здесь возникает основная проблема: право требования компенсации закреплено в законе, но существует реальный вопрос — как правообладатель может обосновать стоимость товаров, незаконно размещенных на маркетплейсе? Несколько возможных подходов со своими плюсами и минусами, судебной практикой раскроем в данной статье.

Сторонние источники аналитики

Понятно, что потенциальный нарушитель обладает данными о том, сколько спорного товара он продал на маркетплейсе, но изначально размер компенсации обосновывает истец. И нет никаких гарантий, что ответчик захочет раскрыть информацию, особенно если контрафакта у него действительно много.

Доступа к внутренней информации онлайн-магазина у сторонних лиц нет. Но анализ маркетплейсов можно проводить и на сторонних сервисах, например, MPStats и Moneyplace, чьи базовые функции похожи на инструменты в личных кабинетах маркетплейсов.

Позиция судов к такой информации не однозначная.

Например, дело № А40-41213/23. Компания ZAGTOON, SARL (ЗАГТУН, САРЛ) обратилась с иском к ИП Павлову С. П. о взыскании около 2 млн руб. компенсации за нарушение интеллектуальных прав на товарный знак № 1334258. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, снизив размер компенсации до однократной стоимости товара. Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанции заметили, что данные сервиса mpstats являются относимыми и допустимыми доказательствами, что подтверждается также судебной практикой¹.

¹ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-41213/23.

Дело № А41-66775/2022. Компания Harman International Industries, Inc обратилась в суд с иском о взыскании около 200 тыс руб. компенсации. Суд по интеллектуальным правам согласился с возможностью использовать сервис MPSTATS в качестве сервиса для расчета компенсации:

«Между тем, как усматривается из материалов дела, компания, заявляя требования в суд, ссылалась на то, что из скриншотов системы мониторинга <https://mpstats.io/> следует, что ответчик реализовал в розницу 24 единицы контрафактной продукции. При этом товары были реализованы в разное время (в период с 02.01.2022 по 05.07.2022 года), что подтверждает вывод о продаже товара в розницу, в том числе в состав реализованной продукции входили товары с использованием спорного товарного знака»².

Дело № А40-175869/2022. Иск о взыскании более 2,5 млн руб. компенсации был заявлен компанией Minikim Holland B.V. Апелляционная инстанция изменила решение суда первой инстанции и удовлетворила требования в полном объеме, указав следующее:

«Количество предлагавшегося ответчиком к продаже контрафактного товара определено истцом, исходя из сведений, указанных в системе мониторинга MPstats.io, об общем количестве поступивших в продажу товаров. Суд апелляционной инстанции отмечает, что ответчик, используя одну из двух имеющихся у маркетплейса OZON систем продаж - систему FBS (примечание автора – система, где продавец использует свой склад), самостоятельно передает маркетплейсу OZON сведения о количестве товара, готового для поставки с тем, чтобы покупатель при оформлении заказа не вышел за пределы имеющегося в наличии товара.

Арифметический расчет компенсации апелляционным судом проверен, является правильным, ответчиком не оспорен, контррасчет им не представлен»³.

Другие примеры судебных дел с аналогичными решениями:

– Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2022 г. по делу № А60-41400/2022;

– Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 14 апреля 2022 г. по делу № А40-246130/2021;

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2023 г. по делу № А41-66775/2022.

³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2023 г. по делу № А40-175869/2022.

– Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 октября 2021 г. по делу № А60-41388/2021.

С другой стороны, бывает очевидно, что суммы систем аналитики просто завышены и не имеют никакой связи с реальными обстоятельствами, следовательно, они не могут быть использованы для расчета компенсации. Данная позиция также подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2023 г. по делу № А41-32764/22 по исковому заявлению ООО «Аввалон – Ло Скарабео» к ООО «Вайлдберриз» о защите исключительного права на товарный знак, которым отменено решение суда первой инстанции, принявшего без допустимых доказательств завышенный расчет компенсации истцу. Суд по интеллектуальным правам установил: *«... при определении размера компенсации исходя из стоимости контрафактной продукции, следует принимать во внимание в первую очередь количество реализованной, или предлагаемой к продаже ответчиком контрафактной продукции, а также учитывать стоимость продукции, по которой она предлагается к продаже третьим лицам.*

В то время как в настоящем деле, применяя положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суды рассчитали компенсацию исходя не из доказательств объема фактической реализации в гражданском обороте, которые в материалах дела отсутствуют, а на основании предположения о количестве реализованной продукции (сколько раз товар был положен покупателями в виртуальную корзину, а не приобретен реально)».

