

# Обращение главного редактора



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

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию двенадцатый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Прошедшее время ознаменовалось проведением IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век». Одним из организаторов и участников этого форума явился Суд по интеллектуальным правам.

26 апреля этого года в рамках форума состоялось пленарное заседание. Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова выступила на нем с докладом, в котором подняла проблемы правового регулирования результатов интеллектуальной деятельности: наследования результатов интеллектуальной деятельности; противоречивости моментов возникновения и прекращения исключительных прав и др. Людмила Александровна рассказала о деятельности Суда по интеллектуальным правам: о создаваемой совместно с Роспатентом системе экспертов, специальные знания которых необходимы при рассмотрении дел; анализе судебной практики; о деятельности Суда по примирению сторон. Стенограмму пленарного заседания читайте [здесь](#).

28 апреля Международная торговая палата при поддержке Торгово-промышленной палаты России провела конференцию «Специализированные суды по интеллектуальным правам: международный и российский опыт». Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова приняла участие в конференции. В ходе конференции были представлены основные положения Доклада о действующих в мире специализированных судах по интеллектуальным правам. По [ссылке](#) вы можете ознакомиться с текстом доклада.

И наконец, ярким запоминающимся мероприятием было проведение Судом по интеллектуальным правам открытого заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по обсуждению Справки по процедурным вопросам, возникающим при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение. По традиции далее были рассмотрены модельные дела, чтобы определить позицию широкого круга юридической общественности по тем вопросам, которые возникают на практике. Аудиозапись мероприятия находится на канале [Youtube Суда по интеллектуальным правам](#), Протокол № 14 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам публикуется на страницах этого выпуска журнала.

В апреле этого года прошел круглый стол – кейс-обзор «Аморальные, асоциальные и пародийные товарные знаки», организованный клубом по интеллектуальным правам совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». С пост-релизом мероприятия можно ознакомиться на сайте [Новой адвокатской газеты](#). Клуб по интеллектуальным правам планирует провести интересные мероприятия осенью следующего года, анонсы которых обязательно появятся на интернет-сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Тема защиты прав интеллектуальной собственности поднималась и на площадке VI Петербургского Международного Юридического Форума (18-21 мая 2016 г). Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова приняла участие в дискуссии «Развитие институциональной среды интеллектуальной собственности». Людмила Александровна говорила о необходимости создания единого реестра интеллектуальной собственности, который позволил бы сделать публичной информацию по каждому объекту, а также о создании доступной, достойной системы оценки интеллектуальной собственности.

Уважаемые читатели Журнала Суда по интеллектуальным правам! Мы будем благодарны за все предложения о сотрудничестве, которые направлены на популяризацию задач охраны прав интеллектуальной собственности. Ждем ваших статей, затрагивающих вопросы развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Приглашаем в наши группы в социальных сетях [В Контакте](#) и [Facebook](#). Получайте оперативную информацию об опубликованных статьях и новостях, отражающих изменения законодательства в сфере интеллектуальной собственности и спорах, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам.

# Обращение главного научного редактора



**В.А. Корнеев,**

*кандидат юридических наук,  
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,  
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В очередном, двенадцатом номере Журнала Суда по интеллектуальным правам продолжается тенденция в сторону увеличения публикаций, посвященных патентному праву.

С моей точки зрения, интерес именно к вопросам патентно-правовой охраны вызван как относительно слабой изученностью именно этого направления защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в науке, так и недавним изменением законодательства и формированием практики его применения. С одной стороны, Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены значительные изменения в регулирование вопросов патентного права, был принят уже более двух лет назад, а вступил в силу – более полутора. Но с другой стороны, в настоящее время активно ведется работа по подготовке подзаконных правовых актов, разрабатываемых во исполнение и в развитие новых норм. Эти подзаконные акты также нуждаются в осмыслении и анализе.

Кроме того, только начинает формироваться судебная практика, основанная на новых законоположениях, с учетом принципов действия норм права во времени.

Меняющееся законодательство и складывающаяся практика его применения активно обсуждаются на страницах нашего журнала.

29 апреля 2016 г. было проведено открытое заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященное процедурным вопросам, возникающим при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение. Протокол этого заседания публикуется на страницах номера журнала.

Справка, вынесенная на обсуждение, – это только повод к дискуссии. Дискуссия не закончилась обсуждением поставленных вопросов на заседании. Она продолжается на страницах журнала. Уже опубликованные статьи и само обсуждение в ходе заседания Научно-консультативного совета показали, что среди ученых пока нет единого мнения.

Надеюсь, что обсуждение продолжится. Суд по интеллектуальным правам предполагает на страницах журнала разместить для дальнейших замечаний и предложений обобщенный вариант справки, подготовленный с учетом озвученных учеными подходов.

При этом, как говорилось на заседании совета, круг вопросов, связанных с внесением изменений в документы заявки, несомненно шире, чем вопросы, непосредственно вынесенные на заседание.

Так, в одном из дел (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2015 г. по делу № СИП-864/2014) ставился вопрос о возможности изменения описания изобретения на основании положений статьи 152 ГК РФ.

Будем рады опубликовать статьи по самым разным вопросам, возникающим в связи с изменением материалов заявки.

Также хотелось бы отметить, что, как уже давно планировалось, на сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам с согласия авторов мы начинаем публиковать отдельные ответы на запросы, которые были направлены ученым, требующие специальных знаний.

Думаю, что вас могут заинтересовать как технические и естественно-научные вопросы, которые ставятся при рассмотрении конкретных дел Судом по интеллектуальным правам, так и сам подход ученых к ответу на поставленные им вопросы.

# Содержание

## Официальная хроника

7 *А.Ф. Минаева*

### **Протокол № 14 заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам (29 апреля 2016 г.)**

## Патентное право

19 *Л.А. Новоселова*

### **Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве**

*В статье раскрываются вопросы о моменте возникновения исключительного права на соответствующий объект (изобретение, полезную модель, промышленный образец) и рассматриваются положения, связанные с предоставлением государством правовой охраны этих объектов.*

24 *В.Ю. Джермакян*

### **Признаки изобретения в формуле и их применение на практике**

*В статье анализируется содержание п. 3 ст. 1358 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) и делается вывод, что в словосочетании «каждый признак изобретения» речь идет о каждом признаке и не исключает присутствие в формуле изобретения иных признаков, к самому изобретению не относящихся, но, используемых на практике.*

34 *В.А. Мецгеряков*

### **Правила Роспатента рассмотрения заявок на полезные модели и их влияние на усиление кризисного состояния института полезной модели в России**

*В статье приведен анализ новых положений подзаконных актов, регулирующих требования к заявке на выдачу патента на полезную модель, и порядок рассмотрения этих заявок.*

58 *В.Ю. Джермакян*

### **Объем прав определяется всей формулой изобретения, а не только ее независимым пунктом**

*В выданный патент, при оспаривании его патентоспособности, не могут быть внесены признаки, отсутствовавшие в каком-либо из пунктов формулы, но присутствующие в описании изобретения.*

Главный редактор:

Е.А. Ястребова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова

В.В. Голофаев

М.А. Рожкова

Е.А. Павлова

В.О. Калятин

В.В. Байбак

Е.Ю. Пашкова

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,

В.А. Корнеев,

В.Ф. Яковлев,

В.В. Витрянский,

А.Л. Маковский,

Э.П. Гаврилов,

П.В. Крашенинников,

Т.К. Андреева,

Е.А. Суханов,

И.А. Дроздов

Секретарь

редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка,

цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

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

## Право на товарные знаки

64 М.А. Рожкова, С.В. Михайлов

### **Обладание некоммерческой организацией правами на товарный знак: вопросы, выявленные правоприменительной практикой**

*Современная концепция товарных знаков исходит из того, что они существуют для потребителей. Законом охраняется не связь предпринимателя со своим товаром посредством товарного знака, но охраняется представление потребителя о том, что товар происходит из определенного источника. При этом не допускается искажение такого представления в глазах потребителей путем контрафакции и т.д., поэтому в судебных решениях речь идет о репутации (репутация – это объективное представление окружающих о субъекте). Статья с позиции доктрины и закона рассматривает практический вопрос о правовом режиме обладания правами на товарный знак некоммерческими организациями, в частности – религиозными организациями.*

74 Г.А. Андрощук

### **Кому принадлежит обозначение Opus Dei?**

*Проанализировано громкое дело, рассмотренное Высшим морским и торговым судом Копенгагена, касающееся опротестования регистрации для карточной игры товарного знака Opus Dei, имеющего высокий религиозный символ, и аналогичных доменных имен. Показаны позиция сторон, процедура опротестования и принятое неоднозначное судебное решение.*

78 К.И. Перельгин

### **Использование товарных знаков в доменных именах**

*В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с доменными спорами, возникающие в судебной практике. Выделены и проанализированы основные виды таких споров на примерах, рассмотренных в судах разных уровней в различное время. Приведена практика зарубежных судов и положения международных организаций по охране интеллектуальной собственности в сфере споров товарных знаков и доменных имен. Предложены теоретические решения вопросов реформирования действующего законодательства для наиболее справедливого и точного рассмотрения таких дел.*

## Авторские и смежные права

88 Р.Х. Абдрашитов, Э.А. Евстигнеев

### **Характер нарушения исключительного права на произведение как основание для определения размера компенсации: подходы российской судебной практики**

*В статье рассматриваются вопросы взыскания компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторского права в части использования такого критерия как характер нарушения. Исследуются подходы российской судебной практики при использовании указанного критерия. По результатам исследования делаются выводы о дальнейших перспективах совершенствования практики по определению характера нарушения при взыскании компенсации.*

# ПРОТОКОЛ № 14

## Заседания

### Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(29 апреля 2016 г.)



**А.Ф. Минаева,**  
*и.о. заместителя руководителя секретариата  
председателя Суда по интеллектуальным правам*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29 апреля 2016 г. обсуждались процедурные вопросы, возникающие при реализации права на внесение изменений в документы заявки на выдачу патента на изобретение.

Заседание прошло в рамках конференции «Актуальные проблемы судебной практики по делам, связанным с охраной и защитой интеллектуальных прав», организованной Торгово-промышленной палатой Российской Федерации совместно с Судом по интеллектуальным правам, Федеральной службой по интеллектуальной собственности; и стало заключительным мероприятием IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», проходившего под эгидой и при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В президиум заседания вошли:

1. Новоселова Людмила Александровна – председатель Суда по интеллектуальным пра-

вам – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Яковлев Вениамин Федорович – советник Президента Российской Федерации, представитель Президента Российской Федерации в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, член – корреспондент РАН, заслуженный юрист России.

3. Ивлиев Григорий Петрович – кандидат юридических наук, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

4. Кирий Любовь Леонидовна – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член НТС ФГУ ФИПС и научно-технической секции «Правовая охрана и экспертиза объектов промышленной собственности» ФГУ ФИПС, член Консультативно-



го Совета при Роспатенте, член Апелляционной комиссии Роспатента по аттестации патентных поверенных.

5. Рузакова Ольга Александровна – доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, преподаватель кафедры интеллектуальных прав в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

7. Химичев Виктор Афанасьевич – кандидат юридических наук, председатель 2-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

Члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам присутствовавшие на заседании:

1. Васильева Елена Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права РАН.

2. Войниканис Елена Анатольевна – ведущий эксперт, координатор экспертного направления НП «ОКЮР», член кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, член Научного совета по экономическим проблемам интеллектуальной собственности при отделении общественных наук РАН, член Экспертного совета по вопросам связи при ФАС России.

3. Гаврилов Эдуард Петрович – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Государственного университета – Высшей школы экономики.

4. Герасименко Светлана Анатольевна – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3-го класса.

5. Дементьев Владимир Николаевич – кандидат юридических наук, патентный поверенный, юрист Gowlings.

6. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы

частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РосНАНО.

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

8. МакДональд Брюс Александер (США) член Международной ассоциации по товарным знакам (INTA).

9. Молотников Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

10. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности, руководитель практики интеллектуальной собственности «Пепеляев групп».

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

12. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав и кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

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

В заседании также приняли участие судьи Суда по интеллектуальным правам и иных судов, представители органов законодательной и исполнительной власти, а также представители юридического и делового сообщества.

Письменный отзыв направлен патентным поверенным Российской Федерации, Евразийским патентным поверенным **В.Н. Медведевым**, также в письменной форме предложения по справке Суда внесла Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).



Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**.

В приветственном слове собравшимся **Людмила Александровна** отметила, что в последний день работы недели интеллектуальной собственности, в качестве замыкающего мероприятия Суд проводит открытое заседание Научно-консультативного совета с обсуждением проблемных вопросов, возникших в практике деятельности Суда, связанных с изменением формулы патентов.

Было обращено особое внимание, что на обсуждение поставлено несколько вопросов, и что традиционно они всегда обсуждались последовательно. Однако вопрос, который вынесен на обсуждение, о процедуре реализации права на внесение изменений в документы заявки на стадии рассмотрения возражений тесно связан с другими вопросами.

В связи с этим **Л.А. Новоселова** внесла предложение высказываться в целом по поставленным вопросам и одновременно обсудить предложения Роспатента.

Председатель суда призвала участников к активной дискуссии, подчеркнула практическую значимость озвученной проблематики, обратив внимание на бурную дискуссию в журнале Суда по интеллектуальным правам по этому поводу.

На обсуждение были предложены следующие вопросы, отраженные в справке Суда.

### **1. О наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражений дополнительных документов.**

Реализация права на изменение документов заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец возможна при одновременном соблюдении трех условий:

а) по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

б) до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной;

в) если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение (абз. 1 п. 1 ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

Подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ предусмотрено, что заявка на изобретение должна содер-

жать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку (подп. 5 п. 24.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327 (далее – Административный регламент № 327)).

Исходя из пункта 1 ст. 1375 и п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменение документов заявки, включая вносимые изменения в формулу изобретения, возможно в пределах раскрытия изобретения в ее первоначальных документах при соблюдении требования единства изобретения и связи указанного в дополнительных документах технического результата с техническим результатом, содержащимся в них. При этом в пункте 1 ст. 1378 ГК РФ содержится императивное правило о возможности изменения документов заявки только до принятия по ней определенных решений.

При применении указанных норм права возник вопрос о наличии права подачи в Роспатент при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение дополнительных документов, направленных, в частности, на раскрытие изобретения в случае, если в процессе экспертизы заявки ее заявителю не было предложено представить такие документы, несмотря на то, что необходимость этого усматривалась из первоначальных документов заявки.

### **2. О сохранении права на самостоятельное изменение заявителем документов заявки.**

В абзаце 2 п. 1 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено право заявителя после получения отчета об информационном поиске, проведенном в порядке, установленном п. 2–4 ст. 1386 ГК РФ, однократно,

по собственной инициативе, представить измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по существу, и внести соответствующие изменения в описание.

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

В связи с этим возникает вопрос о том, утрачивает ли заявитель право на изменение формулы изобретения по собственной инициативе, если в процессе экспертизы заявки по существу федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности был направлен запрос о представлении дополнительных материалов (п. 6 ст. 1386 ГК РФ), в том числе измененной формулы изобретения, а заявитель при ответе на запрос такой возможностью не воспользовался.

### **3. О возможности распространения положений абз. 2 п. 4.9 Правил № 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.**

В пункте 1 ст. 1378 ГК РФ содержится правило о возможности изменения материалов заявки только до принятия по ней определенных решений.

Применительно к положениям п. 1 ст. 1398 ГК РФ, который предусматривает случаи признания патента на изобретение полностью или частично недействительным, признание патента недействительным частично, например, по основанию несоответствия изобретения условиям патентоспособности возможно лишь путем внесения изменений в формулу изобретения как документ, выражающий сущность этого изобретения, причем таким образом, чтобы изобретение отвечало условиям патентоспособности.

В связи с этим возникает вопрос о соответствии части четвертой ГК РФ предусмотренного абз. 2 п. 4.9 Правил № 56 права правообладателя на внесение изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.

Необходимо отметить, что нормы части четвертой ГК РФ не содержат положений, касающихся определения порядка внесения изменений в

формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента, а также против выдачи патента на изобретение. Эти вопросы находятся в сфере правового регулирования федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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

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

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

В связи с изложенным возникают следующие вопросы:

а) о возможности распространения вышеизложенной правовой позиции Верховного Суда

Российской Федерации и в отношении абз. 2 п. 4.9 Правил № 56;

б) об обстоятельствах, при которых у Роспатента возникает обязанность предложить заинтересованному лицу внести изменения в формулу изобретения.

#### **4. О допустимых вариантах изменения формулы изобретения при рассмотрении возражения против выдачи патента.**

В правоприменительной практике возник вопрос о том, каким образом может быть изменена формула изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение: можно ли допустить лишь исключение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения (например, путем исключения одного из альтернативных признаков); или возможно перенесение признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, в независимый пункт; или возможна корректировка независимого пункта формулы путем перенесения признаков из описания патента?

#### **5. О правовых последствиях признания патента на изобретение частично недействительным.**

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

При этом встает вопрос о том, какое значение имеет изменение формулы изобретения для целей установления приоритета изобретения и защиты исключительного права.

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

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 54 Постановления № 5/29, аннулирование патента

влечет аннулирование соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента.

Вместе с тем в случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и срок действия патента, а, следовательно, и исключительное право на изобретение, устанавливаются по дате подачи первоначальной заявки на данное изобретение.

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

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

В том случае, если в результате судебного разбирательства по делу о защите исключительного права на изобретение было установлено, что продукт содержит или в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения; либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, а впоследствии патент на указанное изобретение был признан частично недействительным и взамен аннулированного патента был выдан новый патент с уточненной формулой, содержащей иную совокупность существенных признаков, приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, – указанные обстоятельства являются вновь открывшимися и могут служить основанием для пересмотра иного судебного акта в порядке

ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время, в случае признания частично недействительным патента, выданного на группу изобретений, изменения в который были внесены лишь в независимый пункт формулы одного из изобретений, использование без согласия правообладателя до аннулирования патента каждого признака (или эквивалентного), входящих в группу других изобретений, является нарушением права на эти изобретения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 609/13 по делу № А60-17304/2011).

**Л.А. Новоселова** пригласила желающих выступить к микрофонам, одновременно передав слово заместителю руководителя Роспатента **Л.Л. Кирий**.

**Л.Л. Кирий** озвучила точку зрения Роспатента по вынесенным на обсуждение вопросам, подчеркнув тот факт, что попытки приравнять процедуры, связанные с рассмотрением заявки до выдачи патента, и процедуры, которые применяются при рассмотрении возражений против патента, являются безосновательными. Она обратила внимание участников заседания на ст. 1378 ГК РФ, которая предусматривает, что изменения не должны приводить к изменению заявки по существу. Эти изменения, согласно п. 1 ст. 1378 ГК РФ, могут быть внесены до принятия решения, и при рассмотрении возражения против выданного патента эти положения применяться не должны. Она пояснила, что в данном случае заявитель утрачивает свой статус, он становится патентообладателем, делопроизводство по заявке завершается, в связи с чем оснований для применения вышеуказанной нормы не усматривается.

**Л.Л. Кирий** обратилась к ст. 1398 ГК РФ, которая предусматривает оспаривание патента в целом или в части признания его недействительным, раскрыв ее содержание: «Если патент признается недействительным в части, патентообладатель фактически урезается в правах, и мы ограничиваем тот объем прав, который первоначально был выдан. Такие ограничения возможны только в рамках формулы, которая содержится в выданном патенте, путем исключения пунктов независимых или зависимых альтернатив, кото-

рые содержатся в независимом пункте, но не путем изменения формулы с включением в него каких-то признаков, например, из описания». Она объяснила это тем, что если это произойдет, то после принятия решения об отмене, об аннулировании патента и выдаче нового патента (в случае признания его частично недействительным) появится новый объект с новым объемом прав, которого не было при выдаче патента по этой заявке; будут затронуты интересы третьих лиц, которые могли к этому моменту начать правомерное использование тех объектов, которые не охватываются первоначально выданным патентом. Подводя итог, она подчеркнула, что при рассмотрении возражений против выданного патента изменения могут быть внесены только путем исключения каких-либо пунктов или альтернативных признаков, но не путем включения признаков из описания или путем корректировки каких-то признаков с изменением содержания. При этом, если заявитель не воспользовался своим правом ответить на запрос экспертизы путем внесения изменений, это не значит, что он лишается права на инициативное изменение документов заявки.

**Л.А. Новоселова** предложила прокомментировать ситуацию, связанную с обязанностью Роспатента предложить внести изменения в том случае, когда происходит рассмотрение возражения, поскольку существует соответствующая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о наличии такой обязанности у Роспатента на этапе предоставления правовой охраны, и ее в целом ряде случаев распространяются на ситуацию, связанную с рассмотрением возражений.

**Л.Л. Кирий**, отвечая на поставленный вопрос, заметила, что Коллегия палаты по патентным спорам считает своей обязанностью предложить заявителю внесение изменений, если это «спасает ситуацию». Однако если коллегия оценила ситуацию и пришла к выводу о том, что ничто «не спасет» патент, то она не обязана предлагать заявителю внесение таких изменений.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила представителя Роспатента за комментарий и призвала участников заседания высказывать свои точки зрения на поставленные вопросы.

**А.А. Осокин**, адвокат, патентный поверенный, отметил в своем выступлении, что в пози-



ции Роспатента есть уязвимое звено, и связано это со следующим: при условии действия старой, неизменной формулы патента объем ее будет определяться с учетом признаков, указанных в описании, и потенциальный нарушитель должен учитывать это описание. В свою очередь, при внесении изменений с учетом уже имеющихся признаков могут появиться новые признаки, о которых тот же потенциальный нарушитель не мог знать. Таким образом, патентный поверенный указал на невозможность не учитывать правовую роль описания чертежей.

**Л.А. Новоселова** уточнила позицию **А.А. Осокина**, полагающего, что на стадии рассмотрения возражений можно принимать во внимание в том числе и описание. В частности, если в формуле соответствующие признаки не раскрыты, но они могут быть отмечены с использованием описания.

**А.А. Осокин** заметил, что не столь категоричен в своих высказываниях, тем не менее, склонен настаивать, что «формула – это основное, но патент на изобретение или полезную модель включает в себя и описание, и чертежи».

Патентный поверенный **В.Н. Рыбин** полностью поддержал позицию представителя Роспатента, при этом указал на ошибочность мнения о том, что обратившись к описанию, можно точно расширить объем правовой охраны и вывести что-то новое.

Патентный поверенный **А.В. Залесов**, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент», в начале своего выступления предложил уяснить саму природу спора о признании патента недействительным. Он акцентировал, что его личным мнением является утверждение о том, что спор о недействительности патента – это иск о ничтожности основания возникновения права. И в данном случае лицо, которое оспаривает данное обстоятельство, доказывает, что отсутствовали основания, позволяющие выдать данный патент.

**А.В. Залесов** полагает, что действия по признанию патента недействительным – это санкция, мера юридической ответственности патентообладателя. При этом в ряде стран, в случае такого признания, помимо того, что признается недействительным право с даты подачи заявки,

также на патентообладателя накладываются дополнительные негативные последствия, как минимум в виде взыскания судебных издержек, если это судебная процедура, либо административных издержек, если это административная процедура. Если обнаружится, что патентообладатель сознательно ввел патентное ведомство в заблуждение, то возможны и иные санкции, вплоть до уголовной ответственности за установление незаконной монополии.

Далее **А.В. Залесов** обратился к международной практике, в частности, к Евразийскому патентному законодательству, привел примеры судьбы патента в рамках существующей оппозиционной процедуры, и тогда, когда оппозиционный срок истек и появляется возможность подачи иска о ничтожности основания возникновения права.

Патентный поверенный отметил, что лицо, которое спорит с патентообладателем, действует и в общественных интересах, добиваясь ликвидации незаконной монополии.

Переходя к вопросам процедуры, выступающий высказал озабоченность сложившейся ситуацией, при которой на сегодняшний день спор рассматривают лица, не обладающие властными полномочиями, то есть сотрудники отделения Федерального института промышленной собственности под названием «Палата по патентным спорам». Роспатент в этом не участвует.

Касательно вопроса о внесении изменений в формулу изобретения, **А.В. Залесов** полностью поддержал позицию **Л.Л. Кирий**, пояснив, что из формулы должны быть исключены все неохраноспособные изобретения в рамках данного возражения и оставлены все патентоспособные варианты. При этом указал на невозможность произвольного комбинирования признаков даже из зависимых пунктов, поскольку в этом случае возникнет новая совокупность признаков, которая не предусматривалась первоначальным патентом.

По мнению докладчика, сам патентообладатель должен вносить изменения в формулу и, кроме того, обладать полным правом предлагать такие изменения. Роспатент в этом случае будет обязан рассматривать их в рамках представленной формулы. **Л.А. Новоселова** обратила внимание аудитории на последний вопрос справки Суда, касающийся последствий признания па-

тента недействительным в части и представила письменную позицию патентного поверенного В.Н. Медведева, непосредственно не принимающего участие в заседании, но пожелавшего направить свое заключение по обсуждаемым вопросам.

**Л.А. Новоселова** озвучила основные положения данной позиции, указав, что в вопросе по последствиям признания патента недействительным в части **В.Н. Медведев** исходит из аннулирования «старого» исключительного права, основанного на выданном патенте, и выдачи нового патента с соответствующим объемом правовой охраны и новыми датами регистрации и выдачи. Именно эти даты и объем являются определяющими для целей защиты нового исключительного права.

Исходя из этой позиции, резюмировала **Л.А. Новоселова**, предполагается, что правовая охрана, которая была предоставлена первоначально, считается прекращенной, и мы должны считать, что на это вновь возникшее техническое решение по итогу корректировки формулы возникает новое исключительное право. Оно возникает в момент выдачи этого нового патента.

**А.В. Залесов** согласился с этим подходом и продолжил: «...Если мы стоим на той позиции, что это иск о ничтожности возникновения права, патент с данной формулой признается недействительным с даты подачи заявки ретроспективно, и выдается некий новый патент. С даты опубликования сведений о данной заявке есть некая временная правовая охрана изобретения, режим "опубликованной заявки", что предусмотрено законом, но не как право на компенсацию за использование произведения в режиме временной правовой охраны, а как право запрещать неограниченному кругу лиц использовать данное изобретение...».

**Л.А. Новоселова** попросила уточнить высказанную точку зрения, в частности, пояснить судьбу лицензионных договоров, которые были заключены в отношении первоначально запатентованного изобретения.

Отвечая на поставленный вопрос, **А.В. Залесов** пояснил, что если патент признан недействительным, то применима соответственно оговорка в законе, согласно которой лицензионные платежи, фактически уплаченные до мо-

мента признания патента недействительным, могут быть сохранены у бывшего патентообладателя. Что касается новой совокупности, то в том случае, если она используется новым лицом, то фактически заключается новый лицензионный договор на некое новое изобретение, более узкое в сравнении с предыдущим. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой по лицензионному договору использовалось изобретение, чья охрана была признана недействительной.

Патентный поверенный **Т.Б. Сазонова** начала выступление ремаркой по вопросу совместного проекта Роспатента с Европейским патентным ведомством, который был направлен на гармонизацию внутренних процедур, и предложила рассмотреть возможные последствия этого проекта.

Кроме того, **Т.Б. Сазонова** поддержала позицию коллеги, который ранее привел примеры из европейской системы, отметив, что практики склонны считать, что окончательная форма патентной формулы и объем исключительного права формируется на этапе завершения либо процедуры оппозиции, либо истечения срока (девять месяцев) после опубликования решения о выдаче. Это происходит из-за того, что европейское патентное ведомство накладывает жесткие ограничения в отношении материалов, которые выпадают под поиск.

**Т.Б. Сазонова** еще раз предложила обратиться к европейской процедуре, которая, с ее точки зрения, обеспечивает баланс интересов и заявителя, у которого есть надлежащая охрана; и третьих лиц, которые знают, что они ни в какой момент «жизни» заявки и формулирования окончательной формулы изобретения не будут «удивлены» результатом. Одним из основных посылов европейского и судебного и правоприменительного решения является отсутствие риска, правовая четкость, предсказуемость, – как в возникновении окончательного права, так и в его толковании, что является основными фундаментами этой выдержанной процедуры.

В заключение своего выступления **Т.Б. Сазонова** еще раз обратилась с вопросом о последствиях совместного проекта Роспатента с Европейским патентным ведомством и просила уточнить, касались ли они процедуры оспаривания патента,



а также возможности лавирования заявителя в делопроизводстве в работе с экспертом.

На поставленный вопрос **Л.Л. Кирий** ответила, что совместная работа продолжается и готовятся предложения по совершенствованию законодательства, поскольку в рамках действующего законодательства получить преимущества европейской системы не представляется возможным.

По поводу итогов работы по разработке публичного документа для обсуждения его широким кругом профессионалов **Л.Л. Кирий** заверила аудиторию, что такая работа обязательно будет продолжена.

Руководитель Роспатента **Г.П. Ивлиев** развил дискуссию по поставленному патентным поверенным вопросу, заметив, что такого рода изменение в процедуре необходимо согласовывать не только с патентными поверенными, которые видят правомерность такого внедрения, но и с представителями промышленности и производителями патента. Любое увеличение срока рассмотрения патента неблагоприятно сказывается на внедрении его в жизнь, поэтому вопрос о том, вводить ли оппозицию или не вводить, – это вопрос не только процедурный. Он затрагивает сроки внедрения научно-технических достижений в этой сфере. **Т.Б. Сазонова** отметила, что данная процедура по российскому законодательству более простая и быстрая в сравнении с европейской, американской и тем более японской.

**Л.А. Новоселова** обратила внимание собравшихся на то факт, что в настоящее время работа строится на основании не так давно принятой четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение существующей законодательной конструкции не может быть поддержано без серьезного анализа возможных последствий.

Далее в своем выступлении патентный поверенный **Н. Богданов** и предложил аудитории вернуться к письменной позиции, представленной **В.Н. Медведевым** и пятому пункту справки Суда, касательно того, что происходит с правом в случае признания патента недействительным. Он предложил исходить из положений закона, который требует, чтобы в случае признания патента недействительным право аннулировалось с самого начала: старое право исчезает и появляется но-

вое. В свою очередь для его защиты существенное значение будут иметь момент, когда охрана была предоставлена, дата выдачи патента, дата публикации и объем формулы нового патента.

Далее был приведен пример с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2013 г., которое, по мнению выступающего, было принято не исходя из буквы закона, а в большей мере из аналогии права и чувства справедливости.

**Н. Богданов** заметил, что склонен согласиться с тем выводом, что право не прерывается, но сужается в объеме, и, возможно, это было бы необходимо закрепить в законе. Как следствие, право патентообладателя будет охраняться в более узком объеме. Открытым, по мнению **Н. Богданова**, остается вопрос, имеет ли новый патентообладатель, после частично признания патента недействительным, какие-то права в отношении тех третьих лиц, которые осуществляли какие-либо действия в период, когда он еще не был патентообладателем.

Также была высказана позиция по вопросу возможности предоставления дополнительных материалов при рассмотрении возражений в Роспатенте. Выступающий акцентировал внимание на положения закона, где указано, что представлять дополнительные материалы или вносить изменения возможно до вынесения решения по заявке. После того как решение вынесено, заявитель лишается возможности менять свою заявку. При этом **Н. Богданов** озвучил мнение о противоречии закону п. 4.9 Правил 2003 г. о рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам.

С позицией патентного поверенного относительно положений Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не согласился заместитель председателя Суда **В.А. Корнеев**, прокомментировав, что, безусловно, судебная практика должна строиться на чувстве справедливости, но в первую очередь она должна быть основана на тексте закона. И в данном конкретном случае Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, прежде всего, основано на толковании закона. **В.А. Корнеев** отметил, что в ходе обсуждения возник вопрос о толковании ст. 1398 ГК РФ, в которой говорится, что патент в случае возможно-

сти его частичного сохранения аннулируется частично, и выдается новый патент. И в этом случае, поясняет он, главный вопрос – в толковании этой формулировки, что патент «аннулируется частично». С его точки зрения, та позиция, что новый патент с измененной формулой должен действовать на будущее время – с даты выдачи патента, не согласуется с формулировкой о частичном аннулировании патента. По его мнению, в рассматриваемом случае закон говорит о том, что, безусловно, выдается новый патент, но при этом старый аннулируется частично. И с этой точки зрения Высший Арбитражный Суд Российской Федерации посчитал, что подобного рода формулировка закона означает, что в сохранившейся части патент действует со старой даты приоритета; и охраняться может решение в измененной части, но со старой даты приоритета. Тем самым **В.А. Корнеев** констатировал, что позиция высшего судебного органа была основана именно на этом, и на попытке буквального толкования нормы ст. 1398 ГК РФ.

**Л.А. Новоселова** поддержала коллегу, отметив, насколько важны в данный момент конструкции, обслуживающие оборот исключительных прав. И нормы Гражданского кодекса Российской Федерации должны толковаться таким образом, чтобы этот оборот защищать. Буквальный подход к толкованию нормы и попытка найти формальные основания для выводов, противоречащих исключительному праву, не конструктивны.

В ходе заседания продолжилась дискуссия между патентным поверенным **Н. Богдановым** и членами президиума. Также он отметил сложность вопроса об институте временной правовой охраны, и конструирование определенных схем применительно только к правовой охране изобретений, без учета норм о других результатах интеллектуальной деятельности, не совсем верно и требует доработки.

Доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош **Николя Руйе** привел примеры внесения корректировки, которые ограничивают патент, на примере швейцарского права. Он также отметил, что главной идеей является то, что патентообладатель имеет возможность защищать свою позицию до конца процедуры, и в случае ре-

шения ведомства об аннулировании патента частично – апеллировать против этого решения.

**А.А. Осокин** высказался по вопросу соотношений старого и нового исключительного права. По его мнению, новое право, возникшее на патент, было всегда или существовало как часть старого отмененного права, поэтому говорить о том, что право возникает, – неверно. Во-первых, новый патент действует с приоритетом старого патента. Во-вторых, когда патент оспаривается частично, могут быть две ситуации: когда изменения вносятся в формулу и добавляются, например, новые признаки; или же когда патент выдан на группу изобретений, и оспаривается только лишь одно изобретение из группы. При этом невозможно говорить, что исключительное право на устройство, в отношении которого охрана осталась, и которое никто не оспаривал, возникает только с выдачи этого нового патента. А.А. Осокин убежден, что процедура выдачи нового патента предназначена только для того, чтобы присвоить новый номер, и указать, в отношении какого именно объекта выдается этот патент.

Патентный поверенный **М. Андреева** внесла ремарку по поводу опубликования заявки, отметив, что для большинства российских заявок публикации не происходит, и, следовательно, в этом случае имеет место ущемление прав патентообладателя.

**Л.Л. Кирий** прокомментировала выступающего: заявка не публикуется до выдачи патента, публикация патента приравнивается к публикации заявки.

**Е.Г. Авакьян**, исполнительный директор Некоммерческого Партнерства «Содействие Развитию Корпоративного Законодательства», высказалась относительно признания недействительности патента в части и последствий, которые при этом могут наступить. Она указала, что аналогии можно найти в корпоративном праве: когда прекращаются корпоративные полномочия органа, они прекращаются с момента признания недействительным собрания, в этом случае действует презумпция публичной достоверности реестра. При этом есть полная защита у третьих лиц, которые не знали и не должны были знать об этом. В случае с прекращением действия патента и выдаче нового фактически патентообладатель ли-

шается возможности защитить тот результат, который охранялся на основании предыдущего патента.

**Л.А. Новоселовой** слово для выступления было передано **В.А. Химичеву**, председателю 2-го судебного состава, который констатировал, что развернувшиеся на площадке дискуссии сводятся к основному вопросу: какие имеются допустимые варианты изменения формулы изобретения и каковы правовые последствия этого. Он отметил, что выпал из обсуждения вопрос, касающийся процедуры, в частности, реализации права на изменение документов заявки в целом. Что касается данного вопроса, **В.А. Химичев** усмотрел проблему непосредственно в формулировке ст. 1398 ГК РФ, поскольку она предусматривает только одну форму – это форма иска, направленного на уничтожение патента. То есть если бы предусматривались иные возможности, например, перевод права по патенту, что предусмотрено законодательством Германии, но только по спорам об установлении патентообладателя. В целом, в упомянутом ранее постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделан вывод, что патент действует не в отмененной части. Соответственно, есть правовая охрана от незаконного использования, и это же можно переносить на плоскость действия лицензионных договоров. Касательно остальных вопросов справки: первый – о соотношении права на запрос экспертизы по изменению формулы изобретения, причем однократно, как предусматривает ст. 1378 ГК РФ.

**В.А. Химичев** выразил благодарность **Л.Л. Кирий** за благоприятную для заявителей позицию Роспатента, поскольку им предоставляется право внести изменения в формулу изобретения уже после того, как неоднократно были направлены запросы. Касаясь обязанности (права) Роспатента предлагать заявителю корректировать формулу изобретения, **В.А. Химичев** обратился к аудитории за уточнением, должно ли быть это предложение абстрактным или содержать определенные условия, раскрывать позицию, в связи с чем Роспатент пришел к такому выводу. Трудно говорить о полной абстракции такого предложения, потому что Роспатент предлагает внести изменения только при наличии определенных усло-

вий, когда он установит необходимость продолжения действия патента в неотмененной части, поскольку патент будет признан полностью недействительным, а если будут внесены изменения, – он сохранит свое действие в части. Именно такова на данный момент конструкция правовой нормы, резюмировал **В.А. Химичев**.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила Виктора Афанасьевича за комментарий и пригласила желающих высказать свое мнение относительно сказанного.

**О.А. Рузакова**, заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, отметила важность рассматриваемых на заседании вопросов подачи возражений заявителем и прекращения действия патента, признания недействительным его как полностью, так и в части. При этом на сегодняшний день нет острой необходимости для внесения соответствующих изменений в четвертую часть ГК РФ, но данные вопросы требуют особого толкования и выработки правоприменительной практики.

Однако в комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ведутся работы над проектом о внесении изменений в главу 38 ГК РФ, в части государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ и часть 4 ГК РФ, прежде всего – в части определения прав исполнителей, заказчиков, других участников такого рода договоров. Также изменения затрагивают некоторые вопросы правового положения патентных поверенных, например, предлагается исключить требование об обязательной нотариальной форме доверенности патентных поверенных. Есть определенные предложения, продолжила выступление **О.А. Рузакова**, по внесению изменений и в авторское право, смежные права, например, в части режиссеров-постановщиков, имеются некоторые инициативы и по товарным знакам. Однако, пока период, который мы сейчас проходим, – это период становления правоприменительной практики, су-

дебной практики. Вектором понимания судебной практики в данном случае является Суд по интеллектуальным правам, многие позиции которого имеют чрезвычайно важное значение для законодателя. И от имени председателя Комитета П.В. Крашенинникова она еще раз поприветствовала собравшихся и поблагодарила за участие, пожелала творческих инициатив в сфере интеллектуальной собственности.

Слово было предоставлено **В.А. Корневу**, который предложил рассматривать сегодняшнее обсуждение справки не как этап подведения итогов и завершение дискуссии по вопросу о том, каким образом можно изменять патент, какие процедуры могут при этом быть, – а как ее начало; и призвал участников заседания и всех заинтересованных лиц продолжить ее на страницах журнала Суда по интеллектуальным правам, осветив актуальные вопросы, возникающие в практической деятельности, с научной точки зрения.

**Л.А. Новоселова** поблагодарила **В.А. Корневу**, поддержав в предложении продолжить дискуссию, причем не только по рассмотренным, но и иным вопросам. Она отметила, что журнал Суда по интеллектуальным правам – хорошая дискуссионная площадка для тех специалистов, которые занимаются проблемами интеллектуальной собственности. Мнения, которые высказываются в такой свободной форме (в форме статей, публикаций) имеет большое подспорье для Суда, поскольку

ку формировать практику не просто. Чем больше квалифицированных мнений будет высказано, тем меньше вероятность ошибки при принятии решения. **Л.А. Новоселова** призвала собравшихся активно высказывать свое мнение.

**В.В. Лисицын**, заведующий юридической клиникой Российского государственного университета правосудия, затронул вопросы медиации и концепции судебного примирения, процитировав присутствовавшего на заседании профессора В.Ф. Яковлева о существовании универсального способа прекращения всех споров – примирение сторон.

**Л.А. Новоселова** отметила, что Суд по интеллектуальным правам активно предлагает сторонам выбрать путь примирения, кроме того, имеются все возможности для медиаторов осуществлять свою деятельность на базе Суда, включая специальное помещение, активную пропаганду таких возможностей, распространение соответствующей информации в журнале Суда по интеллектуальным правам. Однако для того, чтобы стороны прибегали к соответствующим услугам, важно, чтобы такая деятельность начиналась до Суда, то есть на стадии возникновения конфликта.

В заключение заседания **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех за участие в дискуссии, включая предоставивших свои заключения в письменном виде, а также – всех организаторов конференции.

# Об особенностях некоторых правопорождающих фактов в патентном праве



**Л.А. Новоселова,**  
*доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  
председатель Суда по интеллектуальным правам*

В числе оснований для возникновения гражданских прав и обязанностей Гражданский кодекс Российской Федерации<sup>1</sup> (подп. 5 абз. 2 п. 1 ст. 8) называет создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. В работах по авторскому праву это традиционно рассматривается как юридический факт (юридический поступок), порождающий авторские правоотношения<sup>2</sup>.

Наряду с созданием произведений науки, литературы и искусства в числе юридических фактов ст. 8 ГК РФ также называет в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей «создание изобретения». Очевидно, что сам факт создания научно-технического решения не свидетельствует о создании изобретения как охраняемого объекта, но влечет возникновение ряда гражданских прав и обязанностей, например – права авторства, права на получение патента и т. д.

Исключительное право как абсолютное имущественное право, обеспечивающее возможность

включения соответствующего результата интеллектуальной деятельности в имущественный оборот, возникает из иных оснований.

В соответствии с законом исключительное право на изобретение полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1353 ГК РФ). Таким образом, государственная регистрация, подтверждающая признание государством охраноспособность объекта, является актом, необходимым для возникновения исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Особенностью отношений, связанных с предоставлением государством правовой охраны, является то, что для возникновения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец требуется несколько самостоятельных действий, в частности, создание автором определенного творческого результата,

<sup>1</sup> В редакции Федерального закона от 31 января 2016 г. № 7-ФЗ (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 31 января 2016 г.).

<sup>2</sup> Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А., Авторское право. С. 136; Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. С.103; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е издание, «Проспект», М. 2003. С. 468.



подача в установленном порядке заявки на выдачу патента, публикация материалов заявки, проведение патентной экспертизы, принятие Роспатентом решения о предоставлении правовой охраны. Каждое из этих действий в отдельности возникновения исключительного права не влечет, хотя само по себе может породить определенные правовые последствия. Например, подача заявки инициирует процедуру предоставления государством правовой охраны техническому решению.

Следовательно, для возникновения исключительного права на соответствующий объект (изобретение, полезную модель, промышленный образец) необходим юридический состав. По общему правилу, именно накопление юридического состава должно повлечь за собой определенные правовые последствия, которые начинают действовать в полном объеме с момента, когда имеет место последний, завершающий состав юридического факта.

Однако процедура предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам урегулирована в ГК РФ таким образом, что вопрос о моменте возникновения исключительного права и «замыкающем» юридическом факте прямо не разрешен и до настоящего времени остается дискуссионным.

Процедура предоставления правовой охраны инициируется заявителем путем подачи заявки в федеральный исполнительный орган по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с общими правилами (п. 1 ст. 1381 ГК РФ) устанавливается приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Дата подачи заявки на выдачу патента также (согласно тексту закона) – момент начала течения срока действия исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

бредение, полезную модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1363 ГК РФ).

Одновременно ГК РФ предусматривает, что защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента.

Наличие противоречий между приведенными выше нормами может дать основания для различных выводов.

1. Исключительное право возникает с момента получения патента, но признается за лицом, на имя которого выдан охраняемый документ с даты подачи заявки, т. е. признание государством объекта охраноспособным имеет обратный эффект. После подачи заявки у заявителя возникает условное и потенциальное исключительное право при необходимом условии, что на заявленный объект будет получен патент<sup>3</sup>.

2. Исключительное право в части правомочий по пользованию и распоряжению запатентованным объектом возникает в момент подачи заявки, а в части правомочий по запрету третьим лицам использовать объект – с момента выдачи патента<sup>4</sup>.

3. Исключительное право в полном объеме возникает в момент получения патента (как вариант в момент публикации сведений о выдаче патента) и действует без ретроспективного эффекта.

Первая точка зрения обосновывается тем, что срок действия права не может начаться раньше, чем оно возникнет. И хотя условием возникновения исключительного права является акт государственной регистрации объекта и выдача патента, при соблюдении этих условий исключительное право признается возникшим с даты подачи заявки.

Слабым местом этого подхода является то, что при ретроспективном действии исключительно-

<sup>3</sup> О ретроспективном действии акта получения (выдачи) патента см.: Белов В.А. Гражданское право: общая и особенная части. М. 2003. С. 601; Гаврилов Э.П., Гаврилов К.М. Когда начинают действовать исключительные права//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 9. С. 35.

<sup>4</sup> «Исключительное право, исходя из положений ст. 1229 и 1358 ГК РФ... включает в себя позитивную функцию (правомочие по использованию и распоряжению запатентованным объектом) и негативную функцию (правомочие по запрету третьим лицам использовать запатентованный объект) ...Негативная функция исключительного права, т. е. правомочие по запрету третьим лицам использовать запатентованный объект начинает действовать после выдачи патента // Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Экзамен. 2009.



го права возможность его защиты не должна связываться с фактами регистрации объекта и выдачи патента, однако закон это делает – объективно имея в виду защиту от фактов использования, имеющих место после совершения этих действий. Применение мер защиты правообладателем после регистрации в отношении фактов использования объекта до даты регистрации невозможно, поскольку на момент совершения такое действие не являлось противоправным, и не может квалифицироваться как нарушение.

Вторая точка зрения исходит из необходимости устранения противоречий, свойственных первой позиции. И для их примирения исключительное право разбивается на ряд правомочий с различным периодом действия. «Срок действия негативной функции исключительного права меньше, – пишет В.И. Еременко, – поскольку начальный момент, с которого отсчитывается время действия патента (позитивная функция исключительного права), не совпадает с моментом возникновения исключительного права в форме запрета всем третьим лицам использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец (негативная функция)»<sup>5</sup>.

Но исключительное право, хотя и разделяется в теории на отдельные правомочия (по аналогии с полномочиями собственника), но, тем не менее, по нашему мнению, не может существовать «в части». Субъективное право без защиты не существует, и поэтому отсутствие возможности реализации негативной функции исключительного права, и, как следствие, возможности применения мер защиты, означает отсутствие самого такого права.

Третья позиция основывается на том, что поскольку до момента регистрации отсутствует объект правовой охраны, в отношении него невозможно осуществление каких-либо правомочий. Указание же на момент начала срока действия исключительного права можно рассматривать

как выбранный законодателем прием юридической техники, возможно, не совсем корректный<sup>6</sup>. Улица, подавшего заявку, есть определенное «монопольное» право, и оно обеспечивает его приоритет в отношении заявленного решения. Но такое право не может рассматриваться как элемент исключительного права, поскольку не связано с возможностью использования охраняемого объекта, распоряжения им и защиты от использования иными лицами.

Определение в качестве момента, с которым связано возникновение исключительного права, момента выдачи патента подтверждается и положениями ГК РФ о временной правовой охране изобретений: изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке (п. 1 ст. 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (ст. 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение (п. 1 ст. 1392 ГК РФ)<sup>7</sup>.

Согласно пункту 2 ст. 1392 ГК РФ, временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной; либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и возможность подачи возражения против этого решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана.

Лицо, использующее заявленное изобретение в указанный выше период, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежное вознаграждение. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом (п. 3 ст. 1392 ГК РФ).

Как указывается в комментарии к ст. 1392 ГК РФ под редакцией проф. А.П. Сергеева, «необ-

<sup>5</sup> Еременко В.И. Об ответственности за нарушение патента в Российской Федерации // Адвокат. 2012. № 4. С.5-15.

<sup>6</sup> Так, оценивая сходную ситуацию в сфере правовой охраны товарных знаков В.М. Сергеев предлагал, чтобы дата регистрации была тем моментом, с которого не только возникает право на товарный знак, но и начинается начало срока его действия // Сергеев В.М. Действие права на товарный знак во времени. Вопросы изобретательства. 1978. № 4. С.40-42.

<sup>7</sup> С 1 января 2008 г. возможность предоставления временной правовой охраны полезным моделям и промышленным образцам не предусмотрена, потому что в отношении этих объектов оценочные процедуры в отношении решения проводятся государственным органом без предварительной публикации.

ходимость такого института возникает в странах, использующих отсроченную систему экспертизы заявок, поскольку такая система связана с предварительной (до момента выдачи патента) публикацией заявки Роспатентом, а значит, предполагает возможность ознакомления и использования непатентованного изобретения другими лицами до момента предоставления правовой охраны»<sup>8</sup>.

Режим «временной правовой охраны» изобретения отличается от режима исключительного права, поскольку в первом случае очевидно отсутствует правомочие запрещать использование заявленного технического решения: использование возможно без согласия правообладателя. Последствием такого использования является обязанность выплачивать вознаграждение (которая рассматривается как плата, а не как мера ответственности) патентообладателю<sup>9</sup>.

При этом реализация права на вознаграждение возможна правообладателем только после выдачи патента. Таким образом, выдача патента на изобретение является фактом, с которым связана возможность ретроспективной реализации правообладателем права на вознаграждение за использование запатентованного технического решения<sup>10</sup>.

Наличие временной правовой охраны подтверждает, что в период его действия исключительное право отсутствует, а не появляется ретроспективно при выдаче патента на изобретение.

Обращают на себя внимание несоответствия между положениями о возникновении исключительного права (включая возможность его защиты) и положений Кодекса о временной правовой

охране: последняя действует до публикации сведений о выдаче патента, в то время как согласно абз. 3 п. 1 ст. 1363 ГК РФ после государственной регистрации и выдачи патента может быть осуществлена защита исключительного права.

Таким образом, формально режим временной правовой охраны распространяется на период (с момента выдачи патента до момента публикации сведений о его выдаче), когда закон признает действие и возможность защиты исключительного права. Данное обстоятельство (наряду с сообщениями о несправедливости противопоставления исключительного права третьим лицам до момента публикации сведений о патенте) позволяет ряду авторов считать моментом возникновения исключительного права на изобретение дату публикации соответствующих сведений о выдаче патента<sup>11</sup>.

Тем не менее представляется, что ссылки на нормы о временной правовой охране в подтверждение вывода о том, что исключительное право действует с момента публикации сведений о выдаче патента, явно недостаточно, поскольку ее можно легко опровергать ссылками на положения о возможности защиты исключительного права с момента выдачи патента.

Несправедливость привлечения к ответственности за нарушение права в период до публикации также не является достаточным аргументом, поскольку наличие юридической возможности привлечения к ответственности (наличие самого нарушенного субъективного права) и существование в конкретных случаях субъективных основа-

<sup>8</sup> *Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н., Грачев В.В., Павлов А.А.* Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 4. Учебно-практический комментарий (под ред. д. ю. н., проф. А.П. Сергеева). Проспект. 2016 (по ЭПС ГАРАНТ).

<sup>9</sup> «Третьим лицам, использующим изобретение в период с момента раскрытия заявки до завершения экспертизы, могут быть предъявлены требования только соразмерного возмещения за использование, а не иск о прекращении использования изобретения и иск о возмещении вреда, которые являются орудием охраны исключительных прав на изобретение патентообладателя» // *Гришаев С.П.* Интеллектуальная собственность (комментарий законодательства) (Подготовлен для ЭПС ГАРАНТ, 2009).

<sup>10</sup> «Датой возникновения временной правовой охраны является дата публикации сведений о заявке, но реализация прав, предоставляемых таким видом охраны, возможна лишь после получения патента на изобретение, в отношении которого возникла временная охранка. Именно это обстоятельства зафиксировано в п. 2 ст. 1392.» // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой»(постатейный) (отв.ред. Л.А. Трахтенгерц («Контракт» «Инфа-М», 2009).

<sup>11</sup> «Одной выдачи патента недостаточно, необходима параллельная публикация сведений о выдаче патента, уведомляющая всех о чужих патентных правах. В противном случае возможно наступление безвиновной (объективной) ответственности, что противоречит принципу возложения гражданско-правовой ответственности только за вину»// *Еременко В.И.* О сроке действия патентной монополии // О сроке действия патентной монополии. 2014. № 4; такая же точка зрения ранее была высказана коллективом авторов: См. *Тыцкая Г.И., Китайский В.Е., Ревинский О.В.* Изменения в четвертую часть ГК РФ: есть предложения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2013. № 4. С. 7.

ний для ответственности находятся в различных плоскостях.

Противоречие между нормами о временной правовой охране и о начале действия исключительного права должно быть разрешено исходя из того, в какой момент формируются все элементы исключительного права: в момент выдачи патен-

та. В этот момент должна считаться прекратившейся и временная правовая охрана изобретений. Именно выдача патента является завершающим юридическим фактом, влекущим возникновение исключительного права, действующего на будущее время, но со сроком, исчисляемым с даты подачи заявки на выдачу патента.

**Ключевые слова:**

результат интеллектуальной деятельности, заявка на изобретение, исключительное право, момент возникновения исключительного права, защита исключительного права, дата подачи заявки на выдачу патента, выдача патента, объект правовой охраны, временная правовая охрана, реализация права на вознаграждение.

# Признаки изобретения в формуле и их применение на практике



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

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован **каждый признак изобретения** (выделено автором, – В.Д.), 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.

Именно так закон в п. 3 ст. 1358 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), формулирует одно из обязательных условий признания изобретения использованным в продукте или способе.

Как понимать и толковать словосочетание – «**каждый признак изобретения**», и какие еще, кроме признаков самого изобретения (признаков его объекта), могут быть другие признаки в независимом пункте формулы изобретения?

Вопрос, поднятый в статье, явился откликом на обсуждение, состоявшееся на научно-практической конференции, организованной Санкт-Петербургской коллегией патентных поверенных и Российской Национальной Библиотекой («Петербургские Коллегиальные Чтения – 2015»). Результаты данного обсуждения изложены ниже.

В статьях И.М. Треножкиной «Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле внешних признаков»<sup>1</sup> и Д.А. Боровского «Санкт-Петербург: делимся опытом, решаем проблемы»<sup>2</sup> рассмотрены проблемы оценки использования изобретения на устройство с так называемыми «внешними»<sup>3</sup> признаками в формуле изобретения по патенту. В частности, во второй статье представлены извлечения из докладов Т.В. Петровой и В.М. Станковского, освещены проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с внешними признаками, которые обозна-

<sup>1</sup> Патентный поверенный. 2015. № 4. С. 31.

<sup>2</sup> Там же. С. 5.

<sup>3</sup> К внешним признакам условно относят такие признаки из формулы изобретения и полезной модели, характеризующей устройство, установление которых возможно не во всех сферах использования изобретения или полезной модели, а также признаки, проявляющиеся только при работе (функционировании) устройства, и потому неидентифицируемые тогда, когда устройство, как говорят, «лежит на складе».

чены Т.В. Петровой как динамические признаки следующего вида:

- прямо указывающие на наличие действий над материальными объектами, то есть характерные для способа;
- указывающие на возможность подвижности конструктивного элемента;
- указывающие на возможность реализации конструктивным элементом определенной функции;
- описывающие процессы в устройстве при его функционировании и обеспечивающие реализацию назначения этого устройства.

В своей обстоятельной и подробной статье по данной проблеме И.М. Треножкина предлагает дополнить п. 3 ст. 1358 ГК РФ в соответствующей части так: «Использование изобретения или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в том состоянии этого изделия, в котором оно указано в формуле, когда в соответствии с назначением осуществляется его функционирование, то есть в рабочем состоянии и во взаимодействии с другими объектами».

Т.В. Петрова предлагает дополнение к данному пункту изложить иначе: «Использование изобретения-устройства или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в котором осуществляется его функционирование (эксплуатация) или использование в соответствии с назначением, то есть в рабочем состоянии. При этом рабочее состояние изделия предполагает, что оно при необходимости должным образом собрано, заправлено указанными в формуле и/или в описании необходимыми для работы расходными материалами и подключено к необходимым ресурсам».

Обе формулировки близки по сути, но их содержание изложено так, что предлагаемые дополнения представляют собой обязательное условие для использования во всех случаях, что имеет место, когда в формуле действительно присутствуют названные указанными авторами внешние/динамические признаки<sup>4</sup>.

В Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения (2009), п. 2.3.1., и Руко-

водстве по проведению экспертизы (2011) ч. 3, п. 2.3.1, в интересующей нас части отмечено следующее:

«Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, обнаружение которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые “внешними” по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе».

Виды «внешних/динамических» признаков в формуле изобретения на устройство можно условно подразделить на следующие:

- характеризующиеся показателями (признаками) продукта, для получения которого предназначено устройство;
- характеризующиеся показателями (признаками) другого устройства или рабочего тела (топлива), с которым взаимодействует или на котором работает запатентованное устройство при эксплуатации;
- характеризующиеся действиями над элементами устройства;
- характеризующие возможность определенной конструктивной подвижности элементов устройства;
- характеризующие (описывающие) заданную функцию, выполняемую элементом устройства;
- характеризующие (описывающие) свойства или процессы, проявляющиеся в устройстве при его функционировании (работе).

Примерами изобретений, формула которых содержит эти признаки, могут служить далее при-

<sup>4</sup> См. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели. Т.Ф. Владимирова, В.К. Казакова, Л.Л.п Кирий и др. М., ИНИЦ Роспатента, 2004. С. 8-10.



водимые формулы изобретений по патентам РФ № 2023067, 2563302, 2564266, 2434181<sup>5</sup>, 2564272.

#### Формула изобретения по патенту № 2023067

«1. Способ утонения волокнистого продукта, заключающийся в проведении продукта через зажимы питающей и выпускной пар с распределенными нагрузками и вытягивания его в свободной зоне между питающей и выпускной парами путем перевода волокон продукта со скорости питающей пары на скорость выпускной пары, отличающийся тем, что с целью повышения качества утоненного продукта перевод его волокон со скорости питающей пары на скорость выпускной пары осуществляют при проведении волокон средней частью через свободную зону между питающей и выпускной парами путем создания в питающей и выпускной парах зеркальных относительно зоны вытягивания распределенных нагрузок и выбора длины зоны вытягивания, меньшей наименьшей длины прядомых волокон продукта.

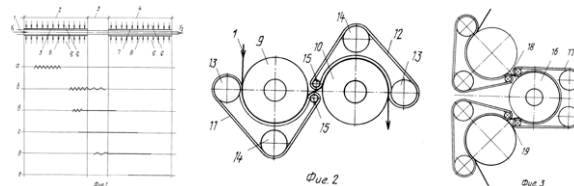
2. Вытяжной прибор для утонения волокнистого продукта, содержащий установленные на расстоянии одна от другой с образованием свободной зоны для вытягивания продукта питающую и выпускную пары, имеющие приводной цилиндр и прижатый к нему на дуге окружности одной ветвью бесконечный ремешок, отличающийся тем, что с целью повышения качества утоненного продукта, питающая и выпускная пары выполнены с образованием в их зажиме между приводным цилиндром и ветвью бесконечного ремешка зеркальных относительно свободной зоны между парами распределенных нагрузок, при этом **длина свободной зоны между питающей и выпускной парами меньше наименьшей длины прядомых волокон**».

К анализируемому в статье «внешним» признакам **устройства – вытяжной прибор для утонения волокнистого продукта**, относится признак из независимого п. 2, выраженный так: **«длина свободной зоны между питающей и**

#### **выпускной парами меньше наименьшей длины прядомых волокон».**

Очевидно, что наименьшая длина прядомых волокон относится как характеристика к самим волокнам, а вытяжной прибор настраивается под работу с такими волокнами, но в состоянии «на складе», в самом вытяжном приборе данный признак не установить.

Иллюстрации патента РФ № 2023067: на фиг. 1 изображена схема движения волокон при утонении волокнистого продукта; на фиг. 2 – общая схема однозонного вытяжного прибора; на фиг. 3 – общая схема двухзонного вытяжного прибора.



#### Формула изобретения по патенту 2563302 (независимый первый пункт)

«1. Хвостовой блок управляемого реактивного снаряда, **запускаемого из трубчатой направляющей**, содержащий сопловой блок, обтекатель, складывающиеся лопасти и узел проворота, включающий тела качения и кольцевые опоры, отличающийся тем, что внутренняя кольцевая опора выполнена единой, жестко закреплена на корпусе соплового блока в виде консоли, причем длину консольной части выбирают не более 1,2 расстояния между плоскостями, проходящими через центры масс крайних тел качения, кроме того, корпус соплового блока снабжен кольцевым упором, а расстояние между ним и плоскостью, проходящей через центры масс ближних тел качения выбирают не менее 0,05 длины консольной части внутренней опоры, при этом наружные опоры выполнены с возможностью балансировки посредством съемных балансиров».

К анализируемому в статье «внешним» признакам устройства – хвостовой блок управляемого реактивного снаряда, относится признак, обо-

<sup>5</sup> Отметим, что нарушения данного патента (несанкционированное использование) в отношении идентичных устройств рассматривались в нескольких арбитражных судах в отношении разных ответчиков, и суды приняли противоположные решения относительно признания изобретения использованным (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Пост. 11 декабря 2015 г. Дело № А56-69922/2013 и Суд по интеллектуальным правам, Пост. 15 октября 2014 г. Дело № А45-23995/2013).



значенный как **запускаемый из трубчатой направляющей**.

Управляемый реактивный снаряд вместе со своей хвостовой частью только запускается из трубчатой направляющей, которая заряжается таким снарядом для выстрела, а после выстрела трубчатая направляющая остается на месте и не является частью самой улетевшей ракеты и ее хвостовой части.

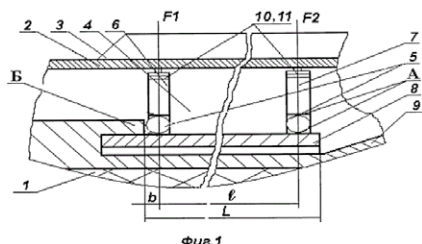


Фото 1<sup>6</sup>



Фото 2<sup>7</sup>

Иллюстрации патента РФ № 2563302: на фиг. 1 изображен общий вид устройства.



Фиг. 1

**Формула изобретения по патенту РФ № 2564266**

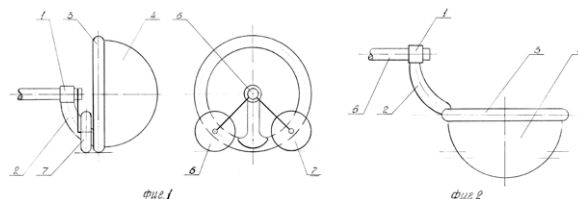
«Колесо транспортного средства, состоящее из ступицы, имеющей единственную бортовую спицу, несущую ведущее колесо, отличающееся тем, что **ведущее колесо смонтировано на спице с возможностью углового поворота во внешнюю от спицы сторону**, выполнено по схеме шарикоподшипника и имеет **полусферический колпак, вращаемый заодно с ободом ведущего колеса**, симметрично по отношению к спице на оси ступицы смонтированы бортовые опорные колеса».

К анализируемому в статье «внешним» признакам устройства – **колесу транспортного**

**средства** относятся признаки, выраженные так: **«ведущее колесо смонтировано на спице с возможностью углового поворота во внешнюю от спицы сторону» и «полусферический колпак, вращаемый заодно с ободом ведущего колеса».**

Возможность углового поворота ведущего колеса в определенную сторону и совместное вращение колпака с ободом, как признаки, могут быть установлены при исследовании колеса в динамическом режиме, а не созерцая неподвижно стоящее колесо. Эти же признаки могут быть установлены при анализе соответствующих рабочих чертежей и пояснительной записки к ним, выполненных в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД<sup>8</sup>.

Иллюстрации из патента № 2564266: фиг. 1 (общий вид правого колеса) и фиг. 2 (ведущее колесо справа повернуто на 90° по сравнению с фиг. 1, опорные колеса не показаны).



Фиг. 1

Фиг. 2

**Формула изобретения по патенту РФ № 2434181 (первый независимый пункт)**

«1. Устройство с эффектом имитации пламени, включающее в себя:

подложку с отверстиями; источник света, создающий эффект пламени;

**контейнер, содержащий жидкость**, причем в данном контейнере имеется пространство над уровнем жидкости, включающее канал выхода пара; ультразвуковой преобразователь, преобразующая поверхность которого находится в контакте с жидкостью, и который образует пар в указанном пространстве над уровнем жидкости; средства образования потока воздуха по траекто-

<sup>6</sup> Фотография с сайта <https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE>.

<sup>7</sup> Тот же источник.

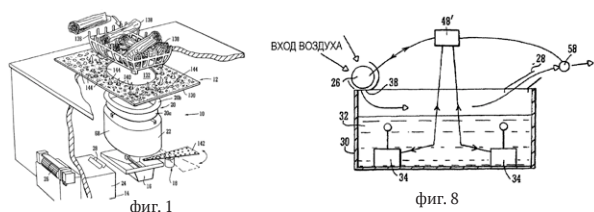
<sup>8</sup> ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации: комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации).

рии, входящей в пространство над уровнем жидкости и проходящей через канал выхода пара, при этом канал выхода расположен таким образом, что воздух выходит из контейнера под подложку с отверстиями; и средства образования восходящего потока воздуха от подложки с отверстиями».

К анализируемому в статье «внешним» признакам устройства – **устройству с имитацией внешнего эффекта пламени, относится признак, выраженный так: «контейнер, содержащий жидкость».**

Очевидно, что жидкость (вода, вода ароматизированная и т. п.) заправляется в устройство перед началом его работы, но сама по себе отсутствует в устройстве при его складировании или перевозке, и необходима только для демонстрации назначения устройства при работе и выполнения своей функции – имитировать при подсветке эффект пламени в поднимающихся снизу парах жидкости.

Иллюстрации патента № 2434181: на фиг. 1 показан схематический вид разобранного устройства в соответствии с одним из вариантов изобретения; на фиг. 8 показан еще один вариант исполнения генератора водяного пара в соответствии с настоящим изобретением.



