

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Юридический институт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ВЫЗОВЫ 21-го ВЕКА

**Материалы Международной конференции
(14–16 ноября 2019 г.)**

Под редакцией Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко

Томск
Издательский Дом Томского государственного университета
2019

УДК 347.77/78
ББК 67.404.3
И73

Интеллектуальные права: вызовы 21-го века : материалы
Международной конференции (14–16 ноября 2019 г.) /
под ред. Э.П. Гаврилова, С.В. Бутенко. – Томск :
И73 Издательский Дом Томского государственного
университета, 2019. – 188 с.
ISBN 978-5-94621-855-9

В сборник включены статьи и тезисы докладов участников Между-
народной научно-практической конференции «Интеллектуальные пра-
ва: вызовы 21-го века», организованной в Томском государственном
университете 14–16 ноября 2019 г. Рассмотрены вопросы правовой
охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации как в России, так и в иностранных юрис-
дикциях.

Для патентных поверенных, специалистов в области интеллекту-
альной собственности, научных сотрудников, преподавателей высшей
школы, аспирантов, магистрантов и студентов.

УДК 347.77/78
ББК 67.404.3

*Научное издание подготовлено при поддержке Акционерного общества «Газпромбанк»,
Роспатента, Ассоциации юристов России, Европейской медиагруппы,
Общества с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллектуальной
Собственности “Бутенко и Партнеры”», Общества с ограниченной
ответственностью «Патентика», Общества с ограниченной ответственностью
«Патентно-правовая фирма “А. Залесов и партнеры”», Общества с ограниченной
ответственностью «Юридическая фирма “Городисский и Партнеры”»*

© Авторы статей, 2019
ISBN 978-5-94621-855-9 © Томский государственный университет, 2019

TOMSK STATE UNIVERSITY
Institute of Law

Intellectual Rights: Challenges of the 21st century

**Materials of the International Conference
(November 14–16, 2019)**

Edited by E.P. Gavrilov, S.V. Butenko

Tomsk
Publishing House of Tomsk State University
2019

UDC 347.77/78
LBC 67.404.3
173

- I73 Intellectual Rights: Challenges of the 21st century : Materials of the International Conference (November 14–16, 2019) / ed. by E.P. Gavrilov, S.V. Butenko. – Tomsk : Publishing House of Tomsk State University, 2019. – 188 p.
ISBN 978-5-94621-855-9

This collection of articles contains articles and abstracts of participants of International academic conference “Intellectual Rights: Challenges of the 21st century”, organized at Tomsk State University on 14–16 November 2019. Problems of legal safeguard and protection of results of intellectual activity and means of identification both in Russia and foreign jurisdictions were considered.

For patent attorneys, experts in sphere of intellectual property, researchers, lecturers, postgraduates, master’s students and students.

UDC 347.77/78
LBC 67.404.3

Scientific publication is prepared with support of “Gazprombank”, Rospatent, Association of lawyers of Russia, European Media Group, “Butenko and partners”, Patentika LLC, “A. Zalesov & Partners”, “Gorodissky and partners”

ISBN 978-5-94621-855-9

© Authors of articles, 2019
© Tomsk State University, 2019

ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТОВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Ольга Ленаровна Алексеева

*Кандидат юридических наук, начальник Центра мониторинга качества
Федеральный институт промышленной собственности*

Аннотация. В докладе приведены статистические данные, иллюстрирующие снижение сроков проведения экспертизы по существу и выдачи патентов, и освещены рекомендации по применению норм права, введенных в патентное законодательство в 2014–2016 гг. и вызывающих затруднение у заявителей при составлении заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и ведении диалога с Роспатентом.

Ключевые слова: изобретение, полезная модель, промышленный образец, патентное право, сроки экспертизы, выдачи патентов, достаточность раскрытия, устройство, признаки, обусловленные исключительно технической функцией, информированный потребитель, степень свободы дизайнера, требование единства промышленного образца.

Экспертиза патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца является самым значимым административным действием, осуществляемым Роспатентом при предоставлении государственных услуг по государственной регистрации объектов патентного права. От экспертизы зависит судьба патентуемого объекта: станет ли результат творческой деятельности изобретателя, дизайнера запатентованным объектом рынка интеллектуальной собственности.

Экспертиза патентоспособности, или, как ее обычно называют, экспертиза по существу, проводится всеми крупными патентными ведомствами мира, к числу которых относятся, в частности, Европейское патентное ведомство, ведомства США, Японии, Китайской Народной Республики, Японии, Германии, Великобритании, Республики Корея. Экспертиза по существу является своеобразной гарантией надежности выданного патента. «Цена» такой надежности – длительные сроки выдачи патента, нередко измеряемые годами.

Для современных темпов развития технологий, скоростей сменяемости технических новинок и выхода в свет инновационных продуктов такие сроки часто оцениваются как неприемлемые. Все патентные ведомства ищут пути сокращения сроков выдачи патентов. Роспатенту удалось достичь беспрецедентно коротких сроков экспертизы по существу и сроков выдачи патентов за последние пять лет.

По итогам девяти месяцев 2019 г. средний срок экспертизы по существу для заявок на изобретения составил 6 мес., заявок на полезные модели – 1,5 мес., заявок на промышленные образцы – 4,5 мес.

Показатель среднего срока экспертизы по существу рассчитывается как срок проведения экспертизы заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец по существу, соответственно, без учета времени ожидания ответов заявителей на запросы и уведомления Роспатента. Средний срок выдачи патента по тем заявкам, по которым заявитель не откладывал экспертизу по существу и по которым не возникло необходимости запрашивать у заявителя дополнительные материалы или ждать ответов на уведомления, за девять месяцев 2019 г. приблизился в отношении изобретений к 8 мес., полезных моделей – к 5 мес., промышленных образцов – к 7,5 мес.

Менее привлекательная картина по срокам выдачи патентов складывается в отношении тех заявок, по которым перед принятием решения о выдаче патента Роспатент вынужден запрашивать у заявителя дополнительные материалы в связи с тем, что не все необходимые сведения были представлены при подаче заявки. За девять месяцев 2019 г. средний срок выдачи патента по таким заявкам составил для изобретений около 14,5 мес., для полезных моделей – 9,5 мес., для промышленных образцов – 11 мес.

Что же в современном праве является камнем преткновения для изобретателей, дизайнеров, патентоведов и патентных поверенных, составляющих заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы? Применение каких норм права вызывает затруднения у специалистов в области патентного права и, как следствие, запросы Роспатента, а также рост сроков рассмотрения заявок?

Таковыми нормами являются отдельные новые нормы, появившиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) в

2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ.

Кроме того, были разработаны и утверждены приказами Минэкономразвития России новые подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление правовой охраны изобретениям [1], полезным моделям [2, 3] и промышленным образцам [4, 5], в том числе административные регламенты, требования к документам заявки и правила составления, подачи и рассмотрения документов заявки и другие акты, вступившие в силу в 2016 г. Однако содержание этих документов весьма лаконично регламентирует ответы на вопросы, беспокоящие заявителей.

Практика применения новых нормативных правовых актов находит отражение в ведомственных методических документах – руководствах по предоставлению государственных услуг.

В 2018 г. Роспатентом были выпущены:

– Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственных услуг по государственной регистрации **изобретения** и выдаче патента на изобретение, его дубликата [6] (далее – Руководство ИЗ);

– Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации **полезной модели** и выдаче патента на полезную модель, его дубликата [6] (далее – Руководство ПМ);

– Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации **промышленного образца** и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата [8] (далее – Руководство ПО).

Руководства вобрали в себя нормы ГК, подзаконных актов, рекомендации, ранее разработанные и много лет применявшиеся, а также рекомендации, относящиеся к новым и скорректированным нормам права.

Все документы размещены на сайте официальном сайте Роспатента (адрес: <http://www.rupto.ru>).

Однако вопросы, как показывает практика, у заявителей остаются. Перед принятием решений о выдаче патента запросы направля-

ются по 72,1% заявок на изобретения, примерно по 50% заявок – на полезные модели и 55% заявок – на промышленные образцы. В связи с этим полезно рассмотреть подходы к применению норм, чаще других вызывающих вопросы.

Требование достаточности раскрытия сущности изобретения, полезной модели в документах заявки, т.е. раскрытия с полной, достаточной для осуществления изобретения (полезной модели) специалистом в данной области техники предъявляется к документам заявок на изобретения, полезные модели. Требование установлено ст. 1375, 1376 ГК РФ.

При проверке достаточности раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления, устанавливается, раскрыты ли на дату подачи заявки следующие сведения:

- 1) указано ли назначение изобретения;
- 2) раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;
- 3) раскрыты ли в документах заявки методы и средства, необходимые для осуществления изобретения;
- 4) указаны ли техническая проблема, решаемая созданием изобретения, и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;
- 5) приведен ли пример осуществления изобретения, подтверждающий возможность получения технического результата;
- 6) приведены ли сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с подтверждением экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможности реализации назначения изобретения.

Последствия невыполнения требования по п. 1–3 на дату подачи являются безусловным основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента (с соблюдением процедуры, установленной абз. 3 п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Невыполнение требований по п. 4 существенно повышает риск принятия решения об отказе.

Невыполнение требований по п. 5 и 6 является основанием для запроса.

Применение понятия «устройство» в практике экспертизы полезных моделей по-прежнему вызывает затруднения.

ГК РФ устанавливает, что в качестве полезной модели правовая охрана предоставляется техническому решению, относящемуся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ).

Рассматривая заявку на полезную модель, эксперт должен ответить на вопрос, относится ли заявленное в качестве полезной модели решение к устройству.

В общедоступных сведениях содержится множество определений понятия «устройство». Однако эти определения не являются нормативно закрепленными и не должны приниматься во внимание при проведении экспертизы по существу заявки на полезную модель.

Нормативно закрепленное раскрытие понятия «устройство» содержится в п. 35 Требований к составлению заявки на полезную модель (далее – Требования ПМ) [3]. Указанный пункт раскрывает понятие «устройство» через родовой признак «изделие». Согласно определению, приведенному в ГОСТ 2.101-2016, изделие – это предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации. При этом учтено, согласно ГК РФ, что охраняемое в качестве полезной модели техническое решение должно относиться к **одному устройству**. Таким образом, устройство, в первую очередь, – это **одно изделие**.

Полное раскрытие понятия «устройство», содержащееся в пункте 35 Требований ПМ, устанавливает, что к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями (сборочные единицы). Части устройств – сборочных единиц находятся в функционально-конструктивном единстве.

Для того чтобы отграничить деталь и сборочную единицу, отнесенные к устройствам, от других объектов, называемых в быту устройствами, Руководство ПМ рекомендует принимать во внимание раскрытие понятий «изделие», «деталь», «сборочная единица», «комплекс», «комплект», приведенные в ГОСТ 2.101-2016 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды изделий». Из имеющихся в этом стандарте опре-

делений понятий следует, что и «комплекс», и «комплект» – это не одно устройство, а совокупности устройств, поэтому технические решения, относящиеся к комплексам и комплектам, не могут получить правовую охраны в качестве полезной модели.

Если заявленное в качестве полезной модели техническое решение относится к радиоэлектронным средствам, то для целей отграничения устройств, представляющих собой детали и сборочные единицы, от устройств, представляющих собой комплекты, комплексы, системы, целесообразно принимать во внимание ГОСТ Р 52003-2003 «Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и определения», содержащий определения понятий «радиоэлектронное средство», «радиоэлектронная система», «радиоэлектронный комплекс», «радиоэлектронное устройство» и др.

Оба стандарта разрабатывались для целей упорядочения процесса подготовки конструкторской документации.

Однако они оказались вполне применимы для целей отграничения одного устройства (детали, сборочной единицы) от совокупности устройств (комплексы, комплекты, системы).

Требование единства промышленного образца в условиях обновленного законодательства стало проблемой. Модернизация законодательства о промышленных образцах, произошедшая в связи с принятием Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, безусловно, привела к оптимизации процедуры взаимодействия заявителя с Роспатентом. Однако при применении нового законодательства возникли новые проблемные вопросы, которые осложняют практику его применения. К их числу относятся вопросы, касающиеся составления заявки на группу промышленных образцов, объединенных единым творческим замыслом.

ГК РФ (п. 1 ст. 1377) устанавливает, что заявка на промышленный образец должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

Считается, что промышленные образцы группы объединены единым творческим замыслом и, соответственно, удовлетворяют требованию единства промышленного образца в том случае, если

промышленные образцы объединены в группу по одному из правил, установленных п. 2 Требований ПО.

Приступая к рассмотрению заявки на группу промышленных образцов, эксперт должен, в первую очередь, убедиться в том, что промышленные образцы, представленные в одной заявке на промышленный образец, объединены в группу с соблюдением правил, установленных п. 2 Требований ПО.

Согласно п. 2 Требований ПО, группа промышленных образцов признается соответствующей требованию единства промышленного образца, если:

- группа состоит из нескольких промышленных образцов, являющихся вариантами решения внешнего вида изделия, отличающимися несущественными признаками и (или) признаками, определяющими сочетание цветов;

- группа состоит из промышленного образца, относящегося к набору (комплекту) изделий в целом, и из одного или нескольких промышленных образцов, относящихся к изделиям, входящим в набор (комплект);

- при условии, что все промышленные образцы группы относятся к одному классу Международной классификации промышленных образцов (МКПО).

Таким образом, из правил следует, что объединение промышленных образцов в группу будет считаться неправильным, если:

- промышленные образцы, представленные в заявке в качестве вариантов решений, не могут быть признаны вариантами, так как отличаются не только несущественными, но и существенными признаками;

- промышленные образцы, представленные в заявке в качестве набора (комплекта), не могут быть признаны набором (комплект) в соответствии с определением, содержащимся в п. 32(1) (г) Требований ПО [5];

- промышленные образцы, заявленные вместе с комплектом (набором), не являются изделиями, входящими в набор (комплект);

- промышленные образцы, включенные в группу, не относятся к одному классу МКПО.

Основная проблема возникает при оценке соответствия группы промышленных образцов требованию единства, если такая оценка

связана с оценкой существенности признаков, отличающих один промышленный от другого (существенны или несущественны отличительные признаки?).

В практике экспертизы отдела промышленных образцов ФИПС отличительные признаки квалифицируются как несущественные, если на изображениях группы промышленных образцов представлены решения, определяющие внешний вид одного и того же изделия и имеющие совпадающую (общую) композицию элементов, выполненную в едином стилевом решении, а отличия заключаются:

- в проработке существенных признаков промышленного образца (их нюансировке) или их дополнении какими-либо несущественными элементами, не приводящими к изменению впечатления, оставляемого композицией в целом;
- в незначительных отличиях в пропорциях форм изделий – вариантов.

Однако именно при объединении в группу промышленных образцов, отличающихся, по мнению заявителя, только несущественными признаками или отличиями в пропорциях, возникают споры с экспертами, осуществляющими оценку соответствия группы промышленных образцов требованию единства промышленного образца. Оценка существенности признаков вызывает проблемы у неопытных составителей заявок на промышленные образцы, так как умение выявлять существенные признаки внешнего вида изделия требует опыта осуществления такой оценки. При отсутствии опыта можно легко ошибиться, что и происходит на практике. Проблемы особенно часто возникают у иностранных заявителей, патентующих промышленные образцы в России по процедуре Гаагского соглашения. Если доля национальных заявок с нарушением требования единства составила около 20% в 2018 г., то доля международных заявок, поданных в рамках процедуры Гаагского соглашения, – 44,6%. Рассмотрение таких заявок было более длительным, чем тех, в которых промышленные образцы были объединены в группу корректно. Заявителям было предложено подать выделенные заявки, в связи с чем они понесли еще и материальные потери.

В настоящее время активно обсуждается целесообразность исключения из нормативных правовых актов положения п. 2 Требова-

ний ПО [5], допускающего подачу заявки на группу промышленных образцов, отличающихся только несущественными признаками.

Технические признаки промышленного образца – это признаки внешнего вида изделия, обусловленные технической функцией изделия.

Российское законодательство устанавливает, что не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не должны приниматься во внимание при оценке новизны и оригинальности промышленного образца (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

В связи с этим очень важно уметь выявлять признаки, обусловленные исключительной технической функцией изделия.

Признаки внешнего вида изделия бывают:

1. Видимыми в процессе эксплуатации, в том числе:
 - нефункциональными (не дискламируются);
 - функциональными (имеются у всех аналогов, но не совпадают по эстетическому исполнению) (не дискламируются);
 - исключительно функциональными (дискламируются).
2. Невидимыми в процессе эксплуатации изделия, в том числе:
 - исключительно функциональные (дискламируются);
 - нефункциональными (не дискламируются).

Функциональные признаки выявляет информированный потребитель.

Информированный потребитель, согласно п. 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленного образца (далее – Правила ПО), – это «гипотетическое лицо, которое будет пользоваться изделием, в котором воплощен промышленный образец, проявляющее интерес к изделиям такого же или однородного назначения и, как следствие, имеющее знания о том, какие признаки внешнего

вида обычно имеются у таких изделий» [5]. Таким образом, информированный потребитель – это лицо знающее, и, соответственно, способное выявить признаки промышленного образца, обусловленные исключительно технической функцией изделия.

Информированный потребитель:

- выявляет признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- выявляет существенные признаки;
- выявляет признаки, ограничивающие степень свободы дизайнера;
- осуществляет оценку новизны и оригинальности промышленного образца.

Степень свободы дизайнера принимается во внимание при проверке оригинальности промышленного образца.

Степень свободы дизайнера – это ограничения, которые должен принимать во внимание дизайнер при разработке внешнего вида изделия: техническая функция изделия, эргономические требования, плотность аналогового ряда изделия, требования технологических регламентов (стандартов) к изделию, если таковые имеются.

Литература

1. Приказ Минэкономразвития от 25 мая 2016 года № 315. URL: <http://www.rupto.ru>
2. Приказ Минэкономразвития от 30 сентября № 701. URL: <http://www.rupto.ru>
3. Приказ Минэкономразвития от 30 сентября № 702. URL: <http://www.rupto.ru>
4. Приказ Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 695. URL: <http://www.rupto.ru>
5. Приказ Минэкономразвития от 30 сентября 2015 года № 696. URL: <http://www.rupto.ru>
6. Приказ Роспатента от 26.12.2018 № 233. URL: <http://www.rupto.ru>
7. Приказ Роспатента от 27.12.2018 № 236. URL: <http://www.rupto.ru>
8. Приказ Роспатента от 24.07.2018 № 127. URL: <http://www.rupto.ru>

ПАТЕНТНЫЕ СПОРЫ В РОССИЙСКИХ СУДАХ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ТАКТИКИ

Александра Талгатовна Бахтиозина

Юрист практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий

Хоган Лавеллз Си-Ай-Эс

e-mail: alexandra.bakhtiozina@hoganlovells.com

Аннотация. В докладе анализируется судебная практика по угрозе нарушения прав на патент, инновационной стратегии патентообладателей против ранней регистрации дженериковых лекарственных препаратов и судебная практика по делам о выдаче принудительной лицензии, новой стратегии производителей дженериков. Критически оцениваются подходы судов к назначению экспертизы в делах о принудительной лицензии и толкованию понятий «важное техническое достижение» и «существенные экономические преимущества».

Ключевые слова: патенты, фармацевтика, принудительная лицензия, обеспечительные меры, угроза нарушения, изобретения.