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что арбитражные суды принимают расчет по стороннему сервису аналитики, берут его в основу при расчете компенсации за нарушение прав на товарный знак при отсутствии контррасчета со стороны других участников судебного процесса и сомнений в масштабах расчета.

Отзывы, счетчик количества продаж на маркетплейсе

При подготовке к процессу о нарушении исключительного права на товарный знак истец в качестве доказательств всегда прикладывает карточки спорных товаров.

На таких маркетплейсах, как OZON и WILDBERRIES есть сервисы отзывов покупателей, а также счетчик количества продаж. Справедливо будет заметить, что относительно счетчика продаж мнение маркетплейсов периодически меняется, и в последнее время на WILDBERRIES он

убран в карточках продукции. Но для истца часто все средства хороши, так как в информации он ограничен. И есть судебная практика, которая принимает указанный подсчет.

Так, ИП Бойкова И. С. обратилась в суд с заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 721613. Размер затребованной компенсации в размере около 300 тыс. руб. истец обосновал протоколом осмотра маркетплейса.

Из материалов дела усматривается, что: *«Факт реализации данной продукции подтверждается: протоколом осмотра от 12.05.2022 в частности на странице 7 имеется информация о количестве покупок товара с наименованием «CarnaLove /Карнавальный костюм «Дюймовочка: платье», вверху над фотографией имеется информация что товар «купили более 100 раз» и указана цена 2922 руб.»*

Арбитражный суд г. Москвы требование удовлетворил, взыскав компенсацию в полном объеме. Суд апелляционной инстанции и Суд по интеллектуальным правам не усмотрели оснований для отмены решения суда первой инстанции⁴.

Аналогичный подход демонстрирует судебная практика по другим делам, например:

- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 1 декабря 2023 г. № 09АП-74326/2023;
- Постановление Одиннадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 28.10.2022 по делу № А72-6865/2022.

Следует заключить, что второй обозначенный подход также имеет место для обоснования размера реализованной спорной продукции. Но все зависит от активности позиции ответчика, так как есть достаточно весомые аргументы для критики такого расчета. Даже относительно количества отзывов нужно понимать, что не все они могут попадать в спорный период, отзывы могут быть негативными и свидетельствовать об отказе в приобретении товаров.

Карточки товаров на маркетплейсе вещь изменяемая, продавец может менять товары на них как угодно. Потому показать относимость отзывов и количества продаж именно к нужному товару — это дополнительная задача для истца, если он решил идти именно этим путем для подсчета компенсации по делу.

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2023 г. по делу № А40-181925/2022.

Идем от обратного: критика контррасчета ответчика и недоверие суда

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46⁵ «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» арбитражный суд может истребовать по ходатайству лица, участвующего в деле, необходимые доказательства.

Невыполнение без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства либо неизвещение суда о невозможности представления доказательства, в том числе в установленный судом срок, может являться основанием для наложения штрафа, предусмотренного частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее — АПК РФ), и не освобождает соответствующее лицо от обязанности представить истребуемое доказательство (часть 11 статьи 66 АПК РФ).

Арбитражный суд вправе отнести на такое лицо судебные расходы, а также обосновать свои выводы объяснениями другой стороны (часть 1 статьи 68 Гражданского процессуального кодекса РФ и часть 5 статьи 3 АПК РФ).