#### Формула изобретения по патенту РФ № 2564272

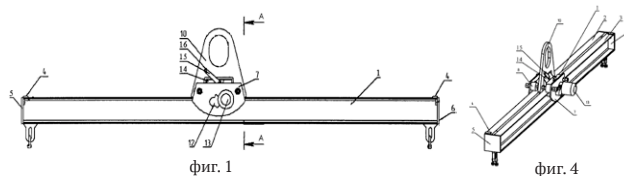
«Траверса, содержащая несущую балку, на которой закреплена каретка, имеющая ролики и крюковую подвеску, механизм перемещения каретки, грузозахватные органы, отличающаяся тем, что нижние ролики приводятся в движение шестернями от вала редуктора и двигателем, которым управляет устройство обработки данных, поступающих с датчиков, определяющее положение каретки автоматически, а электромагнит жестко фиксирует каретку к балке, **который в момент передвижения каретки приподнимается**

**на незначительное расстояние** с помощью рычага и торсионной пружины».

К анализируемому в статье «внешним» признакам устройства – траверсе, относится признак, выраженный так: **«электромагнит жестко фиксирует каретку к балке, который в момент передвижения каретки приподнимается на незначительное расстояние».**

Ясно, что отследить этот признак в неподвижном состоянии траверсы не представляется возможным, т. к. подъем на незначительное расстояние проявляется в момент передвижения каретки, а не нахождения ее в статически неподвижном состоянии.

Иллюстрации патента № 2564272: фиг. 1 – передний вид траверсы; фиг. 4 – ее общий вид.



Обратим внимание на то, что согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, наряду с другими действиями, и **изготовление** продукта, во время которого может не предусматриваться осуществление функционирования продукта по предписанному ему назначению<sup>9</sup>, т. е. его фактическое применение (например, изготовление мин, снарядов и т. п.). В этом случае предложенные авторами дополнения, предусматривающие констатацию изготовления устройства во время его работы, в редакции: *«использование изобретения-устройства или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается в таком состоянии, в котором осуществляется его функционирование (эксплуатация) или использование в соответствии с назначением, то есть в рабочем состоянии»*, не могут быть реализованы. Однако данное упущение легко поправимо, если дополнения рассматривать как частный случай (один из возможных, но не единственный) установления использования, и тогда начало предложенных авторами формулировок может иметь

<sup>9</sup> Назначение является одним из признаков запатентованного изобретения.

следующий вид: «Использование изобретения или полезной модели в продукте (изделии) устанавливается, **в том числе**, в том состоянии этого изделия...» (далее – как указали авторы).

Обратимся к пункту 2.3.3. части первой Руководства по проведению формальной экспертизы заявок на изобретение: «Если заявленное изобретение относится к устройству (как объекту изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подп. (2) п. 10.7.4.3 Регламента ИЗ. При этом необходимо иметь в виду, что Регламентом ИЗ допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса)».

Признаки, указывающие на различную подвижность элементов устройства, обусловленную заданной конструкцией, характеризуют именно конструктивное выполнение устройства, определяющее его функционирование. Эти признаки присущи всегда самому устройству, хотя и определяются в разных условиях его существования (в статике или динамике). Существование любого устройства иначе невозможно, и потому в описании устройства по всем инструкциям и правилам Роспатента требуется приводить его как в статике, так и в динамике, то есть в работе (использовании). Заявление о том, что такие динамические признаки, проявляющиеся всегда при функционировании самого устройства, не присущи ему как таковому, – технически некорректно.

Часто бытует мнение, что если в формуле изобретения такие динамические признаки устройства присутствуют, то изготовитель или поставщик таких устройств не нарушает патент, так как якобы не использует все признаки изобретения, указанные в независимом пункте формулы. И в лучшем случае можно говорить об угрозе нарушения патента теми, у кого такое устройство будет функционировать (работать).

Во-первых то, что такие признаки всегда имманентно присущи самому устройству, а в какой

момент времени они проявляются, не влияет на их принадлежность самому устройству.

Во-вторых, в рассматриваемой ситуации имеет место прямое нарушение патента, а не угроза его нарушения, так как угрозу нарушения можно предотвратить, например, запретив предложения к продаже конкретно описываемого устройства, а предотвратить функционирование устройства так, как это заложено в его конструкции, невозможно.

Угроза нарушения патента, это, – во-первых, определенные действия со стороны нарушителя; во-вторых, эти действия направлены на практическое осуществление изобретения; но они, в-третьих, не завершены по не зависящим от нарушителя обстоятельствам.

Например, продажа комплекта для сборки автомата Калашникова в разобранном виде и порознь в ящиках, когда формально при продаже мы имеем дело с комплектом разобранных узлов; но соберет автомат в целом виде не нарушитель-поставщик, осуществивший продажу комплекта, а лицо, которое его купило. Собрать автомат можно только по одной схеме, предусмотренной не только инструкцией, но, что самое главное, особенностями конструктивно-функционального единства собираемых узлов. По другой схеме такой автомат просто не собрать.

Тогда продавец такого комплекта, возможно создает при продаже как минимум<sup>10</sup> угрозу нарушения патента, если патентная формула составлена так, что некоторые ее признаки можно констатировать только в собранном виде, например, конкретно указанное взаимное расположение разбираемых узлов, которое можно «увидеть» только в собранном виде.

Авторы ранее приведенных поправок предлагают решить проблему установления использования совершенствованием законодательства, здесь описывается попытка показать возможность решения поднятой проблемы в некоторых ее случаях и при использовании действующих норм патентного права.

Правильны или нет последующие рассуждения, покажет судебная практика, но поделить видением разрешения проблемы, пока в нормы

<sup>10</sup> Есть судебные решения, устанавливающие в подобной ситуации не угрозу нарушения, а непосредственно нарушение права.

закона не внесены дополнения, полагаю разумным.

Обратимся вновь к пункту 3 ст. 1358 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ) и сделаем акценты на выделенных словах: «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».

Из слов «**каждый признак изобретения**» следует, что речь идет о каждом признаке, относящимся именно к изобретению. Но это не исключает присутствие в формуле изобретения иных признаков, к самому изобретению не относящихся, но, безусловно, используемых при функционировании изобретения.

Например, в качестве такого признака может рассматриваться указание на наличие бензина, используемого при работе автомобиля и приведенного в формуле изобретения на автомобиль следующим образом: «Автомобиль, содержащий... и бак с бензином, соединенный с топливopодающей системой». Очевидно, что наличие или отсутствие периодически заливаемого в бак по мере его расхода бензина не влияет на конструкцию автомобиля, и потому к признакам, характеризующим конструкцию изобретения, не относится.

Более корректной была бы формулировка: «бензиновый бак» или «бак для бензина», но и в этом случае признак «бензин», присутствующий в формуле изобретения, не становится признаком самого изобретения – «автомобиля».

И все же возможность наличия в формуле такого признака, который сам не относится к запатентованному изобретению (полезной модели), строго говоря, никогда не отрицалась.

Из всего вышеизложенного следует, что, несмотря на присутствие такого признака в формуле изобретения, он (признак «бензин»), не относится к признакам, которые определены в норме закона как «**каждый признак изобретения**».

Другое дело, если бы норма статьи закона была прописана так: «Изобретение признает-

ся использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован **каждый признак** [исключаем слово «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».

Подобная формулировка действительно существовала много лет в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения (утверждено Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г.): «24. Изобретение считается использованным, если при изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа использованы **все признаки, перечисленные в обеих частях формулы изобретения**, состоящей из одного пункта».

В такой редакции речь действительно пойдет уже о **каждом признаке**, который приведен в независимом пункте формулы изобретения, независимо от того, относится ли этот признак к изобретению или нет. И тогда действительно нужно доказывать использование **каждого признака** (например, «бензина») из независимого пункта, а не только **каждого признака изобретения**.

Но такого изложения нормы в законе нет, поэтому придется определяться с тем, что считать признаками изобретения, а какие признаки, присутствующие в формуле изобретения, не относить к таковым.

Но признаки изобретения определены для каждого объекта в правилах Административного регламента по изобретениям, а в отношении объекта изобретения – устройство они приведены в п. 10.7.4.3 (2):

«Признаки, используемые для характеристики устройств.

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;



- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения».

Использование выражения «в частности» в предложении «Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки» говорит о том, что перечень характеристик самого устройства не закрыт. Однако из выражения «в частности» вовсе не следует, что характеристиками самого устройства могут считаться и иные признаки, упомянутые совместно с устройством, но к нему как к конструкции не относящиеся.

Например, можно<sup>11</sup> написать формулу изобретения – «Устройство для разогрева продуктов, продаваемое по себестоимости, ниже рыночной, содержащее электронагреваемые блины, установленные под крышкой из огне- и ударопрочного стекла и т. д.», но в такой формуле признак – «продаваемое по себестоимости, ниже рыночной», к **признакам изобретения**, характеризующим устройство, относиться не будет, т. к. не относится к **конструктивным признакам** объекта изобретения – устройство.

Точно так же признак, характеризующий наличие бензина в автомобильном баке, не относится ни к одному из перечисленных видов **конструктивных** признаков (элементов) устройства<sup>12</sup>, но его присутствие в формуле изобретения на устройство возможно. Это, тем не менее, не должно безапелляционно рассматриваться как основание для сужения предоставленного объема исключительного права на запатентованное изобретение, так как данный признак, хотя и присутствует в форму-

ле изобретения, к признакам самого изобретения как устройства, характеризуемого конструктивными признаками, отношения не имеет.

Напомним, что дифференциация признаков, не относящихся к заявленному изобретению и не относящиеся к нему, но приведенные в формуле изобретения, предусмотрена при проверке новизны. Данные правила оговорены во втором абзаце п. 24.5.2(1) Административного регламента по изобретениям: «Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны **как не относящиеся к заявленному изобретению**» (выделено автором, – В.Д.).

Как видим, при оценке новизны признаки, не относящиеся к заявленному изобретению, но указанные заявителем в формуле изобретения, не учитываются при оценке новизны. Следовательно, их наличие не помешает эксперту отказать в выдаче патента, а заинтересованному лицу – оспорить выданный патент. Тогда возникает вопрос: почему именно эти же признаки, изначально при экспертизе не отнесенные к заявленному изобретению, но оставшиеся в формуле запатентованного изобретения, при установлении использования этого же изобретения вдруг стали к нему относиться только лишь потому, что они приведены в формуле изобретения?

Из требований пункта 2(3) ст. 1375 ГК РФ следует, что заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), но из этого не следует, что наряду с выражением сущности изобретения, выражаемой совокупностью существенных признаков, формула не может содержать иных признаков, не противоречащих технической сущности данного изобретения.

<sup>11</sup> Запрета так поступать в отношении формулы изобретения не существует.

<sup>12</sup> Очевидно, что бензин, на котором работает двигатель автомобиля, не относится к такому признаку устройства, как «среда, выполняющая функцию элемента». К среде, выполняющей функцию элемента, относится признак, например: гидравлическая жидкость, заполняющая полость автомобильного амортизатора и всегда присущая амортизатору, пока он не будет разбит и жидкость не вытечет из его рабочего цилиндра.



Подчеркнем еще раз, что их желательно не указывать в формуле изобретения, чтобы не провозгласить лишние вопросы, но, если они указаны, последствия не должны быть фатальными для патентообладателя.

Важно понимать, что изложенный подход к дифференциальной оценке признаков изобретения не может быть применен к признакам, которые указаны в независимом пункте формулы изобретения, являются конструктивными признаками изобретения – устройство, но квалифицируются как несущественные признаки.

В этой ситуации использование изобретения должно признаваться при установлении в продукте действительно каждого признака изобретения, указанного в независимом пункте, несмотря на несущественность какого-либо из них. Так требует закон.

Поэтому целесообразно изначально составлять формулу изобретения так, чтобы она исключала возможное негативное для патентообладателя толкование признаков, внесенных в ее пункты. Но при установлении использования изобретения (полезной модели) нормативно предусмотрено толкование объема исключительных прав, что позволяет отделять признаки, характеризующие само изобретение, от иных признаков, внесенных в формулу изобретения.

Согласно норме третьего абзаца п. 3 ст. 1358 (в редакции Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ), при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме,

определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели, и для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи соответствующего объекта.

Ничто не препятствует использованию в практической деятельности предусмотренных законом возможностей толкования объема исключительных прав, пока законодатель не посчитает нужным (если посчитает) внести в закон предлагаемые коллегами дополнения. Но, вероятнее всего, все решится в процессе судебной практики, концентрируемой теперь в Суде по интеллектуальным правам, и, возможно, завершится изданием очередной справки, обобщающей практику работы суда, или Верховный Суд Российской Федерации отразит указанные моменты в будущем обзоре практики работы судов.

В спорах по использованию изобретений с «внешними/динамическими» признаками в ряде случаев решающую роль по установлению нарушения патента может играть «инструкция по эксплуатации устройства», прикладываемая при продаже таких устройств (изделий, товаров); например, инструкция по эксплуатации электрического утюга с водяным парообразованием во время работы.

Если «внешние/динамические» признаки приведены в прилагаемой при продаже (поставке) товара инструкции по эксплуатации устройства, то устройство с такими признаками должно признаваться использованным вне зависимости от того, функционирует ли оно в момент установления нарушения, демонстрируя «внешние/динамические» признаки, или, как говорится, «лежит на складе», и этих признаков в момент осмотра устройства обнаружить невозможно.

**Ключевые слова:**

формула изобретения, каждый признак изобретения, каждый признак формулы изобретения.

**Список литературы:**

1. Джермакян В. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения / Патентный поверенный, № 1, 2016.
2. Джермакян В. Толкование объема прав по патентной формуле и доктрина эквивалентов в современном российском патентном праве / ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», М., 2014.
3. Джермакян В., Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (3-е издание, переработанное и дополненное) / ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ», М., 2013.
4. Кузьмина О., Критерии и объем патентной охраны по законодательству Германии и России: Сравнительно-правовой анализ / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2002.
5. Китайский В. Основы патентной экспертизы / Информ.-изд. Центр Роспатента, М., 2005.
6. Гурьянов П., Сольц Л., Фурман Э. Теория эквивалентов и ее использование при толковании формулы изобретения / ЦНИИПИ, М., 1971.
7. Руководство по экспертизе в Европейском патентном ведомстве, часть С. Руководящие принципы для проведения экспертизы по существу / ЕПВ-Роспатент, М., 2010.
8. Patent Claim Interpretation-Global Edition / THOMSON \* WEST, Editor-in-Chief Edward D.Manzo, US, 2014-2015.

# Правила Роспатента рассмотрения заявок на полезные модели и их влияние на усиление кризисного состояния института полезной модели в России



**В.А. Мещеряков,**  
*советник фирмы патентных поверенных  
«Городисский и партнеры»*

13 января 2016 г. на Интернет-сайте Роспатента был выложен приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Составы сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Составы сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель». Этот нормативный правовой акт содержит два основных документа: правила составления, подачи и рассмотрения заявки на полезную модель (далее – Правила) и требования к заявке на полезную мо-

дель (далее – Требования). Указанные Правила и Требования вступили в силу 27 января 2016 г.

Эти документы были подготовлены Роспатентом в связи с принятием Федерального закона № 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 1 октября 2014 г.

Однако до принятия этого закона был длительный этап критического обсуждения в профессиональных изданиях (журналах «Патенты и лицензии», «Патентный поверенный») практики, осуществляемой Роспатентом совместно с его подведомственным учреждением ФИПС, экспертизы полезных моделей, которая и превратила их в пиратский инструмент для использования в области патентного права.

Так, в частности, предусмотренный ранее действующим законодательством явочный порядок выдачи патентов на полезные модели (без проведения экспертизы в части проверки новизны полезной модели) по своему смыслу предусматривал необходимость максимально короткого срока рассмотрения возражений против выдачи патентов на полезные модели, чтобы предотвратить возможность осуществления недобросовестно приобретенных обладателями патентов прав, говоря юридическим языком, на не новые, а в ряде случаев – на заведомо не новые технические решения, воспроизводящие широко известные еще до приоритета полезных моделей технические решения, которые приобретаются этими лицами специально для предъявления претензий экономического характера к лицам, давно добросовестно их использующих.

Кроме того, для этих же целей новизна полезной модели как одно из условий ее патентоспособности сформулирована Патентным законом РФ таким образом, что не новыми должны быть признаны не только формально новые технические решения (отличающиеся только несущественными признаками); но и компилятивные технические решения, характеризующиеся использованием совокупности порознь известных технических средств. Такие технические решения признаются не соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень». Это означает, что законом требование новизны полезной модели в отношении таких типичных ситуаций совпадает в части конечного вывода о непатентоспособности технического решения с требованиями патентоспособности изобретения.

Однако длительная практика Роспатента рассмотрения возражений против выдачи патентов на полезные модели в течение многих лет игнорировала оба указанных обстоятельства. Сроки рассмотрения этих возражений были недопустимо большими, а оценка новизны полезных моделей проводилась так же как и новизна изобретений без деления признаков на существенные и несущественные. Таким образом, технические решения, охарактеризованные не только существенными, но и несущественными признаками, включая компилятивные технические решения, признавались новыми; и признать патенты, вы-

данные на такие полезные модели, недействительными было невозможно. Для специалистов в области патентного права, в частности – патентной экспертизы, является очевидным, что такой подход неизбежно создаст благоприятные условия недобросовестным лицам для получения патентов, фактически на те разработки (устройства), которые задолго до подачи заявок на получение этих патентов добросовестно использовались иными лицами, в том числе конкурентами, не опасаясь того, что эти патенты могут быть аннулированы. Это и произошло в первое десятилетие текущего века. К сожалению, судебная система того периода также не исправила это положение. И лишь под давлением критических публикаций специалистов о необходимости изменить сложившуюся ситуацию Роспатентом были приняты шаги по ее исправлению.

Первой и наиболее эффективной мерой, принятой Роспатентом для исправления сложившейся ситуации с пиратством, стало принятие в 2008 г. Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке соответствующих патентов Российской Федерации. Этим документом был впервые нормативно закреплена методологический аппарат оценки новизны полезной модели, который соответствует содержанию условия патентоспособности «новизна», установленного Патентным законом РФ. Решающим обстоятельством для принятия этого нормативного правового акта в части новизны полезной модели стало заинтересованное, активное и в результате плодотворное профессиональное обсуждение этой проблемы руководителями первого звена ФИПС с известными специалистами в области патентной экспертизы, ранее работавшими в системе Госкомизобретений и Роспатента и определившими основы института полезной модели в России.

В дальнейшем были приняты поправки в ГК РФ уже упоминавшимся Федеральным законом № 35-ФЗ, среди которых наряду с необходимыми изменениями есть и неприемлемые. К наиболее принципиальным из них относятся следующие:

1) проведение полной экспертизы полезной модели (включая оценку ее новизны);

2) исключение возможности патентовать группу полезных моделей (можно только одну);

3) исключение права заявителей вносить изменения в формулу полезной модели по собственной инициативе (можно только по запросу экспертизы);

4) дополнительное ограничение к представлению дополнительных материалов в части недопустимости изменять первоначально указанный технический результат на тот, который не связан с первоначальным;

5) исключение применения доктрины эквивалентов при установлении факта использования запатентованной полезной модели.

Отдельно стоит выделить поправки, предусматривающие фактически структурное разделение условия патентоспособности «промышленная применимость» на два требования: одно (в рамках указанного условия патентоспособности) как требование к полезной модели, а другое – как требование к материалам заявки на полезную модель. Но эти поправки мы рассмотрим ниже.

Разумеется, все эти ограничения (в том числе и касающиеся промышленной применимости, об этом речь пойдет далее) снижают привлекательность института полезной модели. Статьей 55 Конституции РФ запрещено издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы гражданина, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 указанной статьи, в частности, когда должны быть соблюдены права и законные интересы других лиц (баланс интересов).

С учетом этого конституционного условия можно признать соответствующими ему только введение полной экспертизы и исключение применения доктрины эквивалентов.

Первое из этих новелл направлено на исключение возможности выдачи патента без оценки новизны полезной модели, а, следовательно, – на запрет выдачи патентов на известные и широко известные технические решения. Перед законодателем был и другой вариант решения этой же проблемы: сохранить явочную систему выдачи патентов на полезную модель, но при этом ограничить право патентообладателей запрещать третьим лицам использование запатентованной

полезной модели без подтверждения Роспатентом ее новизны по ходатайству патентообладателя. Этот вариант сохранил бы условия для существенного ускорения процесса выдачи патентов на полезную модель, но одновременно ограничил бы возможность патентообладателей оперативно осуществлять свое право запрещать третьим лицам использовать полезную модель. Однако этот вариант не был принят.

Вторая новелла основана на специфическом требовании к новизне полезной модели, которая, в отличие от новизны изобретения, оценивается только в отношении совокупности ее существенных признаков (несущественные признаки, включенные заявителем в формулу полезной модели, не исключаются из формулы, но не учитываются при оценке новизны). Это означает, что профессионально грамотно составленная формула полезной модели (ее независимый пункт) должна содержать только существенные признаки, которые всегда выражаются в максимально допустимом обобщенном виде, определенном прототипом.

Например, заявлен стол, содержащий столешницу, установленную на опорных ножках. В прототипе ножки закреплены к столешнице неразъемным соединением. Заявленная полезная модель предусматривает закрепление ножек к столешнице с помощью разъемного соединения, конкретно – байонетного (штыкового). В этой ситуации отличительный от прототипа признак может быть обобщен до максимального обобщения всех видов разъемных соединений, т. е. указанное соединение ножек к столешнице выполнено именно разъемным.

В случае если в прототипе предусмотрено разъемное соединение ножек к столешнице, например резьбовое, то отличительным от прототипа признаком будет являться использование байонетного соединения вместо резьбового, поскольку обобщать это конкретное соединение нельзя в силу того, что в обобщенном виде этот признак будет совпадать с признаком прототипа. Доказывая преимущества (результат) байонетного соединения в сравнении с резьбовым (например, сокращение времени на соединение-разъединение за счет того, что байонетное соединение требует для этого только одно движение (пово-



рот ножки на определенный угол), а резьбовое – многократный поворот ножки, можно тем самым обосновать существенность этого отличительного признака.

Теперь сравним результаты применения доктрины эквивалентов в указанных примерах.

В первом случае ее применение избыточно, поскольку содержание указанного признака в таком обобщенном до родового понятия виде (разъемное соединение) совпадает с содержанием любого видového отличия этого родового понятия (резьбовое, байонетное и т. д.), если к нему применить доктрину эквивалентов, поскольку применение этой доктрины и будет означать обобщение этого видového признака до родового понятия (разъемное соединение).

Во втором случае применение доктрины эквивалентов приведет к тому, что отличительный от прототипа видовой признак (байонетное соединение) будет обобщен до родового понятия (разъемное соединение), что означает расширение объема исключительных прав, удостоверяемых патентом на полезную модель, до включения в этот объем и прототипа. Это противоречит базовому требованию патентного права: исключительное право на изобретение (полезную модель) предоставляется только патентоспособным изобретениям (полезным моделям).

Фактически по этим же причинам не предусматривалось применение доктрины эквивалентов в отношении промышленных образцов, объем прав которых определялся перечнем именно существенных признаков.

Существующее среди некоторых специалистов мнение о том, что доктрина эквивалентов предназначена для того, чтобы компенсировать непрофессионально составленные формулы изобретения (или полезной модели), не соответствует принятому в мире подходу, в котором предусмотрены определенные ограничения к применению доктрины эквивалентов.

В концептуальном отношении эти ограничения используются в тех случаях, когда применение доктрины эквивалентов расширяет действие исключительного права на предшествующий уровень техники, а также – в случаях, когда сам заявитель или патентообладатель не вынужденно ограничил свои права, сформулировав, в частно-

сти, признаки без возможного их обобщения. Это невынужденное ограничение прав позволяет повысить вероятность приобретения патента: чем больше признаков и чем конкретнее они сформулированы, тем ниже вероятность нахождения в уровне техники сведений о таких признаках. А применение доктрины эквивалентов в ряде случаев позволяет обобщить эти признаки, т. е. расширить объем прав до того объема, от которого заявитель (патентообладатель) отказался, сформулировав признаки указанным образом.

Однако остальные новеллы явно не соответствуют указанному конституционному требованию.

Исключение возможности выдачи патента на группу полезных моделей, с одной стороны, существенным образом снижает трудозатраты экспертов Роспатента, но в той же степени ограничивает права и законные интересы заявителей. Теперь они лишены возможности подавать заявки на группу полезных моделей, экономя на этом средства и время, и вынуждены оформлять отдельные заявки на каждую полезную модель. Баланс прав и законных интересов между государством и гражданами (в том числе юридическими лицами) нарушен. Он мог бы считаться соблюденным (компенсированным), если бы наряду с этой новеллой был нормативно установлен предельный срок рассмотрения заявок на полезные модели, существенно короче среднестатистического срока рассмотрения заявок на изобретения. Однако это не предусмотрено подзаконными актами, подготовленными Роспатентом.

Исключение права заявителей вносить изменения в формулу полезной модели по своей инициативе (хотя бы один раз, как это предусмотрено в отношении заявок на изобретения) лишает заявителей фундаментальной в патентном праве возможности выбрать для себя тот объем прав, который его удовлетворяет, в специфических для патентного права условиях; когда этот объем определяется не только выявлением экспертизой более близких аналогов, но и рядом других обстоятельств, которые могут быть выявлены самим заявителем. Такое ограничение прав заявителей не практикуется в мире. Даже по выданным патентам патентообладатель имеет право в процессе рассмотрения споров о действительности

патентов изменять формулу по собственной инициативе. Значит, эта новелла направлена на то, чтобы в случаях, когда заявитель считает целесообразным изменить формулу полезной модели по собственной инициативе, он может это сделать с подачей новой заявки, в частности – выделив ее из первоначальной. Безусловно, это существенно сокращает трудозатраты экспертов Роспатента, но – за счет ущемления прав и законных интересов заявителей. Такое послабление для экспертизы вряд ли компенсирует сокращение срока рассмотрения заявок.

Новелла о недопустимости изменения технического результата на тот, который не связан с первоначальным, включена по предложению Роспатента и мотивирована целесообразностью гармонизации отечественного законодательства с европейским (ЕС). Однако необходимо сделать некоторые пояснения.

Европейское патентное право в части патентной экспертизы действительно предусматривает ограничение к изменению технического результата, но – принципиально иным образом. Так, общее правило предусматривает возможность изменять технический результат и даже включать его в описание изобретения на следующем методологическом принципе: новый результат с очевидностью для специалиста в данной области и с учетом описания изобретения вытекает из предшествующего уровня техники. Если же этого не происходит, но новый результат связан с первоначальным, то он учитывается при оценке патентоспособности изобретения (изобретательского уровня), но не включается в описание изобретения, поскольку сведения о нем появились после приоритета изобретения, а не отражены в предшествующем уровне техники.

Детальный анализ этой европейской практики приведен в статье В.А. Мещерякова «Изменение технического результата», опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 3 и 4 за 2012 г.

Включенная в ГК РФ новелла достаточно резко ограничивает права и законные интересы заявителей.

В результате привлекательность получения патентов на полезную модель резко сократилась, в том числе и для добросовестных лиц, поскольку

ку для них остается лишь одна привлекательная особенность института полезной модели: патент на полезную модель в некоторых случаях может быть выдан на такое техническое решение, на которое он не может быть выдан на изобретение по причине различия в условиях патентоспособности полезной модели и изобретения. Однако такие случаи в практике встречаются крайне редко и могут возникать, в частности, в отношении технических решений, характеризующихся количественными признаками, а также – такими, которые могут быть рассмотрены как вытекающие с очевидностью для специалиста из предшествующего уровня техники, но не известные из него как таковые.

В этих условиях и появился комментируемый нормативный правовой акт, подготовленный Роспатентом.

Ниже приведен анализ наиболее важных положений этого акта, которые можно объединить общим не вполне ясным предназначением: снизить привлекательность института полезной модели до критического уровня, когда неизбежно встанет вопрос о целесообразности его сохранения вообще.

### **1. Устройство как объект полезной модели**

Пункты 35 и 36 Требований содержат условия, выделяющие из всех устройств только те два вида, которые могут быть объектом полезной модели. А именно: первый вид устройства – состоящее только из одного элемента (не имеющее составных частей); второй вид – состоящее из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (под сборочными операциями понимаются: свинчивание, сочленение, клепка, сварка, пайка, опрессовка, развальцовка, склеивание, сшивка и т. п. операции по механическому скреплению частей устройства между собой).

Все остальные виды устройств, части которых не скреплены механически, например радиотехнические, компьютерные системы, части которых связаны проводной или беспроводной электрической связью, – к устройству как объекту полезной модели не отнесены. Таким образом, Роспатент нормативно отлучил институт полезной модели от современной наукоёмкой техники текуще-

го нового технологического уклада, оставив ему в основном только морально устаревшую технику. Естественно, что такое нормативно установленное ограничение исключит всех разработчиков современной радиоэлектронной техники и иных заинтересованных лиц из числа заявителей, подающих заявки на полезную модель.

История искусственного создания Роспатентом этой проблемы известна специалистам и началась с издания «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель», утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 196. Учитывая, что Требованиями предусмотрен несколько иной подход, чем тот, который сформулирован в указанных «Рекомендациях», ниже приводим анализ этих новелл.

Сохранилось базовое правовое основание Роспатента, выведенное им из содержания п. 1 ст. 1352 в сравнении с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ (определение видов объектов полезной модели и изобретения) и заключающееся в том, что устройство как объект полезной модели, в отличие от устройства, которое является объектом изобретения, может состоять из одной или нескольких деталей, удовлетворяющих требованию функционально-конструктивного единства. При этом под конструктивным единством Роспатент понимает детали, сочлененные между собой механической (жесткой) связью.

Изменилось лишь раскрытие видов указанной механической связи без ссылок на источники, из которых заимствованы эти виды.

Эти виды названы сборочными операциями: свинчивание, сочленение, клепка, сварка, пайка, опрессовка, развальцовка, склеивание, сшивка и т. п. операции по механическому скреплению частей устройства между собой.

Под устройством как объектом полезной модели в Требованиях указаны два вида: состоящие из одного элемента и состоящие из нескольких элементов, соединенных между собой сборочными операциями.

В статье В.А. Мещерякова «Устройство как объект полезной модели», опубликованной в журнале СИП № 9/2015, этот вопрос уже анализировался. Подчеркну лишь три обстоятельства, необходимые для дальнейшего анализа положений Требований.

Первое. Из пункта 1 ст. 1351 ГК РФ, в том числе в сравнении его с п. 1 ст. 1350 ГК РФ, не следует, что устройство как объект полезной модели отличается от устройства как объекта изобретения.

Второе. Требование функционального единства частей устройства является безусловным и общим для любого устройства. Например, представьте себе космическую ракету и футбольный мяч, расположенные на единой площадке (фундаменте). Естественно, что эти материальные предметы не объединены функционально. Для этой совокупности материальных предметов не существует общего названия, характеризующего общее назначение. Однако если рассмотреть ракету и радиосистему, часть которой расположена на земле, а другая часть – в ракете, с помощью которой с земли передаются управляющие сигналы на исполнительные органы ракеты, то эти материальные предметы объединены функционально. У них есть общее назначение – средство дистанционного управления ракетой.

Третье. Требование конструктивного единства устройства общим требованием к устройству не является. Оно характеризует условие, выделяющее из всего многообразия устройств только те из них, которые состоят из нескольких частей, конструктивно связанных между собой (средством жесткой механической связи).

Из этих обстоятельств можно сделать следующие выводы:

– общим требованием ко всем устройствам, как к объекту изобретения, так и объекту полезной модели, относится функциональное единство частей, если устройство состоит из нескольких частей;

– требование конструктивного единства как выделяющее из всех видов устройств только те, части которых механически (жестко) соединены между собой сборочными операциями, не может быть применено ни к устройству как объекту изобретения, ни как объекту полезной модели, поскольку это бы ограничивало положения ГК РФ (п. 1 ст. 1350 и п.1 ст. 1351), которые не предусматривают никаких ограничений к понятию устройства, определенного этими пунктами.

Ниже приводим анализ обоснований, положенных Роспатентом к принятому в Требованиях подходу об отнесении к устройству как объек-

ту полезной модели только тех видов устройств, которые состоят из одного элемента или нескольких, но сочлененных между собой сборочными операциями.

Понятие «устройство» не имеет прямого энциклопедического определения и раскрывается собирательно. Например, в новом словаре русского языка: «Устройство - действие по знач. глаг.: устраивать (1-5), устроить, устраиваться, устроиться. 2. соотношение, расположение частей чего-л. 3. установленный общественный порядок, строй. 4. механизм, конструкция». В нашем случае подходят определения «устроить», «механизм, конструкция» и «соотношение, расположение частей чего-либо».

Пунктом 35 Требований устройство определено так: «к устройствам относятся изделия».

Возникает вопрос: чем руководствовался Роспатент, принимая это определение устройства?

Ответ: ГОСТом 2 101-68, Межгосударственный стандарт, Единая система конструктивной документации «Виды изделий», Москва, Стандартинформ, 2007.

Пунктом 2 этого ГОСТ установлено: «Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии».