Постоянное противостояние производителей оригинальных лекарственных препаратов (инноваторов) и производителей воспроизведенных лекарственных препаратов (дженериков), в том числе и в судах, объясняется разнонаправленностью их интересов.

Инноваторы заинтересованы в ограничении использования разработанных ими технологий, поскольку разработка новых лекарственных средств требует значительных временных и финансовых издержек. Обеспечить это позволяет получение патентов на соответствующие технические решения. В свою очередь, производители дженериков заинтересованы в том, чтобы как можно скорее самостоятельно выпустить свой аналог инновационного лекарственного препарата. Такое противоречие интересов производителей дженериков и компаний-инноваторов стало причиной значительно увеличения количества судебных споров, связанных с фармацевтическими патентами, в последние три года.

Процесс подготовки дженерика для введения его в гражданский оборот в России включает следующие этапы: (1) проведение исследования биоэквивалентности, (2) регистрация лекарственного препарата, (3) регистрация предельной отпускной цены лекарственного препарата (если лекарственный препарат содержится в перечне жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов). В среднем прохождение данных подготовительных этапов занимает 1–2 года. По этой причине производители дженериков стараются начинать процесс регистрации до истечения срока действия патента компании-инноватора. Так, они имеют возможность выйти на рынок сразу же после истечения срока действия патента компании-инноватора.

Согласно позиции Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ), высказанной в 2009 г. [1], изготовление образцов лекарственного средства с целью государственной регистрации не является нарушением исключительного права на изобретение. Данная позиция ВАС РФ, по сути, признала правомерной практику производителей дженериков подавать заявление о регистрации дженерика до истечения срока действия патента компании-инноватора.

Однако если раньше процесс регистрации дженерика начинался за 1–2 года до истечения срока действия патента, то постепенно этот срок стал увеличиваться. Так, в 2014–2015 гг. российские производители дженериков стали подавать заявления на регистрацию своих препаратов более чем за 5 лет до истечения срока действия патентов компаний-инноваторов.

Такая ранняя регистрация дженерика, а в особенности в совокупности с регистрацией предельной отпускной цены, по мнению компаний-инноваторов, свидетельствует о намерении производителя дженерика ввести свой лекарственный препарат в гражданский оборот на территории России раньше истечения срока действия патента компании-инноватора, а следовательно, в нарушение права на патент.

Обосновывают свою позицию компании-инноваторы тем, что если дженерик будет зарегистрирован ранее, чем за 3 года до даты истечения срока действия патента, то в таком случае, при отсут-

ствии его в обороте, регистрация данного препарат будет отменена в соответствии с п. 8 ст. 32 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. Если дженерик зарегистрирован за 5 лет до даты истечения срока действия патента, то его производитель, при отсутствии дженерика в обороте, не сможет подтвердить его государственную регистрацию, и регистрационное удостоверение будет аннулировано на основании п. 3 ст. 32 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. Следовательно, столь ранняя подготовка дженерика к вводу в оборот экономически нецелесообразна в том случае, если дженерик не собираются выводить на рынок до даты истечения действия патента.

Ждать того, когда опасения подтвердятся, и потом обращаться в суд с иском о нарушении прав на патент – не самая привлекательная для инноваторов стратегия. Так, спор о нарушении прав на патент в среднем рассматривается в суде 8–12 мес., за это время дженерик сможет участвовать в государственных аукционах, а компания-инноватор будет нести убытки. Предварительные обеспечительные меры на срок рассмотрения спора в суде получить практически невозможно: суды полагают, что в таком случае предварительные обеспечительные меры практически заменят итоговое решение по делу. Взыскивать же убытки в последующем с производителей дженериков означает еще несколько лет судебных споров, так как вероятно, что производители дженериков будут стараться всячески оспаривать расчет размера убытков.

В данной связи компании-инноваторы стали обращаться в суд, ссылаясь на то, что подобные столь ранние приготовления к введению дженерика в гражданский оборот представляют собой угрозу нарушения исключительных прав на патент.

Первым делом, в котором суд признал данную позицию обоснованной, стало дело Новартис АГ против ООО «Натива» (№ А41-85807/2016), касающееся лекарственных препаратов с международным непатентованным названием «нилотиниб». В данном деле суд обязал производителя дженерика не вводить в гражданский оборот препарат «Нилотиниб-натив» до даты истечения срока действия патента компании-инноватора. Новартис АГ просила суд

обязать производителя дженерика отменить регистрацию предельной отпускной цены, однако суд отказал в удовлетворении данного требования.

В последующих делах, например в деле Бристол-Майерс Сквибб Холдингс Айрлэнд против ООО «Натива» (№ А41-87845/2017), суд обязал производителя дженерика не вводить в гражданский оборот препарат «Дазатиниб-натив» до даты истечения срока действия патента компании-инноватора, а также обязал подать заявление об отмене регистрации предельной отпускной цены. Суд указал, что без регистрации предельной отпускной цены дженерик не сможет выйти на рынок, а следовательно, удовлетворение данного искового требования будет способствовать соблюдению требования о запрете введения дженерика в оборот.

В ответ на иски об угрозе нарушения прав на патент производители дженериков стали искать новые стратегии для введения дженериков в гражданский оборот до даты истечения срока действия патентов-инноваторов. Одной из новых стратегий стала подача искового заявления к компании-инноватору с требованием предоставить принудительную лицензию.

Возможность предоставления принудительной лицензии на изобретение давно предусматривалась российским законодательством. Однако судебная практика, как и доктринальный анализ соответствующих норм, до недавнего времени практически отсутствовала. Отсутствие практики применения механизма принудительного лицензирования в России в совокупности с крайне низкой разработанностью данной темы в доктрине стало причиной того, что несмотря на долгое существование норм о принудительном лицензировании в российском законодательстве, их толкование вызывает множество вопросов, что негативно сказывается на зарождающейся судебной практике в этой сфере.

Так, первым рассмотренным судебным делом о предоставлении принудительной лицензии на фармацевтический патент стало дело ООО «Натива» против Селджин Корпорейшн (№ А40-71471/2017), в котором Арбитражный суд города Москвы принял первое решение о предоставлении принудительной лицензии. Решение по данному делу сразу же стало предметом острой дискуссии в юридиче-

ском сообществе. Несмотря на множество противоречий в отдельных аспектах, большинство экспертов сходились во мнении, что суд не проанализировал достаточно глубоко основания предоставления принудительной лицензии и применил в данном деле очень низкий стандарт доказывания. В настоящий момент на рассмотрении российских судов находятся еще несколько судебных дел, касающихся выдачи принудительной лицензии на фармацевтический патент, в которых у судей возникают все те же вопросы.

Так, согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. Рассматриваемая норма указывает на следующие условия предоставления принудительной лицензии: (1) лицо, обращающееся за предоставлением принудительной лицензии, является правообладателем зависимого изобретения; (2) указанное зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента; (3) правообладатель первого изобретения отказался от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике. Наибольшее количество вопросов вызывает второе условие.

Что представляет собой «важное техническое достижение»? Производители доказывают в судах, что сам факт выдачи патента свидетельствует о важности соответствующего технического достижения. Однако данная позиция представляется нам в корне неверной. Действительно, любое зависимое изобретение изначально является новым и обладает изобретательским уровнем по отношению к первому изобретению – в противном случае патент бы на него не был выдан.

Однако ГК РФ прямо указывает, что суд принимает решение о выдаче принудительной лицензии в случае, если патентообладатель зависимого изобретения докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение. Таким образом, ГК РФ вводит дополнительное условие предоставления принудительной лицензии, подчеркивая, что принудительная лицензия не должна предоставляться в отношении любого зависимого изобретения, а должна предоставляться только в отношении важных технических достижений.

Что понимается под «существенными экономическими преимуществами»? Поскольку экономическим преимуществом должно обладать само техническое решение, защищаемое патентом, аргументы, относящиеся непосредственно к правообладателю зависимого изобретения, а не к самому изобретению, не могут учитываться. Так, например, не может учитываться указание на то, что истец в деле о предоставлении принудительной лицензии производит товары на территории России. Также, применительно к фармацевтической отрасли, не должны учитываться аргументы, относящиеся непосредственно к лекарственному препарату, например, более низкая зарегистрированная предельная отпускная цена лекарственного препарата как таковая. Важно доказать, что более низкая цена является следствием использования патента; иными словами, что использование патента способствует снижению цены на лекарственный препарат, а не, например, использование более дешевой рабочей силы. На настоящий момент указанный довод не нашел своего отражения в судебной практике, что, на наш взгляд, является серьезным упущением.

Кроме того, основным вопросом, возникающим в спорах о выдаче принудительной лицензии, является вопрос о том, эксперт какой области может ответить на вопросы о том, является ли техническое решение, охраняемое зависимым патентом, важным техническим достижением и обладает ли оно существенными экономическими преимуществами? Кроме того, не во всех спорах о выдаче принудительной лицензии в принципе по обоим вопросам назначалась экспертиза.

Мы полагаем, что без специальных знаний, а следовательно, без назначения экспертизы, суд не может ответить на вопросы о том,

является ли определенное техническое решение в столь специфичной фармацевтической сфере важным техническим достижением и обладает ли существенными экономическими преимуществами. Что касается квалификации эксперта, то данный вопрос должен решаться в каждом случае с учетом обстоятельств конкретного дела. Например, если производитель дженерика утверждает, что производство по его патенту удешевляет производство, то проверить это может специалист в области технологии производства лекарственных средств – специалист, который понимает процесс производства. Если производитель дженерика утверждает, что его патент является важным техническим достижением, так как у лекарственного препарата, в котором используется данный патент, меньше побочных эффектов, то в таком случае проверить это может специалист в области фармацевтической химии, врач.

Отсутствие единообразия судебной практики приводит к тому, что сегодня практически любой производитель дженериковых лекарственных препаратов, незначительно изменив (или даже уточнив) характеристики активного вещества, может добиться предоставления принудительной лицензии на изобретение компании-инноватора и, следовательно, ввести в гражданский оборот на российском рынке дженерики задолго до даты истечения срока действия патента, охраняющего соответствующий инновационный лекарственный препарат. В данной связи остается надеяться, что вышеуказанные подходы судебной практики будут изменены Судом по интеллектуальным правам, который обладает более высокой квалификацией в отношении патентных споров.

ДОЛИ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ АВТОРСКОМ ПРАВЕ

Тамара Дмитриевна Богданова

Доцент, кандидат юридических наук

*Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
e-mail: chemisuli@mail.ru*

Аннотация. В докладе представлены существующие подходы к решению вопроса о долях в исключительном авторском праве. В последнее время приобрела популярность дискуссия о возможности выделения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Законодатель и Верховный суд Российской Федерации заняли однозначную позицию, что такое выделение невозможно. Однако в мае 2019 г. Минобрнауки РФ был подготовлен законопроект, в котором подробно проработана концепция выделения долей в исключительном праве. В юридической науке единый подход отсутствует.

Ключевые слова: авторское право, доли в авторском праве, интеллектуальная собственность.

В мае 2019 г. Минобрнауки России был подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором активно продвигалась идея о необходимости выделения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации [2].

В современном Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) не закреплена возможность выделения какой-либо доли в имущественном исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а предусмотрено совместное обладание исключительным правом несколькими лицами (п. 2 ст. 1229 ГК РФ) [1]. Из указанного правила есть небольшое исключение, закрепленное в ст. 1283 ГК РФ, – право на долю в исключительном праве возникает у наследников при наследовании прав на произведение,

созданное в соавторстве [1]. Законодатель также допускает ситуацию, когда несколько правообладателей могут распределять доходы от использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в долях. Таким образом, исключительное право остается неделимым, а доходы распределяются в равных долях либо в соответствии с соглашением сторон, что с нашей точки зрения является правильным.

Указанной позиции придерживается также Верховный Суд РФ (ВС РФ), что отражено в Обзоре судебной практики ВС РФ № 4 (2018), утвержденном Президиумом ВС РФ 26.12.2018. Так, по мнению ВС РФ, положения о долевой собственности к интеллектуальным правам не могут применяться, поскольку данные отношения регулируются специальными нормами части четвертой ГК РФ [4]. Далее последовало Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», из которого явно следует позиция ВС РФ, что возможность выделять доли из исключительного права в ГК РФ не предусмотрена [3].

В 2012 г. предпринимались попытки выделить доли в исключительном праве. Например, в одной из редакций ст. 1229 ГК РФ закреплялось право одного из правообладателей передавать свою долю в исключительном праве. Но законодатель пошел по другому пути.

Несмотря на то, что законодатель и Верховный Суд РФ явно выражают свое отношение к возможности выделения долей в исключительном авторском праве, авторы проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», а также некоторые ученые и практики считают, что было бы целесообразно такие выделять долю каждого правообладателя.

Выделим ключевые моменты законопроекта:

1. По общему правилу доли будут считаться равными, а другое их соотношение может устанавливаться соглашением правообладателей, законом или судом. Соответственно, расходы и доходы будут распределяться соразмерно доле каждого правообладателя.

2. Возможность распоряжения долей по усмотрению правообладателя, но с учетом преимущественного права покупки других правооб-

ладателей. Ограничение такого права возможно в случае передачи доли в залог, внесения ее в уставный капитал или в качестве вклада. В данном случае потребуются согласие остальных правообладателей.

3. Появится возможность продать долю за долги (в том числе и с публичных торгов) по требованию кредитора правообладателя с учетом преимущественного права покупки.

4. Досудебный порядок. Споры разрешаются путем заключения соглашения между правообладателями, а если это невозможно, то в суде.

5. Запрет на выделение доли устанавливается в отношении:

- исключительного права на товарный знак (в целях защиты прав потребителей);

- исключительного права на фирменное наименование, поскольку это противоречит его правовой природе.

По мнению М. Лабзина, «оборотоспособность исключительного права, принадлежащего нескольким лицам, достаточно сильно скована необходимостью всякий раз получать от каждого из них согласие на сделку» [5]. Принятие же законопроекта позволит каждому правообладателю распоряжаться своим правом без учета мнения других правообладателей и без необходимости делиться с ними доходом от таких сделок. Автор считает, что фактически такая практика уже сложилась, но отсутствуют правовые институты для ее законного обоснования. Однако встает вопрос, что делать с выделенной долей, ведь фактически невозможно распространить или воспроизвести 20% произведения.

Кроме того, в обосновании своей позиции сторонники выделения долей говорят об отсутствии прямого запрета в законодательстве. Однако в Гражданском кодексе РФ сформулирована строго императивная норма, предполагающая исключительно совместное правообладание, а не долевое. Отрицательное толкование такой нормы позволяет нам увидеть, что прямой запрет все же имеется. Кроме того, во всех статьях части четвертой ГК РФ закреплен правовой режим совместных исключительных прав правообладателей. Для сравнения, в части первой ГК РФ в отношении вещных прав закреплены оба режима: и долевая, и совместная собственность. Таким образом, явно прослеживается воля законодателя.

Также следует отметить, что говоря об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, законодатель предполагает отчуждение права целиком на все возможные виды и способы использования.

Говоря о долях в исключительном праве, возникает вопрос о возможности заключения прямого договора множественного обладания исключительным правом. Здесь мнения также разнятся. Некоторые практики говорят о том, что заключение таких договоров не противоречит нормам гражданского законодательства. По мнению других, такие договорные конструкции возможны, несмотря на то, что напрямую в Гражданском кодексе РФ не предусмотрены.

Подводя итог, следует отметить, что исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не может быть разделено на доли, оно находится в совместном использовании и распоряжении. Однако правообладатели могут заключить соглашение, в котором будет определено, какая доля дохода от использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также доля дохода, полученного от распоряжения исключительным правом, полагается каждому из правообладателей.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (подготовлен Минобрнауки России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.05.2019).

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. Июль 2019.

4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. Август 2019.

5. Лабзин М. Исключительные права могут разрешить дробить на доли. Это позволит продавать их по той же схеме, как при отчуждении долей в обществах // ЭД-Юрист. 2019. № 21 (1072). URL: <https://www.eg-online.ru/article/400106>

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ, ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НАРУШЕНИЙ

Вероника Евгеньевна Величко

*Юрист ЮФ «Авелан»
e-mail: velichko.ver@gmail.com*

Аннотация. Общеизвестные товарные знаки (обозначения) представляют собой особый правовой режим охраны. Такие знаки приобрели известность в процессе их использования. Режим охраны товарного знака – это защита репутации знака, и поэтому не имеет значения, зарегистрирован он или нет. Вся система охраны товарных знаков построена на том, чтобы защищать не «вывеску», а репутацию и деятельность компании посредством защиты потребителей от заблуждений относительно производителя товаров.

Ключевые слова: общеизвестный товарный знак, товарный знак, репутация товарного знака, размывание товарного знака.

Признание товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) общеизвестным и его правовая охрана в России не обязательно связываются с фактом предварительной государственной регистрации товарного знака.

Приобрести режим охраны общеизвестных товарных знаков возможно двумя способами:

- путем интенсивного использования на протяжении длительного времени ранее зарегистрированного товарного знака;
- посредством интенсивного использования незарегистрированного обозначения на протяжении длительного периода времени.

Данное правовое регулирование согласуется с положениями ст. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (далее – Парижская конвенция), Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, вступившим в силу для России 22 августа 2012 г (п. 2 ст. 16), Совместной

рекомендацией о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятых Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей ВОИС 20–29 сентября 1999 г. (пп. (a)(i) п. 3 ст. 2).

Необходимо отметить, что проблема охраны общеизвестных товарных знаков является трансграничной. Она появилась в международных актах в связи с необходимостью преодоления принципа территориальной правовой охраны товарных знаков.

При этом регулирование известных товарных знаков в зарубежных правовых системах многогранно и не исчерпывается каким-либо одним термином. Распространены такие термины, как *famous trademarks*, *well-known trademarks*, *widely-known trademarks*, *trademarks with good reputations*. Стандарт для достижения режима охраны *famous trademarks* выше [1, с. 33], чем стандарт, необходимый для режима *well-known trademarks*.

Таким образом, в контексте законодательства о товарных знаках правовая категория *well-known trademark* может быть охарактеризована как знак, который известен существенному сегменту ответственности как непосредственно связанный с конкретными товарами или услугами.

Famous trademarks считаются имеющими более высокую степень репутации, чем *well-known trademarks*, и поэтому заслуживают более широкого объема охраны.

Well-known trademark по смыслу ст. 6bis Парижской конвенции – это товарный знак, который вследствие его использования на рынке и его рекламы получил широкое распространение, не утратив своей различительной способности и хорошо известен потребителям тех товаров или услуг, для которых этот товарный знак охраняется.

Trademark with good reputations относится к товарному знаку, который в результате широкого использования на рынке не только признается потребителями в каком-то конкретном сегменте, но и имеет хорошую репутацию в целом. Эти товарные знаки пользуются защитой даже за пределами принципа специализации.

1. Общеизвестные товарные знаки не являются особой разновидностью товарных знаков, а представляют собой режим

правовой защиты законного интереса конкретного лица, использующего определенный товарный знак или обозначение, на рынке.

Критерием признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации является широкая известность испрашиваемого обозначения; в результате интенсивного использования; на указанную в заявлении дату; среди соответствующих потребителей; в отношении товаров (услуг) заявителя.

Все перечисленные критерии имеют отношение только к вопросам факта, который нельзя уничтожить исключением из реестра общеизвестных товарных знаков, поэтому принципиально важным моментом является констатация того, что общеизвестный товарный знак не регистрируется, а признается.

В этом смысле в п. 3 ст. 1512 ГК РФ ошибочно указывает на регистрацию общеизвестных товарных знаков.