Такой подход по аналогии права представляется обоснованным, так как при активной позиции ответчик может представить контррасчет, в котором будет показана существенно более низкая стоимость контрафактной продукции, чем в расчете истца, опирающемся на фактические обстоятельства по делу. Поскольку вся информация о продажах есть только у ответчика, он может злоупотреблять этим обстоятельством, искусственно занижая показатели продаж или не полностью ее учитывая.

При наличии весомых доводов истца о сокрытии данных со стороны других участников по делу, сторона может не только зародить сомнение суда в доказательствах оппонента, но и дополнительно обратить внимание к своим оценкам, которые он получил путем первого или второго подхода, предложенного автором статьи.

Таким образом, следует сделать вывод, что возможности правообладателя при нарушении его права на товарный знак на маркетплейсе дополнительно ограничены. Потенциальный истец не может располагать закрытыми данными об объеме и стоимости контрафактного товара, необходимыми для расчета компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Но это не значит, что других вариантов у него нет.

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

Истец может использовать сторонние данные аналитики или опираться на открытую информацию по отзывам и количествам продаж в карточках спорного товара на маркетплейсе. Естественно, сторона должна быть готова обосновать свой расчет и в некоторых случаях — недобросовестность со стороны потенциального ответчика в сокрытии, искажении или намеренном занижении контррасчета. Обоснованная критика суммы продаж, указанной нарушителем, может стать дополнительным усилением для защиты правообладателем своих прав.

Список использованных источников

1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-41213/23.
2. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2023 г. по делу № А41-66775/2022.
3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июля 2023 г. по делу № А40-175869/2022.
4. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2023 г. по делу № А40-181925/2022.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОСУЩЕСТВОВАНИИ СХОДНЫХ ЗНАКОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

FEATURES OF THE CONCLUSION AND EXECUTION OF AN AGREEMENT
ON THE COEXISTENCE OF SIMILAR MARKS IN THE EUROPEAN UNION

И. Н. Лучкова,
патентный поверенный РФ,
инженер-патентовед ООО «ПатентВолгаСервис»,
Саратов, luchirini@mail.ru

I. N. Luchkova,
Patent attorney, Patent engineer at PatentVolgaService LLC,
Saratov, Russia, luchirini@mail.ru



Рассматривается возражение, поданное американским правообладателем в Евросоюз против предоставления правовой охраны международной регистрации российского заявителя, и преодоление его последствий. Показаны особенности ограничения и изменений перечня товаров в международной регистрации; баланс интересов российской и американской компаний и европейского ведомства при подаче заявления в ЕС и в процессе исполнения соглашения.

The opposition filed by the American trademark holder to the European Union against the provision of legal protection to the international registration of the Russian applicant and overcoming its consequences are considered. The features of limitations and changes in the list of goods in the international registration, balance of interests of Russian and American companies and the European department when filing the application to the EU and in the process of executing the agreement are analyzed.

Ключевые слова: agreement, coexistence of trademarks, limitation, cancellation, international registration, negotiated settlement.

Key words: agreement, coexistence of trademarks, limitation, cancellation, international registration, negotiated settlement.

В декабре 2019 г. по мадридской заявке российской авиакомпании было подано возражение против предоставления правовой охраны в Европейском союзе (далее – ЕС). По процедуре регистрации знака в ЕС экспертиза выявляет сходные знаки и уведомляет об этом правообладателей старших знаков. Те, в свою очередь, могут подать возражение по ст. 8 (4) Регламента Европейского парламента и совета на товарный знак ЕС от 14.06.2017 № 2017/1001 (далее – Регламент ЕС) [1]. Так,

возражение было подано американским хоккейным клубом. В январе 2020 г. последовало уведомление о предварительном отказе в регистрации товарного знака по пп. 8 (1) (b) и п. 8 (4) Регламента ЕС из Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).