Это определение устройства через изделие, действительно, является наиболее полным и отражающим многообразие устройств и их общее фундаментальное свойство: они созданы человеком.

Цитируем пункты 4 и 5 указанного ГОСТ:

«4. Устанавливаются следующие виды изделий:

- а) детали;
- б) сборочные единицы;
- в) комплексы;
- г) комплекты.

5. Изделия, в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей, делят:

а) на неспецифицированные (детали) – не имеющие составных частей;

б) специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) – состоящие из двух и более составных частей».

Далее пунктом 6 даны определения детали, сборочной единицы, комплексу и комплекту.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного материала, без применения сборочных операций.

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.).

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединенных сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект – два и более изделия, не соединенных сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например: комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры, комплект упаковочной тары и т. п.

Таким образом, указанным ГОСТом все четыре материальных объекта (деталь, сборочная единица, комплекс и комплект) отнесены к видам изделия. Это означает, что четыре перечисленных материальных объекта являются видами устройства.

Но тогда возникает следующий вопрос: чем руководствовался Роспатент, исключая сборочные единицы, комплексы и комплекты из видов изделия, которые указанным ГОСТом отнесены именно к видам изделия?

Ответ: еще одним ГОСТом

2.701-2008, Международный стандарт, Единая система конструкторской документации, «Схемы», Москва, 2009. Пунктом 1 этого ГОСТа установлено: «Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполненные в бумажной и электронной формах, изделий отраслей промышленности, а также на электрические схемы энергетических сооружений». Пунктом 3 этого ГОСТа приведены термины и определения для целей настоящего стандарта:

3.1. вид схемы: классификационная группировка схем, выделяемая по признакам принципа действия, состава изделия и связей между его составными частями;

3.2. тип схемы: классификационная группировка, выделяемая по признаку их основного назначения;



3.3. линия взаимосвязи: отрезок линии, указывающей на наличие связи между функциональными частями изделия;

3.4. функциональная часть: элемент, устройство, функциональная группа;

3.5. элемент схемы: составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения;

3.6. устройство: совокупность элементов, представляющих единую конструкцию;

3.7. функциональная группа: совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию;

3.8. функциональная цепь: совокупность элементов, функциональных групп и устройств (или совокупность функциональных частей) с линиями взаимосвязей, образующих канал или тракт определенного назначения;

3.9. установка: условное наименование объекта в энергетических сооружениях, на которой выпускается схема.

Опираясь на эти термины и определения, в частности п. 3.6, Роспатент сделал вывод о том, что устройство должно представлять единую конструкцию, части которой соединены между собой сборочными операциями. При этом остается неясным: почему это ограничение должно применяться только к полезной модели, а к изобретению – нет?

Более того, ГОСТ 2.701.-2008 относится к стандартизации схем, изображающих изделия в конструкторской документации. При этом указанные термины и определения приняты только для целей этого ГОСТа, т. е. для изделий, изображаемых в конструкторской документации в виде схем.

Таким образом, два указанных ГОСТа, говоря языком законодательной техники, определяют понятие «изделие» так: ГОСТ 2.101-68 определяет это понятие в общем случае, а ГОСТ 2.701-2008 – в особых случаях (когда изделие выражается в виде схемы).

В нашем случае нет никаких оснований использовать указанное понятие применительно к особым случаям, предусматривающим отображение изделия только в виде схем.

Так указанная попытка Роспатента обосновать свой подход к толкованию понятия устройства со ссылкой на эти ГОСТы еще в большей степени подчеркивает нелепость этого толкования не только с точки зрения техники, но и с точки зрения права.

## **2. Условия отнесения заявленной полезной модели к объектам, которые не охраняются в качестве полезной модели (нетехнические решения)**

Эти условия сформулированы в п. 34 Правил и основаны на ст. 1351 ГК РФ. Пунктом 1 этой статьи установлено: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение». Пунктом 5 этой статьи установлено: «Не являются полезными моделями, в частности, объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 настоящего Кодекса». В п. 5 ст. 1350 приведен открытый перечень объектов, которые не являются полезными моделями.

Указанными нормами ГК РФ в их системном применении и дословном толковании установлено: полезная модель – это техническое решение; объекты, открытый перечень которых приведен в п. 5 ст. 1350, техническими решениями не являются. Таким образом, заявленное решение, если оно относится к объектам указанного перечня, техническим не является и по этой причине в качестве полезной модели не охраняется.

Следует отметить, что из внесенных в ст. 1350 и 1351 ГК РФ уточнений, введенных в действие 1 октября 2014 г., лишь одно имеет существенное значение: указанный перечень принципиально непатентоспособных объектов, который ранее был закрытым, стал открытым.

Несмотря на это указанными Правилами и Требованиям (подзаконными актами Роспатента) методологический аппарат отнесения заявленного решения к принципиально непатентоспособным претерпел существенные изменения. Ниже приведен анализ, свидетельствующий не только о прямом несоответствии этого нового методологического аппарата положениям ГК РФ, но и его противоречии природе объектов материального мира, т. к. его применение неизбежно создает условия для отнесения классических технических решений, характеризующихся только классическими конструктивными признаками, к нетех-



ническим, т. е. принципиально непатентоспособным решениям.

Так, пунктом 34 Правил предусмотрены три самостоятельных условия, при установлении хотя бы одного из которых полезная модель считается относящейся к указанным объектам, и, следовательно, заявленное решение является нетехническим, которое не охраняется в качестве полезной модели:

– родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, является признаком одного из объектов указанного перечня;

– все признаки, которыми заявленная полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели, являются признаками объектов указанного перечня;

– обеспечиваемый полезной моделью результат не является техническим.

*Редакционное замечание: первые два условия сформулированы как идентичные. Родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, является одним из признаков полезной модели. По этой причине второе условие, предусматривающее, так же как и первое, выражение родового признака признаком одного из объектов указанного перечня, входит в первое условие. Очевидно, здесь имелась в виду в качестве второго условия ситуация, когда родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, выражено признаком, которым не характеризуются объекты указанного перечня, а все остальные - признаками этих объектов.*

Третье условие и определяет возможность отнесения классического технического решения к нетехническим и наоборот. В совокупности три указанных условия принципиальным образом отличаются от условий, сформулированных в предшествующем нормативном правовом акте (Административный регламент Роспатента), регулирующем правила экспертизы полезных моделей. Этим Регламентом характер результата, обеспечиваемого полезной моделью (технический или нетехнический), применялся только в качестве вспомогательного (дополнительного) условия, которое подлежало учету только в случаях, когда невозможно было однозначно оценить только по характеру признаков полезной модели их отношение к объектам указанного перечня.

Применение условия, предусматривающего установление характера результата, обеспечиваемого полезной моделью, в качестве самостоятельного требования к полезной модели, противоречит п. 1 ст. 1351 ГК РФ. Требование этого пункта закона к тому, что полезная модель должна являться техническим решением, относится к полезной модели (совокупности ее существенных признаков), а не к обеспечиваемому ей результату.

Отнесение этого требования как самостоятельного к результату, обеспечиваемому полезной моделью, было бы с технической точки зрения корректным, если бы между характером полезной модели, выраженной совокупностью существенных признаков (техническое или нетехническое решение) и характером обеспечиваемого ею результата (технический или нетехнический) было бы безальтернативное отношение: нетехнический характер результата свидетельствует о нетехническом решении (о том, что полезная модель относится к объектам указанного перечня) и наоборот. Однако «природа» объектов материального мира такого отношения не предусматривает. Можно привести множество примеров, когда нетехнический результат обеспечивается полезной моделью, которая является техническим решением, не относящимся к объектам указанного перечня. И наоборот – когда технический результат может быть обеспечен нетехническим решением.

Рассмотрим: различные развлекательные объекты – качели, карусели, колеса обозрения, горки и т. п. представляют собой конструкции, содержащие различные механизмы, обеспечивающие такое движение кабин, люлек, других объектов, в которых находятся люди, – которое обеспечивает развлекательный результат, являющийся нетехническим. Однако само решение характеризуется только признаками устройства, затрагиваемыми только физические (в частности, механические) аспекты устройства и по этой причине является техническим решением, не относящимся к объектам указанного перечня.

Приведем противоположный пример. Способ марша воинского подразделения по мосту «не в ногу», являющийся организационным (нетехническим) решением, обеспечивает сугубо технический результат – предотвращение возникновения

резонансных колебаний моста, создающих угрозу его разрушения.

Таким образом, третье из указанных самостоятельных условий отнесения заявленного решения к нетехническим как противоречащее и ограничивающее содержание п. 1 ст. 1351 ГК РФ является нелегитимным и не подлежит применению. В случае его применения технические решения могут быть отнесены к нетехническим.

Признанные в мире стандарты в этой части патентного права (патентной экспертизы) предусматривают использование характера обеспечиваемого решением результата только как вспомогательного условия для надежного (адекватного) определения характера решения и его признаков. Такой подход, в частности, используется в практике Европейского патентного ведомства (ЕПВ) и во всех странах Евросоюза (ЕС). Детальный анализ этого подхода приведен в статье Ю.Д. Кузнецова и В.А. Мещерякова «Волшебные слова "техническое решение задачи"», опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 6 за 2012 г. Роспатент же, несмотря на декларируемые им заявления о том, что предложенные им усовершенствования нормативно-правовой базы в части патентного права, включая вопросы отнесения решений к нетехническим, гармонизированы с европейским законодательством и практикой его применения ЕПВ, – в действительности провел ряд своих надуманных предложений, в том числе – комментируемое.

Более того, в целом проблема отнесения решений к нетехническим стала еще более сложной в связи с тем, что указанный перечень объектов, не признаваемых техническими решениями, оставлен открытым. Возникает вопрос: как в этих условиях определять характер (технический или нетехнический) заявленных решений? В условиях закрытого перечня методика отнесения решений к нетехническим была ясной: сравнивать особенности заявленного объекта с характерными особенностями каждого из объектов указанного закрытого перечня. Применение этой методики не является шаблонным и требует глубоких системных профессиональных знаний в области науки и техники, порой даже философских воззрений на границы между миром техники и объектами живого мира, между интеллектуальной деятельнос-

тью, организационной деятельностью и деятельностью, в том числе – с использованием технических средств. Но сама методика является прозрачной, что делает ее универсальной и создает условия для ее единообразного применения.

В создавшихся же условиях эта методика остается применимой только в части тех объектов, которые поименованы в указанном перечне.

А как быть с теми, которые не поименованы, но порой относились экспертами Роспатента даже в условиях закрытого перечня к принципиально непатентоспособным изобретениям, что мотивировалось ведомственным желанием существенно сократить свои трудозатраты на наиболее трудоемкие и аналитические действия патентной экспертизы по проведению информационного поиска и последующего сравнительного анализа с выявленным уровнем техники?

Ответ на этот вопрос приведен в абз. 6 п. 35 Требований, в котором дано определение понятию «технический результат»:

«К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами». Вряд ли является принципиально значимым относить явления и свойства к одному, а технические эффекты к другому виду одного и того же понятия «технический результат». Оба этих вида «технического результата» характеризуют глубинные, действительно технические (физические, химические, биологические) результаты. Принципиально важным является понимание того, что именно эти первичные (технические) результаты являются причиной для обеспечения потребительских результатов, в связи с чем необходимо нормативно установить требование, что приведение в заявках на изобретения и полезные модели сведений о достижении потребительских результатов не освобождает заявителя от приведения обоснования обеспечения указанных технических результатов, которые и являются «критериальным инструментом» для отнесения признаков к существенным, определения соответствия изобретения условию патенто-

способности «изобретательский уровень», а также индикатором технического характера отдельных признаков и решения в целом.

Вместо этого Требования предусматривают совсем иное. Так, в абз. 6 п. 35 Требований установлено:

«... при этом не считаются техническими результаты, которые:

– достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленными правилами;

– заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

– обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе».

Теперь цитируем п. 5 ст. 1350 ГК РФ, в котором установлен открытый перечень принципиально непатентоспособных объектов как нетехнических решений:

«правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

решения, заключающиеся только в представлении информации;

научные теории и математические методы; программы для ЭВМ».

Это значит, что приведенный в Требованиях перечень нетехнических результатов замкнут на виды принципиально непатентоспособных объектов (нетехнических решений). Характер результата, призванного служить индикатором характера решения, определен через характер этого решения. Логический круг замкнулся. (Здесь лишь Роспатент неправоммерно дополнил открытый в ГК РФ перечень принципиально непатентоспособных объектов еще и «алгоритмами», которые специально еще в 2003 г. были исключены из Патентного закона РФ из этого перечня как принципиально патентоспособные, на которые практически во всех странах мира, в том числе России, выдаются многочисленные патенты на изобретения и полезные модели).

И, наконец, в конце указанного абзаца п. 35 Требований приведен пример нетехнического результата, не замкнутого на какой-либо упомянутый в открытом перечне принципиально непатентоспособный объект: «При этом не считаются техническими результаты, которые заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования полезной модели».

Подведем некоторые итоги той методики отнесения решений к нетехническим, которая складывается из перечисленных выше Требований.

Первое. При проведении экспертизы каждой заявки на полезную модель в части проверки отнесения заявленного решения к принципиально патентоспособному (техническому решению) должен быть оценен характер признака, характеризующего назначение заявленной полезной модели; а затем, если этот признак является техническим (не характерным для объектов указанного перечня принципиально непатентоспособных объектов), – характер каждого признака независимого пункта формулы полезной модели.

Если признак, характеризующий назначение полезной модели, является нетехническим, либо каждый признак независимого пункта формулы является нетехническим, заявленное решение должно быть признано нетехническим, т. е. принципиально непатентоспособным.

Второе. Если признак, характеризующий назначение заявленной полезной модели, является техническим, и таким же является каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, экспертиза обязана оценить характер результата, указанного в описании полезной модели. Если этот результат сформулирован как нетехнический, экспертиза обязана признать заявленное решение принципиально непатентоспособным как нетехническим решением и отказать в выдаче патента на полезную модель.

Вот какова предусмотренная Правилами и Требованиям методика отнесения заявленного решения к принципиально непатентоспособному в условиях открытого перечня объектов, установленного п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

Можно ли каким-то образом спасти заявку на полезную модель, изменив соответствующим образом формулу полезной модели или указанный в ее описании нетехнический результат

на, действительно, первичный, технический? Об этом – далее.

### **3. Новый взгляд Роспатента на традиционные базовые понятия, определяющие изобретение или полезную модель как категорию объектов патентного права**

Традиционное стремление современного Роспатента дать нормативное определение понятиям «изобретение» и «полезная модель», – существенным образом отвлекают Роспатент от практических базовых правовых условий, которыми должно руководствоваться национальное патентное ведомство и судебная система в процессе оценки патентоспособности этих объектов права.

Так, в частности, базовым мировым стандартом, определяющим требования к описанию изобретений или полезной модели в подаваемых в патентные ведомства стран мира заявок на изобретения или полезные модели, является раскрытие в этих описаниях четырех информационных блоков, связанных с задачей, решаемой изобретением или полезной моделью, и обеспечиваемыми ими результатами. Приводим эти блоки: экономически значимая задача, решаемая изобретением или полезной моделью; техническая проблема, препятствующая решению этой задачи на примерах предшествующего уровня техники (аналогов) и наиболее близкого аналога (прототипа); технический (первичный, глубинный) результат, обеспечиваемый ими в результате разрешения указанной проблемы; потребительский результат, вытекающий из технического результата и характеризующий экономическую или иную, в частности, социальную значимость.

При этом решаемая изобретением или полезной моделью экономически значимая задача и потребительский результат, обусловленный первичным техническим результатом, должны характеризовать не технические, а их потребительские аспекты, которые отражают потребность общества и рынка, их конкурентоспособность.

Так, решаемая задача может предусматривать совершенствование существующих объектов (улучшение их потребительских свойств), создание объектов нового назначения или расширения арсенала средств определенного назначения.

Техническая проблема, препятствующая решить поставленную задачу совершенствования существующих объектов, должна характеризовать технические аспекты наиболее близкого аналога, препятствующие решению поставленной задачи улучшения потребительских свойств этого объекта.

Первичный технический результат вытекает из разрешения указанной проблемы и характеризует изменения физических, химических, биологических и иных природных свойств объекта изобретения или полезной модели, осуществленные совокупностью признаков изобретения или полезной модели.

Приведенная выше причинно-следственная цепочка известна специалистам всего мира как логический фундамент патентного права. Она определяет алгоритм раскрытия изобретения и полезной модели в заявках на выдачу патентов на эти объекты и используется при оценке их патентоспособности, а также применении доктрины эквивалентов в процессе установления фактов использования запатентованного изобретения или полезной модели.

При этом из всех четырех указанных аспектов только два из них, техническая проблема и технический результат, используются для целей патентной экспертизы (оценки патентоспособности). Так, в частности, эти два аспекта используются экспертизой при выявлении существенных признаков, оценке изобретательского уровня, характера (технического или нетехнического) отдельных признаков изобретения или полезной модели или их совокупности в целом. Решаемая же задача и вторичный, потребительский результат, адресованы потребителям инновационных проектов и служат в качестве рекламы для продвижения, коммерциализации заявленных и запатентованных изобретений и полезных моделей.

Этот мировой стандарт использовался еще в период СССР с некоторыми особенностями, определенными тем условием, что исключительное право на созданные в СССР изобретения фактически всегда предоставлялось государству, а не физическим или юридическим лицам. Одной из принципиальных особенностей являлось то, что вторичный, потребительский результат, называемый положительным эффектом, опосредующий



экономическую значимость изобретения, – применялся в качестве одного из требований к охраноспособности изобретения. И в этих условиях нормативно-правовые акты тех лет прямо предусматривали показывать в описании изобретения причинно-следственную связь между первичным (техническим результатом) как причины и положительным эффектом как следствием этой причины. Именно первичный результат на практике и служил критерием существенности признаков, их взаимообусловленности. В системном же осмыслении первичный результат (технический результат), как и вытекающий из него положительный эффект, опосредовали полезность изобретения как основу целесообразности его использования в народном хозяйстве.

К сожалению, постепенно, начиная с 2000 г., этот мировой стандарт стал размываться в нормативно-правовой базе и практике экспертизы Роспатента. В современных описаниях изобретений и полезных моделей по выданным патентам в лучшем случае можно увидеть только два из указанных четырех информационных блоков: раскрытие технической проблемы на примере прототипа и результата, на обеспечение которого направлены изобретение или полезная модель. В большинстве же случаев в этих описаниях содержится только один информационный блок – раскрытие указанного результата. При этом современная нормативно-правовая база Роспатента предусматривает раскрытие только технического результата и вовсе не предусматривает раскрытие вторичного, потребительского результата, вытекающего из первичного, технического. Это определило сложившуюся к настоящему времени практику оценки экспертизой любого раскрытого в описании изобретения или полезной модели результата на предмет отнесения его к техническому. В случае признания этого результата нетехническим экспертизой делается вывод о неприменимости его для целей оценки существенности признаков, соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»; но при этом применяется для отнесения заявленного решения к нетехническим. Возможность же изменения формулировки этого результата как первичного, технического, как правило, пресекается экспертизой по причине отсутствия

его формулирования в первоначальных материалах заявки.

Теперь рассмотрим интерпретацию этого мирового стандарта Роспатентом в его Правилах и Требованиях.

Подпунктом 2 п. 34 Требованиям отмечено одно из указанных четырех требований – техническая проблема. Приведенное при этом содержание этого требования сформулировано не как **техническая проблема**, препятствующая решению **поставленной задачи**, а как сама **поставленная задача**.

Приводим терминологию указанного подпункта, определяющую содержание технической проблемы: «создание объекта, параметры, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям... в свойствах или явлениях, проявляющихся при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, оптимизируемых при создании полезной модели».

Создание объекта с заданными параметрами – это **поставленная задача**, а не **техническая проблема**, препятствующая созданию такого объекта.

При этом возникает ряд вопросов: о каких параметрах идет речь? О технических или потребительских? Это принципиально важно, поскольку потребительские параметры не могут характеризовать техническую проблему непосредственно. Потребительские же параметры относятся к решаемой задаче, выражающей экономическую или иную социальную значимость, а не к технической проблеме. Как определить обеспечение параметров материального объекта техническим решением, являющимся лишь логическим описанием его сущности, а не конкретным материальным объектом, если эти параметры выражены количественными понятиями? Почему полезная модель должна оптимизировать свойства либо явления, т. е. технические аспекты объекта, а не изменять их в общем случае?

Указание же о решаемой полезной моделью задаче как экономической категории, а также – вторичном результате, вытекающем из первичного технического и отражающем потребительские свойства объекта полезной модели, комментируемые нормативные правовые акты не содержат.



На этом фоне, не предусматривающем разграничения между **задачей и технической проблемой**, а также **первичным техническим результатом** и вытекающим из него **вторичным потребительским результатом**, отнесение технического результата к самостоятельному критерию принципиальной патентоспособности полезной модели (требование к решению, чтобы оно было техническим) и создало основание для оценки характера заявленной полезной модели (является ли она техническим решением) во всех случаях точно так, как во всех случаях оценивается новизна и промышленная применимость полезной модели.

Это значит, что оценка технического или нетехнического характера результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью как самостоятельного критерия технического характера решения, должна быть проведена экспертизой и в тех случаях, которые составляют подавляющее большинство в заявках на полезную модель, поскольку они относятся к устройствам и по этой причине могут быть в весьма ограниченных случаях признаны нетехническими решениями (например, дизайн как внешний вид изделия или условные обозначения на изделии), когда все без исключения признаки формулы полезной модели выражены классическими признаками устройства. И если сформулированный в заявке результат будет воспринят экспертизой не техническим, а потребительским; да еще и вместо технической проблемы будет указана решаемая задача, – то экспертиза вправе отказать в выдаче патента на такую полезную модель, мотивировав свое решение тем, что указанный в заявке результат техническим не является.

Вернемся к уже рассмотренному примеру.

Например, заявлен «стол, содержащий столешницу, закрепленную на опорах, отличающийся тем, что столешница закреплена на опорах с помощью разъемных соединений». Если в качестве результата в заявке будет указано, например, «повышение **удобства** при транспортировке и монтаже – демонтаже стола» или еще какие-либо потребительские, а не технические результаты, обусловленные разъемными соединениями, например обеспечение монтажа-демонтажа стола без разрушения средств, скрепляющих столешни-

цу с опорами; то у эксперта будут все основания признать заявленное решение не техническим и отказать в выдаче патента по этой причине. В практике Роспатента это – не единичный случай. Теперь она нормативно закреплена. На этом простейшем примере можно продемонстрировать наши предложения по формированию указанных четырех информационных блоков в описании изобретения или полезной модели.

Задача – обеспечить удобство при транспортировке и монтаже-демонтаже частей стола. Техническая проблема – неразъемное соединение столешницы с опорами, препятствующее решению указанной задачи. Первичный (технический) результат – обеспечение разъемного, не разрушаемого соединения столешницы с опорными ножками. Вторичный (потребительский) результат – обеспечение транспортировки стола по его частям (отдельно столешница и отдельно опорные ножки), или в данном случае можно считать, что вторичный потребительский результат выражается решаемой задачей обеспечения удобства.

В этом случае становится очевидно, что задача и вторичный потребительский результат не учитываются при оценке патентоспособности изобретения или полезной модели вообще, вне зависимости от того выражают они технические или экзотические нетехнические аспекты. При этом учитывая, что совокупность признаков, характеризующих заявленное решение, представлена только техническими признаками (характерными только для устройства как объекта изобретения или полезной модели), – нет оснований для оценки характера технической проблемы и первичного технического результата, поскольку технический характер самого решения очевиден. Сформулированные в Правилах и относящиеся характер результата к самостоятельному критерию принципиальной патентоспособности полезной модели подходы обязывают экспертизу в этом случае оценивать характер результата и в случае признания этого результата нетехническим признать заявленное техническое решение – нетехническим.

**4. Понятие «Техническое решение, относящееся к устройству» как совокупность трех самостоятельных критериев полезной модели**

Пунктом 35 Правил установлено: «Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью».

Во-первых, в странах с развитой правовой системой и давно устоявшимися традициями национальные законодательства не содержат раскрытие содержания понятий «изобретение» и «полезная модель». У нас же понятие «изобретение» сначала как «решение технической задачи» (до 1973 г.), а затем как «техническое решение» было нормативно закреплено еще на ранних этапах развития изобретательства в СССР. Эта особенность была характерной для нашей страны того периода, когда техничность изобретательства, научно-технический прогресс, техническое творчество и т. п. акценты на технику были обусловлены существующими в тот период нерыночными экономическими отношениями, в условиях которых было недопустимым подавать отечественными заявителями в Госкомизобретений СССР заявки на изобретения, не связанные с развитием в стране научно-технического прогресса. По этой причине такая экзотика, как заявки на нетехнические решения, в виде условных обозначений на материальном носителе, правил интеллектуальной и хозяйственной деятельности (проведения игр, обслуживания клиентов и т. д.) практически не существовала. Положительный эффект, полезность и явная бесполезность, опосредующие целесообразность использования изобретений, были нормативно закреплены в качестве условий охраноспособности изобретений.

В первой редакции Патентного закона РФ (1992 г.) раскрытие понятия «изобретение» отсутствует. При этом закладывались, по меньшей мере, следующие воззрения на изобретение и полезную модель: любое заявленное в Роспатент предложение считается изобретением или полезной моделью, а не только то, которое признано патентоспособным, за исключением тех, которые Патентным законом РФ отнесены к неизобретениям в соответствии с закрытым перечнем таких принципиально непатентоспособных предложе-

ний. Изобретение или полезная модель могут решать любые задачи (технические, нетехнические), в том числе по созданию средств неизвестного ранее назначения и расширению арсенала средств известного назначения; обеспечиваемый изобретением или полезной моделью результат может быть любым (техническим или нетехническим), а если он, в действительности, не обеспечивается, то это обстоятельство не является основанием для отказа в выдаче патента, за исключением случаев, когда этим результатом является реализация назначения изобретением или полезной моделью (принципиальная неосуществимость изобретения или полезной модели, обусловленная противоречием изобретения или полезной модели законам природы).

Однако в последующих редакциях Патентного закона РФ, а затем и в ГК РФ вновь воспроизведено определение понятия изобретения, а также полезной модели – «техническое решение». И начались известные специалистам беспредметные споры с Роспатентом по поводу определения, является ли решение техническим. После всеобщей кодификации интеллектуальной собственности в ГК РФ, вступившим в силу 1 января 2008 г., и издания Административных регламентов Роспатента, относящихся к изобретениям и полезным моделям, эти споры нормативно упорядочились, но так и не стали системой, единообразно применяемой Роспатентом на практике.

И, наконец, теперь этот спор завершился в редакции Правил следующим образом.

Итак, первое слово – **«техническое»**. Как было отмечено, является критерием отнесения заявленного решения к тем, которые не охраняются в качестве полезной модели. При этом в качестве самостоятельного критерия отнесения решения к нетехническому принят характер обеспечиваемого полезной моделью результата.

Второе слово – **«устройство»**. Является единственным объектом полезной модели. К этому объекту Роспатентом отнесены только те виды изделий, части которых соединены механически.

И, наконец, третье слово – «решение», которому впервые был предоставлен статус самостоятельного критерия полезной модели. Таким, по смыслу Правил, признается только решающее указанную заявителем техническую пробле-

му и обеспечивающее достижение технического результата. Здесь следует отметить, что понятие «решение» имеет несколько значений. Например: политическое решение, технологическое, экономическое, а также техническое решение. При этом объединяющим видом решений является такая особенность: все они представляют собой определенный условиями замысел изменения соответственно – политики, технологии, экономики и техники. Типичными являются слова: рабочая группа решила, руководство решило, изобретатель решил и т. д. А результат, который будет получен при осуществлении этих решений, может и не совпадать или даже противоречить прогнозируемому. Таким образом, в общем случае фактическое недостижение желаемого при принятии решения результата не означает, что оно неосуществимо или не осуществлено в случаях, когда создан материальный объект с использованием этого решения или разработана соответствующая техническая документация (проект), достаточная для его осуществления. В патентном праве существует особенность, присущая случаям, когда материальный объект, создаваемый с использованием решения, не может реализовать свое назначение как противоречащее законам природы. Тогда считается, что такое решение неосуществимо в принципе, и по этой причине не будет получен никакой результат, в том числе минимально необходимый, – обеспечить назначение. Такие изобретения и полезные модели считаются в мире не соответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость» и таковыми считаются и в России.

Таким образом, Правила вернули нас к периоду СССР, когда обеспечение результата было одним из самостоятельных и нормативно установленных критериев изобретения. В то время это требование опосредовало полезность изобретения, определяющая целесообразность его использования. Если это требование рассматривать также и в настоящее время, то оно ломает основы патентного права в условиях рыночных экономических отношений, смысл которого заключается в том, что полезность, конкурентоспособность, иные потребительские свойства, определяющие в конечном итоге целесообразность приобретения исключительных прав на объекты патентно-

го права, – определяются исключительно заявителем, подающим в патентное ведомство заявку на выдачу патента; а не государством, устанавливающим правила их выдачи. Какую же тогда цель преследует Роспатент, предложив включить в Правила эту новеллу?

Мотивация Роспатента предложить эту новеллу известна: установить требования к описаниям изобретений и полезных моделей, в соответствии с которыми в публикуемых Роспатентом описаниях были бы указаны конкретные и технические результаты, возможность обеспечения которых доказана. При этом показана причинно-следственная связь каждого признака формулы изобретения или полезной модели с этими техническими результатами.

Действительно, указанная проблема существует в России. Изучив обширную выборку запатентованных в России изобретений и полезных моделей, мы обнаружим типичную ситуацию: в описании изобретения или полезной модели не всегда указывается решаемая изобретением или полезной моделью техническая проблема предшествующего уровня техники (на основе анализа аналогов и прототипа). Результат, как правило, формулируется в обобщенном виде или даже только в виде потребительского, а причинная связь каждого отличительного от прототипа признака с этим результатом, как правило, формулируется так: «указанная совокупность признаков обеспечивает ...», далее указывается единый для всех признаков результат без обоснования, что он обусловлен каждым отличительным признаком. Такое раскрытие изобретений и полезных моделей создает дополнительные трудности для целей оценки патентоспособности изобретения и полезной модели, а также для установления эквивалентности признаков в процессе рассмотрения споров о нарушении патентов на изобретения.

Такое положение необходимо исправить, но только не предложенным Роспатентом образом, основанным на принятии решений об отказе в выдаче патента в качестве санкции за несоблюдение по сути формальных требований к составлению заявки на изобретение или полезную модель, которые можно выполнить по запросу экспертизы, не теряя при этом прав на поданную в Роспатент заявку.

Требование указания в описании изобретения или полезной модели объективно обеспечиваемого технического результата (или их совокупности) следует рассматривать не как условие патентоспособности изобретения или полезной модели, невыполнение которого является основанием для отказа в выдаче патента, а как общее требование к корректному изложению технической сущности изобретения или полезной модели; их свойств, выполняемых ими функций; иных технических аспектов заявленного изобретения и полезной модели. А санкции за несоблюдение этого требования должны быть аналогичны тем, которые применяются при включении в описание изобретения или полезной модели жаргонных терминов; оскорбительных или даже нецензурных выражений; утверждений о свойствах материального мира, противоречащих общепринятым в науке и технике воззрениям на эти свойства; суждений о тех или иных аспектах заявленного изобретения или полезной модели, включая технические результаты, ошибочность которых признает сам заявитель; и других некорректностей, которые подлежат исправлению или исключению самим заявителем, если эти исправления не приводят к изменению сущности заявленного изобретения или полезной модели. В качестве мер, направленных на включение в описание полезной модели корректных сведений о технических результатах и их объективном достижении, следует использовать не решение об отказе в выдаче патента, а запрос материалов, исключающих содержащиеся в описании некорректности, с вытекающими правовыми последствиями в случае их непредставления заявителем. При этом не должны устанавливаться искусственные ограничения в представлении заявителем исправленных материалов.

Приведем пример. В процессе экспертизы заявки на изобретение или полезной модели заявитель признает, что указанный в описании изобретения или полезной модели технический результат должен быть изменен либо по причине недоказанности его обеспечения, либо в связи с противопоставлением экспертизой более близкого аналога. В этой ситуации заявителю необходимо предоставить право выбора: либо привести соответствующий новый технический резуль-

тат, доказав его достижимость; либо воспользоваться условием, данным самой природой: любое новое изобретение или полезная модель расширяет арсенал средств определенного назначения, что в нормативных правовых актах РФ и во всех странах мира традиционно рассматривается как минимально решаемая изобретением или полезной моделью задача, а в качестве технического результата ее решения – обеспечение реализации этого назначения. Такой технический результат (обеспечение реализации назначения от решения задачи расширения арсенала средств определенного назначения), разумеется, является условным в том отношении, что любые изобретения и полезные модели, в действительности, объективно обеспечивают несовпадающие с прототипом (в качественном или количественном выражении) обычные технические результаты, поскольку два нетождественных материальных предмета не могут совпадать по всей совокупности свойств (в их качественном или количественном выражении). Но в мировой практике принято допускать такой условный технический результат, основанный на фундаментальном принципе патентования изобретений и полезных моделей: полезность, конкурентоспособность, иные факторы, определяющие целесообразность приобретения исключительных прав на изобретение или полезную модель, определяет сам заявитель, а не государство. Именно так и предусмотрено правилами ЕПК, которые предусматривают возможность изменения некорректного результата на результат, обеспечивающий реализацию назначения изобретения; а задачу, решаемую изобретением, – на расширение арсенала средств определенного назначения. Детальный анализ этого подхода приведен в статье В.А. Мещерякова «Изменение технического результата», опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 4 за 2012 г. При этом государство может устанавливать те или иные дополнительные ограничения прав в отношении таких «ослабленных» изобретений и полезных моделей, – например, не применять доктрину эквивалентов при установлении факта использования запатентованного изобретения или полезной модели, фактически не учитывать технический результат при оценке их патентоспособности.