Известность товарного знака в целях признания его общеизвестным не зависит от регистрации вообще. Известность товарного знака сама по себе является фактом, и даже если товарный знак зарегистрирован, его все равно нужно использовать, чтобы оставаться известным, и если он не зарегистрирован – он все равно подлежит охране.

Конституционный Суд РФ в Определении от 19.09.2019 № 2145-О (далее – Определение) подтверждает, что общеизвестность товарного знака, используемого в качестве товарного знака (обозначения), является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение. Конституционный Суд РФ также отметил, что поэтому вновь регистрируемому товарному знаку может быть противопоставлен общеизвестный товарный знак, который не был признан таковым на дату приоритета первого товарного знака.

В данном Определении также указывается, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков шире, чем товарных знаков. Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата

его приоритета может быть установлена ретроспективно, а также и ранее даты подачи правообладателем заявления о признании товарного знака общеизвестным. Более того, при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

2. Иные основания оспаривания (кроме п. 3 ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)) не могут быть применимы к режиму общеизвестных товарных знаков.

Пункт 3 ст. 1512 ГК РФ предусматривает специальное основание для прекращения правовой охраны товарного знака – утрата признаков общеизвестности или прекращение использование товарного знака (обозначения). Общие основания для прекращения правовой охраны товарного знака (ст. 1483 ГК РФ) не применимы к общеизвестным товарным знакам или обозначениям.

Во-первых, основания прекращения правовой охраны товарного знака по ст. 1483 ГК РФ логически несовместимы с режимом охраны общеизвестных товарных знаков и обозначений. Применение практически любого основания данной нормы фактически исключает общеизвестность.

Во-вторых, оспаривание общеизвестных товарных знаков и обозначений по иным основаниям будет приводить к несправедливому правовому результату, который противоречит самой идее предоставления широкой охраны. Прекращение правовой охраны общеизвестных товарных знаков при сохранении качества их широкой известности позволит другим лицам извлекать преимущества из накопленной репутации владельцами известных знаков и в итоге приводить к недобросовестной конкуренции.

В-третьих, Роспатент не проверяет общеизвестные товарные знаки и обозначения на соответствие их ст. 1483 ГК РФ (в силу пп. 3 п. 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком (утвержден приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 602, зарегистрирован в Минюсте России 30 сентября 2015 г. № 39065).

При присоединении к Всемирной торговой организации представители российской стороны подчеркнули, что включение общеизвестного товарного знака в Перечень не является аналогичным регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр). Чтобы зарегистрировать товарный знак в Государственном реестре, необходимо установить его соответствие требованиям, предусмотренным ст. 1483 ГК РФ относительно товарных знаков. Нет необходимости в установлении такого соответствия для признания обозначения (знака) или зарегистрированного товарного знака общеизвестным товарным знаком. Действующий ГК РФ не содержит норм, которые устанавливают связь между предоставлением правовой охраны товарному знаку как общеизвестному и его включением в Реестр. Следовательно, при нарушении прав обладателя такого товарного знака суд должен предоставить защиту независимо от факта включения товарного знака в перечень [2, п. 1259].

Вопрос прекращения правовой охраны общеизвестного товарного знака путем применения ст. 1483 ГК РФ и ее соотношение со специальными основаниями для прекращения правовой охраны общеизвестных товарных знаков и обозначений возник в практике Суда по интеллектуальным правам (СИП) по делу общеизвестного товарного знака «Тройка».

Президиум СИП в Постановлении от 02.11.2018 № С01-738/2018 по делу № СИП-580/2017 поддержал вывод о том, что основание для оспаривания товарного знака в виде способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара не может считаться основанием для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака: *«В отношении довода заявителя о несоответствии регистрации спорного знака требованиям статьи 6 Закона о товарных знаках, по мнению суда первой инстанции, Роспатент верно отметил, что общеизвестный товарный знак не подлежит анализу на соответствие его требованиям статьи 6 Закона, поскольку основания для предоставления правовой охраны именно общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку содержатся в специальной статье 19.1 Закона о товарных знаках, положения которой относятся только к общеизвестным знакам».*

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что доводы о способности ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара комбинированным обозначением со словесным элементом «ТРОЙКА» не могут считаться основаниями для оспаривания правовой охраны общеизвестного товарного знака¹.

Необходимо отметить некоторую неточность, которую допускает СИП в данном решении, которая демонстрирует и системную проблему смешения категорий товарных знаков и правового режима общеизвестных товарных знаков. По общим основаниям может быть оспорен товарный знак, который был зарегистрирован до приобретения им правовой охраны как общеизвестного. Это будет влиять, например, на предоставление ему охраны в период до появления признаков общеизвестности. К сожалению, российское законодательство не содержит подобной процедуры.

3. Объектом правовой охраны любого товарного знака, не только общеизвестного, является его репутация. Это особенно видно на примере охраны общеизвестных обозначений, которому не предшествовала процедура регистрации.

Регистрация товарного знака не является критерием для предоставления правовой охраны [3, с. 274].

Процедура признания товарных знаков общеизвестными также не изменяет сути их охраны.

Ценность товарного знака основывается на его репутации [4]. В этой связи вся система охраны товарных знаков построена на том, чтобы защищать не «вывеску», а репутацию и деятельность компании посредством защиты потребителей от заблуждений относительно производителя товаров.

Суд Европейского союза (ЕС) принял прецедентное решение о расширении охраны известных товарных знаков или так называемых знаков с репутацией.

В деле C-292/2000 (Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.) разрешался вопрос пределов охраны известных товарных знаков, обладающим репутацией, когда речь идет о схожих товарах или услугах.

¹ См. также Решение Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2019 по делу № СИП-580/2017.

Davidoff распространяет товары мужской косметики, коньяк, галстуки, оправы для очков, сигары, сигариллы и сигареты, а также изделия из кожи под торговой маркой Davidoff.

Gofkid является владельцем товарного знака Durffee, которая была зарегистрирована в Германии после торговой марки Davidoff. Gofkid также продает под этим обозначением табачную продукцию.

Davidoff подал иск в суд ФРГ с просьбой прекратить охрану торгового знака Durffee. Истец полагал, что существует опасность смешения. Gofkid использует тот же шрифт и, в частности, буквы «D» и «ff» в характерном дизайне бренда Davidoff. Gofkid намеренно приблизил свой бренд к знаку Истца, чтобы использовать его высокий престиж для собственных товаров.

Суд ЕС заявил, что уровень охраны товарных знаков, пользующихся репутацией, не может быть меньшей, когда речь идет о тождественных или схожих товарах и услугах.

Таким образом, Суд ЕС дал официальное толкование европейскому законодательству, исправив буквальное понимание судами текстов директив.

Подводя итог, можно констатировать, что применительно к Российской Федерации необходимо комплексное реформирование системы охраны общеизвестных товарных знаков и взвешенный подход к основаниям прекращения правовой охраны общеизвестным знакам.

Литература

1. Safro B.I., Keaty T.S. What's in a Name-Protection of Well-Known Trademarks under International and National Law // Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 2004. Vol. 6.
2. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации // Report of the working party on the accession of the Russian Federation to the World Trade Organization WT/ACC/RUS/70 WT/MIN(11)/2. 17 November 2011.
3. Xiaoqing F. The Unregistered Well-Known Trademark System and Its Improvement // Renmin Chinese L. Rev. 2014. Vol. 2. P. 274.
4. Козлова Н.В., Ворожевич А.С. Общеизвестные товарные знаки: понятие и особенности правовой охраны // Закон. 2015. № 12. С. 179–190.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СМЕЖНЫХ ПРАВ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дмитрий Андреевич Григорьев

*Директор юридического департамента
ООО «Европейская медиагруппа»
e-mail: d.grigoriev@emg.fm*

Аннотация. Доклад посвящен анализу правового регулирования сообщений передач организаций эфирного или кабельного вещания.

Ключевые слова: сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания.

Обсуждение вопросов, посвященных смежным правам вещательных организаций, невозможно без учета положений Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ). Первый вопрос, который возникает при анализе соотношения данных положений, – это определение субъекта данного исключительного права. В соответствии со ст. 1329 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) таким субъектом признается юридическое лицо, самостоятельно определяющее содержание радио- и телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений) и осуществляющее их сообщение в эфир или по кабелю своими силами или с помощью третьих лиц.

В статье 2 Закона о СМИ понятию «организация эфирного или кабельного вещания» соответствует понятие «вещатель», который определяется как юридическое лицо, осуществляющее формирование телеканала или радиоканала и его распространение в установленном порядке на основании лицензии на телевизионное вещание, радиовещание.

Тождество данных понятий объясняется тем, что п. 6 ст. 1225 ГК РФ охраняется именно вещание, а не иные действия, связанные с оборотом радио- и телепередач, т.е. не могут быть признаны «организацией эфирного или кабельного вещания» ни редакция сред-

ства массовой информации (организация, учреждение, предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средства массовой информации), ни распространитель (лицо, осуществляющее распространение продукции средства массовой информации по договору с редакцией, издателем или на иных законных основаниях).

Необходимо учитывать, что действующий Закон о СМИ в ст. 31 выделяет два типа вещателя: вещатель, являющийся редакцией телеканала или радиоканала, и вещатель, не являющийся редакцией телеканала или радиоканала. Поскольку п. 3 ст. 1304 ГК РФ предусматривает охрану сообщений передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией, то у вещателя, не являющегося редакцией СМИ, смежные права могут возникнуть, только если он будет финансировать создание программ, в случае получения права использования передач на основании лицензионного договора, например, когда телеканал вещает ранее сообщенные программы, созданные без его финансирования, смежные права у вещателя не возникают и он, соответственно, не может выступать в качестве правообладателя.

Однако организации вещания необходимо отличать от операторов связи, обеспечивающих доставку сигнала конкретным потребителям. Оператор связи отвечает за техническую сторону вопроса. Распространение радио- или телепрограмм по сравнению с распространением сигнала – более сложный процесс. Вещатель должен позаботиться не только о технической стороне дела, но и о параметрах своего «контента», о соответствии содержания радио- и телепередач предъявляемым к нему требованиям, в том числе требованиям законодательства¹.

Таким образом, организацией эфирного или кабельного вещания может являться исключительно юридическое лицо, имеющее лицензию на телевизионное вещание, радиовещание, создающее контент собственными силами или силами иной организации, но за счет собственных средств.

¹ Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / Г.Е. Авилов, К.В. Всеволожский, В.О. Калятин и др. ; под ред. А.Л. Маковского. М. : Статут, 2008. 715 с.

Учитывая вышеизложенное, если юридическое лицо не имеет соответствующей лицензии, то оно не может быть признано субъектом исключительных прав на данные смежные права. При этом данный довод подтверждается судебной практикой, а именно Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу А40-87361/18 от 19.12.2018 г.

При этом действующая редакция Закона о СМИ предъявляет ряд существенных требований для организации, осуществляющей вещание. Так, согласно ст. 19.1 Закона о СМИ, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, не вправе выступать учредителем (участником) средства массовой информации, являться редакцией средства массовой информации, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание.

Положение данной статьи приводили к неоднозначной практике, как, например, в деле А40-102286/16, в рамках которого учредитель томского канала ТВ-2 оспаривал решение Роскомнадзора о продлении вещательной лицензии, поскольку в Роскомнадзор не была предоставлена информация об отсутствии у него второго гражданства. При этом учредитель в рамках исполнения требований Роскомнадзора собрал письма об отсутствии у него гражданства других государств из 114 посольств¹. В итоге суд кассационной инстанции встал на сторону Роскомнадзора.

При этом положения ч. 1 данной статьи на ее соответствие Конституции было оспорено в Конституционном Суде², который признал ее не соответствующей Конституции Российской Федерации в

¹ <https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/20/70961-borba-do-poslednego-aktiva>

² Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2019 № 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона Российской Федерации “О средствах массовой информации” в связи с жалобой гражданина Е.Г. Финкельштейна».

той мере, в какой использованное в ней понятие «участник средства массовой информации», не конкретизированное действующим законодательством, создает неопределенность в установлении круга адресатов предусмотренного ею запрета.

В настоящий момент в Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который устраняет данный дефект юридической техники, предлагая уточнить такой перечень следующим образом: «Лица, являющиеся участниками юридического лица, входящего в состав участников учредителя средства массовой информации или редакции средства массовой информации, образованных в форме юридического лица, а также организации (юридического лица), осуществляющей вещание, либо лица, являющиеся участниками учредителя средства массовой информации или редакции средства массовой информации, образованных в форме юридического лица, а также организации (юридического лица), осуществляющей вещание, в случае несоответствия требованиям настоящей статьи не вправе осуществлять права, предусмотренные абзацами вторым, пятым и шестым пункта 1 статьи 65² Гражданского кодекса Российской Федерации. Принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20 процентов такого участия. Отчуждение принадлежащих данным лицам акций (долей участия) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством»¹.

Необходимо отметить, что положения о необходимости получения вещательной организацией лицензии на телерадиовещание входят в противоречие с положениями п. 2 ст. 1304 ГК РФ, согласно которому для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Бесспорно, процесс лицензирования телерадиовещания весьма сложный и формализованный, который нельзя назвать просто формальностью, кроме того, в большинстве случаев вещатель также является учредителем и (или) редакцией СМИ, которое он вещает, т.е. для

¹ URL: duma.gov.ru

осуществления вещания необходимо еще и регистрировать СМИ (ст. 8 Закона о СМИ). Соответственно, такое положение вещей можно назвать не иначе, как коллизией между ГК РФ и Законом о СМИ.

В качестве еще одного примера конфликта административного и гражданского правового регулирования прав вещателей можно назвать процедуру получения вещательной лицензии, при оформлении которой регистрирующий орган требует предоставления договора с редакцией СМИ¹. При этом предоставление лицензионного договора, который бы по своей правовой природе лучше бы отражал взаимоотношения сторон и соответствовал положениям ГК РФ, считается невыполнением данного требования.

При этом лицензионные требования, предъявляемые к вещателю, указанные в ст. 31 Закона о СМИ, в том числе программная направленность телеканала, радиоканала (основные тематические направления вещания – информационный, музыкальный, спортивный и подобные), фактически нивелируют положение ГК РФ о том, что организация самостоятельно определяет содержание передач, поскольку лицензионные требования обязывают вещателя придерживаться концепции. А лицензионное требование соблюдать объем вещания приводит к абсурдному положению, при котором лицензия, как право, становится обязанностью.

Вышеуказанные коллизии являются одним из множества примеров противоречий положений части четвертой ГК РФ и Закона о СМИ в части правового регулирования деятельности вещательных организаций. К сожалению, вопрос устранения данных коллизий не считается необходимым в соответствующей сфере.

Между тем подобная формализация процесса возникновения смежных прав вещательных организаций может в значительной степени упростить процесс их защиты в части доказательств существования прав и их принадлежности конкретному лицу. Данный вывод подтверждается судебной практикой. Так, в связи с введени-

¹ Пункт 28.4 Приказ Минкомсвязи России от 24.07.2013 № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги лицензирования телевизионного вещания, радиовещания».

ем в действие Федерального закона от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», обществом с ограниченной ответственностью было подано заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты смежных прав на сообщение передач телеканала «Наш Футбол», размещенное в Интернете. Для подтверждения наличия смежных прав заявитель предоставил свидетельство о регистрации СМИ и вещательную лицензию. Суд удовлетворил указанное заявление¹.

Аналогичных выводов Мосгорсуд придерживается и в отношении радиоканалов. Так, Определением № 2и-0539/2015 от 18 декабря 2015 г. Мосгорсуд удовлетворил заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты смежных прав на сообщение в эфир и по кабелю радиоканала «Ретро FM», размещенное на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объекты смежных прав вещательных организаций. Следующий вопрос, на который нужно ответить в контексте поставленной темы, – что же является объектом смежного права вещательных организаций? В литературе встречаются позиции² о том, что под объектами права организаций эфирного и кабельного вещания понимаются исключительно передачи указанных организаций.

Данный вывод строился на основании того, что в ранее действовавшем Законе об авторском праве предусматривалась охрана исключительных прав организаций эфирного вещания (ст. 40) и организаций кабельного вещания (ст. 41). Объектом охраны организаций эфирного или кабельного вещания, согласно ст. 4 Закона об авторском праве, признавалась передача, созданная самой организацией, а также по ее заказу за счет ее средств другой организаци-

¹ Определение Московского городского суда от 1 июня 2015 г. № 2и-80/2015.

² Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2012. № 2. С. 30–55.

ей, т.е. результат организационно-технических действий организаций вещания (определенная программа).

Кроме того, в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» было указано, что передача организации эфирного или кабельного вещания в соответствии со ст. 4, 40 и 41 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» является объектом смежных прав таких организаций. В передачу могут входить объекты авторского права и другие объекты смежных прав.

При этом под телерадиопередачей ГК РФ понимает совокупности звуков и (или) изображений или их отображений (ст. 1329 ГК РФ), а закон о СМИ уточняет данное понятие, указывая, что под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год.

Однако с учетом действующей редакции части четвертой ГК РФ данный подход представляется неверным, поскольку под объектами права организаций эфирного и кабельного вещания понимается вещание передач указанных организаций (пп. 6 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Поскольку, как указывалось выше, под вещателем понимается лицо, осуществляющее формирование телеканала или радиоканала и его распространение, то под вещанием следует понимать формирование и распространение телерадиоканала.

Поясним, в законодательстве под телерадиоканалом понимается сформированная в соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или), соответственно, иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов (ст. 2 Закона о СМИ).

Соответственно, формирование телерадиоканала осуществляется путем составления сетки вещания, в которой отражаются те передачи, которые должны выйти в эфир или сообщены по кабелю,

т.е. именно формирование сетки вещания также является сущностью смежного права вещателей.

В связи с этим нельзя согласиться с судебной практикой¹, в которой указывается, что российскому законодателю неизвестен такой объект интеллектуальной собственности, как «телеканал». С учетом положений Закона о СМИ, ГК РФ и обычаев делового оборота под телеканалом следует понимать именно сообщения вещательных организаций, выраженных в сетке вещания, образующих смежное право, указанное в § 4 части четвертой ГК РФ.

Соответственно, нельзя согласиться с мнением² о том, что сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания как объект исключительного права нельзя отнести ни к результатам интеллектуальной деятельности, ни к средствам индивидуализации. Такое мнение базируется на понимании процесса формирования сетки вещания, как создание «формата», т.е. концепции, которая не должна охраняться как объект интеллектуальных прав.

Между тем на практике мы видим множество телерадиоканалов, совпадающих по формату, но по факту различных по сетке, в которой важен даже порядок размещения контента. Важность данного аспекта иллюстрируется результатом в виде различных рейтингов, казалось бы, идентичных каналов. Поэтому формирование сетки вещания является процессом творческим, который схож с формированием базы данных. В сетке вещания важна именно последовательность контента, поэтому именно ее копирование необходимо доказывать при защите данных смежных прав.

При этом на медиарынке существуют такие медиапродукты, как «готовая сетка вещания», которую предлагают небольшим региональным телеканалам, чтобы сэкономить их средства на производство и закупку контента. Подобная сетка вещания, составленная иной организацией, не образует у вещательной организации смежных прав, поскольку данное вещание не соответствует критерию самостоятельности, установленному ст. 1329 ГК РФ.

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2016 г. № С01-689/2016 по делу № А41-47171/2015;

² П.В. Степанов. Там же.