Проанализировав шансы преодоления отказа, мы предложили доверителю план действий:

1) назначить для ведения дел в Ведомстве ЕС по интеллектуальной собственности (далее – EUIPO) представителя – европейского патентного поверенного, иначе ведомство откажет в предоставлении правовой охраны товарного знака по формальным основаниям;

2) сократить перечень товаров и услуг, исключив из него не относящиеся к основной деятельности товары, чтобы сохранить приоритетные;

3) провести переговоры с представителем оппонента с целью заключения соглашения о сосуществовании товарных знаков;

4) если не удастся прийти к соглашению, своевременно подать ответ на уведомление в EUIPO.

И вот представитель назначен. Срок для мирного урегулирования продлен до января 2022 г. Соглашение подписано в апреле 2021 г. Стороны распространили его не только на ЕС, но на весь мир. Договорились, что российский заявитель ограничит перечень товаров (табл. 1), а оппонент отзовет поданное возражение. Данные действия необходимо было осуществить в течение срока мирного урегулирования.

Таблица 1

Условия договора в части ограничения перечня товаров

Условие на русском языке	Условие на английском языке
... ограничить идентификацию товаров и услуг, путем исключения из класса 28 изделия «клюшка хоккейная» и включения в конце описания каждого класса: «ничто из вышеперечисленного не относится к хоккею или другим командным видам спорта».	... limit the identification of goods and services by deleting the goods “hockey sticks” in class 28 and by including at the end of each Class description, “none of the forgoing relating to hockey or other team sports”.

Для ограничения перечня товаров во всех указанных в заявке странах мы подали в ВОИС заявление ММ6, где в соответствии с соглашением в конце каждого класса МКТУ указали «none of the forgoing relating to hockey or other team sports», в том числе в 29 и 30 классах МКТУ.

Аналогичное заявление подали и для другой международной регистрации российского заявителя на сходный знак. Хотя этот знак не был указан

в соглашении и ему уже была предоставлена охрана в ЕС, но по смыслу сосуществования знаков он тоже подпадал под условия соглашения.

Изменения были зарегистрированы, но, как оказалось, с ошибкой. Чтобы указанием в конце класса был ограничен весь перечень класса, а не указанное в конце наименование товара, перед ограничивающей фразой следовало поставить не запятую, а точку с запятой. Мы скорректировали поданное заявление об ограничении, хотя такого требования в соглашении не было. Сокращение перечня было зарегистрировано в ВОИС.

Однако, несмотря на соглашение, оппонент не отозвал свое возражение. Вскоре из ВОИС получили сообщение о том, что в ЕС ограничение не имеет силы без указания причины отказа. Было принято решение подавать внесение изменений в европейское ведомство напрямую, указав, что ограничения были согласованы с американским правообладателем раннего знака. После ограничений в международный знак представитель оппонента потребовал предоставить подтверждение от всех указанных в заявке стран, что их ведомства приняли сокращенный и ограниченный перечень товаров. Но это было невозможно, поскольку не все ведомства дублируют данные о международной регистрации в своих базах данных, а некоторые делают это с большим опозданием. И ведомства указанных стран могут сделать заявление, что ограничение не имеет силы, в течение 18 месяцев, т. е. до января 2023 г. в соответствии с п. 5 Правил 27 Инструкции к Мадридскому протоколу [2]. В этом случае срок отказа в принятии изменения выходил за рамки мирных переговоров, установленных ЕUIPO. Кроме того, первоисточником споров было поданное в ЕС возражение, где перечень был уже ограничен. По всем странам также поданы заявления об ограничении перечня. Несмотря на исполнение обязательств российский заявитель готов был подписать дополнительное соглашение, в котором обязуется предпринять действия по урегулированию возможного отказа национального ведомства внести изменения в знак.