Обратимся к комментируемым Правилам, абз. 5 п. 35:

«Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абз. 1 п. 1 ст. 1351 Кодекса, установлено, что ... указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной полезной модели и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании полезной модели обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента».

Ниже читаем:

«Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абз. 1 п. 1 ст. 1351 Кодекса, установлено, что заявителем в описании полезной модели не указана техническая проблема, решаемая созданием заявленной полезной модели, не указан технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, и он для специалиста не следует из описания полезной модели, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого такой полезной моделью, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения».

Данные положения только внешне напоминают мировой подход, по своей сути – принципиально противоречат не только ему, но и соответствующим нормам ГК РФ.

Во-первых, цитированный подход применим только в ситуации, когда в первоначальном описании полезной модели не указаны ни техническая проблема, ни какой-либо технический результат. Возможно, что она вообще не встречается в практике, поскольку неупоминание в описании полезной модели хотя бы в самом примитивном

виде самого примитивного технического результата, на обеспечение которого направлена полезная модель, представить затруднительно.

Какие существуют ограничения изменения первоначально указанного технического результата?

Единственным положением ГК РФ, которым регулируются условия изменения самим заявителем технического результата, указанного в первоначальном описании изобретения или полезной модели, является новое положение абз. 4 п. 2 ст. 1378 ГК РФ, которым установлено ограничение: новый результат должен быть связан с первоначально указанным.

Результат, выражающий реализацию полезной моделью своего назначения, когда решаемой задачей (решаемой технической проблемой) является расширение арсенала средств определенного назначения, характеризует любое заявленное изобретение и любую заявленную полезную модель, поскольку заявитель, подавая заявку, исходит из законом установленного требования к тому, что изобретение и полезная модель должны соответствовать условию патентоспособности «новизна». Любое же новое изобретение или новая полезная модель объективно, вне зависимости от того, указано или не указано это в описании изобретения или полезной модели, решает минимальную задачу расширения арсенала средств определенного назначения, а в этой ситуации результатом считается только минимальный результат – реализация изобретением или полезной моделью этого назначения.

Внесение заявителем такого уточнения технического результата означает не формулирование нового результата, а воспроизведение того, который объективно (имманентно) присущ любому заявленному изобретению или любой заявленной полезной модели вне зависимости от того, указано это или не указано в тексте первоначального описания изобретения или полезной модели.

Даже если не учитывать эту имманентность указанного технического результата и оценить наличие (или отсутствие) связи «нового» со «старым» результатом, то можно и с этой точки зрения сделать вывод о допустимости указанного формулирования результата. Первоначально ука-



занный результат вытекает из того, что полезная модель является новой (не новая полезная модель никаких обычных результатов не дает как обеспечивающая только тот результат, который предусмотрен прототипом). Если заявителем в качестве нового результата будет сформулирована реализация назначения при решении задачи расширения арсенала средств, то этот результат так и останется связанным со старым по цепочке: «новый» результат порождает «старый».

Во-вторых, в цитированном положении расширение арсенала средств определенного назначения рассматривается как «создание решения, альтернативного известному решению (варианта известного решения)».

При этом подпунктом 6 п. 35 Требований конкретизирована альтернативность решений: «... То есть решения, относящегося к устройству того же вида и назначения, обеспечивающего решение той же проблемы и достижение того же технического результата». Этим подпунктом предусмотрены два дополнительных ограничения: совпадать должны не только назначения решений, но и их виды; совпадать должны решаемые проблемы и достигаемые технические результаты.

Почему должны совпадать не только назначения, а еще и их виды? Например заявлен стол. Заявитель предлагает расширить арсенал столов как рода. Почему заявитель должен ограничивать стол его видом, например письменным столом?

Требование же совпадения решаемых задач и результатов в отношении между уровнем техники (прототипом) и исследуемым (заявленным) решением противоречит смыслу применения указанного подхода, в соответствии с которым под решаемой задачей понимается расширение арсенала средств того же назначения, а под обеспечиваемым результатом – реализация этого назначения.

Эта ситуация рассматривается как варианты решения одной и той же задачи, создающие один и тот же результат, что отечественному и зарубежному патентному праву и практике известно как группа изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, относящихся к вариантам, на которую может быть выдан один патент. В ситуации с группой изобретений или полезных моделей, содержащей варианты, в качестве прототипа каждого из вариантов принимается один и

тот же аналог, в сравнении с которым каждый вариант должен обеспечивать один и тот же результат. Вариантами являются заявленные изобретения или полезные модели. А в ситуации, когда заявлено изобретение или полезная модель, решающие только задачу расширения средств определенного назначения, комментируемые Правила и Требования рассматривают заявленную полезную модель вариантом прототипа полезной модели.

Но заявленное изобретение или полезная модель в принципе не могут быть вариантами их прототипа, решающими ту же задачу и обеспечивающими тот же результат, что и прототип. Заявленное изобретение или полезная модель в указанной ситуации решают задачу расширения арсенала средств определенного назначения, поставленную в сравнении с прототипом, а не вместе с прототипом в сравнении с уровнем техники. Прототип можно считать расширяющим арсенал средств в сравнении с предшествующим ему уровнем техники, а заявленное изобретение или полезная модель расширяют арсенал средств в сравнении с им предшествующим уровнем техники, в который входит и прототип. Техническим результатом в этой ситуации считается реализация назначения.

Если об этом результате идет речь в Правилах и Требованиях, то оно в комментируемых частях Правил и Требований является некорректным, поскольку прототип может обеспечивать любой результат, а не только реализацию своего назначения.

Если же в Правилах и Требованиях речь идет об обычных технических результатах (больше, меньше и т. п.), то это означает требование одновременного обеспечения двух разных результатов: реализации назначения и обычного результата. Но в этом случае мы возвращаемся к обычной ситуации, когда решается не только задача по расширению арсенала средств определенного назначения, а еще и иная задача, в результате решения которой обеспечивается не только реализация назначения, но и достижение обычного результата.

##### **5. Особенности достаточности раскрытия сущности полезной модели и отличие от модели ее европейского аналога**

На конференциях, в отчетах и публикациях Роспатент извещал публику и свое руководство о разработке им нового принципиального положения, гармонизирующего отечественное патентное законодательство с европейским, включенного в ГК РФ и устанавливающего еще одно требование к выдаче патента на изобретение и полезную модель: раскрытие в описании изобретения и полезной модели сущности изобретения и полезной модели с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники (подп. 2 п. 2 ст. 1375 и подп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК РФ). Соответственно этому положению ст. 1387 и 1390 ГК РФ дополнены самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента при несоблюдении этого положения, а ст. 1398 ГК РФ – еще одним самостоятельным основанием для признания патента недействительным, если это положение не соблюдено.

Однако это положение традиционно существовало в российской нормативно-правовой базе, но, в отличие от европейского законодательства, – не в качестве самостоятельного требования к заявке на изобретение или полезную модель, а в качестве составной части критерия патентоспособности изобретения и полезной модели «промышленная применимость». Содержание указанного критерия было традиционно раскрыто в Патентном законе РФ, а затем и в ГК РФ, в самом общем виде; а его конкретизация – в нормативных правовых актах Роспатента, последние из которых назывались Административными регламентами, относящимися к порядку рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели. Конкретное содержание этого критерия предусматривало три требования к описанию изобретения и полезной модели, при этом одно из них в зависимости от причин его несоблюдения рассматривалось либо как требование к описанию, либо как требование к самому изобретению или полезной модели. В соответствии с этими требованиями описание должно содержать:

- 1) родовое понятие, характеризующее назначение изобретения или полезной модели;
- 2) средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения или полезной модели в том виде, как они охарактеризованы в каждом из пунктов формулы изобретения

или полезной модели, либо ссылки на известность этих средств и методов в предшествующем уровне техники, а также материалы в подтверждение обеспечения технического результата;

3) приведенные средства и методы должны быть достаточными для осуществления изобретения или полезной модели и реализации изобретением или полезной модели своего назначения.

При этом третье требование рассматривалось в двух различных ситуациях различным образом:

1) в ситуации, когда заявленное изобретение или заявленная полезная модель являются принципиально осуществимыми в том смысле, что их функционирование основано на условиях, не противоречащих законам природы; но приведенные в описании изобретения или полезной модели средства и методы с учетом их известности из предшествующего уровня техники недостаточны для осуществления изобретения или полезной модели и по этой причине – для реализации ими своего назначения, это требование рассматривалось как требование к документам заявки;

2) в ситуации, когда заявленное изобретение или заявленная полезная модель являются принципиально неосуществимыми и по этой причине – принципиально неспособными реализовать свое назначение, поскольку их функционирование основано на условиях, противоречащих законам природы, например, закону сохранения энергии; это рассматривалось как требование к самому изобретению или полезной модели, несоблюдение которого невозможно исправить никакими примерами средств и методов. В практике экспертизы первая ситуация в обиходе называлась неосуществимостью «по материалам заявки», а вторая – «принципиальной» неосуществимостью.

При этом вопрос, будет ли достигаться технический результат, указанный в описании, – не рассматривался в качестве основания для отказа в выдаче патента. Исключение составляли случаи, когда этим результатом являлось обеспечение реализации изобретением или полезной моделью своего назначения в случаях, когда решаемой задачей являлось расширение арсенала средств определенного назначения.

При этом комментарии представителей Роспатента о том, что совмещение в одном критерии изобретения «промышленная применимость»

требований к реализации изобретением или полезной моделью назначения и требований к достаточности их раскрытия, не позволяет его применять в качестве основания для признания патента недействительным, поскольку это требование к документам заявки, а не к изобретению или полезной модели, являются несостоятельными. «Промышленная применимость» отнесена законом к критерию патентоспособности изобретения или полезной модели, несоблюдение которого является основанием для отказа в выдаче патента или признания его недействительным.

Положения европейского законодательства (ЕПК с учетом разъяснений в Руководстве по экспертизе) действительно предусматривают в качестве самостоятельных требований критерии патентоспособности «промышленная применимость» и «требование к достаточности раскрытия», последний из которых является требованием к материалам заявки, а не к самому изобретению.

Это требование (к достаточности раскрытия) содержит указанные три условия: необходимо указать в заявке назначение изобретения, раскрыть средства и методы, с помощью которых можно осуществить каждый признак формулы изобретения, а также привести доказательства того, что указанные средства и методы обеспечивают осуществление изобретения в целом. При этом европейский подход тоже требует приводить материалы, подтверждающие достижимость указанного результата, но это требование сводится к указанию объективно достигаемого результата, в том числе минимально допустимого (обеспечение реализации назначения при расширении арсенала средств определенного назначения), а не в качестве требования, невыполнение которого является основанием для отказа в выдаче патента. Исключением является случай, когда невозможно реализовать назначение в связи с отсутствием достаточного раскрытия признаков или противоречия их законам природы. Но этот случай переходит к «промышленной применимости».

Требования же «промышленной применимости» сводятся к тому, что представленные средства и методы и иные доказательства действительно обеспечивают еще и реализацию изобретением своего назначения как по материалам заявки,

так и по причине непротиворечия изобретения законам природы. Детальный анализ этих требований приведен в статье В.А. Мещерякова «Изменение технического результата», опубликованной в журнале «Патентный поверенный» № 4 за 2012 г.

В целом (без учета специфического подхода к результату) комментируемые Правила и Требования соответствуют положениям европейского законодательства. Так, пунктом 66 Правил, определяющим условия «промышленной применимости», установлено: «При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них».

Пунктом 37 Правил, определяющим «достаточность раскрытия», установлено: «При проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подп. 1-4 п. 2 ст. 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подп. 1-4 п. 2 ст. 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные п. 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели».

Далее подходим к новаторскому переосмыслению Роспатентом европейского подхода.

Очевидно, что по смыслу п. 37 Правил к требованию достаточности раскрытия Роспатент относит технический результат как требование, несоблюдение которого должно служить основанием для отказа в выдаче патента.

Таким образом, технический результат вошел в состав двух самостоятельных требований: «решение» и «достаточность раскрытия». Такое требование к решению в мировой практике неизвестно, поскольку она не предусматривает законодательного определения понятия «изобретение» через техническое решение. А в отношении технического результата к достаточности раскрытия мировая практика предусматривает принципиально иной подход.

#### **6. Дополнительные материалы, изменяющие сущность заявки**

Далее рассмотрим изменения, внесенные в ГК РФ.

Во-первых, традиционные слова «изменение сущности изобретения или полезной модели» заменены на «изменение заявки по существу» (п. 1 ст. 1378 ГК РФ).

Причина этого изменения простая: единственное условие изменения сущности изобретения или полезной модели, заключающееся во включении в формулу изобретения или полезной модели признаков, не раскрытых в первоначальных материалах заявки, дополнено еще двумя: нельзя изменять формулу таким образом, чтобы она нарушила требование единства изобретения или полезной модели; а также нельзя изменять технический результат таким образом, чтобы новый результат не был связан с первоначальным.

Оба дополнительных ограничения, особенно первое из них, не изменяют сущность изобретения или полезной модели, а изменение сущности заявки – это уже другое, близкое к указанным двум.

Конкретизация этих ограничений сформулирована в п. 80 Правил.

В части изменения формулы, приводящего к нарушению единства полезной модели, эта конкретика представляется верной и адекватной новелле ГК РФ. Однако перечень ситуаций, в которых проявляется это нарушение, завершается двумя абзацами следующего содержания:

«Замена совокупности существенных признаков полезной модели, включающей характеристику средства, выбранного заявителем из группы средств, каждое из которых имеет свое собственное назначение, по которой проведена экс-

пертиза по существу, на другую совокупность признаков, раскрытую в первоначальных документах заявки, включающую средство, имеющее другое назначение»;

«Замена совокупности существенных признаков полезной модели, выбранной заявителем, по которой проведена экспертиза по существу, на другую совокупность признаков, раскрытую в первоначальных документах заявки».

В первом абзаце после слов «собственное назначение» пропущены слова «без реализации указанной группой средств общего назначения».

Второй абзац означает, что независимый пункт формулы полезной модели вообще не подлежит изменению, что противоречит общему положению о допустимости его изменения.

Надеюсь, что это – недоразумение, которое Роспатент добровольно и оперативно исправит.

В отношении изменения технического результата, как ни странно, в Правилах произошли некоторые исправления недоразумения, допущенного в ГК РФ части отнесения дополнительных материалов к изменяющим сущность заявки представлению заявителем нового технического результата, не связанного с первоначально указанным.

Рассмотрим последний абзац п. 2 ст. 1378 ГК РФ. Эта новелла подготовлена Роспатентом исходя из желания гармонизировать отечественное законодательство с европейским.

Действительно, Европейская патентная конвенция предусматривает ограничение изменения технического результата, если новый результат не связан со старым: в этом случае новый результат не включается в описание изобретения, но учитывается для оценки патентоспособности изобретения. Смысл этого ограничения: не допускать включение в описания изобретений сведений о заявленном изобретении, которые неизвестны из предшествующего уровня техники и появились только после приоритета изобретения.

Однако Роспатент вообще исключил новый результат из сведений, учитываемых при экспертизе полезной модели, если он не связан со старым.

Как же быть в ситуации, когда изменяется формула полезной модели в связи с выявлением экспертизой более близкого аналога или заменя-



ется старый результат как недостижимый на новый, достижимый? В первой ситуации, если новый результат не связан со старым, возникает неразрешимая проблема: старый результат нельзя сохранять в описании как не соответствующий измененной формуле, а новый как объективно достижимый нельзя включать в описание как не связанный со старым и даже учитывать его при оценке патентоспособности полезной модели. Во второй ситуации возникает аналогичная проблема: старый результат как не достижимый необходимо исключить из описания, но нельзя включать новый результат, объективно достижимый как не связанный со старым. В какой-то мере эта проблема разрешается, если в качестве нового результата считать реализацию назначения при решении задачи расширения арсенала средств определенного назначения. Однако такой подход не предусмотрен Правилами.

Итак, Роспатент в своих Правилах включил в п. 80 Правил некоторые отклонения от прямого условия связи результатов, выражающегося в причинно-следственной связи. Однако в пункте 80 Правил эта связь расширена еще двумя условиями: новый результат объективно проявляется и неизбежно должен быть исследован разработчиком; новый результат вытекает из приведенных в описании заявки примеров осуществления полезной модели.

Это, к сожалению, не является системным решением проблемы. Необходимо уточнить положение новеллы, включенной в ГК РФ, либо вовсе ее исключить, а необходимые условия закрепить в подзаконном акте, прямо взяв за основу европейский подход.

#### **7. Что в итоге получил институт полезной модели от новелл ГК РФ и подзаконных актов**

1. Новелла, сформулированная в п. 1 ст. 1351 и п. 1 ст. 1350 ГК РФ, предусматривающая открытый перечень принципиально непатентоспособных объектов и использованная Роспатентом в его Правилах и Требованиях методика отнесения решения, заявленного в качестве полезной модели, к принципиально непатентоспособным, – нормативно закрепили условия отнесения бесспорно технических решений к нетехническим, которые могут быть

применены экспертизой Роспатента непредсказуемо и бессистемно.

2. В отсутствие каких-либо соответствующих изменений в ГК РФ Правилами и Требованиями Роспатента нормативно установлено ограничение к виду устройств как объекта полезной модели: только те изделия, которые состоят только из одного конструктивного элемента или нескольких элементов, соединенных между собой механической связью. Таким образом, все современные наукоемкие объекты техники, основанные на использовании электронных средств, функционально соединенных электрической связью, не могут охраняться в качестве полезной модели.

3. В отсутствие каких-либо соответствующих изменений в ГК РФ Правилами и Требованиями Роспатента нормативно установлено требование к техническому результату: при необеспечении его по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента. При этом возможность изменить формулировку недостижимого результата на объективно достижимый ограничена только такими случаями, когда измененный результат связан с изменяемым. Это требование включено одновременно в два самостоятельных требования: к решению как условию патентоспособности полезной модели и достаточности раскрытия полезной модели как требованию к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, что лишь создает условия для бессистемного и неединообразного применения этого требования. Фактически эти новеллы создают условия, когда исправить положение с недостижимым техническим результатом, а также изменить результат в связи с объективной необходимостью, обусловленной необходимостью изменения формулы полезной модели по причине противопоставления экспертизой более близкого аналога, – невозможно в принципе либо возможно только путем подачи новой заявки, выделяемой из первоначальной.

4. Пунктом 2 ст. 1378 ГК РФ, регулирующим порядок предоставления заявителем дополнительных материалов, в том числе по изменению формулы изобретения или полезной модели, – заявителю полезной модели предоставлено право изменять формулу изобретения только по запросу экспертизы, а не еще и по собственной инициативе, как это предусмотрено в отно-



шении заявок на изобретение. При этом возможность изменения формулы полезной модели ограничена не только традиционной недопустимостью включения в нее признаков, не раскрытых в материалах заявки, но и недопустимостью такого изменения, которое приводит к нарушению единства полезной модели. Условия соблюдения единства полезной модели принципиально отличаются от условий соблюдения единства изобретения. В качестве условий единства полезной модели выступают: требование, чтобы формула характеризовала только одну полезную модель, а не группу. При этом даже один независимый пункт формулы полезной модели считается содержащим не одну полезную модель. Это означает, что по одной заявке на полезную модель можно получить патент только на одну модель, при этом охарактеризованную только такой группой взаимообусловленных признаков, которые влияют на единый результат, а не на сумму результатов, обеспечиваемых частями этой группы признаков. Правилами Роспатента вопреки этому положению ГК РФ установлен запрет на любое изменение формулы полезной модели. ГК РФ дополнительно установлено ограничение изменять технический результат: допускается его изменение только в тех случаях, когда новый результат связан со старым. Практика применения этого ограничения может привести к его толкованию как еще одно ограничение изменять формулу полезной модели, поскольку технический результат является логической категорией, вытекающей из признаков изобретения или полезной модели.

**Ключевые слова:**

заявка на выдачу патента на полезную модель, техническое решение, технический результат, устройство.

5. Включив в ГК РФ, а также Правила и Требования массу ограничений прав и законных интересов заявителей в части требований к составлению документов заявки на полезную модель и процедуры их рассмотрения Роспатентом, которые направлены на значительное сокращение трудозатрат экспертов на рассмотрение заявок, – ни в ГК РФ, ни в указанные Правила не включен предельно допустимый срок рассмотрения заявок на полезные модели, что приведет к рассмотрению этих заявок в сроки, мало отличающиеся от сроков рассмотрения заявок на изобретения. Не предусмотрен и предельный срок рассмотрения возражений на решения экспертизы об отказе в выдаче патента и против выдачи патентов.

6. Пунктом 3 ст. 1358 ГК РФ исключено применение доктрины эквивалентов в отношении полезных моделей при установлении факта использования запатентованной полезной модели. Это ограничение существенно снижает интерес к институту полезной модели, поскольку требует высокого профессионального мастерства составления формулы полезной модели, независимый пункт которой должен включать только действительно, существенные признаки. А это практически невозможно обеспечить при указанных выше ограничениях изменения формулы полезной модели.

В заключение подводя итог, предлагаем нашему читателю самому ответить на вопрос: устоит ли при таких обстоятельствах в России институт полезной модели?

# Объем прав определяется всей формулой изобретения, а не только ее независимым пунктом



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

В статье «Изменение формулы изобретения: условия реализации и правовые последствия», Журнал Суда по интеллектуальным правам<sup>1</sup>, от 23 марта 2016 г., судья В.А. Химичев<sup>2</sup> пишет: «Независимый пункт формулы изобретения, который должен относиться только к одному изобретению, характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны (п. 10.8.1.4 Регламента)».

Так и написано процитированное правило, но оно основано на изначально ошибочном изложении<sup>3</sup> и механически переносится из одного документа (Правила) Роспатента в другой его документ (Регламент), хотя в норме закона установлено, что «объем правовой охраны определяется формулой», а не ее независимым пунктом, если он же не является единственным в формуле.

Когда же формула изобретения или полезной модели содержит наряду с независимым еще и за-

висимые пункты, объем правовой охраны тем самым определен всей формулой, а не только независимым пунктом.

Именно так объем правовой охраны определялся еще в п. 4 ст. 3 Патентного закона РФ, и позже этот же принцип был сохранен в п. 2 ст. 1354 ГК РФ:

«Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента **в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.** Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст.1375 и п. 2 ст. 1376)».

Объем правовой охраны, определяемый содержанием независимого пункта формулы, рассматривается в контексте достаточного при подтверждении факта **использования**, что непосредственно следует из п. 3 ст. 1358 ГК РФ:

<sup>1</sup> <http://ipcmagazine.ru/patent-law/changing-the-claims-implementing-conditions-and-legal-implications>.

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

<sup>3</sup> Об этой ошибке сообщалось в Роспатент, и будем надеяться, что со временем она будет устранена.

«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.

Полезная модель признается **использованной** в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении **использования** изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354 настоящего Кодекса».

При установлении **использования** изобретения (полезной модели) действительно является достаточным подтверждение использования каждого признака, приведенного только в независимом пункте формулы несмотря на то, что **используются** при этом признаки из зависимых пунктов или нет. Однако отмеченное ранее не меняет установленного в патентной формуле объема прав, относящегося ко всей формуле, если она является многозвенной. Кроме того, закон также не связывает установление временной правовой охраны изобретения (п. 1 ст. 1392) только с независимым пунктом формулы со всеми вытекающими из этого последствиями<sup>4</sup>.

Ошибка в толковании объема прав только по независимому пункту многозвенной формулы приводит в дальнейшем к ошибочному мнению о том, что признаки зависимых пунктов не входят изначально в предоставленный объем прав в выданном патенте.

Это не так, и именно исходя из того, что зависимые пункты формулы также участвуют в формировании ее объема прав, патентообладатель при рассмотрении возражения против выданного ему патента вправе предпринимать действия по уточнению ранее предоставленного объема именно «внутри» этого объема. Привлечение

признаков, ранее не входивших в установленный в формуле объем прав, но показанных в любых других местах описания, выходит за рамки установленного ранее объема прав, причем – в сторону его расширения.

Судья В.А. Химичев пишет:

*«Не вызывает сомнения использование таких вариантов изменения формулы изобретения, включая использование признаков, содержащихся в описании, при рассмотрении возражений на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение при условии соблюдения общих требований к изменению документов заявки.*

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

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

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

*Таким образом, указанный нормативный акт, которым следует руководствоваться и при рассмотрении возражений против выдачи патента, допускает изменения формулы изобретения путем включения в независимый пункт формулы признаков, присутствующих в ее зависимых пунктах или описании, а также других вариантов, рассмотрен-*

<sup>4</sup> Целью статьи не является описание всех преимуществ и особенностей многозвенной формулы, объем прав по которой не тождественен объему прав, предоставляемому только независимым пунктом формулы.

ных выше. То есть, действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Позиция, высказанная судьей В.А. Химичевым, как представляется, базируется на ошибочном тезисе о том, что «действующее законодательство не предусматривает каких-либо дополнительных ограничений по изменению формулы изобретения при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение, чем те, которые установлены при внесении изменений в документы заявки на изобретение».

Президиум Суда по интеллектуальным правам не поддержал высказанную выше позицию при рассмотрении кассационной жалобы по делу СИП-32/2015 (патент РФ № 2222332<sup>5</sup>) и, ссылаясь на нормы российского патентного права, пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения против выданного патента оценке патентоспособности подлежит уже запатентованный объект с формулой, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны по выданному патенту, отметив при этом следующее:

*«Положения Правил № 82<sup>6</sup> не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется, и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но рас-*

*крытого в описании. Во втором – оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны».*

Напомним, как эта же позиция излагалась ранее<sup>7</sup>:

*«Рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента неадекватно по значению тому, что можно осуществлять на этапе экспертизы заявки по существу, т. е. когда объем исключительных прав еще не установлен и допустимы практически любые изменения заявленной формулы, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Но не следует приравнивать возможность изменения заявленной формулы путем включения в нее признаков из описания, с возможностью аналогичного изменения формулы патента, которая определяет объем исключительных прав».*

Таким образом, эти позиции идентичны и если допустить изменение объема прав в независимом пункте формулы выданного патента используя не только признаки из зависимых пунктов, но и признаки из описания (не приравнивать к возможно-му исправлению допущенной в патенте ошибки), то по множеству таких патентов невозможно будет провести достоверный анализ патентной чистоты продукции и технологии, так как невозможно установить все те вариации объемов прав, которые могут быть изменены. Если объем прав может быть оценен с учетом возможных вариаций признаков, имеющихся в зависимых пунктах, находящихся в определенной правовой подчиненности, то при заимствовании признаков, упомянутых только в описании, такую оценку практически осуществить крайне затруднительно.

В примерах реализации изобретения многих патентов, количество признаков и разных их комбинаций, характеризующих частные формы выполнения изобретения, значительно превышает количест-

<sup>5</sup> <http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/578/801/document.pdf>.

<sup>6</sup> Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение».

<sup>7</sup> Идентичная позиция и мотивации высказаны ранее в публикациях:

Джермакян В. Возможности изменения формулы изобретения или полезной модели при рассмотрении возражения против выдачи патента / Патентный поверенный, № 6, 2007.

Джермакян В. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления), 2-е изд. ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». М. 2011. С. 524-528.

Джермакян В. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации (Постатейный комментарий, практика применения, размышления), 3-е изд. ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». М. 2014. С. 545-550.



во признаков, указанных во всех пунктах формулы, что наглядно иллюстрируется, например, формулой и описанием патента РФ № 2578801<sup>8</sup>, опубликованного 27 марта 2016 г. в бюллетене Роспатента.

Если лица, проводящие анализ патентной чистоты, знают, что в процессе рассмотрения заявки в независимый пункт формулы могут быть перенесены признаки из зависимых пунктов и/или описания, что закон допускает на этом этапе, то после публикации патента с установленным объемом исключительных прав никто и не предполагает, что может появиться новый патент, независимый пункт формулы которого сформирован с учетом признаков, отсутствовавших в формуле и заимствованных из описания.

В мировой практике считается, что патентообладатель подарил обществу все те примеры, которые он привел в описании, но не внес в патентную формулу (ее зависимые пункты). Патентообладатель сам несет риски в этой связи, если его патент будет оспорен и потребуются изменить формулу изобретения. Принцип «патент действует не в отношении того, что раскрыто в описании, а в отношении того, что запатентовано в патентной формуле» неукоснительно соблюдается.

На практике, при оспаривании действительности патента, Роспатент давно применяет изложенные выше соображения о недопустимости изменения патентной формулы за счет включения в нее признаков из описания. Была попытка внести соответствующее правило в предыдущую редакцию проекта<sup>9</sup> регламента для палаты по патентным спорам, но после серьезного анализа и критики Роспатент, отказался от этого предложения. В последней редакции рассматриваемого проекта<sup>10</sup> административного регламента такого правила в принципе уже нет.

Анализ решений Роспатента (палаты по патентным спорам) за последние десять лет<sup>11</sup> не вы-

явил решений, когда при частичном аннулировании патента в изменяемый независимый пункт формулы вносились признаки из описания, отсутствовавшие в зависимых пунктах.

Евразийская патентная конвенция предусматривает возможность **административного аннулирования** евразийского патента самим ЕАПВ<sup>12</sup>, и в соответствии с правилом 53(1) Патентной инструкции Евразийской патентной конвенции возражение по административному аннулированию может быть подано только в течение шести месяцев с даты публикации сведений о выдаче евразийского патента.

Дальнейшая процедура определена Порядком подачи и рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента, утвержденным приказом ЕАПВ от 22 декабря 2015 г. № 63, согласно которому патентовладелец вправе представить в Евразийское ведомство отзыв на возражение с указанием доводов против требований, содержащихся в возражении, а также предложения о внесении исправлений и изменений в евразийский патент с учетом требований, изложенных в п. 4.7 указанного Порядка.

Согласно пункту 4.7. Порядка, патентовладелец вправе представить предложения о внесении изменений в евразийский патент. Предлагаемые патентовладельцем изменения описания изобретения, формулы изобретения и чертежей, за исключением исправления технических и очевидных ошибок, должны быть сделаны в пределах раскрытия изобретения в описании изобретения. При этом представленные изменения не должны вносить в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах евразийской заявки, и приводить к расширению объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом в том виде, как он выдан.

<sup>8</sup> <http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.03.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/578/801/document.pdf>.

<sup>9</sup> Проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по признанию недействительным предоставления или осуществлению досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению признания недействительными патентов на изобретения, промышленный образец, свидетельства (патент) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (проект Регламента был размещен на официальном сайте Роспатента 4 октября 2007 г.).

<sup>10</sup> [http://www.rupto.ru/docs/appeal/reg\\_nedeystv.pdf](http://www.rupto.ru/docs/appeal/reg_nedeystv.pdf) Дата последнего обновления: 17. февраля 2016 16:36.

<sup>11</sup> [http://www.fips.ru/sitedocs/paps\\_all.htm](http://www.fips.ru/sitedocs/paps_all.htm).

<sup>12</sup> ЕАПВ – евразийское патентное ведомство.



Таким образом, при уточнении формулы изобретения по евразийскому патенту также не допускается вносить те признаки, которые ведут к расширению объема правовой охраны (объем правовой охраны с учетом признака из описания всегда шире нулевого объема аннулированного полностью патента), предусмотренной ранее выданным патентом, что перекликается с позицией, отмеченной Президиум Суда по интеллектуальным правам в деле СИП-32/2015 (патент РФ № 2222332): «В связи с этим допустимыми будут являться те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, например путем изменения назначения изобретения, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны».

Далее представим три примера из практики Роспатента.

**А.** При рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель № 96102 «Упаковка» с приоритетом от 7 июля 2010 г., был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом первом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна», и предлагалось сохранить патент путем уточнения независимого первого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признака, касающегося соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека.

В отзыве указано, что данный признак изложен в описании оспариваемого патента.

По данному поводу коллегия палаты по патентным спорам высказала следующее.

Пункт 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака «соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека» (данная информация содержалась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, – приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупно-

сти признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту.

**Б.** В решении Роспатента об аннулировании патента № 2182889 с приоритетом от 12 апреля 2001 г. на изобретение «Дезинфицирующее средство» отмечено следующее.

Патентообладатель представил откорректированную формулу изобретения, при этом он не исключил из формулы изобретения неохраноспособный вариант дезинфицирующего средства, а изменил родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения признак «для обеззараживания воды», который был указан только в описании к оспариваемому патенту.

Однако законодательство, как действовавшее на дату выдачи патента (ст. 20 Закона), так и действующее в настоящее время (п. 1 ст. 1378 ГК РФ), не предусматривает возможности внесения признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа. Действительно, внесение признака из описания в формулу уже выданного охранного документа приводит к возникновению иного объекта правовой охраны, который характеризуется другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент никогда не действовал.