Данный подход подтверждается судебной практикой, в частности в большинстве случаев, обращаясь за защитой своих прав, вещатель указывает на то, что нарушитель осуществляет незаконную трансляцию телерадиоканала, а не отдельных передач, при этом суды соглашались с таким подходом, не требуя указывать конкретные программы, входящие в состав каналов¹.

Однако встречаются ситуации, когда вещатель указывает на нарушение его смежных прав, вызванных незаконным использованием отдельных передач. Подобные заявления не вызывают у судов отрицательной реакции².

С таким подходом трудно поспорить, поскольку данные программы являются составной частью соответствующего телерадиоканала. При таком подходе на практике может возникнуть вопрос: является ли незаконное использование нескольких передач одного телерадиоканала одним нарушением или незаконное использование каждой отдельной передачи является самостоятельным нарушением?

Проводя аналогию с практикой применения нормы авторского права, допускающей возможность нарушения авторского права на часть произведения как объекта охраняемых авторских прав и взыскание данной компенсации за каждый факт такого нарушения, при условии, что такая часть может быть признана самостоятельным результатом творческого труда³, можно сделать вывод, что незаконное использование каждой передачи как составной части телерадиоканала, имеющей самостоятельное значение, является отдельным нарушением.

Подобная позиция поддерживается немногочисленной практикой. Так, в одном из дел Суд по интеллектуальным правам согласился с суммой компенсации, рассчитанной исходя из количества незаконно использованных программ⁴.

¹ См.: Определение Московского городского суда от 13.11.2015 № 2и-481/2015, Определение Московского городского суда от 13.11.2015 № 2и-480/2015.

² Определение Московского городского суда от 13.11.2015 № 2и-0467/2015.

³ Пункт 9 «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2014 № С01-932/2014 по делу № А40-160673/2013.

При этом, как указывалось выше, правовой охране в качестве объектов смежных прав подлежат только те программы, которые созданы вещателем самостоятельно или иной организацией по его заказу (п. 3 ч. 1 ст. 1304 ГК РФ).

Соответственно, можно сделать окончательный вывод о том, что сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания охраняют как вещание телерадиоканала целиком, так и его отдельных передач, которые созданы вещателем самостоятельно или иной организацией по его заказу.

Смежные права вещательных организаций следует отличать от иных «медиаправ», например «права на освещение спортивных соревнований». Суть различий данных институций была рассмотрена в деле А40-87361/2018. В данном деле суд указал, что в Российской Федерации осуществление спортивных трансляций как способ освещения спортивных мероприятий регулируется Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о спорте). Так, ч. 4 ст. 20 Закона о спорте устанавливает, что организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий.

Право на освещение представляет собой разрешение на создание трансляции, отличной от смежных прав вещательных организаций, которые представляют собой непосредственную трансляцию.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ – ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Марина Александровна Гринева

*Патентный поверенный, партнер
Юридическая компания «Евромаркпат»
e-mail: mgrineva@euromarkpat.com*

Аннотация. В докладе рассматриваются преимущества и недостатки применения процедуры международной регистрации товарных знаков с целью получения охраны в зарубежных странах, а также вопросы преодоления предварительных отказов в РФ.

Ключевые слова: Всемирная организация интеллектуальной собственности, международная регистрация знаков, Мадридское соглашение, Протокол к Мадридскому соглашению.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) было принято в 1891 г. и является одним из наиболее эффективных международных договоров. Российская Федерация присоединилась к Мадридскому соглашению 01.07.1976 г. В 1989 г. был принят Протокол к Мадридскому соглашению (далее – Мадридский протокол), которым были изменены некоторые положения Мадридского соглашения, что сделало возможным присоединение к системе международной регистрации товарных знаков целого ряда новых стран. Россия присоединилась к Мадридскому протоколу 10.06.1997 г.

С октября 2015 г. Мадридский протокол полностью заменил Мадридское соглашение после присоединения последнего государства – участника только Мадридского соглашения (Алжир) к Протоколу. В настоящее время членом Мадридского соглашения является 121 страна (с 27.12.2019 г. количество членов увеличится до 122 после присоединения Малайзии).

Мадридская система позволяет владельцу товарного знака с помощью одной международной заявки, поданной в национальное или региональное ведомство, запросить регистрацию своего знака в

целом ряде стран. В 2017 г. было подано порядка 57 400 международных заявок по процедуре Мадридской системы. Рост числа поданных заявок объясняется значительным увеличением числа заявок из Китая (+57,8%), РФ (+23,9%) и Великобритании (+9,5%). Наибольшее число международных заявок было подано заявителями из США (7 889) и Германии (7 319).

Поскольку РФ является членом Мадридского соглашения и Мадридского протокола, российские заявители имеют возможность регистрировать товарные знаки в других странах на основании международной регистрации (ст. 1507 ГК РФ). Соответственно, существует также и возможность получения регистрации на территории РФ на основании международной процедуры (ст. 1479 ГК РФ) при указании РФ при подаче международной заявки.

Преимущества использования международной регистрации состоят в следующем:

1. Простота и эффективность процедуры:
 - одна заявка в Ведомство страны происхождения через одного представителя;
 - один язык – заполнение бланка заявки на одном языке;
 - в случае испрашивания приоритета отсутствует необходимость предоставления копии первой заявки и перевода ее на национальные языки;
 - одна пошлина за подачу заявки;
 - существенная экономия средств по сравнению со стоимостью национальных регистраций в каждой отдельной стране;
 - одно регистрационное свидетельство (но уведомления о предоставлении охраны или об отказе в предоставлении охраны направляются по каждой отдельной стране!);
 - отсутствие пошлины за регистрацию.
2. Одно ходатайство для всех стран о продлении срока действия регистрации и оплата одной пошлины.
3. Одно ходатайство о внесении изменений, уступке прав без предоставления каких-либо подтверждающих документов и оплата одной пошлины.
4. Отсутствие пошлины за изменение представителя и контактных данных представителя.

5. Отсутствие требования легализации документов ВОИС (в случае запроса заверенных ВОИС копий документов международной регистрации) на основании статьи 5ter Мадридского соглашения и Протокола и быстрота получения таких документов.

6. Возможность дополнительного указания стран после подачи заявки на международную регистрацию (но с потерей приоритета!).

7. Возможность исключения стран при продлении срока действия регистрации.

8. Разделение и слияние международных регистраций (Правило 27ter и 27bis Общей инструкции) (возможность действует не для всех стран!).

9. Онлайн-сервис управления портфелем международных регистраций (п. 09.03 Руководства по международной регистрации знаков), предусматривающий бесплатный доступ для владельцев товарных знаков <https://www3.wipo.int/login/en/mpm>.

10. Электронное взаимодействие с Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). Переписка по любым вопросам осуществляется ТОЛЬКО ПО ПОЧТЕ ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ madrid.records@wipo.int, в том числе по электронной почте осуществляется подача ходатайств о дополнительном указании стран, о продлении срока действия регистрации, о внесении изменений, об уступке прав, о смене представителя, об изменении контактных данных представителя, переписка по вопросу заказа заверенных копий документов.

Необходимо также принять во внимание не только преимущества процедурного и финансового характера Мадридской системы, но и некоторые законодательные преимущества по сравнению с процедурой национальной регистрации. Для заявителей, распространяющих международные регистрации на РФ, к таким преимуществам по сравнению с заявителями и владельцами национальных российских регистраций относятся:

1. Возможность подачи заявки и регистрации знака на нескольких лиц.

2. В случае предварительного отказа экспертиза должна указать все мотивы для отказа и, в отличие от национальных заявок, не имеет права в последствии изменять их ни на стадии экспертизы,

ни на стадии рассмотрения возражения в ППС (Правило 17(2)(iv) Общей Инструкции и п. 18.01 Руководства по международной регистрации знаков).

3. При подаче ходатайства о регистрации уступки прав в МБ ВОИС, ни МБ ВОИС, ни Роспатент фактически не проверяют ходатайство на соответствие п. 2 ст. 1488 ГК РФ, согласно которому отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

При принятии решения об использовании Мадридской системы для получения охраны необходимо также обратить внимание и на определенные недостатки этой процедуры, которые следует учитывать при разработке стратегии регистрации. К числу недостатков Мадридской системы можно отнести следующие:

1. Сроки экспертизы: в некоторых странах получение национальной регистрации занимает гораздо меньше времени, чем получение охраны по международной процедуре, срок которой составляет от 12 до 18 месяцев.

2. Необходимо учитывать особенности национального законодательства:

- декларации об использовании или намерении использовать знак;

- действия в отношении договоров о распоряжении правами (лицензии, коммерческие концессии) в соответствии с национальной процедурой. Во многих странах, в том числе в РФ, только лишь внесение сведений о предоставлении лицензии в международный реестр не имеет силы!

- отсутствие адреса представителя по каждой указанной стране: судебные и иные уведомления направляются напрямую владельцу или иностранному представителю в стране происхождения (увеличение сроков, риски неполучения);

- принцип центральной атаки – зависимость в течение 5 лет действия международной регистрации от базовой регистрации или заявки (ст. 6 (3) Мадридского протокола). В случае аннулирования базовой регистрации существует возможность преобразования международной регистрации в национальные (ст. 9quinquies Мадридского протокола).

Экспертиза по международной регистрации после подачи заявки проводится на основании положений национального законодательства каждой указанной страны. В России экспертиза по существу по международным регистрациям проводится на основании п. 11 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами РФ.

Возможные пути преодоления отказов по международным регистрациям в РФ ничем не отличаются от возможных способов преодоления отказов по национальным заявкам.

Важный момент, на который необходимо обратить внимание владельцев международных регистраций в РФ: с 01 июля 2018 г. прекращено направление владельцам международных регистраций решений Роспатента и прилагаемых к ним заключений на русском языке, содержащих обоснование принятых по международным регистрациям решений. При этом в предварительных и окончательных отказах развернутая формулировка отказа отсутствует. В ряде случаев, в частности в случаях, когда отказ вынесен на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ, это создает серьезные проблемы с обоснованием возражений.

В целом Мадридская система международной регистрации знаков при правильном учете всех обстоятельств, связанных с регистрацией знаков в различных странах, является очень эффективным и удобным инструментом для получения охраны товарных знаков путем подачи единой заявки в МБ ВОИС.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 г. с изменениями от 12.11.2007 г. URL: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283484
3. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению от 01.02.2019 г. URL: <https://wipolex.wipo.int/en/text/501850>
4. Административная инструкция по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом от 01.02.2019 г. URL: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=503265

АВТОРСКОЕ ПРАВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИННОВАЦИЙ

Галина Эдуардовна Добрякова

*Доктор юридических наук, генеральный директор
ООО «Платформа Технологий»
e-mail: galina@dobriakova.ru*

Аннотация. Изучается вопрос применения авторского права для защиты инноваций. Под инновацией понимается совокупность методов, процессов и материалов, необходимых для достижения функционального результата. Технология не обязательно обладает новизной и изобретательским уровнем, а эффективность определяется в ходе внедрения и оценки целесообразности. Поэтому авторское право применяется на каждом этапе – от создания до трансфера технологии – в соответствии с методикой, приведенной в исследовании.

Ключевые слова: авторское право, инновации, цифровые права, технология, защита инноваций, методика защиты инноваций.

Для того чтобы эффективно применить инструменты авторского права для защиты инноваций, необходимо определить терминологию, которую мы используем, изучить составные элементы инновации, выбрать правильный правовой режим охраны с учетом параметров и определить юрисдикцию для локализации инновации с учетом ее продвижения на рынок.

Поэтому вначале мы определимся с терминологией, которую будем использовать в настоящей публикации, а именно термин «инновация», затем определим составные элементы инновации, после чего перейдем к выбору способа защиты технологии, в том числе выбору юрисдикции для локализации.

1. Терминология исследования. По своей природе термины «инновация» и «технология» похожи, поэтому в настоящей статье они используются как взаимозаменяемые.

Под инновацией мы понимаем определение, сформулированное А.С. Кулагиным: «Инновация – новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее производства или

применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производства, и (или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции (товара, работы, услуги)» [1, с. 58].

Под инновацией мы понимаем совокупность методов, процессов и материалов, необходимы для достижения экономически целесообразного функционального результата. Инновация всегда имеет определенный функциональный результат, при этом ни способ его достижения, ни степень новизны не имеют особого значения, потому что первостепенным вопросом является вопрос обеспечения экономической целесообразности за счет достижения этого функционального результата.

Данный подход существенно отличается от стандартного подхода, в котором инновация и технология определяются как принципиально новые результаты, как правило, интеллектуальной деятельности, обладающие изобретательским уровнем и новизной.

Недостатки стандартного подхода мы видим в узком фокусе научного сообщества на прорывных инновациях и игнорировании потребности бизнеса и общества в улучшениях. Предложенный подход к инновации и с позиции функционального результата способен решить эту проблему.

По своей природе инновация не материальна, имеет сложную комплексную природу, может состоять из охраняемых и неохранных результатов интеллектуальной деятельности, степень их новизны не имеет значения.

Анализ рынка инноваций показывает, что наибольшей эффективностью, нормой прибыли и скоростью внедрения обладают маркетинговые, экономические и организационные инновации, а не технологические, как традиционно считалось, и в свою очередь технологические инновации в достаточно редких случаях обладают изобретательской новизной, но это не делает их менее экономически привлекательными.

2. Составные элементы инновации.

В основе инновации могут лежать любые результаты, перечень которых не содержится в ст. 1225 «Охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации» ГК РФ. Но поскольку именно они представляют ценность для рынка, следует проявить изобретательность в адаптации традиционных инструментов правовой защиты к новым технологиям.

Тем не менее полагаем, что отсутствует необходимость внесения специальных терминов в законодательство и то, что существующих инструментов достаточно для успешной работы.

К данным составным элементам технологии мы относим массив данных, включая исторические данные, обогащенные данные, большие данные; структуру данных, включая массивы данных для обучения нейронной сети (датасет), систему интеграций и шлюзов, систему загрузки и выгрузки (API, протоколы); последовательность операций любого рода; способ совершения действия; алгоритмы, в том числе псевдослучайного выбора, шифрования данных, сжатия данных, усиления сигнала; рецептуру; формулу.

3. Методика защиты инноваций инструментами авторского права.

Выбирая способ защиты инновации, целесообразно основываться на требованиях коммерческих участников, среди которых основными являются скорость (возможность ввести правовой режим мгновенно), адаптивность (возможность защищать столько версий технологии, максимально закрывая предметную область, сколько нужно) и международный характер защиты.

Предлагаемая методика использования инструментов авторского права применяется в сфере цифровых прав, программных сред, инженерных сред, игр, медиа и дизайна, поэтому ее применение в традиционных отраслях, таких как производство, фармакология, медицина, должно осуществляться с осторожностью и после оценки юридических рисков.

Методика защиты инновации инструментами авторского права состоит в первоначальном подписании с исследовательской группой авторского договора заказа, который содержит следующие необходимые условия (четко определен способ передачи результата (через репозиторий или инструмент депонирования), выстроен процесс идентификации автора, результата, определена фиксированная цена за каждый результат, построена система учета всех результатов, полученных в ходе исследования).

Таким образом, на первом этапе необходимо собрать все результаты в объективной форме.

Затем проходит этап оформления инновации, а именно выделения существенных элементов технологии, описания способа достижения функционального результата, составление паспорта технологии, который передается патентному поверенному для оценки возможности составления патентной формулы.

Параллельно с этим этапом целесообразно оформлять все объекты, доступные для визуального восприятия, которые невозможно защитить режимом ноу-хау, а именно: пользовательские интерфейсы, кнопки и поля загрузки, картинки и медиа, техническую документацию, руководство пользователя и администратора, инструкции и обучающие видео, презентационные материалы, инфографику, дизайн и персонажи с помощью авторского права, используя инструмент электронного депонирования для фиксации временного приоритета и формирования доказательства момента создания произведения в объективной форме для суда и третьих лиц.

Причина, по которой целесообразно использовать электронное депонирование, заключается в снижении операционной нагрузки на специалиста, отвечающего за идентификацию результатов, снижение затрат на бумажный документооборот (подписание актов выполненных работ с приложением результата), возможность выгрузки репозитория исходного кода в виде архива (что сохраняет целостность кода и возможность восстановления программного продукта из архива при утрате исполняемого программного кода), а также автоматизации процесса оформления прав с автоматическим подсчетом стоимости создания результата для целей управленческого учета.

Полагаем, что указанная методология может эффективно использоваться для защиты новых технологий в такой области, как цифровые права, программные среды, инженерные среды, исследования и разработки, игры, медиа и дизайн.

Литература

1. Кулагин А.С. Немного о термине инновация // Инновации. 2004. № 7. С. 58.

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИКИ В РОССИИ

Алексей Владимирович Залесов

*Кандидат юридических наук, патентный поверенный, адвокат, партнер
Патентно-правовая фирма «А. Залесов и партнеры»
e-mail: zalesov@azalesov.com*

Аннотация. Фармацевтика – отрасль, где механизмы патентной охраны являются наиболее востребованными и ценными. В настоящее время в России происходят значительные изменения в патентном регулировании сферы фармацевтики. Формируется судебная практика по выдаче принудительных лицензий. В конце 2018 г. изменения, внесенные в приказ, регулирующий экспертизу Роспатента, существенно ужесточили правила оценки новизны и изобретательского уровня фармацевтических композиций, фактически исключив из рассмотрения признаки, характеризующие дозировки, способы и режимы введения и свойства композиции. Ключевым моментом в обеспечении возможности получения вторичных патентов по-прежнему является вымышленный, как правило, не отвечающий требованиям нормативно-правовых актов или несущественный технический результат. Целесообразно повысить уровень требований к техническому результату и возможность проверки его осуществления, включив это в соответствующие положения Гражданского кодекса РФ вместо регламента, как это действует сейчас. Следует поддержать инициативу Роспатента по созданию соответствующего специализированного реестра активных соединений, охраняемых патентом.

Ключевые слова: изобретения, фармацевтика, принудительные лицензии, оригинальные лекарственные препараты, дженерики, изобретательский уровень, вторичные патенты.

Фармацевтика – отрасль, где механизмы патентной охраны на современном этапе являются наиболее востребованными, а сами патентные права на отдельные лекарственные препараты – самыми дорогостоящими. Поэтому большой интерес представляют основные особенности функционирования патентной системы, в особенности механизма защиты патентных прав в этой области на современном этапе.

В настоящее время в России происходит динамичное изменение законодательства на уровне подзаконных нормативных актов (внешены изменения в части оценки новизны и изобретательского уровня такого объекта, как фармацевтическая композиция), а также готовятся серьезные изменения Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», связанные с введением реестра, в который предполагается вносить сведения о действующих в РФ патентах на фармацевтически активные вещества, которые будут учитываться при принятии решения о регистрации лекарственного средства. Также динамично меняется ситуация с правоприменительной практикой судов в отношении принудительного лицензирования патентов в области фармацевтики (решения по этим спорам еще ждут оценки Верховного Суда РФ, после чего практика будет вполне определенной).

Рассмотрим эти вопросы подробнее, но для того чтобы понимать сущность происходящих процессов в области права, необходимо понимать экономическую основу, лежащую в их основе. Сутью отношений, урегулированных патентным правом, всегда был объективно выраженный экономический интерес основных хозяйствующих субъектов, обусловленный особенностью производства и разделения труда в конкретной отрасли.