В декабре 2021 г. оппонент сообщил, что отзыв возражения невозможен по иной причине: зарегистрировано «ограничение перечня товаров», а согласно их формулировке в электронном письме и подтверждению от эксперта ВОИС необходимо было «аннулировать знака в отношении указанного перечня». Но и здесь наши аргументы были сильнее несмотря на доводы оппонента. Смысл соглашения о сосуществовании знаков как раз подразумевал, что наш доверитель не будет использовать и заявлять на регистрацию знаки в отношении исключаемых из перечня товаров. В случае подачи формы ММ8 у заявителя не было возможности подать на регистрацию дополнительное указание в другой стране на первоначальный

перечень и перечень был бы ограничен в регистре, а не в извещениях. С одной стороны, в заключенном соглашении была формулировка «limit the list of goods and services» («ограничить перечень товаров и услуг»), что однозначно требует подачи дополнительного заявления по форме ММ6. С другой стороны, действия российской стороны по подаче в новые страны заявок с первоначальным перечнем ограничены оговоренным условием в договоре. Да, логичнее было бы использовать в соглашении формулировку «cancel an international registration» («аннулировать международную регистрацию») с последующей подачей формы ММ8.

Особенности ММ6 и ММ8 перечислены в табл. 2 согласно разделу «Внесение записей о различных изменениях в международной регистрации» в Руководстве по Мадридской системе международной регистрации знаков и примечаниям к формам [3, 4].

Таблица 2

Особенности форм ММ6 и ММ8

ММ6	ММ8
Ограничение товаров и услуг	Аннулирование
Товары и услуги больше не будут иметь силы в соответствующей указанной Договаривающейся стороне	Окончательное удаление некоторых товаров или услуг из международной регистрации (частичная аннулирование)
Товары и услуги остаются в основном списке международной регистрации	Товары и услуги навсегда исключаются из международной регистрации
Можно запросить запись последующего указания для товаров и услуг, на которые распространяется ограничение	Аннулированные товары и услуги не могут впоследствии стать предметом последующего обозначения
Товары и услуги не будут учитываться в момент продления при расчете дополнительных пошлин	Товары и услуги не будут учитываться в момент продления при расчете дополнительных пошлин
У каждого ведомства есть 18-месячный срок для того, чтобы заявить (и уведомить ВОИС), что ограничение не действует на его территории	Не предусмотрено

На переговорах мы указали, что заявление было подано в точном соответствии с соглашением. Чтобы подать иное заявление, надо внести изменения в соглашение. Из-за того, что европейские представители американского заявителя были не готовы признать перед своим доверителем ошибку, допущенную ими при составлении соглашения о

существовании знаков, в январе 2022 г., после получения гарантий от российской стороны продолжать сотрудничество в случае получения отказов из других ведомств оппонент отозвал возражение. Из ЕС поступило уведомление о прекращении делопроизводства по возражению. В ближайшие дни мы ждали уведомления ВОИС о предоставлении знака правовой охраны на территории ЕС.

Но вместо этого в начале февраля 2022 г. из европейского ведомства поступили извинения и сообщение об отзыве ранее принятого им решения об ограничении перечня и возобновлении делопроизводства по возражению. В нем говорилось, что в процессе рассмотрения заявления об ограничении перечня товаров EUIPO допустило ошибку, которую теперь пытается исправить, и уже направило оппоненту запрос о возможности возобновить делопроизводство по возражению. И снова нет оснований для отказа.

Оппонент пытался доказать невыполнение российским заявителем условий соглашения, искал поддержки в ведомствах ВОИС и ЕС. В итоге все же формально выполнил условие соглашения и отозвал возражение. Но EUIPO, вначале зарегистрировав ограничение перечня, в итоге от своего решения отказалось. Вероятно, оппонент оказывал давление на ведомство, чтобы препятствовать вступлению в силу соглашения о существовании знаков. С одной стороны, решение EUIPO было неожиданно и никак не обосновано, с другой — в делопроизводстве по возражению был зафиксирован телефонный звонок оппонента в EUIPO. В итоге после разговора с оппонентом ведомство отказало в ограничении перечня.

Дело зашло в тупик. Никаких действий ни со стороны EUIPO, ни со стороны оппонента не происходило. Ситуация оказалась нестандартной: сроки для таких случаев не предусмотрены. Между сторонами подписано соглашение о существовании знаков. Российская сторона все условия соглашения выполнила. EUIPO отказало в регистрации ограничения перечня товаров в том виде, как оно прописано в соглашении. Оппонент делопроизводство по возражению не возобновляет.