Таким образом, представленная патентообладателем формула изобретения является новой формулой, которая не может быть принята в качестве измененной формулы изобретения.

Данное решение Роспатента по патенту № 2182889 было принято в суде, и Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 27 июня 2014 г. по делу № СИП-436/2013 отметил следующее.

«Суд правильно мотивировал свою позицию тем, что в силу п. 1 ст. 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

С учетом данной нормы суд верно указал, что законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о вы-

даче патента. В связи с этим Роспатент обоснованно не принял уточненную заявителями формулу, так как, оценив ее, установил, что она не охватывается первоначальной формулой».

**В.** Не происходит изменения объема прав, если при замене в формуле первоначально указанного родового понятия приведены положения, которые равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются между понятиями, ранее указанными в формуле.

Такая ситуация имела место при рассмотрении возражения против выдачи патента № 12720 на полезную модель «Элемент опоры светильника» с приоритетом от 13 октября 1999 г., выданного с формулой полезной модели:

«Элемент опоры светильника, выполненный в виде полого усеченного конуса, отличающийся тем, что соотношения размеров элемента опоры выбраны из условий:

$$0,01 \leq \gamma \leq 0,02,$$

$$d_n - d1 + (n-1)L_\gamma,$$

$$D_n - d1 + nL_\gamma,$$

$$\delta = 2 + 1,105_n,$$

где

$\gamma$  – конусность элемента опоры,

$d_n$  – меньший диаметр n-го элемента,

$D_n$  – больший диаметр n-го элемента,

$n$  – порядковый номер элемента опоры,

$L$  – длина элемента опоры,

$\delta$  – толщина стенки элемента опоры».

При рассмотрении возражения против данного патента коллегия палаты по патентным спорам отметила, что формула полезной модели содержит в качестве родового понятия объект в единственном числе – «элемент опоры светильника»; тогда как остальные признаки, выраженные в виде математических зависимостей, включают аргумент «n» – порядковый номер элемента опоры, т. е. подразумевают множественность таких элементов. Следовательно, имеет место противоречие: родовое понятие («элемент опоры светильника») охарактеризовано признаком

объекта, содержащего несколько таких элементов (n – элементов).

Представленная патентообладателем измененная формула полезной модели содержала родовое понятие, отражающее ее назначение, – «Опора светильника» (вместо «Элемент опоры светильника»). Данное изменение родового понятия признано относящимся к заявленной полезной модели, поскольку понятия «опора светильника» и «элемент опоры светильника» находятся в отношении подчинения, т. е. их объемы частично совпадают, а текст представленной формулы полностью основан на описании.

Внесенные патентообладателем изменения в формулу полезной модели устраняют основания для признания оспариваемой полезной модели не соответствующей условию охраноспособности «новизна», поскольку из уровня техники, представленного в возражении, неизвестно средство того же назначения, которому присущи все существенные признаки, приведенные в измененной редакции формулы полезной модели.

В итоге патент был частично аннулирован и выдан новый патент на полезную модель «Опора светильника» с измененной формулой полезной модели.

При рассмотрении возражения о недействительности патента следует оценить, не возникает ли в каждом конкретном случае ситуация с установлением очевидной или технической ошибки в выданном патенте, что может повлечь за собой необходимость исправления ошибки<sup>15</sup> в формуле выданного патента, которое не должно подменяться внесением признаков из описания, ранее отсутствовавших в формуле и приводящих к расширению объема прав.

Если имеет место ситуация, предусмотренная п. 4 ст. 1393 ГК РФ, правообладатель оспариваемого патента вправе обратиться в Роспатент с ходатайством о внесении соответствующих исправлений в выданный патент, и до принятия решения по данному обращению Роспатент вправе приостановить рассмотрение возражения против выданного патента.

#### Ключевые слова:

оспаривание патентоспособности патента, формула изобретения, признаки из описания изобретения.

<sup>15</sup> Ошибка может касаться, например, очевидного искажения признака в формуле, когда при таком восприятии искаженного признака он превращается в не идентифицируемый со всеми вытекающими последствиями при оценке промышленной применимости.

# Обладание некоммерческой организацией правами на товарный знак: вопросы, выявленные правоприменительной практикой\*



**М.А. Рожкова,**  
доктор юридических наук,  
президент IP CLUB,  
профессор Московского государственного  
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)



**С.В. Михайлов,**  
кандидат юридических наук,  
преподаватель Московского государственного  
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Правовая охрана товарных знаков эволюционировала из запрета недобросовестной конкуренции в предпринимательской сфере.

Товарные знаки первого поколения юридически были тесно связаны с производителем товара, по сути олицетворяя личность самого производителя, маркировавшего свою продукцию для целей подтверждения ее происхождения и гарантии ее качества. В то время товарные знаки играли

роль сигналов, служивших триггерами, автоматически вызывающими у потребителей представление об источнике происхождения товара. С учетом этого обоснование необходимости правовой защиты товарных знаков состояло в следующем: предприниматель, обозначающий товар своими знаками, тем самым распространяет на них свой «гудвилл», поэтому контрафакция наносит урон репутации самого предпринимателя. Таким обра-

---

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

зом, защите подлежал не товарный знак и маркированные им товары, но репутация правообладателя, то есть личность самого предпринимателя.

Вследствие сказанного товарный знак, будучи тесно связанным с личностью предпринимателя, а не с его товарами, юридически не мог стать объектом имущественных отношений. Поэтому, например, в США возможность предоставления лицензии на товарный знак появилась только в 1946 г. в связи с вступлением в силу Закона о товарных знаках (Закон Лэнгема) – до этого времени отчуждение прав на товарный знак было возможно только при передаче всего бизнеса в целом, то есть вместе с предприятием, производившим маркируемые товары.

На следующем этапе развития за товарными знаками стали признаваться иные ассоциации. Товарные знаки теперь используются не для идентификации правообладателей (производителей), а для различения самих товаров и для создания идентичности товаров в глазах потребителей. Иными словами, возобладала индивидуализирующая функция товарного знака, нацеленная на идентификацию уже не производителей, а самого товара. Главной фигурой, интересы которой подлежат правовой охране, стал потребитель. Изложенное подтверждается появлением доктрины «сходства товарного знака до степени смешения», ориентирующей на среднего потребителя. Согласно ее постулатам появление даже **угрозы смешения** потребителями обозначений товаров достаточно для констатации судом юридически значимого сходства конкурирующих обозначений – это объясняется тем, что потребитель имеет дело прежде всего с товаром, а не с производителем. Товарные знаки становятся символом, поэтическим девизом, именем для создания в воображении потребителя реальных или воображаемых атрибутов товаров<sup>1</sup>.

Таким образом, товарные знаки, все более отдаляясь от своих правообладателей (производителей), становятся обозначениями, относящимися к товарам как таковым. Это приводит к тому, что и сами товарные знаки превратились в объекты имущественных отношений: исключительные

права на товарные знаки могут отчуждаться, могут быть предметами лицензионных и иных соглашений.

Отмеченные эволюционные подвижки в понимании природы товарных знаков, «отрыв» товарного знака от личности правообладателя и становление знака в качестве объекта имущественных отношений свидетельствуют о коренных изменениях в сущности товарного знака.

Одним из характерных последствий обозначенной эволюции стало то, что современное законодательство зарубежных стран признает возможность выступать правообладателем товарного знака не только за предпринимателем, но за любым лицом.

И если законы конца XIX века основывались на том, что правообладателем товарного знака является только предприниматель, то дефиниции товарных знаков, содержащиеся в действующих законах иностранных государств, исходят из того, что товарные знаки не определяют личность своего правообладателя, поскольку прежде всего адресованы товарам и их потребителям.

Так, во французском Кодексе интеллектуальной собственности указано, что товарный знак или знак обслуживания – это обозначение, состоящее из графического представления, которое служит различению товаров или услуг физических или юридических лиц (кн. VII ст. L711-1).

В статье 7 Закона о защите товарных знаков и иных обозначений Германии (Закон о товарных знаках от 25 ноября 1994 г.) к лицам, которые могут быть правообладателями зарегистрированных и заявленных к регистрации товарных знаков, относятся:

- физические лица,
- юридические лица,
- товарищества, способные приобретать права и нести обязанности.

В статье 5 Регламента Совета (ЕС) от 26 февраля 2009 г. № 207/2009 «О товарном знаке Сообщества» указано, что любое физическое или юридическое лицо, включая организации, учрежденные по публичному праву, могут быть правообладателями товарного знака Сообщества.

<sup>1</sup> Drescher T.D. The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth // 82 TM Rep. 1992. P. 338. Cit. ex: Bently L. and Sherman B. Intellectual Property Law. 4th Edition. Oxford University Press, Oxford. 2014. P. 810.

Аналогичным образом статья 1127 Закон Лэнгема (кн. 15 Свода Законов США) гласит, что термин «лицо» и любое другое слово или термин, использующийся для обозначения заявителя (регистрации товарного знака) или другого лица, получающего причитающиеся выгоды, привилегии или несущего ответственность согласно условиям настоящей главы включает юридическое лицо, а также физическое лицо.

Таким образом, исходя из того, что товарный знак идентифицирует товары – объекты имущественного оборота, а не производителей этих товаров, *иностранное законодательство допускает возможность принадлежности прав на товарный знак не только предпринимателям.*

Пункт 1 ст. 1477 ГК РФ содержит следующее определение: «На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481)»<sup>2</sup>.

Процитированное легальное определение товарного знака толкуется в том духе, что обладать правами на товарный знак могут лица либо *имеющие статус предпринимателя* (коммерческие организации или индивидуальные предприниматели), либо юридические лица, обладающие предусмотренной уставом *возможностью вести предпринимательскую деятельность.*

Между тем подобное толкование очевидно не вытекает из смысла процитированной нормы, а в условиях, когда обладателем прав на товарный знак становится некоммерческая, например религиозная организация, – не позволяет дать однозначные ответы на возникающие на практике вопросы. Предлагаем их к рассмотрению.

1. *Является ли регистрация религиозной организацией обозначений, используемых ею в уставной деятельности в качестве товарных знаков или знаков обслуживания, основанием для признания этой религиозной организации коммерческой организацией?*

Обозначенная выше эволюция понимания товарных знаков, а также текст п. 1 ст. 1477 ГК РФ указывают, что под товарным знаком и знаком обслуживания (далее в отношении обоих обозначенных категорий будет использоваться термин «товарный знак») подразумевается обозначение, служащее идентификации не самих юридических лиц, являющихся **субъектами права**, а предназначенное для выделения из ряда прочих производимых ими товаров, работ или услуг (далее – товары (работы, услуги)), то есть **объектов права.**

В отношении товарного знака исключительное право (исключительное право представляет собой субъективное гражданское право<sup>3</sup>) признается при условии его государственной регистрации, удостоверяемой соответствующим свидетельством (п. 1 ст. 1481 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров (работ, услуг), указанных в этом свидетельстве.

Нормативное содержание категории исключительного права на товарный знак (правовой режим товарного знака) раскрывается в п. 1 и 2 ст. 1484 ГК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 этой статьи. Здесь же отмечено, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (работ, услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлага-

<sup>2</sup> Согласно пункту 2 ст. 1477 ГК РФ правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

<sup>3</sup> Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2011. С. 114.



ются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, в пункте 2 ст. 1484 ГК РФ специально подчеркивается, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для идентификации именно товаров (работ, услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе пятью способами, указанными в законе.

Системное толкование упомянутых правовых норм (ст. 1477, п. 2 ст. 1481, п. 1, 2 ст. 1484 ГК РФ) подтверждает вывод о том, что правовой режим товарного знака предусмотрен именно для *объектов прав* – товаров (работ, услуг), а не для *субъектов права* (юридическим и физическим лицам).

Исходя из сказанного и с учетом смысла нормативных положений гл. 76 ГК РФ, относящей товарный знак к числу средств индивидуализации, можно заключить, что товарный знак признается законом правовым средством, главная функция которого состоит в выделении соответствующих **объектов** – *товаров (работ, услуг)*. То есть товарный знак предназначен для удовлетворения законных интересов своего правообладателя, связанных с идентификацией в глазах потребителей товара (работ, услуг), производимых или осуществляемых правообладателем. Вследствие сказанного сам по себе *товарный знак не способен и не предназначен определять правовой статус субъекта, использующего его в своей деятельности*: так, диплом, полученный за победу в кулинарном конкурсе, не предназначен и не способен характеризовать своего обладателя как

предпринимателя, занимающегося ресторанным бизнесом.

В качестве **субъектов права**, *которые вправе использовать товарные знаки*, закон (п. 1 ст. 1477 ГК РФ) прямо называет:

– во-первых, **юридических лиц** – не конкретизируя ни их *организационно-правовую форму*, ни *цели их деятельности*;

– во-вторых, **индивидуальных предпринимателей**.

При этом, как известно, в силу п. 1 ст. 50 ГК РФ к юридическим лицам относятся организации, как преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (*коммерческие организации*), так и не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (*некоммерческие организации*)<sup>4</sup>. То есть *единственным основанием* для отнесения юридического лица к категории коммерческих организаций закон называет соответствие критерию **преследования в качестве основной цели своей деятельности извлечения прибыли**. Именно он и характеризует субъекта права в качестве коммерческой организации.

Если религиозная организация отвечает условиям, указанным в п. 4 (осуществление приносящей доход деятельности предусмотрено ее уставом, и лишь служит достижению целей, ради которых она создана, и если это соответствует таким целям) и п. 5 (имеется достаточное для осуществления указанной деятельности имущество) ст. 50 ГК РФ, то деятельность, связанная с извлечением дохода, является одним из ее уставных видов деятельности. Соответственно такая религиозная организация *управомочена осуществлять приносящую доход деятельность, а также она, осуществляя такую уставную деятельность, вправе распространять товары, производить работы или услуги с использованием зарегистрированных в установленном законе порядке товарных знаков*. Осуществление подобной деятельности не переводит религиозную организацию в категорию коммерческих организаций.

<sup>4</sup> Причем в соответствии с подп. 10 п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, допускают создание в организационно-правовой форме религиозной организации.

С учетом сказанного сама по себе регистрация религиозной организацией обозначений, используемых ею в уставной деятельности (связанной с извлечением дохода), в качестве товарных знаков или знаков обслуживания не может служить основанием для признания этой религиозной организации коммерческой организацией. Это обусловлено тем, что товарный знак, как уже указывалось выше, характеризует объекты прав (товары, работы и услуги), а не самого правообладателя – субъекта права.

Изложенный вывод подтверждается судебной практикой. Так, в пункте 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» была сформулирована правовая позиция, согласно которой объем правовой охраны товарного знака и знака обслуживания определяется на основании его государственной регистрации. При этом был сделан следующий значимый для отечественной правоприменительной практики вывод: действующее законодательство не ограничивает возможность регистрации товарных знаков и знаков обслуживания видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью. Иными словами, *регистрация товарных знаков не допускает ограничений в зависимости от вида деятельности, осуществляемой субъектом права.*

Таким образом, исходя из норм действующего законодательства и учитывая сформированную судебной практикой правовую позицию, можно заключить, что религиозная организация, являясь юридическим лицом (некоммерческой организацией), вправе зарегистрировать используемые ею обозначения в качестве товарных знаков. Это не ограничивает и не расширяет ее правомочия в отношении видов деятельности, присущих данной организации как субъекту права и отраженных в ее уставе согласно ст. 10 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Следовательно, сама по себе регистрация религиозной организацией товарных знаков не может служить основанием для признания такой организации коммерческой.

2. *Предусматривается ли законом изменение правового характера какого-либо явления в случае его регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания)?*

Правовой режим исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания (§ 2 главы 76 ГК РФ) предполагает регулирование отношений по поводу объектов, имеющих нематериальный характер, функциональное назначение которых состоит в выделении товаров (работ, услуг) среди бесконечного множества других аналогичных.

В достижении этой цели главную роль играет *форма, или способ выражения*, соответствующего товарного знака: словесная, изобразительная, звуковая, комбинированная и т. д. При этом такие объекты не рассматриваются как результаты творческой (интеллектуальной) деятельности – критерий творчества не соответствует их функциональному назначению, а потому не входит в число необходимых признаков товарного знака. Вследствие этого возможно воспроизведение данного объекта независимо от объекта авторского права, ставшего его прототипом, и исключительных прав первого создателя; а для четкого установления его приоритета перед другими товарными знаками необходима регистрация<sup>5</sup>.

Таким образом, правовая природа товарного знака является принципиально иной по сравнению с результатами интеллектуальной деятельности – объектами авторского права, патентных прав и т. п.

Это значит, что по форме (способу выражения) товарные знаки могут быть тождественны или схожи до степени смешения с иными объектами интеллектуальной собственности, правовой режим которых отличается от товарных знаков. Например, изобразительное обозначение, зарегистрированное как товарный знак, может быть точной копией изображения персонажа, охраняе-

<sup>5</sup> См.: Дозорцев В.А. Вступительная статья. Исключительные права и их развитие // Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: Сборник нормативных актов. М., 1994. С. 27.

мого авторским правом<sup>6</sup>, но при этом персонаж и товарный знак остаются самостоятельными объектами правовой охраны. Вследствие этого законное возникновение прав на товарный знак (на основе существующего персонажа) никоим образом не влияет на правовой режим персонажа (как объекта авторского права). Оба объекта интеллектуальной собственности имеют самостоятельные правовые режимы и могут быть использованы самостоятельно<sup>7</sup>.

Сказанное подтверждается судебной практикой. Так, в пункте 34 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г., описывалась ситуация реализации товара – игрушки, имитирующей персонаж мультипликационного сериала, который являлся зарегистрированным товарным знаком (права на него принадлежали истцу). Суд, признав визуальное сходство игрушки и персонажа, являющегося товарным знаком истца, взыскал с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака правообладателя (п. 4 ст. 1515 ГК РФ)<sup>8</sup>.

Таким образом, обозначение, зарегистрированное и используемое в качестве товарного знака, может быть тождественным или схожим до степени смешения с другим объектом, на который закон признает исключительное право.

Например, в качестве товарного знака (в отношении однородных товаров) может быть зарегистрировано чужое фирменное наименование или коммерческое обозначение при условии соблюдения требований п. 8 ст. 1483 ГК РФ (то есть при наличии согласия правообладателя фирменного наименования или коммерческого обозначения). Следовательно, фирменное наименование или коммерческое обозначение при соблюдении указанного требования закона могут стать

основой для создания тождественного или сходного до степени смешения обозначения, зарегистрированного и используемого в качестве товарного знака. При этом *использование такого товарного знака вовсе не влияет на правовые режимы фирменного наименования или коммерческого обозначения*.

В силу пункта 1.1 ст. 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Соответственно в отношении наименования некоммерческой организации также верен вывод, согласно которому регистрация и использование товарного знака, созданного на основе такого наименования, никоим образом не меняет установленный законом правовой режим наименования некоммерческой организации.

Приведенный вывод подтверждается судебной практикой.

Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2013 г. № С01-268/2013 по делу № А40-173939/2012 специально подчеркивается, что «товарный знак» и «наименование некоммерческой организации» не совпадают, а обладание правом на товарный знак не означает (применительно к спорной ситуации) обладание правом на наименование некоммерческой организации. При рассмотрении данного дела суд признал, что *использование словесного обозначения для маркировки товаров и услуг в качестве товарного знака является частным случаем его использования*. Эта правовая позиция сформирована судом с учетом того, что согласно материалам дела некоммерческая организация – федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» (далее – ФГБУ

<sup>6</sup> В соответствии с подпунктом 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ при условии согласия правообладателя персонажа, если права на соответствующий персонаж (произведение) возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

<sup>7</sup> Например, автор персонажа произведения (являющийся правообладателем) при регистрации товарного знака на основе персонажа не утрачивает правомочий, предусмотренных ст. 1255–1257 ГК РФ, поскольку законное появление нового объекта интеллектуальной собственности – товарного знака – не отражается на правовом режиме первоначального объекта – персонажа произведения.

<sup>8</sup> Вывод о самостоятельности правовых режимов различных объектов интеллектуальной собственности (при тождественности их изображений) также содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2015 г. № С01-193/2015 по делу № А76-1541/2014.

«Байкальский заповедник») – предоставило разрешение закрытому акционерному обществу «Иркутский завод розлива минеральных вод» (далее – ЗАО «ИЗРМВ») использовать в предпринимательской деятельности *сокращенное наименование государственного природного заповедника – «Байкальский заповедник» в качестве товарного знака* (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 32 класса и услуг 43 класса МКТУ<sup>9</sup>.

Таким образом, использование обозначения, созданного на основе наименования некоммерческой организации, в качестве товарного знака для маркировки товаров и услуг является самостоятельным случаем использования такого обозначения. Такое использование не отражается на правовом режиме наименования некоммерческой организации, поскольку оба указанных объекта прав – наименование некоммерческой организации и товарный знак – имеют самостоятельные правовые режимы, независимы и могут быть использованы самостоятельно.

Изложенные доводы, а также сформированные судебной практикой правовые позиции, дают основание для следующего ответа на поставленный вопрос: действующее законодательство не предусматривает изменение правового характера какого-либо явления в случае его регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания).

*3. Религиозная организация осуществляет свою деятельность так, что в ее наименовании, а также в деятельности используются обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков. Правомерно ли утверждать, что в таком случае характер деятельности этой организации должен рассматриваться как коммерческий, при том что она не осуществляет деятельности, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности?*

В силу пунктов 1 и 1.1 ст. 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и харак-

тер деятельности; некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. В соответствии с подпунктом 10 п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовой форме религиозной организации. Согласно пункту 8 ст. 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании; религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности.

Выше было дано обоснование выводу о том, что при наличии согласия самой некоммерческой (включая религиозную) организации в отношении однородных товаров правомерна регистрация соответствующего товарного знака, созданного на основе наименования этой некоммерческой организации. При этом сама по себе регистрация соответствующего товарного знака никоим образом не может изменить или иным образом повлиять на установленный законом правовой режим наименования некоммерческой организации.

Также было отмечено, что пунктом 1 ст. 50 ГК РФ к юридическим лицам отнесены организации, как преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), так и не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). Из указанной нормы следует, что единственным критерием, по которому производится разграничение юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, является *критерий извлечения прибыли в качестве основной цели деятельности*. Соответственно при отсутствии в качестве основной цели деятельности извлечения прибыли организация не может быть отнесена к числу **коммерческих** организаций.

<sup>9</sup> Словесное обозначение «Байкальский заповедник» с 2003 г. является кратким наименованием ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» согласно п. 1.4 Положения о федеральном государственном учреждении «Байкальский государственный природный биосферный заповедник», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов РФ от 23 апреля 2003 г. № 365.



**Некоммерческие организации**, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной цели деятельности, **вправе осуществлять приносящую доход деятельность**, если они отвечают *двум условиям*:

– осуществление приносящей доход деятельности предусмотрено их уставами, и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям (п. 4 ст. 50 ГК РФ);

– достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК РФ).

Исходя из системного толкования нормативных требований, изложенных в п. 1, 4, 5 ст. 50 ГК РФ, п. 1, 1.1 ст. 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также п. 8 ст. 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» можно заключить следующее. Если религиозная организация не осуществляет деятельность, преследующую извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, то *само по себе использование такой организацией зарегистрированных товарных знаков, созданных на основе ее наименования, не может рассматриваться как основание для признания за деятельностью этой организации коммерческого характера*.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его применение правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Данная норма подтверждает вывод о том, что товарный знак характеризует *объекты прав*, поскольку при наличии согласия правообладателя товарный знак может правомерно использоваться другим лицом (по воле правообладателя)

для маркировки производимых им товаров (осуществляемых работ или услуг). Если бы товарный знак характеризовал именно *своего правообладателя* (и только его деятельность), то предоставление правообладателем возможности использовать принадлежащий ему товарный знак было бы невозможным или ограничивалось только договорными отношениями<sup>10</sup>.

Вышеизложенное предоставляет возможность сделать следующий вывод: поскольку религиозная организация не осуществляет деятельность, преследующую извлечение прибыли в качестве основной цели, использование религиозной организацией зарегистрированных товарных знаков, созданных на основе ее наименования, не может служить основанием для признания всей деятельности религиозной организации, носящей коммерческой характер.

*4. Для каких целей религиозные организации могут использовать товарные знаки и знаки обслуживания?*

Реализация права на свободу вероисповедания состоит в том, чтобы осуществлять действия, образующие, в связи с особенностями конкретной религии, соответствующие ритуальные действия, обряды и церемонии, а также в том, чтобы иметь убеждения религиозного характера, изучать, высказывать и распространять их. Содержание права на свободу вероисповедания раскрывается в ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». Пунктом 1 указанной статьи названного закона предусматривается право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения.

Свобода вероисповедания допускает ее реализацию как во взаимодействии с другими лица-

<sup>10</sup> Указанный вывод подтверждается Справкой по использованию товарного знака под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486 ГК РФ), утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21, в которой в ответе на вопрос 1 отмечено, что под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. При этом воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.



ми (иными верующими или священнослужителями), так и без такового взаимодействия.

Единолично (без взаимодействия с другими лицами) верующий может осуществлять такие действия как: молитва, медитация, религиозные размышления, изучение религиозной литературы, религиозное творчество в форме, например, художественной (создание икон, картин с религиозным содержанием или на религиозные сюжеты и т. д.) и литературной (создание текстов на религиозную тему, проповедей, поучений, наставлений, толкований религиозных текстов и т. д.) деятельности и проч.

К осуществляемым во взаимодействии действиям могут быть отнесены участие в религиозных службах, венчаниях, отпеваниях, наречениях и других видах обрядов и церемоний; посещение проповедей, исповедей; получение религиозных наставлений от священнослужителей; обучение религии в религиозных организациях и проч. Данная сфера отношений регулируется не светскими, а церковными правилами, то есть внутренними установлениями, которые существуют внутри каждой религии в той или иной степени, записаны в религиозном Писании или содержатся в предании и составляют традицию, передаваемую устно.

С учетом вышесказанного можно говорить о том, что закон предоставляет религиозным организациям право осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям создания этих организаций и служащую достижению целей, ради которых она создана.

Так, религиозная организация при условии, что приносящие доход соответствующие виды деятельности предусмотрены ее уставом, вправе осуществлять на возмездной основе, например: деятельность по изданию (производству), распространению и т. д. религиозной литературы, печатных изданий, предметов культа, сувенирной, рекламной и иной продукции религиозного назначения, что допускает использование для маркировки товарных знаков. Указанные объекты интеллектуальной собственности могут использоваться также, например, при оказании соответствующих образовательных услуг (в сфере духовного просвещения, обучения религии и религиозного воспитания), подготовке религиозных ка-

дров и т. д. как непосредственно, так и через свои предприятия как имущественные комплексы (ст. 132 ГК РФ). То есть, осуществляя приносящую доход деятельность, религиозная организация вправе маркировать свои товары, работы и услуги зарегистрированным в установленном законе порядке товарным знаком, созданным на основе ее наименования.

Как отмечено выше, функциональное назначение товарного знака состоит в выделении товаров, производимых правообладателем, среди множества других товаров.

Достижению названной цели способствует и функция защиты исключительного права на товарный знак. В соответствии с пунктом 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. И в силу пункта 2 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Кроме того, правообладатель вправе защищать исключительное право на товарный знак путем предъявления к нарушителю требований о выплате вместо возмещения убытков установленной законом компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), 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 (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

В силу указанных норм правообладатель, в рассматриваемом случае – религиозная организация, имеет возможность защищать исключительное право на товарный знак путем предъявления, в том числе в судебном порядке, требований об изъятии из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно

используемый товарный знак религиозной организации или сходное с ним до степени смешения обозначение

Реализуя функциональные возможности, заложенные законом в правовой режим защиты товарного знака, религиозная организация вправе предъявлять к лицам, незаконно маркирующим продукцию товарным знаком правообладателя, вышеуказанные требования в отношении контрафактных товаров, воспроизводящих или имитирующих товарный знак правообладателя.

При этом такой контрафактной продукцией могут быть любые товары (публикации, сувениры, предметы культа и т. д.), в том числе те, которые, по мнению правообладателя, не соответствуют положениям, разделяемым религиозной организацией, поскольку сам по себе этот вопрос для квалификации нарушения исключительного права на товарный знак не имеет юридического значения. Также не имеет значения и характер распространения контрафактных товаров, так как он может быть не связан с извлечением дохода правонарушителем.

Таким образом, изложенное дает основание для вывода: религиозная организация (при условии, что соответствующие виды деятельности

предусмотрены ее уставом), осуществляя приносящую доход деятельность, вправе маркировать зарегистрированным в установленном законе порядке товарным знаком свои товары работы и услуги в деятельности по изданию (производству), распространению и т. д. религиозной литературы, печатных изданий, предметов культа, сувенирной, рекламной и иной продукции религиозного назначения, а также при оказании соответствующих образовательных услуг (в сфере духовного просвещения, обучения религии и религиозного воспитания), подготовке религиозных кадров и т. д. как непосредственно, так и через свои предприятия как имущественные комплексы.

Кроме того, религиозная организация, являясь правообладателем, вправе защищать исключительное право на товарный знак способами защиты, указанными в ст. 1515 ГК РФ, в том числе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, а также путем предъявления к нарушителю требований о выплате установленной законом компенсации.

#### Ключевые слова:

товарные знаки, некоммерческая организация, религиозная организация.

# Кому принадлежит обозначение Opus Dei?



**Г.А. Андрощук,**  
кандидат экономических наук,  
заведующий лабораторией правового обеспечения  
развития науки и технологий  
НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Украины

Прежде чем перейти к рассмотрению этого неоднозначного судебного дела, привлечшего внимание специалистов интеллектуальной собственности и средств массовой информации, приведем справочную информацию.

Opus Dei (Дело Божие) – организация католической церкви, полное название которой – «Прелатура Святого Креста и Дела Божия». Организация основана 2 октября 1928 г. в Мадриде испанским священником Хосемария Эскрива де Балагер. Цель Opus Dei – помочь верующим обрести святость в повседневной жизни, занимаясь обычными земными делами, в частности – профессиональной деятельностью. Штаб-квартира Прелатуры находится в Риме. В 1982 г. Папа Иоанн Павел II присвоил организации Opus Dei статус «персональной прелатуры». Персональная прелатура – это структура, которая входит в папскую иерархическую структуру Церкви и возглавляется прелатом. Слово «персональная» означает, что юрисдикция прелатуры не относится к конкретной территории, как в случае приходов и епархий, а лишь к конкретным людям – членам Opus Dei, живущих по всему миру. К Прелатуре могут принадлежать как миряне, так и епархиальные священники.

В последние годы эта организация приобрела определенную популярность благодаря кни-

ге Дэна Брауна «Код да Винчи» (в которой она представлена как секта католических священников-фундаменталистов, преследующих зловещие цели).

«Код да Винчи» (англ. The Da Vinci Code) – роман, написанный американским писателем и журналистом Дэном Брауном, изданный в апреле 2003 г. издательством Doubleday Group (русское издание – издательством «АСТ», Москва, 2004).

В 1998 г. Прелатура зарегистрировала словосочетание Opus Dei в качестве товарного знака Сообщества для классов 16 (печатная продукция), 38 (телекоммуникации), 41 (образование, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий), 42 (поставка пищевых продуктов, напитков, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ 7).

Недавно Прелатура подала заявку на товарный знак Сообщества для услуг по классу 45 (услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц), которая находится сейчас на рассмотрении.

Материнская организация Прелатуры (Scriptor) в 1993 г. зарегистрировала знак Opus Dei в Великобритании для классов 16, 39, 41, 42, но в 2010 г. знак перестал действовать. На этом фоне компания Dema Games (датский издатель игр) зарегистрировала в Дании комбинированный знак, включающий рисунок и написанную стилизованным шрифтом фразу Opus Dei: Existence After Religion (Дело Божие: жизнь после религии), для классов 16 (печатная продукция) и 28 (игры).



Dema Games – это небольшая компания, которая в 2009 г. выпустила карточную игру. На своей странице в Facebook она указала, что «ни один субъект не имеет исключительных прав на использование религиозных понятий любого толка». В настоящее время игра распространяется в Великобритании, Германии и Дании, а также через интернет-магазины: [www.opus-Dei.co.uk](http://www.opus-Dei.co.uk) и [www.opus-dei.dk](http://www.opus-dei.dk).

«Выбор в названии игры Opus Dei был сознательным», – сказал один из создателей игры – 28-летний гейм-дизайнер, бывший студент-философ Марк Рис-Андерсен. По его словам, он подошел к иску, инициированному организацией Opus Dei, еще в 2009 г., с «идеалистической мотивацией: чтобы сохранить "Дело Божье" в общественном достоянии ... Никакая организация не должна претендовать быть единственным собственником юридических прав на само понятие», – отметил он.

Opus Dei не имеет своего представителя на территории Дании – стране преимущественно лютеранской. Поэтому предъявление иска в отношении Dema Games осуществил испанский филиал организации.

Компания Dema Games выпустила на рынок игру Opus Dei: Existence After Religion, заявив ее как «первую атеистическую карточную игру».