Право, как «возведенная в закон воля господствующего класса», призвано обеспечивать регулирование в интересах, прежде всего, элитных групп (в классовой теории права их называют правящими классами), которые способны серьезно влиять на принятие решений законодателями и правоприменителями как на национальном, так и на наднациональном уровне. При этом особенности организации экономической деятельности в различных отраслях обуславливают соответствующую специфику подходов к регулированию, включая изменения правовых норм и практику их применения. Иными словами, интересы наиболее влиятельных групп в соответствующей отрасли рано или поздно превращаются в правовую норму, в том числе норму патентного права, и порядок ее применения. Интересы бенефициаров фарминдустрии прямо обусловлены экономическими отношениями, принятыми в отрасли. Поэтому, чтобы понять, в чем состоят характерные отличия функционирова-

ния патентной системы, нужно присмотреться к особенностям бизнес-процессов в этой области.

В чем характерное отличие ведения бизнеса в фармацевтике от других высокотехнологичных областей, например электроники? Уровень конкурентной борьбы в фармацевтике выше, а уровень внутриотраслевой кооперации и взаимозависимости – существенно ниже. Причем эту особенность можно легко заметить, так как она прямо вытекает из отраслевого жизненного цикла технологий (концепция – создание изобретения – НИОКР – получение необходимых разрешений и сертификатов – выпуск на рынок – коммерческая эксплуатация). Например, сегодня ни одна из крупнейших электронных корпораций не в состоянии вывести на рынок перспективную новую модель техники (смартфон, компьютер, телевизор) сугубо своими силами, без сотрудничества с другими компаниями отрасли (интересный пример: корпорация Apple приобретает сверхвысокоскоростные дисплеи для I-Phone у своего «злейшего конкурента» – компании Samsung, так как она не в состоянии самостоятельно произвести данную важнейшую часть своего смартфона).

В отличие от «кооперативного» подхода, новое лекарство, по сути, это всегда продукт одной компании или объединенной группы компаний, синтезирующей действующее вещество и конечный продукт, а поставщики вспомогательных веществ и упаковки – это всего лишь поставщики сугубо вспомогательных сервисов (которые легко могут быть получены из различных источников), а не партнеры по проекту.

Совсем не случайно, что по абсолютному числу ежегодно получаемых патентов крупнейшие фармацевтические фирмы уступают промышленным гигантам, в первую очередь, в области электроники, но по коммерческой значимости отдельных патентов фармацевтические транснациональные корпорации значительно опережают все другие отрасли экономики.

Можно уверенно утверждать, что один патент на новое перспективное фармацевтически активное вещество стоит зачастую целого патентного портфеля в любой иной сфере. Это связано с тем, что в современном электронном устройстве или в ином сложном высокотехнологическом объекте зачастую реализуются десятки, сотни, а

иногда и тысячи запатентованных изобретений, в то время как в основе бизнес-плана по выпуску нового лекарства, как правило, лежит один «базовый» патент на фармацевтически активное вещество и (или) способ его получения. Иными словами, чтобы воспроизвести новое электронное устройство, как правило, нужно получить лицензию на множество патентов, в том числе у своих прямых конкурентов, в то время как основная правовая охрана лекарства – это единственный «базовый» патент. Известны случаи, когда потеря одного «базового» патента в результате его успешного оспаривания конкурентом или истечения срока его действия в США стоила более миллиарда долларов капитализации фармацевтической компании-патентовладельцу, котировки акции которой резко упали из-за потери этого патента.

Также в фарминдустрии практически не встречаются механизмы доступа к запатентованным решениям согласно негосударственным (отраслевым) системам взаимного доступа, разрабатываемым самими участниками рынка, например, такой как FRAND (когда применение запатентованной технологии, входящей в новый технологический стандарт, возможно на не дискриминационных условиях по неисключительной лицензии, выдаваемой любому производителю, желающему ее использовать в производимой им технике, согласно взаимному обязательству, принятому всеми патентовладельцами, участвующими в разработке данного нового стандарта).

Взаимный доступ к запатентованным техническим решениям – это логичный подход для электроники как отрасли с высоким уровнем кооперации и взаимной технологической зависимости. Вместо этого в фармацевтике все чаще актуальным является требование предоставления принудительной лицензии. Иск о выдаче принудительной лицензии – это обращение к государству как к «верховному арбитру» в конкурентной борьбе с просьбой принудить конкурента-патентовладельца разрешить допуск на рынок аналога запатентованного нового препарата, когда сам патентовладелец не обеспечивает достаточного объема использования принадлежащего ему изобретения. Внутри фармацевтической отрасли урегулировать порядок «добровольного» открытия доступа конкурен-

ту (генерику) на рынок объективно экономически невозможно, поскольку разница в цене оригинального препарата во время действия патентной монополии по сравнению с воспроизведенным зачастую составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч процентов. Например, оригинатор продает свой инновационный препарат за 9 тыс. руб., а воспроизведенный препарат (произведенный по тем же стандартам GMP, иногда даже на более современном оборудовании и с достаточной прибылью производителя) может продаваться генериковой компанией за 600 руб. При этом каждый проданный воспроизведенный препарат, это зачастую – непроданный оригинальный препарат, ибо лекарства взаимозаменяемы, а число пациентов, нуждающихся в конкретном лекарстве, ограничено. Более того, уровень бедности в нашей стране достаточно высок, и многие граждане не могут себе позволить приобрести препарат за 9 тыс. руб., поэтому единственная возможность для них получить необходимое лечение – это купить воспроизведенный препарат. Нетрудно видеть, что в данном экономическом уравнении вообще нет решения, уступающего обе стороны. То есть нет такой ставки роялти, которая бы добровольно устроила оригинатора, чтобы он согласился выдать лицензию на свой патент, так как любой процент роялти от 600 руб. это более чем в 15 раз меньше, чем получаемые им 9 тыс. руб. (т.е. лицензия обеспечивает значительный прямой убыток).

Иными словами, рынок патентованного оригинального и воспроизведенного препаратов по своей экономической сути – это абсолютно разные рынки, существующие в разное время «жизни» созданного нового лекарства, и они не могут быть «подстроены» под друг друга при помощи ставки роялти. Когда срок патентной монополии заканчивается, «рынок оригинального препарата» также заканчивается и начинается «рынок воспроизведенных лекарственных средств» на лекарства с данным новым активным веществом, уровень цен на котором в разы меньше, чем ранее у оригинального препарата. Строго говоря, дженериковые компании конкурируют между собой, а конкуренции с оригинатором у них нет, так как это фактически другой рынок (хотя и в отношении препарата, обладающего той же подтвержденной активностью).

Относительно недавно в России было вынесено первое в истории решение суда, которым была предоставлена принудительная лицензия на патент на изобретение¹. Совсем не случайно, что это произошло именно в области фармацевтики и в отношении жизненно важного лекарственного средства леналидомид (на момент подготовки данной статьи решение не вступило в законную силу). Примечательно, что при этом истец ссылаясь на наличие зависимого патента, принадлежащего физическому лицу, т. е. это не классический случай выдачи принудительной лицензии ввиду недостаточного использования изобретения патентообладателем на рынке. Причем иски о выдаче принудительной лицензии на фармпрепарат подавались в России и раньше (например, в виде встречного иска при споре о нарушении патента), но участники спора урегулировали взаимные претензии вне судебной процедуры, на что указывают определения суда о взаимном отказе от исков. Тема очевидной активизации процесса принудительного лицензирования в России, его политические и экономические причины, а также юридические аспекты выносимых судебных решений заслуживают отдельной проработки и подробного освещения и не является предметом данной статьи.

В настоящее время активность споров, включающих вопрос о принудительном лицензировании, еще более возросла. Обратите внимание на споры с участием ООО «Натива» – компании, бизнес-модель которой построена на получении вторичных патентов, например, на новые полиморфные формы известных фармацевтических активных веществ (которые при наличии свойства полиморфизма у веществ всегда имеются). Такие вторичные патенты получены на кристаллические соли ряда веществ, таких как леналидомид (фирма-оригинатор – Селджен), гефитиниб (АстраЗенека), дазатиниб (Бристол Майерс Сквибб), сунитиниб (Байер), нилотиниб (Новартис) и т.д.

Примечательно, что такие зависимые патенты выдаются в весьма короткие сроки, видимо, не вызывая вопросов и сомнений экспертизы, например, в наличии у них изобретательского уровня.

¹ Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-71471-2017.

Впоследствии в ряде случаев ООО «Натива» обращается в суд в порядке п. 2 ст. 1362 ГК с иском о выдаче принудительной лицензии, так как патент оригинатора не позволяет Обществу использовать зависимый патент на изобретение, якобы представляющее «собой важное техническое достижение, и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением... обладателя первого патента». Ряд споров окончился мировыми соглашениями, ряд был разрешен судами, но ждет оценки Верховным Судом Российской Федерации, поэтому подробно комментировать в качестве устойчивой судебной практики пока не представляется возможным.

Лично я, как специалист, полагаю крайне сомнительным доводы о наличии изобретательского уровня у таких вторичных патентов, так как новая кристаллическая форма в этих случаях не дает никакого принципиального изменения в биологической активности в сравнении с известным оригинальным веществом, а иной технический результат (повышенная растворимость, стабильность, биодоступность и проч.) является по сути тривиальным и зачастую сомнительным образом подтвержденным. Более того, сам патентообладатель, ООО «Натива», в споре по патенту, касающегося новой кристаллической формы дазатиниба, утверждает в своем заявлении в Суд по интеллектуальным правам, что его изобретение направлено лишь на расширение арсенала лекарственных средств – т.е. на создание просто еще одной кристаллической формы дазатиниба, биологическая активность которой полностью совпадает с активностью известной кристаллической формы производства оригинатора – компании «Бристол Майерз Сквибб».

В настоящее время эксперты Евразийского патентного ведомства разрабатывают критический подход к экспертизе заявок на подобные вторичные патенты в области фармацевтики, требуя подтверждения возникновения нового и неожиданного технического результата для новых кристаллических и препаративных форм известных фармацевтически активных веществ – по аналогии с действующими правилами в отношении экспертизы селективных изобретений.

Специалисты Роспатента на Международной конференции 16–17 октября 2019 г. также устно заявили о поддержке такого подхода. Когда более критический подход к экспертизе новых форм из-

вестных веществ возобладает в экспертизе и судебной практике пока сказать не представляется возможным.

Таким образом, очевидным образом требуется вмешательство компетентных государственных органов для выработки взвешенного подхода.

В рамках настоящего доклада мы также попробуем разобраться, почему регулирование патентной активности в области фармацевтики происходит, и Россия здесь отнюдь не исключение, принудительно с участием государства, а не добровольно, как, например, в области электроники по системе FRAND.

Известно, что патентование лекарственных средств как таковое было длительное время запрещено в правовых системах развивающихся стран как фактически нарушающее требования морали о недопустимости ограничения доступа к технологиям на производство жизненно важных лекарственных средств и способов лечения (то есть противоречит интересам общественного здравоохранения).

При обосновании необходимости патентной защиты для новых лекарств, специалисты (зачастую одновременно являющиеся квалифицированными лоббистами) ссылаются на высокую стоимость исследований и клинических испытаний новых лекарств, т.е. отсутствие возможности получить патент на дорогостоящее новшество лишит инновационные компании стимула инвестировать в новые разработки и «прогресс прекратиться». Иными словами, для того чтобы разрабатывались новые лекарства, патентная монополия нужна, поскольку общественное здравоохранение в итоге от нее только выигрывает, несмотря на временно устанавливаемые монопольно высокие цены на жизненно важные лекарства. Разумеется, лоббисты тактично умалчивали, что разработка нового препарата происходит в одной стране (источник технологий, как правило, страны Запада), а продажа этого лекарства предполагается во многих странах (в том числе в развивающихся), т.е. функционирование данной модели бизнеса оригинаторов (разработка – монополия – сверхприбыль – финансирование новой разработки) должно было быть обеспечено правительствами развивающихся стран, которые в «благополучии» иностранных фармацевтических гигантов, по существу, не были заинтересованы.

В современном патентном законодательстве Российской Федерации не только почти нет ограничений на получение патента в области фармацевтики и способов лечения, но и действуют достаточно либеральные подходы к предоставлению им патентной охраны. В частности, применимые положения ст. 1349 и 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) позволяют получить патент на любой объект, относящийся к фармацевтике (продукт: вещество, композиция, препарат, штамм микроорганизма, культура клеток, способ получения вещества, композиции или препарата, а также применение вышеуказанных продуктов по определенному назначению). Единственные прямо указанные ограничения, относящиеся к патентованию в области фармацевтики, приведены в ч. 4 ст. 1349 ГК РФ и касаются запрета на выдачу патента:

- 1) на способы клонирования человека и его клон;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Также в этой норме сказано, что не могут быть объектами патентных прав результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, что в определенных случаях может относиться к отдельным фармацевтическим продуктам.

Вступление во Всемирную торговую организацию было важной внешнеполитической задачей для России. В этой связи вопрос «Патентовать лекарства или не патентовать» у руководящих лиц сомнений не вызывал. И можно вполне согласиться в принципе с таким подходом, ибо между двумя полюсами (полностью разрешить или полностью запретить) существует значительный диапазон для тонкой подстройки системы, обеспечивающей справедливый баланс интересов фармацевтических производителей и пациентов – потребителей лекарств.

К сожалению, современное отечественное патентное законодательство не просто разрешило патентование лекарств (что, в общем, действительно является оправданной мерой), но при этом (в подзаконных актах) ввело крайне мало специализированных норм,

уточняющих требования патентоспособности для области фармацевтики с учетом существенных особенностей, которыми обладают данные объекты. Совершенно очевидно, что невозможно одной мерой определять патентоспособность изобретения, относящегося к устройству и к фармацевтически активному веществу или фармацевтической композиции.

Иными словами, особенности таких важнейших для национального здравоохранения и благополучия населения объектов оказались почти неучтенными ни в законе, ни в подзаконных нормативных актах. Особых требований к патентоспособности изобретений в области фармацевтики законодательно почти не было предъявлено. Единственным разумным требованием, а по сути ограничением, в области фармацевтики, установленным в России, было требование подтверждения реализации назначения в материалах заявки. Данное важное положение, ограничивающее «флибустьерский» характер формулы на новые активные вещества, было введено не в Патентный закон (а в последствии заменившую его часть четвертую ГК РФ), а лишь в подзаконный нормативный акт – соответствующие Правила Роспатента, определяющие порядок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

При этом существование данного ограничения на практике не препятствовало получению в России патентов на новые фармацевтически активные вещества с чрезвычайно широким объемом охраны, например, охарактеризованные формулой Маркуша (т.е. охватывающие сотни и тысячи новых веществ с общей структурой и, предположительно, общими свойствами), указывающие, что назначение данного вещества состоит в лечении десятков и сотен заболеваний (т.е., по факту, «лекарство от всех болезней»).

Можно уверенно утверждать, что реального подтверждения возможности получения и реализации назначения (например, примером синтеза и подтверждения активности на какой-нибудь достоверной экспериментальной модели) для заявленных веществ представлено быть просто не могло, так как «лекарство от всех болезней» все еще не изобретено. Данные патенты в России были выданы и прожили свою долгую патентную жизнь, обеспечивая успешную реализацию бизнес-модели международных инноваци-

онных компаний и невозможность выхода на рынок соответствующих отечественных разработок.

Иными словами, уровень требования патентной экспертизы к осуществимости изобретения (ранее это условие входило в критерий промышленной применимости), собственно промышленной применимости и изобретательскому уровню в отношении фармацевтических патентных заявок были и во многом остаются достаточно невысокими.

Патент с достаточно широким объемом охраны в области фармацевтики в России в течение последних двадцати лет получить было достаточно легко. Периодически требования экспертизы по представлению примеров, подтверждающих реализацию заявленного назначения, несколько «ужесточались», что означало направление соответствующих запросов заявителю. При этом любые представленные заявителем примеры, без всякой проверки на достоверность, принимались экспертом за достаточное подтверждение реализации. Понимая, что эксперт имеет ограниченные возможности проверить достоверность и полноту представляемой заявителем информации, мы все же не можем признать такую практику, отвечающую требованиям и задачам патентной экспертизы, призванной проверить выполнение требований закона по конкретной заявке.

Что касается проверки требования изобретательского уровня по отношению к заявленному новому веществу, то не могу не повторить услышанное мною более пятнадцати лет назад от действительно уважаемых представителей экспертизы ФИПС в ходе слушаний в Палате по патентным спорам замечательное утверждение: «Любое новое фармацевтически активное вещество априори имеет изобретательский уровень». Мне осталось только добавить, что зачем же тогда требование изобретательского уровня названо в законе в качестве условия патентоспособности, если оно выполняется «априори» для всех новых веществ? Давайте прямо так в законе и укажем, что новизны для патентоспособности нового вещества (ввиду сложности данного объекта) вполне достаточно.

Широта правовой охраны, предоставляемая действительно новым фармацевтически активным веществам (формула Маркуша, в

том числе с радикалами, обладающими разными свойствами, указание на возможность применения предложенной новой молекулы для лечения всех болезней по списку и проч.), обусловлена именно отсутствием жесткого требования подробного раскрытия и подтверждения реализации назначения. Такие патенты в области фармацевтики еще называют первичными патентами, поскольку они касаются изобретений на впервые синтезированную молекулу, обладающую (предположительно или предварительно как-то установленной) фармацевтической активностью. Так вот «легкость» получения охраны в отношении первичных патентов всегда на практике связана с тем, что сами свойства этой новой молекулы, да и способ ее синтеза достаточно описать схематически, чтобы получить патент. Представление достоверных примеров фактического получения заявленных к охране новых соединений для убеждения экспертизы в возможности реализации на практике не требуется.

Отдельного обсуждения заслуживает проблема получения вторичных патентов на фармацевтические препараты, которыми по факту срок патентной монополии на конкретный препарат продлевается на несколько лет. Вторичные патенты – это патенты, формулы которых в качестве отличительных признаков независимых пунктов указывают следующие свойства препарата: дозировки активного вещества, предпочтительные фармацевтические формы, состав вспомогательных веществ, свойства чистоты субстанции и т.п. в отношении уже известных препаратов. Эти «новые» признаки явным образом отсутствовали в опубликованных первичных патентах (хотя зачастую эти свойства были присущи фактически выпускаемым или исследуемым в ходе клинических испытаний «запатентованных» препаратов). Основным «фильтром» в патентном законодательстве, призванном ограничить необоснованное получение подобных патентов, является требование изобретательского уровня, поскольку новизна заявленных изобретений, как правило, присутствует (с учетом фактической неполноты первичного раскрытия в ранее полученном патенте). Вместе с тем все отличительные признаки сами по себе (в отношении иных аналогичных лекарств, например), как правило, известны. Поэтому «ключевым моментом» в обеспечении возможности получения вторичных патентов по-

прежнему является вымышленный, как правило, не отвечающий требованиям нормативно-правовых актов или несущественный технический результат. Это – «основа основ» практики получения вторичных патентов в фармацевтике. Такие типичные вымышленные технические результаты для фармпрепаратов – улучшение биодоступности, повышение сроков хранения, улучшение профиля всасываемости, растворимости, снижение побочных эффектов, улучшение переносимости и проч. Отдельно можно отметить феномен указания технического результата в сравнении с другими препаратами, содержащими то же действующее вещество, но в комбинации с иными вспомогательными веществами, либо даже иные активные вещества (!!!). Подобный вымышленный технический результат и указание, что предложенное изобретение (совокупность признаков заявленного изобретения) направлено на его достижение, зачастую обеспечивают признание изобретательского уровня, так как отличительные признаки известны в уровне техники, но без «привязки» к придуманному техническому результату (что с учетом того, что он придуман – является неудивительным).