Мы решили разомкнуть круг и подать в EUIPO новое заявление об ограничении перечня товаров и услуг с тем же перечнем. Снова возник вопрос — заявить не ограничение перечня, а аннулирование части товаров. Решили подать заявление на ограничение перечня товаров в соответствии с подписанным соглашением, к тому же ведомство могло отказать и в аннулировании перечня. Согласно п. 3.8 Руководства по экспертизе товарных знаков ЕС [5] европейское ведомство, в отличие

от ВОИС, вправе отклонить не только ограничение перечня товаров, но и аннулирование перечня.

В конце февраля в третий раз было подано в EUIPO заявление об ограничении перечня товаров. В течение года по заявлению не было корреспонденции. В феврале 2023 г. делопроизводство возобновилось: EUIPO направило запрос о невозможности регистрации изменений перечня товаров и услуг. Экспертиза не принимает указанный перечень и предлагает переформулировать перечень товаров, указав ограничение, как в табл. 3.

Таблица 3

Форма указания ограничений товаров в перечне

Класс	Ограничение в конце перечня товаров
5	none of the forgoing for use in hockey or other team sports
21	none of the forgoing for use in or depicting the theme of hockey or other team sports
29, 30	none of the forgoing being functional food for hockey or other team sports
37	none of the forgoing relating to hockey or other team sports venues or equipment
39	none of the forgoing relating to hockey or other team sports events
43	none of the forgoing provided for hockey or other team sports events

При этом соглашение требовало, чтобы в конце каждого класса было указано: *none of the forgoing relating to hockey or other team sports*.

Оппонент рекомендованные EUIPO изменения не принимает. EUIPO не принимает формулировку из соглашения. Снова замкнутый круг. Две формулировки отличались только переводом, а смысл оставался тот же. Ввиду этого нами было принято решение: учесть оба варианта одновременно, поскольку они не противоречили друг другу:

none of the forgoing provided for hockey or other team sports events
none of the forgoing provided for hockey or other team sports events.

Ведомство было удовлетворено, условия международного соглашения выполнены, изменения в товарный знак внесены. Баланс интересов сторон достигнут.

Длительные переговоры и споры с оппонентом, регистрация изменений в ВОИС и EUIPO наконец завершились предоставлением правовой охраны товарному знаку на территории ЕС в ноябре 2023 г.

Выводы

В соглашении о сосуществовании товарных знаков оговаривается обязанность ограничить перечень товаров, а не способов использования. Одно дело — маркировать напитки и продавать их в супермаркете,

и совершенно другое — использовать их в рекламе напитков в хоккейной коробке.

В соглашении оговаривается обязанность ограничить перечень товаров, а не аннулировать их в отношении заявленного знака.

Список использованных источников

1. Регламент Европейского парламента и совета на товарный знак ЕС № 2017/1001. — URL: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/484648>, дата обращения 01.03.2024.

2. Инструкция к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. — URL: <https://rospatent.gov.ru/documents/obshchaya-instrukciya-k-madridskomu-soglasheniyu-o-mezhhdunarodnoy-registracii-znakov-i-protokolu-k-etomu-soglasheniyu/download>, дата обращения 01.03.2024.

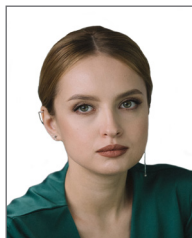
3. Руководство по Мадридской системе международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским протоколом. — URL: <https://tind.wipo.int/record/45835?v=pdf>, дата обращения 01.03.2024.

4. Примечания к формам для подачи в ВОИС. — URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/notes_for_filing_mm_forms.pdf, дата обращения 01.03.2024.

5. Руководство по экспертизе товарных знаков ЕС в EUIPO. — URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2058843/2008000000>, дата обращения 01.03.2024.

ИМИТАЦИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

IMITATION AS AN INDEPENDENT TYPE OF UNFAIR BUSINESS PRACTICES



A. V. Баранова,
*ведущий юрист ООО «ИНКО ПАТЕНТ»,
Новосибирск, a.baranova@incopatent.ru*

A. V. Baranova,
Leading lawyer at INCO PATENT LLC, Novosibirsk, Russia,
a.baranova@incopatent.ru

В 2016 году в законодательстве появился новый вид недобросовестной конкуренции — имитация. Однако, на сегодняшний день практику Управления федеральной антимонопольной службы по установлению смешения нельзя назвать однородной, поскольку решение о наличии или отсутствии имитации достаточно субъективно и зависит от представленных в материалы дела доказательств.

In 2016, a new type of unfair business practices appeared in the legislation — imitation. However, today the practice of the Federal Antimonopoly Service in establishing confusion cannot be called uniform, since the decision on the presence or absence of imitation is quite subjective and depends on the evidence presented in the case file.

Ключевые слова: имитация, недобросовестная конкуренция, смешение, доказывание.

Key words: imitation, unfair business practices, confusing similarity, evidence.

Как потребители мы часто видим на полках магазинов товары одного производителя, явно имитирующие товары другого производителя. Однако, так ли все однозначно с точки зрения антимонопольного законодательства?

Понятие имитации как самостоятельного вида недобросовестной конкуренции (далее по тексту — «НДК») введено в 2016 году «четвертым антимонопольным пакетом». До введения указанных поправок в Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее — Закон) нарушением признавалось только незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности. Почему законодатель выделил имитацию в качестве формы НДК?

Целью такого нововведения стала необходимость защитить производителей в ситуациях, когда их фирменный стиль, оформление, какие-либо другие индивидуализирующие элементы использованы полностью или частично конкурентом — нарушителем, но при этом такие элементы не зарегистрированы в качестве товарных знаков, промышленных образцов, а также имеются сложности в установлении использования объектов авторских прав. Имитация же позволяет заявителю защитить свои права без регистрации результатов интеллектуальной деятельности, а также без доказывания нарушения авторских прав.

Статьей 14.6 Закона на настоящий момент установлен запрет на НДК путем совершения хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта — конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом — конкурентом в гражданский оборот на территории РФ.

Частным случаем смешения является имитация внешнего вида товара, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар. Этот вид смешения является предметом рассмотрения в настоящей статье.

Для понимания природы такого вида НДК, как имитация стоит обратиться к Письму ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении “четвертого антимонопольного пакета”», где сказано, что имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

Следовательно, при установлении наличия или отсутствия имитации необходимо понять, сможет ли покупатель перепутать товары двух разных производителей, принять товар одного производителя за товар другого.

Из анализа приведенных норм можно сделать вывод, что установление наличия или отсутствия имитации — процесс субъективный, вывод делается комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы (далее — «УФАС») на основе своих внутренних убеждений и представленных сторонами доказательств. Вследствие этого представляется интересным рассмотреть практику УФАС по ст. 14.6 Закона (имитация).

Пример 1. Так, Новосибирским УФАС по делу № 06-01-64-14-15 была установлена имитация упаковки сосисок (рис. 1).



Товар заявителя



Товар ответчика

Рис. 1. Имитация упаковки сосисок

В рамках данного дела на изучение комиссии были представлены следующие материалы:

- ответ Роспатента на запрос комиссии о наличии либо отсутствии сходства товарного знака заявителя и изображений, используемых ответчиком;
- социологический опрос о сходстве упаковок и обозначений от заявителя;
- два заключения по вопросу наличия или отсутствия сходства обозначений: одно от патентного поверенного со стороны заявителя и другое от патентного поверенного со стороны ответчика;
- маркетинговое исследование ответчика;
- исследование дизайнера от заявителя.

Изучив все представленные доказательства и обстоятельства дела, комиссия УФАС сделала вывод о наличии смешения, вынесла соответствующее решение.

Пример 2. В рамках дела № 054/01/14.6-1320/2023 комиссия сделала вывод об отсутствии имитации в товаре ответчика (рис. 2, 3), продающего биологический препарат для защиты растений от нематод.