Прелатура подала иск в суд о нарушении прав на свой товарный знак, отмене регистрации дат-

ского знака и отмене (передаче) регистрации доменных имен Opus Dei. Кроме того, Прелатура требовала возмещения материального ущерба в размере 200 тыс. датских крон за предполагаемые нарушения и передачу ей доменных имен [www.opus-dei.co.uk](http://www.opus-dei.co.uk) и [www.opus-dei.dk](http://www.opus-dei.dk).

В свою очередь, Dema Games подала встречный иск о недействительности и отмене товарного знака Прелатуры.

Дело рассматривалось Высоким морским и торговым судом Копенгагена (Maritime and Commercial High Court), решение было принято 18 марта 2013 г.

**Недействительность.** Компания Dema Games заявила, что знак Прелатуры не обладает различительной способностью и поэтому недействителен. Основанием послужило утверждение, что слова Opus Dei находятся в общем употреблении на протяжении веков и не способны выполнять функцию указания происхождения. Поскольку они имеют религиозный смысл, никто не может предъявлять на них особые права. Что касается собственного знака Dema Games (Opus Dei: Existence After Religion), то он имеет философскую коннотацию и у него нет ничего общего с Прелатурой.

Европейское законодательство содержит немного положений, касающихся товарных знаков, которые состоят из слов религиозного содержания. Регламент ЕС 40/94 о товарных знаках Сообщества не запрещает их регистрацию. Однако в Директиве ЕС 89/104 о сближении законов государств-членов, относящихся к товарным знакам, имеется положение (хотя и факультативное) о том, что страны – члены могут запрещать регистрацию товарных знаков, содержащих обозначения «высокой символической ценности, в частности религиозные символы». Оба документа содержат запрет на товарные знаки, противоречащие общественному порядку или общепринятым принципам морали. Заявки на товарные знаки религиозного содержания должны оцениваться в свете этого положения.

Определение понятий «общественный порядок» и «мораль» отсутствует в Директиве и Регламенте. Некоторое разъяснение дается в руководстве по экспертизе товарных знаков Сообщества: запрещено регистрировать богохульные,

расистские, дискриминационные слова или фразы, но только если такое значение недвусмысленно передается заявленным знаком. Однако слова «Иисус» и «Бог» (стилизованные) принимались и регистрировались в качестве товарных знаков Сообщества.

Интерпретировать положения о товарных знаках, противоречащих общественному порядку и общепринятым принципам морали, следует с учетом ст. 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В них говорится, что свобода выражать свое мнение, как и другие права и свободы, должна соблюдаться без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по другим признакам. Такая интерпретация устраняет все сомнения.

Что касается наличия у знака Opus Dei различительной способности, суд Копенгагена признал ее в отношении товаров и услуг, для которых знак был зарегистрирован, и отклонил иск о недействительности.

**Аннулирование.** Это требование было частично удовлетворено. Суд решил, что Прелатура не предоставила достаточных доказательств использования обозначения Opus Dei для образовательных материалов и других продуктов и услуг классов 16 и 41. В результате использование знака было ограничено услугами, относящимися к религиозному обучению и религиозным собраниям класса 41.

**Нарушение.** Суд признал знаки Прелатуры и Dema Games похожими, но материалы и услуги, для которых они используются, неидентичными. Отсюда был сделан вывод об отсутствии нарушения.

**Хорошо известный товарный знак.** Суд не нашел доказательств того, что обозначение Opus Dei можно рассматривать как хорошо известный знак в Дании. Кроме того, он обнаружил, что товарные знаки Прелатуры и Dema Games были похожими до степени смешения. Тем не менее суд установил, что не было никакого сходства у товаров, к которым применяются торговые марки, – Dema Games предложил игры, которые (после ука-

занных выше ограничений) никоим образом не были похожи до степени смешения с этими услугами, которые охватывают регистрацию товарного знака Прелатуры. Итак, регистрация товарного знака Dema Games и его использование были разрешены. Суд не считал знак Opus Dei хорошо известным в Дании, несмотря на то, что книгу «Код да Винчи» и поставленный по ней фильм прочитали и посмотрели много датчан. Причину того, что датчане не связывают с Прелатурой знак Opus Dei, суд увидел в относительной давности выхода в свет книги и фильма.

Хотя обозначение Opus Dei длительное время использовалось в качестве имени для организации Прелатуры, суд не нашел, что это помешало регистрации товарных знаков Dema в соответствии с разделом 14 (4) Закона о товарных знаках (Danish Trademark Act), поскольку не было никакого сходства товаров. Кроме того, суд установил, что статья 18 Закона о маркетинге не предоставила товарному знаку и названию «отдельной защиты, которая выходит за рамки того, что уже следует из Закона о товарных знаках».

**Доменные имена.** Суд заявил, что он не имел полномочий рассматривать доменное имя Великобритании. Было установлено, что использование Dema Games в доменном имени [www.opus-dei.dk](http://www.opus-dei.dk) для продвижения на рынок своих игр не противоречит разделу 12 Закона о доменных именах (Danish Act on Internet Domains).

**Компенсация.** Суд обязал Opus Dei оплатить судебные издержки ответчика в размере 45 000 крон.

**Комментарий автора.** Указанное судебное решение поставило и оставило без ответа несколько важных вопросов. *Во-первых*, суд не смог определить, что обозначение (фирменное наименование и торговая марка) Opus Dei было хорошо известно в Дании. И это при том, что эта организация существует с 1928 г., работает в 70 странах мира, только в Дании было продано более 360 000 экземпляров книги Дэна Брауна «Код да Винчи», которая содержит многочисленные ссылки на Opus Dei, а фильм «Тайна да Винчи» просмотрело огромное количество жителей страны (625 тысяч проданных билетов только в 2006 г.). Исходя только из этих показателей можно было бы утверждать, что фирменное наиме-



нование и соответственно товарный знак были популярны в Дании. Однако непонятно, представлял ли истец эти аргументы и цифры в суд.

Неоднозначны и рассуждения суда по этому вопросу. Он заявил, что «нет никаких оснований констатировать, что читатели в целом будут сочетать Opus Dei с Прелатурой, поскольку ... чуть менее 10 лет прошло с момента публикации книги и 7 лет с момента демонстрации фильма с одноименным названием. Охват широкого круга лиц в связи с Прелатурой в датских СМИ, несомненно, также приведет к тому, что большая часть общественности получила знания о Прелатуре под названием Opus Dei. Однако это не является достаточным документированным подтверждением того, что Opus Dei может сегодня считаться хорошо известным товарным знаком в Дании».

*Во-вторых*, непонятно, почему суд ограничил защиту, предоставляемую фирменным наименованием в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции и ст. 18 Закона о маркетинге. Это противоречит предварительно сложившейся национальной

судебной практике, согласно которой суды предоставляли повышенную защиту для фирменных наименований компаний.

И в завершение что касается вопроса о религиозном характере и морали. Обратимся к третьей заповеди, запрещающей произносить имя Божие напрасно, без должного благоговения. Принимается имя Божие напрасно, когда произносится в пустых разговорах, шутках и играх. Запрещающая вообще легкомысленное и неблагоговейное отношение к имени Божьему, эта заповедь запрещает грехи, которые происходят от легкомысленного и неблагоговейного отношения к Богу. Бог – это тоже имя Господа, пишется с заглавной буквы, как имя собственное. Со строчной буквы «бог» пишется, когда имеется в виду общее значение этого слова – применительно к языческим богам или демонам.

Однако, даже будучи атеистом, не следует использовать для карточной игры обозначения *«высокой символической ценности, в частности религиозные символы»*.

#### Ключевые слова:

товарный знак, различительная способность, религиозный символ, доменное имя, регистрация.

#### Список литературы:

1. Opus Dei: надежда Ватикана или фанатичные сектанты? [Электронный ресурс] Режим доступа: [http://allvatican.ru/publ/tajny\\_vatikana/tajnye\\_obshhestva/opus\\_dei\\_nadezhda\\_vatikana\\_ili\\_fanatichnye\\_sektanty/8-1-0-37](http://allvatican.ru/publ/tajny_vatikana/tajnye_obshhestva/opus_dei_nadezhda_vatikana_ili_fanatichnye_sektanty/8-1-0-37).
2. Код да Вінчі [Электронный ресурс] Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4\\_%D0%B4%D0%B0\\_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8).
3. Chaudri A. A religious experience // Intellectual Property Magazine. 2013. – July /August. P. 70–71.
4. Opus Dei loses Danish court case over card game [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hBW1BCBo-fNuPwKjf6z6NKJbxomQ?docId=CNG.cd5cdad392c7d573681cac1d45d21a8c.1b1&index=0&hl=en>.
5. 'God's Work' does not belong to Vatican [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://cphpost.dk/news/culture/gods-work-does-not-belong-to-vatican.html>.
6. Что значит фраза «Не поминай имя Господа всуе»? [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://otvet.mail.ru/question/34836429>.

# Использование товарных знаков в доменных именах



**К.И. Перельгин,**  
студент 4 курса  
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

Вопросы использования товарных знаков в доменном имени являются одними из наиболее частых, встречающихся как в общетеоретических и научных работах, связанных с интеллектуальной собственностью, так и в работе арбитражных судов и Суда по интеллектуальной собственности.

Связано это в первую очередь с развитием сети «Интернет», а также – возможностью нарушения прав на интеллектуальную собственность в онлайн-пространстве, что является негативным фактором. С другой стороны, совокупность такого развития, включая как положительные, так и отрицательные его стороны, дают толчок для развития норм и законодательства, регулирующих вопросы интеллектуальной собственности.

Так, в подтверждение данного тезиса можно упомянуть широко известный «антипиратский закон», который ввел понятие блокировки сайтов на постоянной основе или, например, проект Федерального Закона «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>1</sup>, который на данный момент находится на стадии формирования окончательно варианта текста проекта нормативно-правового акта. Законопроект предполагает введение поряд-

ка досудебного урегулирования вопросов защиты исключительных прав, а также досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков. Главной темой данной работы является всестороннее исследование категории доменных споров в связи с резким ростом их популярности и частоты использования в судопроизводстве. В процессе их изучения будут освещены следующие вопросы.

1. Соотношение товарных знаков и доменных имен.

2. Положения законодательства, регулирующие товарные знаки, доменные имена, а также связывающие их отношения.

3. Существующие на сегодняшний день виды доменных споров и судебная практика их разрешения.

4. Необходимость внесения изменений в законодательную базу с целью оптимизации доменного судопроизводства.

## **1. Соотношение товарного знака и доменного имени и регулирующие их положения законодательств**

Как уже было сказано, одной из основных проблем, связанных с разрешением споров по

<sup>1</sup> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=40911>.

вопросам использования товарного знака в доменном имени, является его отсутствие в ст. 1225 ГК РФ. Данная статья дает исчерпывающий список *Охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации*, в котором отсутствует какое-либо упоминание о доменном имени.

Стоит отметить, что на законодательном уровне предпринимались попытки закрепить определение доменного имени. В проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» доменное имя рассматривалось как средство индивидуализации. Также давалось его определение и отмечалось, что исключительное право на доменное имя возникает с момента регистрации. Однако в процессе рассмотрения законопроекта данные положения были исключены, в связи с чем проблема правового режима доменного имени и его соотношения со средствами индивидуализации участников гражданского оборота так и не была решена<sup>2</sup>.

Несмотря на это в законодательстве Российской Федерации появилось определение доменного имени как такового. В соответствии с подп. 15 ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «доменное имя – обозначение символами, предназначенное для переадресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет»<sup>3</sup>.

Однако данное определение едва ли можно назвать подходящим для разрешения вопросов использования товарных знаков в доменных именах, так как оно лишь определяет суть самого доменного имени, но не дает представления о соотношении его с товарным знаком, а также возможностях его правовой охраны.

Также доменное имя упоминается в ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак» и 1519 «Исключительное право на наименование места происхождения товара» ГК РФ в качестве возможного использования товарного знака и наименования места происхождения товара соответственно.

Примечателен тот факт, что хотя доменное имя так и не было признано охраняемым объектом интеллектуальной деятельности, ВОИС и суды Российской Федерации сделали похожие заключения, из которых можно было сделать вывод: фактически товарный знак и доменное имя в некоторых случаях являются единым целым и существуют для решения одних и тех же задач.

Представим решение ВОИС: «Доменные имена первоначально предназначались для исполнения исключительно технической функции дружественным по отношению к пользователю способом, но поскольку они способны восприниматься непосредственно и легко запоминаться, в настоящее время они выполняют роль деловых или личных идентификаторов... Таким образом, хотя они как таковые и не являются объектом интеллектуальной собственности, доменные имена в настоящее время выполняют функцию идентификации, подобную той, что несут в себе товарные знаки»<sup>4</sup>.

Для сравнения приводим классический пример: решение ВАС Российской Федерации, которое используется практически в любой работе, посвященной решению данного вопроса: «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость»<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Витко В., Цатурян Е. Споры в сфере доменных имен и товарных знаков // ЭЖ-ЮРИСТ. 2015. № 16. С. 11.

<sup>3</sup> Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3448.

<sup>4</sup> Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Науч.-практ. пособие / Под общ. ред. д. ю. н. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С. 119.

<sup>5</sup> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 1192/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 5 (10 мая).

Отсюда следует, что доменное имя фактически приравнивается к товарному знаку. Однако в таком случае возникает вопрос: почему товарный знак является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, а доменное имя – нет? На данный момент у законодателя нет четкого ответа.

Более того, стоит отметить, что споры, связанные с соотношением товарного знака и доменного имени, могут затрагивать также смежные отношения и регулироваться не только законодательством об интеллектуальной собственности. В большинстве случаев нарушение прав на товарные знаки в доменных именах сопровождается также нарушением законодательных актов о конкуренции.

В судебных решениях по делам, связанным с нарушением прав на товарные знаки в доменных именах, суды ссылаются на положения статьи 10bis «Конвенции по охране промышленной собственности». Для «доменных споров» наиболее важным является положение о запрете «действий, способных каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента»<sup>6</sup>.

Данные положения рассматриваются также в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 г. по делу № 5560/08, указывающем на то, что при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях администратора домена акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis, суд должен проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

«1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно».

В Российском законодательстве можно выделить положения ст. 14.2 и 14.5 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»<sup>7</sup>, которые запрещают недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение и недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности соответственно.

Некоторыми судами также делается ссылка на ст. 10 ГК РФ, которая говорит о том, что: «Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)»<sup>8</sup>.

О вопросах недобросовестности говорится и в «Единых правилах разрешения споров в отношении доменных имен» (приняты ICANN 24 октября 1999 г.). Пункт 4(a)(iii) устанавливает обязательство принять участие в административном разбирательстве, если «ваше доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно»<sup>9</sup>. Пункт 4(b) подробно описывает случаи, которые следует считать недобросовестным использованием доменного имени. Под таким использованием следует понимать:

1) Покупку или регистрацию доменного имени в целях сдачи в аренду или передачи иным способом указанного доменного имени владельцу товарного знака или его конкуренту в корыстных целях;

2) регистрация доменного имени в целях помешать его регистрации владельцев товарного знака. В данный подпункт ввести обязательное условие: «при условии, что вы ранее уже занимались подобным рода деятельностью»;

3) регистрация доменного имени в целях нанесения убытков конкуренту;

<sup>6</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20 марта 1883г.)(ред. от 2 октября 1979 г.) [Электронный ресурс].Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5111/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/).

<sup>7</sup> О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. От 5 октября 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434.

<sup>8</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 32. Ст. 3301.

<sup>9</sup> Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883)(ред. от 2 октября 1979 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5111/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/).

4) использование доменного имени для привлечения потенциальных потребителей путем введения их в заблуждение использованием не принадлежащего вам товарного знака.

## 2. Виды доменных споров и судебная практика

Определившись с соотношением понятий доменных имен и товарных знаков, а также нормами и законодательством, их регулируемыми, следующим шагом рассмотрим практическую сторону заявленной проблемы.

Выделим несколько основных видов споров, связанных с вопросами нарушения прав на товарный знак в доменном имени: споры о недобросовестной конкуренции; киберсквоттинг; «обратный захват».

### 2.1. Споры о недобросовестной конкуренции

Такие споры составляют большую часть всех споров, связанных с товарными знаками и доменными именами. Суть их крайне проста: недобросовестное юридическое лицо в целях увеличения своей прибыли и расширения клиентской базы регистрирует доменное имя, схожее до степени смешения с товарным знаком, который хорошо известен потребителю. Юридическое лицо, продвигая схожие товары или услуги на своем сайте, таким образом вводит потребителя в заблуждение относительно того, кем предоставляются данные услуги.

В качестве примера можно привести дело, которое рассматривалось в 2009 г. в Арбитражном суде Омской области. Истец – ООО «Альянс» подал иск к ИП Козину Максиму Валерьевичу. ООО является правообладателем ТЗ ufarabota.ru по 35 и 38 классам МКТУ (найм работников и доска сообщений электронная). Помимо этого ООО является администратором домена ufarabota.ru. ИП – администратор доменного имени rabota-ufa.ru. «На данном сайте размещается информация о вакансиях в г. Уфа, статьи на тему трудоустройства, резюме соискателей, т. е. оказываемые ответчи-

ком услуги сходны по своему характеру с услугами истца...»<sup>10</sup>. Учитывая все обстоятельства, представленные суду истцом (свидетельство на товарный знак, зарегистрированный ранее, чем доменное имя, сходство предоставляемых услуг), суд выносит решение удовлетворить заявленные требования, то есть – запретить ответчику использовать зарегистрированное доменное имя, а также взыскать с него компенсацию в размере 100 тыс. руб. и расходы по уплате госпошлины. В судебном решении отмечено следующее: «Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии смешения истца и ответчика как производителей услуг по трудоустройству в глазах потребителей, администрирование ответчиком доменного имени rabota-ufa.ru является нарушением исключительных прав истца».

Еще один пример – иск ООО «Антилопа Про» к ООО «Арго». Истец по данному делу является правообладателем товарного знака со словесным элементом antilopa в отношении 25 класса МКТУ (обувь). Ответчик же являлся администратором доменного имени antillora.ru. «На сайте www.antillora.ru содержатся предложения о продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. На сайте ответчиком размещено изображение товарного знака истца. В доменном имени antillora.ru содержится словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца»<sup>11</sup>. Судом были сделаны выводы о сходстве до степени смешения доменного имени с товарным знаком, а также – изображения на сайте с товарным знаком истца и о продаже детской обуви на сайте. «Таким образом, ответчик, используя обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, осуществляет деятельность по продаже товаров, аналогичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак». Судом было принято решение о запрете ответчику использовать зарегистрированное доменное имя, а также о выплате компенсации в размере 250 тыс. руб. и оплате государственной пошлины.

<sup>10</sup> Электронное правосудие. А46-12977/2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/bbfa0871-8774-46f7-a119-2d1f3e95b8dc>.

<sup>11</sup> Электронное правосудие. А40-154954/2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/0767e0c7-7484-4ad2-ada8-b05cc400a2be>.



Практика по данным делам не отличается разнообразием в судебных решениях. Причина тому – однотипность самих дел. Различия в них можно найти в сумме компенсации, либо в запрете ответчику использовать указанное доменное имя, или, если такое положение было заявлено в исковом заявлении, – в передаче прав администрирования истцу, реже – в запрете на использование доменного имени в отношении определенных классов МКТУ.

## 2.2. Киберсквоттинг

С.А. Судариков определяет киберсквоттинг как «использование товарного знака, фирменного наименования, географического указания и иных объектов в качестве доменного имени лицами, которые не обладают исключительным правом на эти объекты»<sup>12</sup>. В целом данное определение является верным, хотя и несколько обобщенным. В большинстве же работ киберсквоттинг определяется несколько иначе. Так, например, М.М. Будагова отмечает: «Таким явлением принято считать киберсквоттинг (англ. cybersquatting; от squatting – захват, оккупация, самовольное/незаконное поселение) – приобретение или регистрация перспективных доменных имен (созвучных с названиями известных торговых марок или компаний, либо же просто "красивых" и легко запоминающихся) с целью их последующей перепродажи»<sup>13</sup>. Такое же определение можно встретить в работе А.А. Александрова: «Такие действия в мировой практике получили название киберсквоттинг (англ. cybersquatting) – приобретение доменных имен, созвучных названиям известных компаний, или просто с "дорогими" названиями с целью их дальнейшей перепродажи или размещения рекламы»<sup>14</sup>. С.Я. Казанцев и О.Э. Згадзай в своей работе пишут: «В интернете получил рас-

пространение бизнес, связанный с регистрацией в качестве доменных имен неизвестных или малоизвестных компаний, фирменных наименований и товарных знаков всемирно известных фирм – так называемый киберсквоттинг»<sup>15</sup>.

Из указанных выше определений следует, что киберсквоттинг направлен на ограничение возможности законного правообладателя результата интеллектуальной деятельности по регистрации доменного имени и предложением ему покупки интересующего домена. Как известно, такие действия подпадают под доказательства недобросовестности регистрации, указанные в Единых правилах разрешения споров в отношении доменных имен: «Вы зарегистрировали доменное имя, чтобы помешать владельцу товарного знака или знака обслуживания отразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что вы ранее уже занимались подобного рода деятельностью»<sup>16</sup>.

В качестве первого примера рассмотрим дело, решение по которому было вынесено в Арбитражном суде г. Вологды в 2012 г. Истцом выступило ЗАО «КБ "Света-Лед"», правообладатель товарного знака SvetaLED с датой приоритета 7 сентября 2010 г. Ответчиком выступал Зубов А.Н., владелец и администратор доменного имени svetaled.ru, свидетельство о государственной регистрации доменного имени от 13 апреля 2011 г. «Зубов А.Н. 23 июня 2011 г. направил в адрес ЗАО "КБ "Света-Лед" коммерческое предложение приобрести доменное имя svetaled.ru за 3 000 000 руб.»<sup>17</sup>. Истец, справедливо полагая, что действия ответчика по покупке и администрированию такого доменного имени нарушают его (истца) права, обратился в арбитражный суд. Нетрудно догадаться, что суд принял сторону истца и запретил ответчику использовать товарный знак в доменном имени, а

<sup>12</sup> Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. С. 179.

<sup>13</sup> Будагова М.М. Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. № 9. С. 162-163.

<sup>14</sup> Александров А.А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2010. № 4. С.134.

<sup>15</sup> Казанцев С.Я., Згадзай О.Э. Авторские права и их защита в сети интернет // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 1. С. 60.

<sup>16</sup> Единые правила разрешения споров в отношении доменных имен (приняты ICANN 24 октября 1999 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.nic.ru/dns/contract/udrp\\_ICANN\\_ru.html](https://www.nic.ru/dns/contract/udrp_ICANN_ru.html).

<sup>17</sup> Электронное правосудие. А13-11195/2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/bac9675a-3915-49de-8c03-9f740e889383>.

также взыскал с него расходы по уплате государственной пошлины.

В качестве другого примера представим дело, рассмотренное в Арбитражном суде г. Москвы в 2009 г. Истцом выступал правообладатель товарных знаков MediaMarkt и «Медиа Маркт». Ответчиком – администратор доменного имени «Медиа-маркт.su». В июне 2009 г. истец обнаружил, что сайт «Медиа-маркт.su» без его согласия использует товарный знак «Медиа Маркт». «Кроме того, на данном веб-сайте содержится предложение о продажи доменного имени, а именно – информация о том, что доменное имя "Медиа-маркт.su" продается и указаны адреса электронной почты для связи. Кроме того, на веб-сайте "Медиа-маркт.su" содержатся ссылки на сайты компаний, осуществляющих продажу электро-бытовых товаров, таким образом доменное имя используется ответчиком в отношении товаров, однородных товарам, защищаемым товарным знаком истца»<sup>18</sup>. Решение суда – запрет ответчику использовать указанное доменное имя, а также обязательство по оплате расходов на госпошлину.

### 2.3. «Обратный захват»

Какого-либо официального или общепринятого определения термина «обратный захват» не существует. «Обратный захват» домена – явление, прямо противоположное киберсквоттингу. Если в случае киберсквоттинга лицо выкупает и регистрирует доменные имена с целью их перепродажи владельцам товарных знаков, то «обратный захват» – это регистрация лицом товарного знака с целью отобрать доменное имя. Такой точки зрения придерживается, например, А.А. Александров: «Отсюда возникает возможность так называемого "обратного захвата" домена, то есть осуществления операции отбора домена через регистрацию соответствующего товарного знака»<sup>19</sup>. Именно возможность обратного захвата домена у добросовестного владельца является одним из наиболее весомых аргументов, который ис-

пользуется в спорах о необходимости признания доменного имени в качестве самостоятельного охраняемого результата интеллектуальной деятельности.

Как уже говорилось ранее, наличие товарного знака дает его владельцу определенный приоритет в вопросах доменных споров, несмотря на то что доменное имя могло быть зарегистрировано ранее и администратор осуществлял свою деятельность добросовестно.

В данном случае представляется более интересным рассмотреть не практику удачных дел по «обратному захвату», а те случаи, когда суд отказывает в удовлетворении исковых требований истца, т. е. правообладателя товарного знака.

Перед началом анализа практики стоит указать на правильный вывод, который был сделан судом кассационной инстанции при рассмотрении жалобы. Здесь отметим, что несмотря на всю правильность данного вывода, судом первой инстанции все-таки было запрещено использовать доменное имя в отношении классов, в которых был зарегистрирован товарный знак истца. Однако в удовлетворении требований об обязанности передать доменное имя только истцу (правообладателю товарного знака) суд отказал. Итак, «суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом судов о том, что в силу отсутствия доменных имен в установленном четвертой частью ГК РФ перечне объектов исключительных прав, владельцы доменных имен (их регистраторы) лишены какой-либо правовой защиты при добросовестном использовании домена»<sup>20</sup>.

В качестве первого примера приводим дело, рассмотренное в 2014 г. Истец – ООО «Чип-Топ», правообладатель товарного знака «Чип-Топ» и фирменного наименования ООО «Чип-Топ». Ответчик – администратор доменного имени www.chiptop.ru. Дата приоритета товарного знака – 20 декабря 2012 г. Регистрация домена – 22 апреля 2003 г.; ответчик, привлекаемый к делу, является администратором домена с 3 апреля

<sup>18</sup> Электронное правосудие. А40-119324/2009.[Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/7713f502-e243-40ad-951f-fa3144083a8f>.

<sup>19</sup> Александров А.А. Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2010. № 4. С. 133.

<sup>20</sup> Электронное правосудие. Ф05-9767/2012.[Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/e49bcd8b-359d-4b33-9ff5-67abca6e818>.

2010 г. Судом первой инстанции было вынесено решение – в удовлетворении исковых требований отказать. Также было указано следующее: «Суд приходит к выводу о том, что поскольку на момент регистрации товарного знака по свидетельству № 504329 и регистрации истца домен `chiptop.ru` уже был зарегистрирован в установленном порядке, регистрация доменного имени ответчика имеет приоритет по отношению к регистрации товарного знака и фирменного наименования истца»<sup>21</sup>. Суд апелляционной инстанции также поддержал решение суда первой инстанции, а судом кассационной инстанции, в частности, было указано: «Несмотря на то что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком и фирменным наименованием истца». Такое решение было вынесено даже несмотря на то, что основной деятельностью ответчика является оказание туристических услуг, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак истца (39 класс МКТУ). Суд кассационной инстанции также отметил следующее.

1. Ответчик на спорном сайте оказывает туристические услуги, в то время как истцом не было представлено доказательств фактического осуществления им аналогичной деятельности.

2. Отсутствие доказательств того, что ответчик на момент приобретения домена мог или должен был знать о том, что до момента приобретения прав на доменное имя, – указанное обозначение (товарный знак) использовалось в коммерческих целях, а также приобрело широкую известность среди потребителей определенных товаров и услуг.

Следующий пример – дело, рассмотренное в 2014 г. Истец – ОАО «Каравай», правообладатель товарных знаков `Karavay` и «Каравай», даты регистрации 10 ноября 2004 г. и 1 июля 2005 г. соответ-

ственно. Регистрация товарных знаков осуществлена в классах МКТУ 30, 35, 36, 42 (изделия кондитерские мучные; снабженческие услуги третьих лиц; маклерство; исследования и разработка новых товаров). Ответчик – `TevronLtd`, администратор доменного имени `www.karavay.ru`. Дата регистрации доменного имени 5 мая 2005 г., администрирование ответчиком – с 12 января 2010 г. Ответчик `TevronLtd` указал, что сайт с доменным именем `karavay.ru` посвящен традициям русских свадеб, которые издревле ассоциировались с традиционным народным продуктом, что не пересекается со сферой правовой охраны товарных знаков, в подтверждение чего представил скриншот сайта `www.karavay.ru`. Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований истца было отказано, суды апелляционной и кассационной инстанции данное решение поддержали. В нем отмечено: «Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что истец не доказал факт нарушения исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 278048, 291722, 278125, поскольку в материалы дела не представлены надлежащие, относимые и допустимые доказательства использования ответчиком, `TevronLtd`, доменного имени со словесным обозначением `karavay.ru` для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы»<sup>22</sup>.

Стоит обратить внимание на то, что в последнее время суды при рассмотрении данной категории дел стараются не указывать на приоритет товарных знаков перед доменными именами, а разбираться в каждом деле по существу.

#### 2.4. Зарубежная практика

Зарубежная практика по разрешению вопросов соотношения доменного имени и товарного знака фактически идентична реалиям Российского законодательства. Так, например, на сайте ВОИС<sup>23</sup> указывается, что большинство стран при-

<sup>21</sup> Электронное правосудие. А40-58325/2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://kad.arbitr.ru/Card/e0ed0ae0-864f-4aaf-90db-b03ca7f7645f>.

<sup>22</sup> Электронное правосудие. 09АП-16484/2015.[Электронный ресурс]. Режим доступа:<http://kad.arbitr.ru/Card/c4259187-dc1e-4e86-8877-f480f3561443>.

<sup>23</sup> Does trademark protection automatically give rights to the related domain name? [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.wipo.int/sme/en/faq/tm\\_faqs\\_q2.html](http://www.wipo.int/sme/en/faq/tm_faqs_q2.html).

шло к выводу о необходимости предупредительных мер в целях предотвращения столкновений между товарными знаками и доменными именами, однако регистрация доменных имен все еще осуществляется по принципу first-comefirst-serve/«первым прибыл – первым обслужен» (система, подразумевающая, что регистрация доменного имени будет осуществлена не на основе наличия/отсутствия товарного знака или намерения коммерческого использования доменного имени, а на основании того, кто раньше регистрирует доменное имя). Сам ВОИС в случае возникновения спорных ситуаций, предлагает обращаться либо в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (WIPOArbitrationandMediationCenter), либо в ICANN.

Одним из самых интересных дел в зарубежной практике о доменных спорах является спор корпорации NissanMotorCo. и предпринимателя UziNissan (Узи Ниссан). В 1991 г. в Северной Каролине им была основана компания NissanComputerCorp., занимавшаяся продажей компьютеров, комплектующих и связанных с ними услуг. В 1994 г. им было зарегистрировано доменное имя nissan.com. А уже в 2000 г. он стал участником судебного процесса, истцом в котором была NissanMotorCo. Компания указывала на то, что деятельность предпринимателя по администрированию указанного сайта вводила в заблуждение потребителей и способствовала ухудшению репутации компании. Сумма иска, предъявленного Узи, составляла 10 миллионов долларов.

Судебные тяжбы продолжались почти три года и завершились победой ответчика. Право на администрирование доменного имени было оставлено за ним, а компании Nissan пришлось использовать для своей деятельности nissanusa.com.

### 3. Необходимые изменения в законодательстве

Важным шагом в изменении законодательства можно считать попытку внесения изменений в ст. 1252 ГК РФ «О внесении изменений в ст. 1252

и 1486 ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»<sup>24</sup>. Досудебный порядок урегулирования споров об исключительных правах, в нашем случае – на товарные знаки, поможет сократить нагрузку на суды, а также позволит сторонам попытаться решить сложившуюся ситуацию, не прибегая к тратам, которыми неизменно сопровождается любой судебный процесс. Итак, насколько это необходимо – выделить доменное имя как отдельный охраняемый результат интеллектуальной деятельности? На данный момент этот вопрос не имеет окончательного ответа. По мнению автора, такой необходимости нет, более того – ее воплощение в жизнь как таковое крайне затруднительно.

Допустим, законодатель все-таки решит приравнять доменное имя к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. Предположим, что у нас есть юридическое лицо «А», которое является правообладателем товарного знака «Ромашка», и есть юридическое лицо «Б», являющееся администратором доменного имени «Ромашка.рф». И доменное имя, и товарный знак в нашем примере являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Юридическое лицо «А» решает зарегистрировать доменное имя, тождественное своему товарному знаку, и сталкивается с тем, что такое доменное имя уже зарегистрировано. Юридическое лицо «А» подает исковое заявление в суд, и начинается судебное разбирательство. Как в таком случае должен поступить суд? Ведь и товарный знак, и доменное имя теперь являются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности.

Для того чтобы избежать подобных споров, можно, например, создать единый реестр, в котором при регистрации доменного имени оно будет проверяться на схожесть с существующими товарными знаками и знаками, которые еще не зарегистрированы, но имеют дату приоритета. Это значит, что ни юридическое, ни физическое лицо в таком случае не смогут зарегистрировать доменное имя. В итоге правообладатели товарных знаков фактически окажутся монополистами на все доменные имена, которые являются сходными до

<sup>24</sup> Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]Режим доступа: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=40911>.