Зачем получаются вторичные патенты на лекарства? Почему фармацевтические компании так в них заинтересованы? Если сказать кратко, то вторичные патенты нужны, чтобы продлить монопольное положение по конкретному препарату, имеющему конкретный состав и свойства. То есть после истечения первичного патента (охраняющего инновационное фармацевтически активное вещество) у конкурентов существует возможность выводить на рынок свои препараты с тем же активным компонентом, но они не смогут реализовывать полностью аналогичный препарат, что в ряде случаев является очень желательным для конкурентов.

При этом предложения, вносимые в последнее время периодически Федеральной монопольной службой России о запрете вторичных патентов в области фармацевтики, – глубоко ошибочные по своей сути.

Нужно не запрещать, а совершенствовать и потом обеспечивать строгое соблюдение требований патентного законодательства в отношении требований патентоспособности, особенно изобретательского уровня, промышленной применимости и достаточности раскрытия.

Предложенные изменения в нормы материального и процессуального права (наряду с возможным установлением разумной практики выдачи принудительных лицензий), а также совершенствование подзаконных актов, регламентирующих производство государственной патентной экспертизы, направлены на усовершенствование патентной системы на основе баланса общественных и частных интересов. Соблюдение основных принципов патентной системы в гораздо большей степени отвечает интересам динамичного экономического развития и обеспечения устойчивой работы национального здравоохранения, чем радикальные призывы запретить патентование в области фармацевтики. Хочется надеяться, что улучшение стандартов патентной защиты произойдет за счет совершенствования подходов экспертизы, направленного на противодействие «вечнозеленым» патентным схемам, а также сомнительным (с точки зрения технического результата) новшествам в виде новых препаративных и кристаллических форм. При этом обязательно такое «ужесточение» должно сочетаться с эффективным механизмом охраны действительно ценных изобретений, в том числе с помощью совершенствования законодательства об обращении лекарственных средств. Здесь следует также поддержать инициативу Роспатента по созданию соответствующего специализированного реестра активных соединений, охраняемых патентом.

СМАРТ-КОНТРАКТЫ ЗАМЕНЯТ ЮРИСТОВ?

Дмитрий Александрович Захаров

Генеральный директор

Moscow Digital School,

член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики

Московского отделения АИОР

e-mail: zakharovda@mosdigitals.ru

Аннотация. Смарт-контракты получили активное развитие после бума криптовалют 2017 г. В настоящее время бизнес и государство изучают возможности внедрения смарт-контрактов в свою деятельность. Такие компании, как Альфа-Банк, S7 Airlines, «Газпромнефть-Аэро», Barclays, HSBC, Bank of America, Allianz уже имеют опыт использования смарт-контрактов в своей деятельности. Смарт-контракты открывают перед нами большие возможности, по сути, это новая система экономических отношений, в которых машины вместо людей исполняют договоры: сенсоры фиксируют наступление определенных контрактом обстоятельств, программа отправляет команду на списание средств с расчетного счета. Какое место занимает юрист в этих отношениях? Будет ли он вытеснен программным кодом? Об этом пойдет речь в моей статье.

Ключевые слова: смарт-контракты, блокчейн, договоры, распределенный реестр, криптовалюты, новые технологии, умные контракты.

Термин «смарт-контракт» появился в 1996 г.: Ник Сабо (Nick Szabo), специалист по информационным технологиям, в то время аспирант Вашингтонского университета, определил смарт-контракт как «набор обещаний, выраженных в цифровом виде, включая протоколы выполнения сторонами этих обещаний»¹. В качестве «примитивного предка смарт-контрактов» он привел в пример вендинговые автоматы, которые без участия человека со стороны продав-

¹ Szabo N. Smart Contracts: Building Blocks for Digital Market. 1996. URL: http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html

ца способны заключать и исполнять сделки по купле-продаже товаров, которые в них содержатся. Таким образом, термин «смарт-контракт» появился задолго до появления технологии блокчейн, но с развитием именно этой технологии связан всплеск интереса и взрывное расширение практики использования «умных контрактов».

Так, в 2013 г. канадско-российский программист Виталик Бутерин выступил с идеей расширения функционала биткоина, появившегося в 2009 г. и в 2015 г. запустил открытую блокчейн-платформу Ethereum с функционалом создания смарт-контрактов на базе своего собственного блокчейна. После было создано большое количество других блокчейн-площадок с имплементацией в них возможностей создания смарт-контрактов: waves, eos, tron, neo и т.д. Тогда широкое распространение получила теория, в соответствии с которой существование смарт-контрактов возможно только в децентрализованной сети. Но такой «узкий» подход к определению смарт-контрактов представляется неверным. Смарт-контракты могут существовать как в децентрализованной, так и в централизованной среде. Выбор среды работы смарт-контракта – это скорее вопрос доверия между сторонами, экономической и технической целесообразности.

Так что же такое смарт-контракт? Новый вид договора, возможно, новая форма договора или что-то иное? Полагаю, что наиболее правильным было бы охарактеризовать смарт-контракт как новый способ исполнения обязательств или контроля за их исполнением при помощи программного кода без дополнительного волеизъявления сторон договора.

В чем же основные преимущества смарт-контрактов?

1. Автоматизация правоотношений (самоисполняемость). Смарт-контракту не нужно давать указание на исполнение. После получения и обработки вводных данных, он исполнит заложенный в него алгоритм вне зависимости от воли сторон договора.

2. Минимизация риска человеческой ошибки. Людям свойственно ошибаться: перевод денег по ошибочным реквизитам, ошибки в документах и т.д. Смарт-контракты ошибаются только тогда, когда человек допустил ошибки при их написании. Один раз написав корректный смарт-контракт, он будет безошибочно исполнять заложенную в него функцию.

3. Прогнозируемость. Из двух описанных выше преимуществ вытекает третье преимущество смарт-контрактов – прогнозируемость. Вы сможете более точно рассчитать денежный поток.

4. Стоимость администрирования. Смарт-контракты способны заменить часть работников, а соответственно, снизить административные расходы.

5. Скорость. Смарт-контракты исполняются моментально.

Тем не менее не всегда применение смарт-контрактов оправдано. При решении вопроса о возможности и необходимости применения смарт-контрактов следует руководствоваться экономической и технической целесообразностью. Так, использование смарт-контрактов экономически целесообразно при высокой стоимости и рисках в сделке или же при повторяющихся обязательствах. В таком случае затраты на разработку смарт-контракта окупятся за счет минимизации рисков в дорогой сделке или со временем ввиду многократного исполнения смарт-контракта. С технической точки зрения для корректной работы смарт-контракта нужны объективные отцифровываемые данные и необходимые и достоверные оракулы данных. Без них создания смарт-контракта бессмысленно.

Исходя из этого, можно выделить наиболее перспективные сферы применения смарт-контрактов:

- купля-продажа недвижимости и транспортных средств;
- поставка товаров и сырья;
- интеллектуальная собственность;
- займ, кредит;
- аренда;
- лизинг;
- финансовая сфера;
- страхование;
- франчайзинг;
- корпоративные отношения;
- тендеры;
- интернет вещей.

Уже сейчас можно найти примеры использования смарт-контрактов в бизнесе и государственном управлении. Так, в 2016 г. Commonwealth Bank of Australia (CBA) сопроводил первую сделку

по поставке хлопка с использованием сенсоров и смарт-контракта, отслеживающего расчеты. Альфа-Банк, «Газпромнефть-Аэро» и S7 Airlines реализовали оплату топлива при заправке воздушных судов с использованием смарт-контрактов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков. Многие банки проводят эксперименты в части внедрения смарт-контрактов в аккредитивы, а страховая компания Allianz провела эксперимент по автоматизации страховых выплат в случае природных катастроф.

Как мы видим, смарт-контракты создавались как за границей, так и в России даже в отсутствие специального регулирования, что в целом объяснимо диспозитивностью гражданского права.

Тем не менее в России с 1 октября 2019 г. уже вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), которые отдельно предусмотрели возможность использования смарт-контрактов в гражданском обороте.

Так, ч. 2 ст. 309 ГК РФ была дополнена следующей нормой: «Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки». Также были изменены правила, касающиеся заключения договоров в электронной форме. Нет сомнений, что со вступлением в силу указанных поправок смарт-контракты получат более широкое применение на практике.

Безусловно, смарт-контракты открывают перед нами огромные возможности. Представьте себе мир, в котором обязательства исполняются надлежащим образом. Суды разгружены, юристы заменены программистами. Сказка для бизнеса, кошмар для представителей юридической профессии, не так ли?

Все же я не склонен рассматривать подобный сценарий всерьез. Ведь, как указывалось выше, человеку свойственно ошибаться, следовательно, будут ошибки и в смарт-контрактах. Указанное означает, что не во всех случаях удастся избежать составления договоров на обычном языке (не на языках программирования) и обращения в суды. Так, в целях минимизации рисков, связанных с

заключением смарт-контрактов, я бы рекомендовал не ограничиваться лишь написанием компьютерного кода, а составлять также и стандартный договор, причем обладающий большей юридической силой. Это позволит в случае ошибки в исполнении смарт-контракта получить судебную защиту, доказать истинную волю сторон.

С учетом изложенного, отвечая на поставленный в названии настоящей статьи вопрос, смею заявить, что распространение смарт-контрактов не заменит юристов. Скорее представителей юридической профессии ждет трансформация: с каждым годом все более востребованными будут юристы, разбирающиеся не только в праве, но и в новых технологиях, программировании и т.д. Юридическая профессия трансформируется, хотим мы этого или нет, и нам остается только измениться вместе с мешающимся миром. Как говорил Ленин, «учится, учиться и еще раз учиться», и этот призыв сейчас становится актуальным как никогда.

ДОМЕННОЕ ИМЯ: ИМУЩЕСТВО ИЛИ УСЛУГА?

Дмитрий Владимирович Кожемякин

*Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права»
Юридический институт
Томский государственный университет
e-mail: dv-k@outlook.com*

Аннотация. В статье автор проводит анализ существующих теорий, объясняющих правовую сущность доменных имен и прав на них. Сделан вывод, что в настоящее время в научной литературе, как российской, так и зарубежной, закрепилось понимание права на доменное имя как имущественного права. Аналогичная позиция прослеживается и в иностранной судебной практике. Между тем в практике российских судов данный вопрос до настоящего времени не нашел однозначного разрешения. Более того, применяются различные правовые подходы в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

Ключевые слова: имущественное право, бестелесное имущество, доменное имя, право на доменное имя, доменные споры.

Относительно правовой природы доменного имени в настоящее время сформировались три основные теории:

- 1) доменное имя как услуга;
- 2) доменное имя как бестелесное имущество;
- 3) доменное имя как средство индивидуализации.

Первые две теории более характерны для зарубежной правовой доктрины, тогда как в России наибольшее развитие получила третья теория, которая в строгом смысле может рассматриваться как разновидность теории, относящей доменное имя к бестелесному имуществу, поскольку ее сторонники рассматривают право на доменное имя как разновидность имущественного права с тем лишь уточнением, что объектом гражданских прав является не только имущественное право, но и доменное имя, использование которого неразрывно связано с функцией индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет.

Таким образом, в настоящее время фактически сложились две основные теории, характеризующие правовую сущность доменных имен, каждая из которых предусматривает совершенно разные правовые последствия.

Отнесение доменных имен к услугам базируется на идеи, что процесс создания и использования доменного имени неразрывным образом связан с деятельностью такой организации, как Регистратор. Регистратор будучи специальным субъектом, аккредитованным ICANN (если речь идет о gTLD и о New gTLD) или национальной регистратурой (если речь идет о ccTLD), принимает от пользователя заявку на доменное имя, вносит соответствующие изменения в реестр доменных имен и, что важно, принимает оплату за регистрацию и поддержание сведений о доменном имени в реестр. Таким образом, на первый взгляд, кажется, что право на доменное имя и само доменное имя возникают на основании договора между будущим администратором и Регистратором, что неизбежно ставит перед нами вопрос о возможности рассмотрения доменного имени в качестве услуги, оказываемой Регистратором.

Следует отметить, что в научной литературе специалисты не склонны придерживаться данной правовой теории, несмотря на ее кажущуюся простоту и логичность. Дело в том, что детальный анализ правоотношений, складывающихся в области регистрации и использования доменных имен, показывает, что последнее как объект гражданских прав не соответствует таким неотъемлемым признакам услуги, как связь с исполнителем, моментальное потребление и несохраняемость [1].

Так, Регистратор доменного имени не обладает каким-либо контролем над ним, а его услуги по поддержке сведений в специализированном Реестре носят лишь технический, обслуживающий характер. В свою очередь администратор доменного имени вправе как на возмездной, так и безвозмездной основе уступить доменное имя другому лицу, а также поручить поддержку сведений о нем другому аккредитованному ICANN Регистратору.

Единственный момент, который может быть интерпретирован как «контроль» над доменным именем, – это необходимость внесения администратором платы за продление доменного имени. Если

такая плата не будет внесена в срок, регистрация доменного имени аннулируется. Данное обстоятельство порождает иллюзию прочной связи между договором оказания услуг и правами администратора в отношении доменного имени.

Между тем это всего лишь иллюзия, обусловленная правилами функционирования самой системы доменных имен. Так, аннулирование регистрации при прекращении договора с администратором – это не право, а обязанность Регистратора, вытекающая из соглашения, заключенного с ICANN. В этом контексте невнесение платы за продление представляет собой выражение воли администратора на отказ от права на доменное имя, который в свою очередь порождает необходимость отмены регистрации.

В противовес представлениям о доменном имени как услугах регистратора, следует отметить, что в настоящее время в рамках обычаев делового оборота сложилась ситуация, при которой доменные имена, а вернее права на них, являются объектом сделок, а практика их переуступки весьма распространена. Так, профессор Жаклин Липтон отмечает, что причисление доменного имени к имуществу «наиболее точно согласуется с тем, как участники рынка относятся [к нему]» [2, с. 474].

Константинос Коматис в своей монографии указывает, что «теория, поддерживающая причисление их [доменные имена] к имуществу, вращается вокруг концептуально более убедительной оси» [3, с. 141, 151–153].

Поддерживается вывод об отнесении доменного имени к имуществу и иностранной судебной практикой. Так, в канадском деле *Tucows.Com Co.* судья Карен Вейлер (Karen M. Weiler J.A.) отметила, что анализ иностранной судебной практики и научных публикаций, относящихся к опыту Англии, США, Индии, Австралии и Швеции, позволяет сделать вывод, что в настоящее время «имеется согласие относительно причисления доменных имен к виду нематериального имущества» (п. 55 решения) [4]. Вывод об имущественном характере права на доменное имя сделал и ЕСПЧ в деле *PAEFFGEN GMBH v. GERMANY* (Application nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05 and 21770/05).

Таким образом, наибольшее распространение среди зарубежных специалистов получила теория, относящая доменное имя к бесте-

лесному имуществу. К схожим выводам пришли и отечественные цивилисты. Так, М.А. Рожкова подчеркивает, что «анализ отечественной литературы свидетельствует о том, что получило распространение понимание прав на доменное имя как аналога или разновидности права собственности» [5, с. 3].

Р.С. Нагорный отмечает, что «самостоятельность доменного имени как объекта гражданских прав очевидна и не вызывает сомнений» [6, с. 128]. К аналогичному выводу приходит и В.И. Еременко [7].

Причисление права на доменное имя к имуществу согласуется также с позицией многих отечественных ученых, таких как С.В. Дмитриев, В.О. Калятин, В.Б. Наумов, А.В. Попцов, О.А. Рузакова, А.Г. Серго, относящих доменное имя к средствам индивидуализации.

Относя доменное имя к имуществу, следует особо указать, что в качестве объекта гражданских прав в данном случае выступать будет не само доменное как техническое решение и не обозначение в нем содержащееся, но то имущественное право в отношении него, которым обладает администратор. Именно как право доменное имя может быть причислено к имуществу. Так, Л.А. Новоселова отмечает, что «когда доменное имя приравнивают к телефонному номеру или почтовому адресу... и из этого делают вывод об отсутствии у него свойства быть объектом оборота, то забывают, что объектом является не доменное имя как таковое, а право получить доступ к сети Интернет под определенным... обозначением» [8, с. 19]. По мнению М.А. Рожковой, «отрицая за доменными именами способность выступать объектом гражданских прав, нельзя не видеть того, что право на использование доменного имени, бесспорно, относится к имущественным правам, подпадающим под понятие “имущество”, используемое в ст. 128 ГК РФ» [9, с. 68].

Таким образом, несмотря на то, что в ст. 128 ГК РФ доменное имя как вид имущества прямо не указано, а порядок приобретения прав на него не урегулирован действующим законодательством, в настоящее время большинство цивилистов относят право на доменное имя к имущественному праву, т.е. к иному имуществу по смыслу ст. 128 ГК РФ.

Не столь укоренившемся, однако, данный подход является в отечественной судебной практике, где наблюдается некоторое различие между позицией, занимаемой арбитражными судами, и судами общей юрисдикции.

С одной стороны, в настоящее время права на доменные имена включаются арбитражными судами в конкурсную массу при банкротстве, а также высказываются о допустимости заключения сделок в отношении прав на доменные имена. Например, в деле А57-10483/2010 Федеральный арбитражный суд Поволжского округа указал, что «информационная технология имеет определенную ценность и может быть предметом сделки, доменное имя, право его администрирования, следует квалифицировать как имущественное право, заключающееся в возможности лица, зарегистрировавшего доменное имя, разместить в сети Интернет информационный ресурс, доступ к которому осуществляется пользователем сети Интернет путем набора определенных символов, составляющих доменное имя» [10].

С другой стороны, в единственном в настоящее время деле о наследовании доменного имени, суд общей юрисдикции, напротив, указал, что само по себе доменное имя является лишь способом адресации в сети Интернет и не может быть признано имуществом или имущественным правом, подлежащим наследованию [11].

Такое расхождение между практикой арбитражных судов и судов общей юрисдикции в конституционном, по своей сути, вопросе наличия или отсутствия имущественных прав на один и тот же объект, безусловно, вызывает тревогу. Некоторый намек на разрешение этого вопроса может быть, однако, найден в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ) от 23 апреля 2019 г. № 10. Так, Пленум отмечает, что доменные имена, не будучи поименованными в ст. 1225 ГК РФ, не могут быть отнесены к охраняемым средствам индивидуализации, между тем права на них подлежат защите на основании общих положений. Таким образом Пленум делает хотя и слабый, но намек на то, что раз права на доменные имена подлежат защите, следовательно, они, вероятно, носят абсолютный характер, а значит их можно рассматривать как самостоятельный объект гражданских прав – имущественное право.

Тем не менее столь туманного и неопределенного намека явно недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы и позиции ВС РФ по вопросу отнесения доменных имен к услугам или имуществу, а значит, разрешение этого вопроса о прежнем остается в подвешенном состоянии. Определенные надежды в данном случае вызывает дело о доменном имени jbl.ru, рассматриваемое в настоящее время в Хорошевском районном суде города Москвы [12]. В раках данного дела заявлены иски о признании права на доменное имя, которое, по версии истца, было им унаследовано в 2014 г., однако в 2018 г. из-за действий регистратора доменного имени контроль наследника над своим имуществом был утрачен. Поскольку в рамках настоящего дела вопрос об имущественном характере права на доменное имя был прямо поставлен перед судом, его разрешение позволит попытаться прояснить данный вопрос на уровне судов общей юрисдикции, а в перспективе, возможно, и на уровне конституционного судопроизводства, в случае, если после решения сохранится расхождение практики, то двумя ветвями судебной власти.