В качестве доказательств в рамках настоящего дела были представлены, в частности:

- заключение дизайнера от заявителя;
- два социологических опроса: один от заявителя и другой от ответчика;
- анализ информации, нанесенной на упаковки, свидетельствующий об их идентичности.



Рис. 2. Товар заявителя



Рис. 3. Товар ответчика

Кроме того, в материалы дела комиссией был приобретен Протокол заседания научно-консультационного совета при УФАС, в рамках которого члены указанного совета голосовали по вопросу наличия или отсутствия сходств.

Изучив указанные и другие материалы, а также обстоятельства дела, комиссия УФАС сделала вывод об отсутствии имитации в указанных товарах.

Пример 3. Аналогичный вывод был сделан Алтайским УФАС по делу № 022/01/14.6-969/2023, где комиссия также сделала вывод об отсутствии имитации в товаре ответчика — питьевой воде (рис. 4, 5):

В рамках данного дела в качестве доказательств сторонами были представлены: заключение патентного поверенного от ответчика, а также заключение дизайнера с анализом данных, полученных с помощью системы Айтрекинга¹, от заявителя.

¹ Система Айтрекинг — это технология отслеживания движений глаз и определения фокуса внимания, с помощью которой, в частности, но не ограничиваясь, можно провести эксперимент на предмет того, способен ли потребитель «перепутать» между собой исследуемые объекты.



Рис. 4. Товар заявителя



Рис. 5. Товар ответчика

Комиссия Алтайского УФАС сделала вывод об отсутствии имитации в товаре ответчика.

Пример 4. По делу № 022/04/14.33-752/2022 Алтайское УФАС установило признаки имитации в товаре ответчика – туалетной бумаге (рис. 6, 7):



Рис. 6. Товар заявителя



Рис. 7. Товар ответчика

В рамках данного дела комиссией УФАС был проведен собственный опрос по вопросу наличия или отсутствия сходства в указанных выше товарах, а также заключение патентного поверенного от ответчика, на основании чего был сделан вывод о наличии имитации в товаре ответчика.

Таким образом, анализ практики УФАС позволяет сделать вывод о ее неоднородности. Представляется, что помимо представляемых сторонами доказательств комиссией должны быть изучены и фактические обстоятельства дела, все материалы должны быть исследованы в совокупности.

При установлении имитации комиссия УФАС руководствуется результатами исследований, в частности, социологических опросов, где более половина опрошенных голосует «за» наличие имитации, то есть вывод делается на основе большинства голосов. Представляется, что

такая тактика не является надежной, поскольку для установления наличия имитации в товарах ответчика достаточно лишь опасности такого смешения в глазах потребителя. Практически это означает, что если хоть кто-то из потребителей будет введен в заблуждение с учетом статистической погрешности, то это уже свидетельствует о смешении. Следовательно, предполагается, что смешение может быть установлено и по результатам социологического опроса менее 50 % в пользу наличия смешения, поскольку нарушение должно быть установлено тогда, когда даже малая часть потребителей способна перепутать товары.

В п. 162 Постановления Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10 сказано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Хотя данная норма относится непосредственно к спорам о нарушении исключительного права на товарный знак, предполагается, что данная логика должна применяться также и к вопросу отсутствия или наличия имитации. Аналогично высказался Высший Арбитражный суд РФ по делу «NIVEA» против «LIVEA» (дело № А40-10573/04-5-92), где смешение было установлено, при том что только 20 % опрошенных проголосовали за наличие такого смешения.

В результате рассмотренные нововведения дали заявителям более широкие возможности для защиты прав, однако пока нельзя говорить о единообразном подходе УФАС к вопросу установления отсутствия либо наличия имитации в продукте конкурента.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024).
2. Письмо ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета».
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Материалы публикуются в авторской редакции

Компьютерная верстка Е. С. Рыбец

Подписано в печать 13.06.24. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «TextBook».
Печ. л. 11,0. Тираж 300. Заказ 87.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197022, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5Ф