степени смешения с их товарными знаками. Хотя, как показывает практика, даже такая схожесть не всегда является гарантией удовлетворения исковых требований.

Наиболее удачным решением для законодателя в данной ситуации является четкое юридическое закрепление понятия добросовестности в сфере администрирования доменных имен.

Также в судебной практике некоторые суды, отказывая в удовлетворении исковых требований, ссылаются на добросовестность ответчика, участвующего в процессе. Однако само понятие добросовестности в законодательстве попросту отсутствует.

Так, установление каких-либо, пусть даже общих, критериев добросовестности при администрировании доменных имен не только поможет судам наиболее объективно оценивать все представленные доказательства, но и не ущемит права добросовестных администраторов.

Примером четкой реализации данной идеи является ст. 1253.1 ГК РФ «Особенности ответственности информационного посредника», устанавливающая условия, при соблюдении которых информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав.

Не исключено, что стоит задуматься о внесении схожей статьи в вопросы регулирования споров о доменных именах и товарных знаках. Отметить в статье понятие добросовестности, а также – указать условия, при которых лицо, администрирующее то или иное доменное имя, может таковым считаться, будь то: 1) несоответствие деятельности доменного имени и юридического лица, а также классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; 2) более ранняя регистрация доменного имени, дабы не препятствовать деятельности правообладателя товарного знака посредством доменного имени и т. д.

Как отмечалось выше, условия добросовестного использования существуют в «Единых правилах разрешения споров в отношении доменных имен» (ICANN) 24 октября 1999 г.). Возможно, по-

ложения данного пункта стоит использовать при выработке подобных в Гражданском кодексе РФ.

Таким образом, в случае принятия положений об условиях добросовестности законодатель сохранит приоритет товарных знаков перед доменными именами. Это, в свою очередь, поможет защитить добросовестных администраторов доменных имен от недобросовестных правообладателей (см. «Обратный захват»).

Подведем некоторые итоги.

В отличие от товарного знака доменное имя не является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. Однако превалирует мнение, что доменные имена на данный момент являются одним из воплощений товарного знака.

Отношения между ними регулируются профильным законодательством об интеллектуальной собственности и другими актами определяющими смежные отношения, как например, отношения о недобросовестной конкуренции.

В настоящий момент известны следующие разновидности доменных споров:

- 1) споры о недобросовестной конкуренции;
- 2) киберсквоттинг;
- 3) обратный захват.

Все три вида были проиллюстрированы наиболее интересными и яркими судебными решениями.

Есть предложение о внесении изменений в законодательство, так как на данный момент в нем учитываются не все факторы, которые могут возникать при таких спорах. В итоге суды, определяющие свою деятельность и судебные постановления настоящим законодательством, могут выносить не совсем корректные решения.

Рассмотренные вопросы, безусловно, являются дискуссионными. Однако более внимательный подход судов к рассмотрению данных споров должен повлечь за собой соответствующие изменения в законодательстве для оптимизации в дальнейшем судебных решений по вопросам доменных споров.



**Ключевые слова:**

товарные знаки; доменные имена; право интеллектуальной собственности; Интернет; Trademarks; Domainnames; IntellectualPropertyLaw.

**Список литературы:**

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20 марта 1883 г.) (ред. от 2 октября 1979 г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. – № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496;
4. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 5 октября 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434.
5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31. Ст. 3448.
6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 1192/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 5.
7. *Судариков С.А.* Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. 368 с.
8. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Науч.-практ. пособие / Под общ. ред. д. ю. н. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. 270 с.
9. *Александров А.А.* Правовая регламентация защиты доменов от неправомерных захватов // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2010. № 4. С.133-135.
10. *Будагова М.М.* Киберсквоттинг как вид недобросовестного использования доменного имени // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2013. № 9. С. 162-167.
11. *Витко В., Цатурян Е.* Споры в сфере доменных имен и товарных знаков // «эж-ЮРИСТ». 2015. № 16. С. 11.
12. *Казанцев С.Я., Згадзай О.Э.* Авторские права и их защита в сети интернет // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 1. С. 57-63.
13. Научная электронная библиотека "Киберленинка" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cyberleninka.ru/>.
14. Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://regulation.gov.ru/>.
15. Центр регистрации доменов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nic.ru/>.
16. Электронное правосудие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kad.arbitr.ru/>.
17. WIPO – World Intellectual Property Organization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.wipo.int/>.

# Характер нарушения исключительного права на произведение как основание для определения размера компенсации: подходы российской судебной практики



**Р.Х. Абдрашитов,**  
*магистр частного права*



**Э.А. Евстигнеев,**  
*магистр частного права, консультант Исследовательского центра  
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации*

## I. Вводная часть

В настоящей статье рассматривается проблема, которая связана с обоснованием суммы компенсации, взыскиваемой в твердой сумме (см. п. 1 ст. 1301 ГК РФ)<sup>1</sup>, с учетом такого критерия как *характер нарушения*.

По общему правилу, закрепленному в ст. 1301 ГК РФ, автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответст-

вии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование

<sup>1</sup> Далее по тексту статьи употребляется термин «компенсация».

произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения (*выделено нами. – прим. авт.*) и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Несложно заметить, что для определения размера компенсации законодатель использует абстрактные критерии (характер нарушения и иные обстоятельства дела). Мало того, законодатель требует применять еще и оценочный подход (учитывать требования разумности и справедливости).

Такая степень отвлеченности вынуждает правоприменителя искать ориентиры, которые могли бы внести определенность и предсказуемость в процесс взыскания компенсации. Указанные ориентиры, выработанные в судебной практике, применительно к такому критерию, как *характер нарушения*, являются предметом изучения настоящей статьи. Остальные критерии не исследуются, поскольку в рамках статьи затруднительно отразить изучение всех аспектов данного вопроса в силу его сложности и объема материала.

## II. Общие подходы к определению характера нарушения

По смыслу статьи 1252 ГК РФ истец не обязан представлять детальный, математический расчет взыскиваемой компенсации и доказывать размер причиненных убытков<sup>2</sup>. Обусловлено это тем, что компенсация является альтернативой возмещению убытков и подлежит взысканию *при доказанности факта нарушения*.

Теоретически такой подход сводится к тому, что истец должен доказать только факт нарушения и в исковом заявлении указать размер компенсации в твердой сумме<sup>3</sup>. В свою очередь, определение размера компенсации становится задачей суда. Однако истцу предпочтительнее обосновать заявленный размер компенсации. В противном случае, как показывает судебная практика, сумма будет снижена вплоть до минимальной. На деятельную роль сторон в этой ситуации обращает внимание Суд по интеллектуальным правам: «Указанные обстоятельства определяются на основе принципа состязательности сторон по результатам оценки представленных сторонами доказательств, что предусматривает активную роль лиц, участвующих в деле, по доказыванию/опровержению не только факта наличия/отсутствия правонарушения как такового, но и факторов, влияющих на определение размера подлежащей взысканию компенсации»<sup>4</sup>.

Основные критерии для определения размера компенсации указаны в п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВС/ВАС № 5/29): «При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Однако вопрос о содержании такой категории, как «характер нарушения», возник гораздо раньше, чем были определены критерии оценки взыска-

<sup>2</sup> Такое понимание п. 3 ст. 1252 ГК РФ на сегодняшний день является общепринятым. См., например, протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 6. Декабрь 2014. С. 50.

<sup>3</sup> В противном случае исковое заявление будет оставлено без движения (п. 43.1. постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»).

<sup>4</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2015 г. № C01-295/2015 по делу № А40-80567/2014.

ния компенсации за нарушение исключительного права. «Характер нарушения» – достаточно распространенное понятие и используется при исследовании такого условия гражданской ответственности как противоправное действие. Оно вводится для разграничения различных нарушений друг от друга. В судебной практике наиболее ярко это находит выражение при расторжении договора. Разрешение вопроса о наличии или отсутствии оснований для расторжения договора зависит от того, имеется ли существенный характер нарушения<sup>5</sup>. Характер нарушения также используется при определении размера компенсации за причинение вреда деловой репутации<sup>6</sup>. Более того, данная категория применяется не только в гражданско-правовой сфере<sup>7</sup>.

Но какие критерии используются для определения характера нарушений? В данном случае судебная практика дает значительно меньше материала для анализа.

Однозначно можно сказать, что, с точки зрения судебной практики, на определение характера нарушения не влияют возникшие последствия<sup>8</sup>. Суд оценивает их как два самостоятельных обстоятельства. Нам подобный подход представляется не совсем верным. Дело в том, что сила последствий, их размер и проявление в полной мере отражают серьезность нарушения. Чем сильнее последствия, тем, на наш взгляд, более серьезным оно является. В итоге последствия позволяют более точно выяснить: имеет место существенный характер нарушения или нет?

Законодательные ориентиры даются при расторжении договора в связи с существенным ха-

рактером нарушения условий договора. В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Однако данные критерии применимы только при решении вопроса о расторжении договора. Для возмещения вреда за нарушения различных прав существенность нарушения не может пониматься так, как это закреплено в ст. 450 ГК РФ. За ее пределами существенный характер нарушения не имеет четко определенных общих критериев, которые бы определяли его содержание. Подобное касается и иных случаев, когда законодатель связывает правовые последствия с существенным характером нарушения (см., например, п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 523 ГК РФ).

Относительно точно из судебной практики можно установить, что на характер нарушения влияет время, в течение которого происходит нарушение. Если нарушение происходит продолжительное время, то говорят о дрящемся характере нарушения<sup>9</sup>.

Иные подходы к определению содержания категории «характер нарушения» не имеют системного применения в судебной практике.

### III. Характер нарушения при нарушении исключительного права

Характер нарушения представляет собой единственный критерий, который одновремен-

<sup>5</sup> См., например: постановление Арбитражного суда Московского округа от 31 октября 2014 г. № Ф05-14585/2013 по делу № А40-152109/12-159-1435, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 ноября 2014 г. по делу № А21-3728/2013, постановление ФАС Поволжского округа от 26 февраля 2014 г. по делу № А55-5838/2013, от 26 июля 2013 г. по делу № А12-28545/2012, постановление ФАС Уральского округа от 14 декабря 2011 г. № Ф09-8018/11 по делу № А07-2103/2011.

<sup>6</sup> См., например: постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 марта 2016 г. № Ф07-139/2016 по делу № А56-3154/2014, определение ВАС РФ от 14 мая 2012 г. № ВАС-17528/11 по делу № А45-22134/2010.

<sup>7</sup> См., например: Соколовская Е.А. Несоразмерность административного наказания и характера нарушений антимонопольного законодательства // Закон. 2013. № 7. С. 50 - 53.

<sup>8</sup> См., например: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17 апреля 2015 г. № Ф03-972/2015 по делу № А51-24811/2014, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12 марта 2015 г. № Ф09-9356/14 по делу № А76-28713/2013, Определение ВАС РФ от 14 мая 2012 г. № ВАС-17528/11 по делу № А45-22134/2010.

<sup>9</sup> См., например: постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 декабря 2015 г. № Ф05-17093/2015 по делу № А41-70361/14, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 марта 2015 г. № Ф09-851/15 по делу № А76-21002/2014, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 2 марта 2016 г. № Ф03-351/2016 по делу № А73-11685/2015. Достаточно часто ссылку на такое описание характера нарушения делает Европейский Суд по правам человека: постановления ЕСПЧ от 16 июня 2015 г. «Дело "Чирагов и другие (Chiragov and Others) против Армении"» (жалоба № 13216/05), от 5 февраля 2013 г. «Дело "Гуренко (Gurenko) против Российской Федерации"» (жалоба № 41828/10), от 5 февраля 2013 г. «"Дело "Андрей Горбунов (AndreyGorbunov) против Российской Федерации"» (жалоба № 43174/10).

но упомянут в законе и в постановлении Пленума ВС/ВАС № 59. Однако его содержание и существенные признаки не раскрываются в полной мере ни в законе, ни в судебной практике.

Как правило, в судебных актах характер нарушения определяется с точки зрения его частоты или продолжительности во времени. В первом случае речь идет об *однократном либо неоднократном* характере нарушения<sup>10</sup>. Во втором учитывается длительность нарушения (является ли оно *длящимся*).

#### **Неоднократность нарушения**

В ряде судебных актов говорится об установлении такой черты нарушения, как *неоднократность*. Особенно четко это проявилось в деле, рассмотренном судом общей юрисдикции в 2010 г.<sup>11</sup>

Фабула дела такова. Ответчики разместили на нескольких сайтах в сети Интернет фотографии ножей ручной работы, исключительные права на которые принадлежали истцам. Решением районного суда с ответчиков была взыскана компенсация. Однако указанные фотографии были *повторно* размещены на других сайтах. Суд первой инстанции принял новое решение о взыскании компенсации. Однако суд кассационной инстанции посчитал необходимым дополнительно исследовать вопрос об установлении лиц, разместивших фотографии, и, соответственно, о повторности нарушения со стороны ответчиков. В итоге областной суд, отправляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что «при новом рассмотрении суду следует установить надлежащего ответчика по заявленным требованиям, *характер правонарушения (повторное либо длящееся)* и разрешить спор в соответствии с установленными обстоятельствами и законом».

В другом деле арбитражный суд взыскал компенсацию за нарушение исключительных прав на персонажи мультипликационного сериала «Маша и Медведь». Решение было принято судом «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, при этом, *принимая во внимание неоднократность (повторность) совершения нарушений исключительных прав истца*»<sup>12</sup>.

Однако судебная практика не раскрывает содержание неоднократности нарушения. В доктрине упоминается, что «неоднократное нарушение исключительных прав может означать простую повторность нарушения»<sup>13</sup>.

На наш взгляд, повторность определяется тем, что нарушение совершается в отношении *одного и того же объекта исключительных прав более одного раза*. Причем, следует особо подчеркнуть, что повторность должна иметь место только в отношении одного и того же результата интеллектуальной деятельности. Если допустить иное, когда нарушение относится к разным результатам, то это будет дублировать такой критерий, как *наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя* (п. 43.3. постановления Пленума ВС/ВАС № 5/29).

#### **Однократность нарушения**

Упоминание этого признака в судебной практике носит более частый характер по сравнению с неоднократностью.

Суды учитывают однократность нарушения для взыскания компенсации в минимальном размере либо как основание для ее уменьшения<sup>14</sup>. В целом можно отметить, что позиция судов, когда они

<sup>10</sup> Эту подробность отмечает Л.А. Новоселова: «При определении размера компенсации также учитываются другие обстоятельства, в частности: однократность или повторяемый характер нарушения, срок использования, размер причиненного правообладателю ущерба» / Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калягин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014.

<sup>11</sup> Определение Нижегородского областного суда от 28 сентября 2010 г. по делу № 33-7874/10.

<sup>12</sup> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2014 г. № 09АП-45526/2013-ГК по делу № А40-115364/13. См. также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2014 г. № 09АП-43977/2013-ГК по делу № А40-104984/13, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2013 г. № 09АП-32387/2013-ГК по делу № А40-60008/13.

<sup>13</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калягин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014.

<sup>14</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2015 г. № С01-934/2015 по делу № А50-27140/2014. См. также постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2015 г. № С01-54/2015 по делу № А40-26283/2014.



определяют размер компенсации исходя из однократности нарушения, достаточно единообразна<sup>15</sup>.

Однократность имеет место только тогда, когда нарушение *было совершено в отношении конкретного произведения один раз и не более*. Вместе с тем возникает вопрос: как квалифицировать нарушение, если оно было совершено один раз, но продолжается длительное время? Например, лицо без согласия правообладателя разместило произведение (фотографию, книгу) в сети Интернет. В этом случае, на наш взгляд, следует говорить о *длящемся* характере нарушения.

#### **Длящийся характер нарушения**

В судебной практике содержание указанной характеристики было раскрыто в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5, где в п. 14 было закреплено, что «*длящимся* является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей». Несмотря на то, что это определение относится к административному правонарушению, существенные черты, отмеченные Верховным судом РФ, можно использовать для выяснения содержания *длящегося* характера нарушения исключительных прав. С этой точки зрения, длительность нарушения и тот факт, что оно не прекращается сразу после его совершения, имеют первостепенное значение.

Как правило, *длящееся* нарушение возникает с противоправного действия. Например, размещение произведения в сети Интернет с открытым доступом третьих лиц (доведение до всеобщего сведения). Отличительной чертой является то, что после нарушения лицо не прекращает его, не совершает действий по его устранению. Напри-

мер, не удаляет из сети Интернет неправомерно размещенное произведение.

Таким образом, нарушение должно быть непрерывным в течение определенного периода времени. Если же нарушение было прервано, а затем совершено снова, то здесь, на наш взгляд, речь может идти только о неоднократном нарушении.

На *длящийся* характер нарушения особое внимание обратил Суд по интеллектуальным правам в деле по иску общества «Сима-Ленд» к обществу «МФ Поиск». Суд отметил, что «*правонарушение, совершенное первым ответчиком, имело не однократный, а длящийся характер, при импорте и распространении путем предложения к продаже и продажи произведений декоративно-прикладного искусства*»<sup>16</sup>.

В другом деле Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» без согласия правообладателя разместило в сети Интернет плакаты, содержащие иллюстрации правил пожарной безопасности, охраны труда и безопасности жизнедеятельности, и предлагало их к продаже. По иску правообладателя была взыскана компенсация в твердой сумме. Одним из обстоятельств, которое положил суд в основу для определения размера компенсации, стал именно *длящийся* характер нарушения<sup>17</sup>.

Таким образом, можно отметить, что практика в целом исходит из единообразного понимания характера нарушения как признака, определяющегося повторностью либо длительностью.

Вместе с тем анализ отдельных судебных актов показывает, что данный подход выдерживается не во всех случаях. Например, в ряде дел в качестве обстоятельств для определения размера компенсации принимается во внимание *одновременно и однократность нарушения и характер нарушения*<sup>18</sup>. Тогда

<sup>15</sup> Постановления Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2015 г. № C01-241/2015 по делу № A19-1318/2014, от 17 апреля 2015 г. № C01-269/2015 по делу № A49-8525/2014, от 12 февраля 2015 г. № C01-6/2015 по делу № A55-28167/2013, от 11 июня 2014 г. № C01-385/2014 по делу № A43-8973/2013, от 9 февраля 2016 г. № C01-1425/2014 по делу № A70-3995/2014, от 25 января 2016 г. № C01-1006/2015 по делу № A11-1899/2014.

<sup>16</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2015 г. № C01-914/2015 по делу № A60-3116/2015. Причем в деле заявлялись требования о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения.

<sup>17</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2015 г. № C01-186/2014 по делу № A60-10411/2013.

<sup>18</sup> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. № C01-1222/2014 по делу № A76-3347/2014: «*Определяя размер компенсации, суды учли фактические обстоятельства дела, однократность нарушения, отсутствие доказательств промышленного производства ответчиками продукции и характер допущенного нарушения...*»; постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. № C01-256/2013 по делу № A50-4104/2013: «*Суды нижестоящих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что, учитывая характер нарушения исключительных прав истца, однократность совершенного правонарушения...*»; постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2013 г. № C01-103/2013 по делу № A63-15295/2012: «*Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что, учитывая характер нарушения исключительных прав истца, однократность совершенного правонарушения...*».

возникает вопрос: что понимается под характером нарушения, если однократность не относится к этому признаку?

Единственным объяснением, на наш взгляд, может служить то, что характер нарушения может определяться не только временными обстоятельствами, но и *существенностью нарушения*.

К сожалению, на сегодняшний день в судебной практике отсутствует единообразный подход для определения существенного характера нарушения. Например, в ранее упомянутом деле Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» суд указал, что «нарушение исключительных прав ООО «Вента-2» со стороны СОО «ВДПО» является существенным поскольку: СОО «ВДПО» разместило изображения в интернете с целью их дальнейшего распространения, распространением подобных тематических плакатов занимается ООО «Вента-2», поэтому последнему причиняются непосредственные убытки в виде упущенной выгоды, недополученной от продажи плакатов, поскольку распространение плакатов ответчик совершал через Интернет и фактически мог реализовать их не только на территории Свердловской области»<sup>19</sup>.

В другом деле по факту неправомерного публичного исполнения музыкальных произведений суд снизил заявленный размер компенсации, мотивируя тем, что

«– в кафе, в котором совершено правонарушение, имеется небольшое количество посадочных мест (25), то есть характер допущенного нарушения существенным не является;

– ежемесячный платеж истцу в случае правомерного использования произведения в соответствии с приложением № 3 к положению о ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение обнаруженных музыкальных произведений (с текстом или без текста)…, утвержденному Постановлением Авторского Совета РАО № 18 от 12 октября г., составил бы 1300 руб. без учета применяемых коэффициентов (52 руб. x 25 мест), то

есть характер допущенного нарушения не является существенным и с этой точки зрения»<sup>20</sup>.

В одном из дел суд снизил размер компенсации, принимая во внимание «отсутствие существенных негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением»<sup>21</sup>.

По нашему мнению, *существенный характер нарушения должен определяться тяжестью отрицательных последствий для правообладателя*. Например, реализация графических произведений на обширной территории или публичное исполнение музыкальных произведений перед большим количеством слушателей. Очевидно, что в таких случаях нарушение является для правообладателя наиболее чувствительным, поскольку непосредственно влияет на получение им доходов от использования исключительных прав.

На наш взгляд, нарушение будет носить *существенный характер в том случае, когда есть основания полагать, что нарушение лишило правообладателя возможности извлекать доходы от использования исключительных прав на определенной территории либо в определенном периоде времени, в связи с чем правообладателю вероятно, могли быть причинены значительные убытки*. Например, продажа крупной партии графических произведений на отдельной территории.

Конечно, в этом случае возникает масса практических вопросов, в частности: как посчитать количество проданных экземпляров, установить продолжительность их реализации и т. д. Очевидно, что такие гипотетические убытки могут быть определены только исходя из предположений и с разной степенью вероятности. Между тем о возможности такого подхода свидетельствует постановление Пленума ВС/ВАС № 5/29, где в п. 43.3 закреплен такой критерий нарушения как *вероятные убытки правообладателя*.

По нашему мнению, *для определения существенности нарушения следует учитывать объективные признаки, которые позволяют предполагать, что правообладателю могли быть причинены убытки при обычных условиях оборота*. Например,

<sup>19</sup> Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 августа 2014 г. по делу № А60-10411/2013.

<sup>20</sup> Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2013 г. по делу № А70-5433/2012.

<sup>21</sup> Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2015 г. № 11АП-13223/2015 по делу № А49-4781/2015.

нарушитель осуществляет торговлю в нескольких местах. В этом случае можно обоснованно предполагать, что неправомерная реализация произведений могла иметь место не только в том месте, где оно было выявлено, но и в других местах, где ведет торговлю нарушитель. Такое предположение базируется на том, что при обычных условиях оборота ассортимент продукции в торговых местах одного и того же предпринимателя является одинаковым. При этом, очевидно, что такое нарушение будет носить существенный характер в отличие от такого же нарушения, которое совершено индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговую деятельность в одном месте.

#### IV. Выводы

Как видно из проведенного исследования, категория «характер нарушения» при нарушении исключительных прав имеет особое содержание по сравнению с тем, как она определяется в рамках определения размера вреда при иных нарушениях. В некоторой части имеется определенное пересечение с иными видами нарушений. Например, при определении характера вреда за нарушение исключительных прав, как и при рассмотрении оснований расторжения договора, оценивается существенность нарушения. Это же касается

и длящегося характера нарушений. Но также характер нарушения в сфере исключительных прав определяется из обстоятельств, свойственных преимущественно только данному виду нарушений. Речь идет об однократности или неоднократности нарушения.

Следовательно, особенностью характера нарушения исключительных прав является то, что он сочетает в себе различные критерии, используемые для различных видов нарушений и которые ранее не сочетались друг с другом.

Стоит отметить, что оценка характера нарушения исключительных прав не избежала негативных тенденций, которые свойственны оценке характера нарушения в иных случаях. В частности, это касается момента, когда при оценке характера вреда не принимаются во внимание различные характеристики последствий нарушения, которые очевидно могут свидетельствовать о характере нарушения.

Подводя итог, следует повторить, что характер нарушения может определяться такими признаками как: однократность или неоднократность, является ли оно длящимся и существенным. Данные критерии, которые выявлены по результатам анализа судебной практики, могут служить ориентиром при разрешении споров о взыскании компенсаций в твердой сумме за нарушение исключительных прав на произведения.

#### Ключевые слова:

характер нарушения, компенсация, нарушение исключительных прав, ответственность

#### Список литературы:

1. Постановление ЕСПЧ от 16 июня 2015 г. «Дело "Чирагов и другие (Chiragov and Others) против Армении"» (жалоба № 13216/05).
2. Постановление ЕСПЧ от 5 февраля 2013 г. «Дело "Гуренко (Gurenko) против Российской Федерации"» (жалоба № 41828/10).
3. Постановление ЕСПЧ от 5 февраля 2013 г. «Дело "Андрей Горбунов (Andrey Gorbunov) против Российской Федерации"» (жалоба № 43174/10).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ».
5. Постановление ФАС Уральского округа от 14 декабря 2011 г. № Ф09-8018/11 по делу № А07-2103/2011.
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2013 г. № С01-103/2013 по делу № А63-15295/2012.
7. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2013 г. № С01-256/2013 по делу № А50-4104/2013.

8. Постановление ФАС Поволжского округа от 26 февраля 2014 г. по делу № А55-5838/2013, от 26 июля 2013 г. по делу № А12-28545/2012.
9. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2014 г. № С01-385/2014 по делу № А43-8973/2013.
10. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31 октября 2014 г. № Ф05-14585/2013 по делу № А40-152109/12-159-1435.
11. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 ноября 2014 г. по делу № А21-3728/2013.
12. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2015 г. № С01-6/2015 по делу № А55-28167/2013.
13. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12 марта 2015 г. № Ф09-9356/14 по делу № А76-28713/2013.
14. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 марта 2015 г. № Ф09-851/15 по делу № А76-21002/2014.
15. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 марта 2015 г. № С01-186/2014 по делу № А60-10411/2013.
16. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2015 г. № С01-54/2015 по делу № А40-26283/2014.
17. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 17 апреля 2015 г. № Ф03-972/2015 по делу № А51-24811/2014.
18. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 апреля 2015 г. № С01-269/2015 по делу № А49-8525/2014.
19. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2015 г. № С01-241/2015 по делу № А19-1318/2014.
20. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2015 г. № С01-1222/2014 по делу № А76-3347/2014.
21. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2015 г. № С01-934/2015 по делу № А50-27140/2014.
22. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2015 г. № С01-295/2015 по делу № А40-80567/2014.
23. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2015 г. № С01-914/2015 по делу № А60-3116/2015.
24. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03 декабря 2015 г. № Ф05-17093/2015 по делу № А41-70361/14.
25. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2016 г. № С01-1006/2015 по делу № А11-1899/2014.
26. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2016 г. № С01-1425/2014 по делу № А70-3995/2014.
27. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 2 марта 2016 г. № Ф03-351/2016 по делу № А73-11685/2015.
28. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 марта 2016 г. № Ф07-139/2016 по делу № А56-3154/2014.
29. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2013 г. по делу № А70-5433/2012.
30. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2013 г. № 09АП-32387/2013-ГК по делу № А40-60008/13.
31. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2014 г. № 09АП-43977/2013-ГК по делу № А40-104984/13.

32. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2014 г. № 09АП-45526/2013-ГК по делу № А40-115364/13.
33. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 ноября 2015 г. № 11АП-13223/2015 по делу № А49-4781/2015.
34. Определение ВАС РФ от 14 мая 2012 г. № ВАС-17528/11 по делу № А45-22134/2010.
35. Определение Нижегородского областного суда от 28 сентября 2010 г. по делу № 33-7874/10.
36. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 августа 2014 г. по делу № А60-10411/2013.
37. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с.
38. Протокол № 5 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 5 сентября 2014 г. // Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 6. Декабрь 2014. С. 45–60.
39. Соколовская Е.А. Несоразмерность административного наказания и характера нарушений антимонопольного законодательства // Закон. 2013. № 7. С. 50–53.



**Minaeva, Anna Fedorovna**

Acting Deputy Head of the Secretariat of the President of the Court of intellectual property rights  
sip.aminaeva@ARBITR.RU

**Report № 14. The meeting of the Scientific Advisory Council of the Court of intellectual property rights. April 29, 2016**

**Novosyolova, Lyudmila Aleksandrovna**

Doctor of Juridical Sciences  
Honored Lawyer of Russian Federation  
President of the Court of intellectual property rights  
sip.lnovoselova@ARBITR.RU

**About the features some right generating facts in patent law**

*Keywords:* results of intellectual activities, application for invention, the exclusive right, the moment of occurrence of exclusive rights, the protection of exclusive rights, the date of filing for a patent, issuance of patent, the object of legal protection, temporary legal protection, the right to remuneration.

The article reveals questions about the moment of occurrence of the exclusive right to the respective object (invention, useful model, industrial sample) and the regulations associated with the provision of legal protection of these objects.

**Jermakyan, Valery Yurievich**

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

**The features of the invention in the claims or signs in the claims**

*Keywords:* Invention claims, each feature of an invention, each feature of invention's claims

In the article the content of cl.3 art. 1358 of the Civil code of the Russian Federation (as amended by Federal law no.35-FZ dated 12.03.2014) is analyzed and a conclusion is made that the wording "each feature of an invention" clearly refers to each feature related to an invention and does not exclude presence of other features in the claims that are not directly related to the invention but certainly used upon the invention's operation.

**Meshcheryakov, Vladimir Aleksandrovich**

The councilor of the company «Gorodissky and Partners»  
MeshcheryakovV@Gorodissky.ru

**The rules of Rospatent for consideration of applications for utility models and their impact on the strengthening of crisis of Institute of a utility model in Russia**

The article discusses new provisions of the bylaws setting forth requirements for utility model applications and procedures for examination thereof

*Keywords:* Patent application for a utility model, technical solution, technical result, device

**Jermakyan, Valery Yurievich**

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

**The scope of the rights determined by the entire formula of the invention, not only the independent claim**

*Keywords:* Disputing the patent's patentability, patent claims, features in the patent's description

Upon disputing the patent's patentability, features that are missing in the claims but present in the description of the invention cannot be included in the granted patent.

**Rozhkova, Marina Aleksandrovna**

Doctor of Juridical Sciences  
Professor of Intellectual Property Chair  
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)  
rozhkova-ma@mail.ru

**Mikhaylov, Semyon Viktorovich**

Candidate of Juridical Sciences  
Advisor of the President of the Court of intellectual property rights  
sip.smihaylov@ARBITR.RU

**The possession of a non-profit organization the trademark rights, the issues identified by law enforcement practices**

The modern concept of trademarks based on the fact that they exist for consumers. The law is not protected communication rightholders with the goods by a trademark, but is guarded view of the consumer that the product originates from a particular source. It is not allowed distortion of the representation in the eyes of consumers by counterfeiting, etc., so the judgments talk about reputation (reputation - it is an objective view of others on the subject). Article from the perspective of the doctrine and the law considers the practical question of the legal regime of the holding of the rights to the trademark by non-profit organizations, in particular - religious organizations.

*Keywords:* trademarks, non-profit organization, religious organization.

**Androshiuk, Gennadiy Aleksandrovich**

Candidate of economic Sciences  
Head of the laboratory of legal Support of science and technology development, Institute of Intellectual Property of Ukraine NAPrN  
androgen1@voliacable.com

**Who holds the designation of Opus Dei?**

It analyzed the high-profile case, considering the high sea and the Maritime and Commercial High Court of Copenhagen concerning the objection to registration of the card game of the trademark 'Opus Dei', having a high religious symbol and domain name. It is shown that the position of the parties, opposition procedure and adopted an ambiguous judgment.

*Keywords:* trademark, distinctiveness, religious symbol, domain name registration

**Pereygin, Kirill Igorevich**

Student of Plekhanov Russian University of Economics  
pereygin.kirill@gmail.com

**The use of trademarks in domain names**

The article describes the main issues related to domain disputes arising in judicial practice. Identified and analyzed the main types of such disputes in the examples considered in the courts of different levels at different times. Given the practice of foreign courts and international organizations for the protection of intellectual property in the sphere of disputes of trademarks and domain names. The proposed theoretical solutions to questions of reforming of the current legislation for the most fair and accurate consideration of such cases.

*Keywords:* trademarks, domain names, intellectual property, Internet, Trademarks, Domain names, Intellectual Property law

**Abdrashitov, Rishat Chaernazovich**

Master of Private Law  
rishat.abdrashitov@gmail.com

**Evstigneev Eduard Alexandrovich**

Master of Private Law, consultant of the S.S. Alexeev Private Law Research Centr Attached to the President of the Russian Federation

e\_evstigneev@mail.ru

**Nature of infringement of the exclusive right to work as the ground for assessment of compensation: the approaches of Russian case law**

This article deals with issue concerning the nature of infringement as a criterion for compensation recovery in case of infringement of the exclusive right to copyright works. The author researches the approaches of Russian case law dealing with application of this criterion and makes some conclusions as to future development of court practice concerning determination of nature of infringement for compensation recovery.

*Keywords:* The nature infringement, compensation, infringement of exclusive rights, responsibility