Литература

1. Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав. М. : Проспект, 2019. 152 с. (Серия «IP & Digital Law – новые имена»). DOI: 10.31085/9785392271825-2019-152.
2. Lipton J. Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution // Harvard Journal of Law and Technology, Forthcoming. 2010. V. 23, № 2. P. 474.
3. Komaitis K. The current state of domain name regulation: domain names as second class citizens in a mark-dominated world. Routledge, 2010. P. 141, 151–153.
4. Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548 // Официальный портал судов провинции Онтарио. URL: <http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm> (дата обращения: 23.12.2016).
5. Рожкова М.А. Владелец прав на доменное имя: характеристика правовых возможностей // Хозяйство и право. 2015. № 12 (467).
6. Нагорный Р.С. Доменное имя как объект гражданского права // Журнал российского права. 2008. № 2.
7. Еременко В.И. О совершенствовании правового регулирования доменных имен в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2012. № 10. С. 41–64.

8. Новоселова Л.А. Можно ли передать по наследству доменное имя? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 9.
9. Рожкова М.А. Доменные имена как идентификаторы и средства коммуникации // Хозяйство и право. 2015. № 3 (458).
10. Постановление ФАС Поволжского округа от 7 июля 2011 г. № Ф06-5241/11 по делу № А57-10483/2010 // Картоотека арбитражных дел. URL: <http://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 20.10.2019).
11. Решение Мытищинского городского суда Московской области от 30.11.2011 по делу № 2-4006/2011 // Официальный сайт Мытищинского городского суда Московской области. URL: http://mitishy.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=sf&delo_id=1540005 (дата обращения: 20.10.2019).
12. Информация по делу № 02-3882/2019 // Суды общей юрисдикции города Москвы. Официальный портал. URL: <https://www.mos-gorsud.ru/rs/horoshevskij/services/cases/civil/details/670f92e7-959f-41ef-b7db-7b1378e1c047?participants=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0> (дата обращения: 01.11.2019).

О ПОНЯТИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОБЪЕКТА АВТОРСКИХ ПРАВ

Андрей Юрьевич Копылов

Старший преподаватель, аналитик

НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права»

Юридический институт

Томский государственный университет

e-mail: akor67@mail.ru

Аннотация. В науке отсутствует единство мнений относительно соотношения понятий «литературное произведение» и «произведение литературы», что обусловлено неоднозначным толкованием норм п. 1 ст. 1259 ГК РФ. Выявлено наличие двух подходов к определению сущности такого явления, как литературное произведение, в широком смысле и в узком. Показано соотношение понятий «литературное произведение» и «произведение литературы». Предложена их авторская трактовка.

Ключевые слова: объекты авторских прав, литературное произведение, произведение литературы, творчество, литтеральная форма выражения.

В широком смысле, безотносительно к отдельным видам интеллектуальной деятельности, термин литература (от лат. lit(t)eratura – написанное, lit(t)era – буква) означает совокупность любых письменных текстов, независимо от их содержания. При этом литературоведы определяют литературу либо как множество литературных произведений, каждое из которых представляет собой самостоятельное целое, соотнося таким образом понятия «литература» и «литературное произведение» как общее и частное [1, с. 104] либо как вид искусства, направленного на восприятие и осмысление действительности, с последующим ее изображением как процесса [2, с. 449].

Среди цивилистов также отсутствует единство мнений относительно сущности данного явления. Например, В.Я. Ионас полагал, что литература выступает как объективно выраженная образная форма отражения действительности средствами письменной художественной речи, а литературное произведение решает конкретную

художественную задачу, связанную с этим отражением [3, с. 35]. Имеются и более широкие трактовки данного понятия, авторы которых предлагают включать в объем его содержания любые результаты, воплощенные в письменной (литеральной) форме [4, с. 61], любые тексты, независимо от их содержания, но при условии наличия признаков оригинальности и новизны [5, с. 163]. Таким образом, можно установить наличие двух трактовок определения сущности такого явления, как литературное произведение, в широком смысле и в узком.

В широком смысле литературное произведение воплощает в тексте любые информационные материалы, отвечающие критериям охраноспособности, во втором значении речь идет о произведении исключительно художественного литературного творчества, произведении, в котором автор воплотил созданные им художественные образы, закрепив их в письменной (литеральной) форме.

Поводом для такого «двойственного подхода» является наличие общего критерия – способ воплощения творческого замысла автора. Литературное произведение с точки зрения этого критерия представляет собой закрепление творческого результата в письменной (литеральной) форме. Например, нотные записи музыкальных произведений, напечатанные в учебнике или ином издании, математические или иные формулы, тексты диссертаций и иных научных произведений по данному критерию можно отнести к литературным произведениям.

Специалисты в сфере литературного творчества выделяют два класса произведений [6, с. 24]. К первому классу относятся научные произведения, публицистические произведения и прочие, целью которых является сообщение читающей публике какой-либо информации, лежащей вне сферы художественного литературного творчества. Например, научное произведение характеризуется целью ознакомить научное сообщество с принципиально новыми идеями и понятиями, результатами исследований и экспериментов; цель учебного произведения – сообщение учащимся необходимой суммы знаний по изучаемой дисциплине; статья или монография политического характера направлена на сообщение какой-либо политической идеологии. Второй класс произведений относится соб-

ственно к литературному художественному творчеству, характерной чертой которого является описание объектов условных и (или) вымышленных. Разумеется, грань между этими видами литературных произведений условна, как условно любое деление. Например, произведения художественного творчества могут быть в определенной степени идеологизированы и политизированы, они могут нести в себе часть какого-либо научного знания. Примером такого творчества может служить исторический роман, научно-фантастические рассказы и т.п. Но подобные элементы в таких произведениях вторичны и используются автором в качестве дополнительных выразительных художественных средств, умело вплетены в сюжетную линию и усиливают эмоциональное восприятие публикой.

Таким образом, понятия «литературное произведение» и «произведение литературы» не следует отождествлять, несмотря на то, что они находятся в одной родовой плоскости, поскольку объединяет их только один признак – литтеральная форма выражения. Творческое же составляющее таких произведений различно. В этой связи под литературным произведением понимается любой результат творческой деятельности в сфере науки, литературы и искусства, выраженный в литтеральной форме, а «произведение литературы» следует трактовать только как результат литературного творчества, отображающий реальную или вымышленную действительность посредством используемых автором художественных образов и иных выразительных средств.

Литература

1. Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины / под ред. Л.В. Чернец. М., 1999. 337 с.
2. Словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М. : Просвещение, 1974. 509 с.
3. Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М., 1963. 167 с.
4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности : учеб. М. : Проспект, 2008. 368 с.
5. Матвеев А.Г. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства : учеб. пособие. Пермь, 2015. 353 с.
6. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие. М. : Аспект-Пресс, 1996. 335 с.

ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ И УГРОЗА СМЕШЕНИЯ: ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ

Максим Валерьевич Лабзин

*Патентный поверенный, старший партнер
Юридическая фирма INTELLECT
e-mail: m.labzin@intellectmail.ru*

Аннотация. В докладе освещаются проблемные аспекты защиты прав потребителей от смешения однородных товаров, исходя из существующего в законе и на практике дисбаланса интересов правообладателей товарных знаков и покупателей соответствующей продукции. С опорой на правоприменительную практику, доктрину и закон, автор приходит к выводу о правомерности блокировки потенциально опасного для потребителя использования зарегистрированного товарного знака посредством публично-правовых инструментов.

Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, введение потребителя в заблуждение, сходство до степени смешения, лицензионный договор, отчуждение исключительного права.

Считается, что законодательство о правовой охране товарных знаков имеет своей целью защиту не только интересов производителей, но и защиту потребителей от невольного смешения ими товаров (услуг) разных лиц.

Действительно, товарные знаки и права на них имеют ценность лишь постольку, поскольку позволяют потребителю отличать товары разных лиц в гражданском обороте. Как писал Г.Ф. Шершеневич, «товарный знак имеет своей задачей индивидуализировать товар по внешнему признаку, а не по внутренним качествам», но в то же время «потребители усиленно разыскивают товары, обнаружившие лучшие качества, и ищут их, конечно, не по качествам, а по внешним признакам»¹. По сути, товарный знак выступает сред-

¹ Курс торгового права: Товар. Торговые сделки / Г.Ф. Шершеневич ; редкол.: В.С. Ем, Н.В. Козлова. М. : Статут, 2003. Т. 2. С. 60.

ством формализации охраняемых ассоциаций, а исключительное право на него – неким правовым средством защиты этого актива¹. Однако, как представляется, из этого логически не вытекает, что потребителей необходимо защищать от смешения и что законодательство о товарных знаках вообще ставит себе такую цель.

Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) присутствует целый ряд правовых норм, которые не только предполагают ошибки потребителей в изготовителе товара и в его качестве, но и дают производителям возможность эксплуатировать такие ошибки, делать на них бизнес. И, напротив, отсутствует целый ряд норм, которые были бы необходимы для защиты потребителей от смешения. В качестве таких примеров приведем следующие.

1. Закон позволяет правообладателю предоставлять право использования своего товарного знака другому лицу по лицензионному договору, причем обязанность сообщать потребителям об использовании товарного знака по такому договору на лицензиата не возлагается (ст. 1489 ГК РФ).

Лицензионный договор по сути является средством извлечения лицензиатом выгоды от заблуждения потребителей в том, что товар по-прежнему производит другой изготовитель, которого он знает и (или) чьи товары он ранее покупал (вне зависимости от того, знает ли потребитель наименование конкретного изготовителя). И законодательство позволяет обоим сторонам лицензионных отношений извлекать выгоду от таких ошибочных впечатлений потребителей.

2. Закон позволяет отчуждать исключительное право на товарный знак без передачи приобретателю предприятия, на котором изготавливались товары (ст. 1488 ГК РФ), а также допускает иные основания правопреемства. Причем закон не накладывает на нового правообладателя обязанность сохранять качество товаров предыдущего.

Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации еще в своем Информационном письме указывал, что: «изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной

¹ Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М. : Юрайт-Издат, 2007. С. 591.

сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем»¹.

Таким образом, потребитель не защищен ни от смены правообладателя, ни от изменения качества товаров, хотя о таких изменениях он может и не догадываться при совершении очередной покупки. Между тем приобретатель исключительного права получает актив, ценность которого как раз и обуславливается его историей и ожиданием со стороны потребителей определенного известного им качества, а также впечатлением, что товар произведен все тем же изготовителем.

3. Закон позволяет правообладателю отказаться от права на товарный знак, что влечет за собой возможность его использования кем угодно в отношении каких угодно по качеству товаров (пп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ).

4. Закон не уполномочивает кого-либо, кроме самого правообладателя, бороться как с нарушением исключительного права на него (с контрафактом, в том числе низкого качества), так и с нарушением возлагаемой на лицензиата / пользователя обязанности выпускать товары такого же качества, как и у правообладателя товарного знака (п. 2 ст. 1489 ГК РФ, абз. 3 ст. 1032 ГК РФ), и не принуждает правообладателя вести такую борьбу.

Во всех этих случаях интересы потребителей не путать товары разных лиц и не ошибаться в их качестве очевидным образом страдают.

5. Закон не запрещает самому правообладателю менять уровень качества своих собственных товаров или варьировать его на разных территориях.

Эти характерные примеры показывают, что интересы производителей (правообладателей) ставятся выше, чем интересы потребителей не путать товары разных лиц (в том числе разные по качеству). Высокая оборотоспособность прав на товарные знаки является большей ценностью. Следует признать это и констатировать, что потребители и их ассоциации являются только объектом защищаемых законом интересов, но не самим охраняемым их интересом.

¹ Информационное письмо Высшего арбитражного суда РФ № 19 (п. 8) от 29.07.1997.

Игнорирование этого и попытки защитить-таки потребителей от заблуждения в фигуре производителя рождает противоречивые, нелогичные, неработающие правовые нормы – такие, как содержащиеся в Рекомендациях по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака (утв. Приказом Роспатента № 190 от 30.12.2009), а равно заменившее их Руководство, утвержденное Приказом Роспатента № 128 от 24.07.2018. И судебные дела, в которых об этом приходится говорить, такие как дело СИП-127/2018.

В то же время абсолютизировать защиту интересов правообладателей и напрочь игнорировать любые негативные последствия смешения, какими бы они ни были, недопустимо.

Права и свободы правообладателей товарных знаков могут быть ограничены, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 17, 45, 46, 55 Конституции РФ, ст. 1 ГК РФ). Если смешение товаров разных лиц вследствие сходства товарных знаков и однородности товарных знаков приводит к таким опасным последствиям (например, к смешению лекарственных препаратов), то оно должно быть пресечено вне зависимости от желания правообладателя и каких-либо его контрагентов.

Вместе с тем сомнительно, что для решения этой проблемы необходимо привлекать законодательство о товарных знаках с присутствием ему в целом частно-правовым содержанием и включать в него противодействующие возникновению таких опасных эффектов правовые нормы, нарушая тем самым его внутреннюю логику и допуская внутренние противоречия. Думается, что для этого больше подходят соответствующие разделы публичного права и их источники. Не видится проблемы в том, чтобы не блокировать возникновение исключительного права на товарный знак в потенциально опасной для потребителя ситуации, а запрещать его использование в таких ситуациях нормами публичного права. Например, можно было бы отменить норму п. 6 ст. 1483 ГК РФ о недопустимости учета согласия на регистрацию товарного знака от обладате-

ля «старшего знака» обладателю сходного «младшего» в случае введения потребителей в заблуждение, а вместо нее ввести в соответствующие федеральные законы запреты на использование разными лицами сходных обозначений в конкретных ситуациях и сферах, где смешение влечет опасность для здоровья или иных конституционно значимых ценностей. Тем более, что степень этой опасности и сама проблема не имеют связи с фактом регистрации товарных знаков, а являются общей как для зарегистрированных, так и для незарегистрированных товарных знаков.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ

**Николай Борисович Лысков¹,
Виктория Геннадьевна Галковская²,
Анна Анатольевна Полякова³**

¹ *Заведующий отделением химии, биотехнологии и медицины
Федеральный институт промышленной собственности
e-mail: otd1463@rupto.ru*

² *Заведующая отделением «Палата по патентным спорам»
Федеральный институт промышленной собственности
e-mail: vgalkovskaya@rupto.ru*

³ *Заведующая отделом органической химии и фармацевтики
Федеральный институт промышленной собственности
e-mail: otd0414@rupto.ru*

Аннотация. В предлагаемой публикации показаны проблемы, стоящие перед интеллектуальной собственностью в области фармацевтики. Решение данных проблем позволит сбалансировать интересы третьих лиц, в частности производителей дженериков, и упростить процедуру рассмотрения заявок на изобретения.

Ключевые слова: законодательство, лекарственное средство, стратегия обновления, кристаллическая форма, продление патента на лекарственное средство, Единый реестр, фармакологическая активность действующих веществ, патент на изобретение.

Научно-техническая революция, начавшаяся в 1960-х гг., позволила подойти к проблеме создания лекарственного средства для лечения заболеваний как технического средства, конструирование которого подчиняется определенным научным законам.

В свою очередь это позволило поставить на поток изучение физических, химических свойств большого количества индивидуальных химических веществ, которые имели схожую пространственную структуру.

Это нашло отражение и в получении большого количества охранных документов, в частности патентов на изобретения, где данные индивидуальные соединения охраняются, например, в виде формул Маркуша или в виде иных производных объектов медицинского назначения, что находит свое отражение в разделе А Международной патентной классификации [1].

Однако исследование биологической функции данных веществ выявило фундаментальную проблему, связанную с изменчивостью ответа биологического организма на действие сходных раздражителей.

Именно поэтому лекарственный препарат проходит множество этапов испытаний – от клеток до человека – и регистрируется в установленном законом порядке, чтобы получить статус «полноценного» лекарственного средства.

В качестве такого примера можно привести известное лекарственное средство «виагра» (международное непатентованное название (МНН) активного вещества – силденафил).

Разработка данного средства в США от идеи до лицензирования заняла 13 лет. В 1985 г. – начальная концепция, до 1990 г. – исследование и разработка, далее клинические испытания, включая испытания на пациентах, и только в 1998 г. была выдана лицензия на его применение [2].

Понимая потенциальную прибыльность указанного средства, компания-разработчик «Пфайзер инк» подала международную заявку в 1994 г. в рамках процедуры РСТ и получила около 35 патентов на изобретение в разных странах, включая Российскую Федерацию. Полученный в Российской Федерации патент РФ № 2130776 действовал до 2009 г., но был аннулирован Решением Палаты по патентным спорам от 15.06.2009, и на его основании был выдан новый патент РФ № 2373938, который действовал до 2014 г., т.е. все 20 лет. Сумма прибыли по продажам препарата только за 2010 г. в Российской Федерации составила 2 789 млн руб.

Если учесть дату выдачи регистрационного разрешения в Российской Федерации на данный препарат, а это август 1998 г., и затраченные средства на его коммерческую рекламу, то время жизни препарата под патентной защитой составило 12–13 лет.

И эта ситуация не является единичной. Так, проведенное исследование в отношении патентов, связанных с возбудителями эхинококкоза, показало, что защищенные патентами на изобретения вещества и композиции для лечения эхинококкоза действуют от 4 до 19 лет, постепенно сокращаясь в количестве [3]. Соответственно, поддерживать 20 лет действия патента на изобретения возможно, только если указанный патент является экономически целесообразным. Такой целесообразностью обладают единицы патентов на изобретения, защищающих выведенное на рынок лекарственное средство. Разработка же и регистрация указанного средства, как указывалось ранее, длительный процесс.

Обеспечение патентной защиты собственных разработок представляет собой логичный шаг в борьбе за сохранение собственных средств, вложенных в разработку новых препаратов. Поэтому ведущие фармацевтические компании тратят немалые средства на патентование и поддержание в силе патентов, хотя известно, что, несмотря на колоссальные затраты на эти разработки, на рынок выдвигаются, как отмечалось выше, считанные препараты из тысяч протестированных.

Также можно согласиться с мнением [4], что, учитывая затраты на разработку, производство, маркетинговые ходы, такой объект, как лекарственное средство, в патентном праве получил мощное лобби, которое, в свою очередь, законодательно закрепило множество инструментов для отстаивания своих интересов. Данная поддержка находит свое отражение в патентном праве разных стран [5].

С учетом изложенного в настоящее время, например в российском законодательстве, патентное право предоставляет различные инструменты разработчикам препаратов для защиты своих интересов.

Однако крупные игроки фармацевтического рынка не ограничиваются получением одного патента, в отношении которого используется такая «преференция», как институт продления действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству. Дополнительно они проводят так называемую стратегию обновления патентов (в англоязычной литературе используется термин «evergreening»), которая создает целые патентные кластеры [6].

Суть стратегии обновления заключается в получении ряда патентов на селективные изобретения или изобретения в рамках второго медицинского применения, что позволяет продлить срок охраны основного препарата (препарата-блокбастера) за пределы 20-летнего срока действия патента на изобретение.

Количество таких патентов нарастает к концу срока действия основного патента на лекарственное средство и дает возможность производителям референтных лекарственных средств (далее – оригинальное лекарственное средство) предъявить иск об угрозе нарушения исключительных прав производителям воспроизведенного лекарственного средства (далее – дженерика) в отношении этих патентов.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день патентное законодательство не препятствует продлению действия патента на изобретения, относящиеся к лекарственному средству, которые включены в такие патентные пулы, что тоже увеличивает срок патентной охраны оригинального лекарственного средства.

Поэтому их наличие и предоставляемые преференции в отношении продления срока действия данных охраняемых документов затрудняют производителям дженериков оценку времени выхода со своим препаратом на рынок, что приводит к значительным финансовым издержкам.

Ситуация для препаратов-дженериков осложняется и тем, что в соответствии с ч. 8 ст. 32 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» отсутствие лекарственного препарата в обращении в Российской Федерации в течение трех и более лет является основанием для отмены в государственной регистрации лекарственного препарата.

При необходимо иметь ввиду, что препараты-дженерики выполняют важную социальную функцию, поскольку более доступны для населения по сравнению с дорогостоящими оригинальными препаратами, выпускаемыми в период действия патента, а также то, что неоправданное продление исключительного права не соответствует балансу интересов между фирмами, имеющими патенты на оригинальные лекарственные средства (в основном крупные иностранные компании), и производителями дженериков, к которым

относятся в том числе и отечественные компании, необходим пересмотр отечественного законодательства, в том числе и в сфере института продления срока действия патентов, относящихся к лекарственным средствам.

Это особенно важно в условиях проводимой политики импортозамещения, что подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. [7]. Президент Российской Федерации отметил, что в условиях сложной внешнеполитической обстановки к числу приоритетов российской государственной политики относятся импортозамещение и контроль за ценообразованием на рынках социально значимых товаров, к которым и относятся лекарственные средства.

Учитывая то, что сфера обращения лекарственных средств относится и к публичному праву, необходимо обеспечить баланс интересов участников фармацевтического рынка и общества, которые заинтересованы в получении доступных и дешевых лекарственных средств.

К таким проблемным вопросам относится вопрос о «двойном» патентовании лекарственных средств, а именно фармацевтических композиций и производных известных химических веществ. Кроме того, как отмечалось ранее, имеет место длительное продление срока действия исключительных прав на основании института продления срока действия патента, относящегося к лекарственному средству.

Что касается отражения в патентном законодательстве изменений в отношении возможности «двойного» патентования композиций, то они были внесены приказом Минэкономразвития России от 01.10.2018 № 527 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации “Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Составу сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информа-

ционного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение” от 25 мая 2015 г. № 316», где предложено не учитывать при оценке изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» признаки, не относящиеся к качественной или количественной характеристике композиции.

В настоящее время идет выработка правоприменительной практики в отношении внесенных норм.

В отношении изобретений, относящиеся к солям, сложным эфирам, полиморфам, метаболитам, веществам в чистой форме, изомерам, смесям изомеров, комплексам, комбинациям и другим производным известных веществ, необходимо отметить, что представляется возможным ужесточение законодательства в рамках проверки данных объектов на условие патентоспособности «изобретательский уровень».

Данное ограничение возможно в рамках тех норм, которые применяются к «селективным изобретениям». Использование механизмов отнесения к «селективному изобретению» применимо и в этом случае. Дополнительно указанные особенности необходимо отразить в требованиях, предъявляемых к описанию, в частности подтверждения наличия новых свойств.

Кроме того, по-прежнему хотелось бы отметить, что и в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) и в подзаконных нормативных правовых актах не решена проблема возможности получения по одному Регистрационному удостоверению нескольких продлений в отношении разных патентов на изобретение.

Несмотря на то, что в литературе [8] высказывалось мнение, что абз. 2 п. 2 ст. 1363 ГК РФ содержит возможность однократного обращения за дополнительным патентом, нельзя с этим согласиться.

Норма, приведенная в абз. 2 п. 2 ст. 1363 ГК РФ, не содержит указание на однократность обращения за дополнительным патентом. Практика выдачи продлений на патенты на изобретения показывает, что «двойное» продление по-прежнему имеет место.

Поэтому в рамках одной из альтернатив можно рекомендовать включение в п. 2 ст. 1363 ГК РФ уточнения, касающегося числа продлений, приходящихся на одно регистрационное свидетельство.

Современное развитие медицины, в частности диагностических методов исследования, а также рост числа генетических заболеваний у населения, обусловленных неблагоприятной экологической обстановкой, позволило выявлять различного рода редкие заболевания.

Основным критерием данных заболеваний является небольшая частота встречаемости их в человеческой популяции. Часто данные заболевания трудно излечимы и требуют на их лечения значительных средств.

Они получили название орфанные заболевания.

В соответствии с законами рынка создание фармацевтических средств для их лечения является затратным, требующим значительных денежных вливаний. Кроме того, поскольку число таких пациентов невелико, то, соответственно, и прибыль от разработки указанных лекарственных средств ничтожна или просто отсутствует.

Развитые государства, столкнувшись с данной проблемой, в качестве одного из механизмов ввели специальное нормативное регулирование, стимулирующее разработчиков указанных препаратов к их созданию и введению в хозяйственный оборот.

Таким механизмом в отношении орфанных лекарственных препаратов является предоставление специальных режимов, например, режима охраны данных о результатах клинических исследований. Так, в частности, в США [9] такой режим составляет 7 лет, в странах ЕС и Японии – 10 лет [10].

В Российской Федерации такие механизмы преференций фармацевтическим компаниям отсутствуют.

Только в 2014 г. в ч. 6.1 ст. 4 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» было введено понятие «орфанный препарат», который представляет собой лекарственный препарат, предназначенный исключительно для диагностики или патогенетического лечения (лечения, направленного на механизм развития заболевания) редких (орфанных) заболеваний.

В то же время нельзя не отметить, что создание указанных препаратов является инновационным процессом, требующим значительного научного потенциала. Поэтому результаты такой работы являются результатами интеллектуальной деятельности, которые должны быть защищены. И если, например, получение самого патента на изобретение для такого препарата не является зачастую неразрешимой задачей, то получение прибыли является спорным вопросом.

Поскольку на сегодняшний день механизм поощрения изобретателей в данной сфере отсутствует, можно предложить в рамках альтернативы внести изменение в п. 2 ст. 1363 ГК РФ относительно максимального срока продления для указанных лекарственных препаратов, ограничив его 10 годами. Данный срок согласуется с международной практикой и несет большие стимулы изобретателям в данной сфере.

Также в рамках единой политики в сфере интеллектуальной собственности необходимо предпринять следующие шаги.

Обращение лекарственных препаратов в Российской Федерации в настоящее время регулируется Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», с учетом положений Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (заключено в Москве 23.12.2014) и Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в Российской Федерации допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз, вывоз, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение

лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Закон не связывает возможность выпуска в гражданский оборот и нахождение лекарственного препарата в гражданском обороте с наличием либо отсутствием у его производителя, держателя или владельца регистрационного удостоверения каких-либо патентов на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в препарате. Ключевым фактом выпуска препарата в гражданский оборот является государственная регистрация лекарственного препарата и его включение в государственный реестр лекарственных средств. Фактически в Российской Федерации зарегистрировано и свободно обращается значительное число лекарственных препаратов, не охраняемых какими-либо патентами.

Что касается объектов патентных прав, то в п. 1 ст. 1358 ГК РФ указано, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

С учетом изложенного основным моментом «пересечения» двух институтов регулирования является момент регистрации референтных и воспроизведенных препаратов и последующее выведение их на рынок. При этом, как правило, референтный препарат находится под патентной защитой.

В настоящее время защита патентных прав производителей референтных лекарственных препаратов приобрела особую актуальность в связи с регистрацией воспроизведенных или биоаналоговых лекарственных препаратов задолго до истечения срока действия патента на оригинальный лекарственный препарат и их последующим введением в гражданский оборот. Единственным механизмом противодействия практике регистрации воспроизведенных или биоаналоговых лекарственных препаратов является судебная защита патента.

Последнее становится возможным лишь после того, как нарушение состоялось и воспроизведенный или биоаналоговый лекарственный препарат оказался на рынке.

Это связано с действующей правоприменительной практикой, а именно позицией Верховного Суда Российской Федерации (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 16 июня 2009 г. № 2578/09), согласно которой регистрация воспроизведенного лекарственного средства не является нарушением патента.

Однако длительное время рассмотрения судебного спора позволяет компании – производителю воспроизведенного фармацевтического препарата участвовать в аукционах, получить значительную прибыль в ущерб интересам компании-разработчика. В то же время незначительный уставной капитал таких компаний не позволяет обращать на них с должной степенью гарантии взыскание убытков компанией-патентообладателем.

Кроме того вопрос об отмене государственной регистрации лекарственного препарата не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В соответствии с положениями ст. 32 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и его исключении из государственного реестра лекарственных средств принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минздравом России). При этом ст. 32 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» содержит закрытый перечень оснований для принятия Минздравом России решения об отмене государственной регистрации препарата. К таким основаниям относится только **вынесение судом** решения о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств.

Однако необходимо учесть, что воспроизведенные препараты выполняют важную социальную функцию, поскольку более доступны для населения по сравнению с дорогостоящими оригинальными препаратами, выпускаемыми в период действия патента. Поэтому нужно изменение законодательства, которое касается лекарственных средств.

Одна из таких точек изменения законодательства связана с моментом регистрации лекарственного средства.

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» (далее Правила) Приложением № 2 к Правилам утверждены формы заявлений о регистрации, перерегистрации лекарственного препарата, приведении в соответствие с требованиями ЕАЭС и внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата.

В соответствии с п. 4 заявления о регистрации лекарственного препарата, утвержденной Правилами, выясняется, охраняются ли интеллектуальные права на лекарственный препарат патентами, действующими на территории государства – члена ЕАЭС. В случае если такая охрана существует, приводится информация о номере патента, на какой территории государства – члена ЕАЭС действителен патент, дата выдачи, срок действия патента, владелец патента. Далее указывается, что для регистрации лекарственных препаратов, которые основываются на объектах интеллектуальной собственности или имеют отношение к объектам интеллектуальной собственности, на которые в соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС выдан патент, заявитель подает заверенную им копию действующего патента на территории государства – члена ЕАЭС или лицензионного соглашения, которое дает право на производство и продажу зарегистрированного лекарственного препарата. Заявители также представляют письмо, в котором указывается, что интеллектуальные права третьих лиц, защищенные патентом или переданные по лицензии, не нарушаются в связи с регистрацией лекарственного препарата.

Таким образом формируется досье лекарственного препарата.

В то же время такое подробное указание отсутствует как в Федеральном законе № ФЗ-61 от 19.06.2012 «Об обращении лекарственных средств», так и подзаконных нормативных правовых актах.

При этом действующая процедура государственной регистрации лекарственных препаратов в соответствии с положениями Федерального закона № 61-ФЗ не предусматривает обязательной проверки Минздравом России наличия прав третьих лиц на результаты

интеллектуальной деятельности, использованные в воспроизведенном препарате. Также не предусмотрены механизм и основания для отказа в допуске к участию в государственных закупках в случае незаконного использования в лекарственном препарате запатентованных изобретений третьих лиц.

Для улучшения условий предпринимательской деятельности в фармацевтическом секторе в Российской Федерации Минздравом были приняты меры по гармонизации требований национального законодательства по регистрации лекарственных препаратов с требованиями Евразийского экономического союза.

Однако учитывая международную практику учета интеллектуальных прав при регистрации лекарственных средств, необходимо введение дополнительных административных инструментов, повышающих эффективность и прозрачность процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов [11].

В качестве такого механизма предложено учитывать информацию о наличии патентных прав на изобретение, относящееся к референтному лекарственному препарату, при государственной регистрации воспроизведенного препарата. При этом срок действия регистрационного удостоверения на воспроизведенный лекарственный препарат нужно установить с даты окончания срока действия патентных прав на изобретение, относящееся к референтному лекарственному препарату.

Для предотвращения возможного нарушения патентных прав производителей лекарственных препаратов предлагается создать Единый реестр обладающих фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентом на изобретение (далее – Единый реестр), и поручить его ведение Роспатенту с участием Минздрава России.

Данные о фармакологически активных веществах, защищенных действующим на территории Российской Федерации патентом на изобретение, в частности МНН вещества, номера соответствующих патентов и сроки их действия, сведения о патентообладателях будут вноситься в Единый реестр по заявлениям правообладателей на основании представленных подтверждающих документов после соответствующей проверки Роспатентом.

Обеспечение доступа к Единому реестру всех заинтересованных лиц позволит усовершенствовать систему государственной регистрации лекарственных препаратов, а также государственных закупок, и обеспечит возможность проверки и выявления прав третьих лиц на действующие вещества, используемые в заявленных к регистрации воспроизведенных препаратах.

Представляется целесообразным ввести в Федеральный закон № 61-ФЗ также норму, обеспечивающую возможность государственной регистрации воспроизведенного препарата с отсрочкой его ввода в обращение. Такую форму регистрации предлагается также применять в случае, если имеется информация о наличии действующего патента третьего лица и об отсутствии документов, подтверждающих наличие у заявителя прав (лицензии) на использование этого изобретения. Отсрочка ввода в обращение в этом случае устанавливается до момента окончания срока действия патента на референтный препарат в отсутствие согласия патентообладателя, о чем делается запись в Государственном реестре лекарственных средств. В случае если действие этого патента прекращается досрочно, отсрочка на ввод лекарственного препарата в обращение также прекращается. В случае прекращения действия патента на изобретение, относящееся к референтному средству без возможности его восстановления к моменту подачи заявки на регистрацию лекарственного препарата, воспроизведенный препарат регистрируется Минздравом России по установленной процедуре без отсрочки ввода в обращение.

Наличие Единого реестра позволит оперативно получать информацию, непосредственно относящуюся к лекарственным препаратам, в которых используется соответствующее защищенное патентом Российской Федерации действующее вещество.

При этом патентообладатели, в первую очередь, заинтересованы в предоставлении сведений о наличии патентных прав в целях предотвращения возможного их нарушения третьими лицами. В случае публикации таких сведений третьи лица будут также информированы о запрете на использование изобретений, относящихся к лекарственному препарату, в период действия патента (с учетом положений ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Реализация предложенного механизма учета интеллектуальных прав при государственной регистрации лекарственных препаратов потребовала внесения изменений в Федеральный закон № 61-ФЗ и в ряд подзаконных нормативных актов, регулирующих деятельность Роспатента и Минздрава России.

Однако в случае введения такого Единого реестра остается вопрос о отсутствии его на уровне ЕАЭС.

В то же время создание Единого реестра, имеющего национальные сегменты, может стать превентивным инструментом, который обеспечит соблюдение исключительных прав на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, на территории тех стран – участниц ЕАЭС, которые предоставили соответствующему изобретению патентную охрану.

Предлагаемые изменения будут способствовать гармонизации российского законодательства с законодательством развитых иностранных юрисдикций в рамках социально значимых общемировых процессов, связанных с охраной здоровья населения.

Кроме того, предполагаемые изменения позволяют сбалансировать интересы третьих лиц, в частности производителей дженериков, и упростить процедуру рассмотрения заявок на изобретения.

Литература

1. Москвин С.В., Эриванцева Т.Н. Особенности и необходимость патентования медицинских разработок // Урология. 2014. № 5. С. 6.
2. Карпущенко Л.В., Федеряева В.С. История одной таблетки // Патентный поверенный. 2013. Март–апрель. № 2. С. 12.
3. Морозова Е.Н., Жиренкина Е.Н. Анализ патентов по различным аспектам изучения возбудителей эхинококкозов // Патенты и лицензии, интеллектуальные права. 2016. Февраль. № 2. С. 47.
4. Залесов А.В. Особенности применения российской патентной системы в области фармацевтики // Патенты и Лицензии. Интеллектуальные права. 2018. Сентябрь. № 9. С. 2–11.
5. Вестфаль Т., Ткачев Д. Патентование медицинских изобретений в рамках ЕПК: почему веществу так жить хорошо // Патентный поверенный. 2014. Июль–август. № 4. С. 55–57.
6. Давыдов Ю. Проблемы патентной охраны лекарственных препаратов // Патенты и Лицензии. Интеллектуальные права. 2014. Август. № 8. С. 49.

7. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года // Парламентская газета. № 43. 5–11 декабря 2014 г.

8. Пиличева А.В. Срок действия патента на лекарственное средство // Интеллектуальная собственность, промышленная собственность. 2015. № 8. С. 50.

9. Orphan Drug Act of January 1983 // 21 U.S.C. P. 309.

10. Винарская Д. Патентная защита орфанных препаратов как одного из видов лекарственных средств // V Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) : сборник материалов. М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2017. Т. 2. С. 8–11.

11. Голубев А., Голубева Е. Процедура сертификации лекарственных средств «параграф IV» и патентные исследования // ИС. Промышленная собственность. 2012. № 5. С. 40–46.

РОЛЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ

Ирина Валентиновна Львова

*Государственный эксперт по интеллектуальной собственности 1-й категории
Федеральный институт промышленной собственности
e-mail: i.lvova2017@mail.ru*

Аннотация. Вопросы экспертизы обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, всегда являются актуальными в силу популярности товарного знака как средства индивидуализации и эффективного механизма охраны и защиты интеллектуальных прав.

Ключевые слова: товарный знак; особенности экспертиза заявленного обозначения.

Что дает товарный знак правообладателю?

1. Вы приобретаете исключительное право на товарный знак и возможность запретить его использование другими лицами.

2. Никакая другая компания не сможет предъявить вам претензии или запретить использование вашего знака.

3. Зарегистрированный товарный знак – это реклама, продвижение вашего товара на рынке.

4. Товарный знак – это нематериальный актив компании, который имеет определенную стоимость, подлежит оценке и находится на балансе компании.

5. Успешный товарный знак – это ходовой товар на рынке товаров и услуг.

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Экспертиза обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, осуществляется с целью установления соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Конечной целью экспертизы является принятие решения о регистрации обозначения в качестве товарного знака или об отказе в регистрации. Экспертиза заявки на товарный знак проходит в два этапа.

Первый этап – формальная экспертиза, ст. 1498 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) (проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям):

- заявление о регистрации обозначения;
- обозначение;
- перечень товаров и услуг в соответствии с международной классификацией;
- описание заявленного обозначения;
- документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере.

Второй этап – экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака по существу, ст. 1499 ГК РФ:

- соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и п. 1–7 ст. 1483 ГК РФ);
- установление приоритета.

В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ:

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения п. 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в пп. 1–4 п. 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с п. 2 ст. 1483 ГК РФ:

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со ст. 1231.1 ГК РФ или сходны с ними до степени смешения:

– государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;

– сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;

– официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с п. 3 ст. 1483 ГК РФ:

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

– являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

– противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с п. 4 ст. 1483 ГК РФ:

– не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или

природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Далее рассмотрим вопросы применения положений п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной и по ней не принято решение об отказе в регистрации товарного знака;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК РФ порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с п. 10 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Сравниваемые обозначения могут быть признаны сходными до степени смешения, если общие впечатления, оставляемые обозначениями, совпадают.

При этом словесные обозначения, состоящие из двух и более слов, можно условно разделить на две группы:

– обозначения, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, например «студеный ручей», «горная козочка» (первая группа);

– обозначения, в которых слова не связаны друг с другом по смыслу и грамматически, например «СПОРТ ТРИУМФ», «ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЬЕ» (вторая группа).

Общее правило, применяемое при экспертизе обозначений, которые могут быть отнесены к первой группе, состоит в том, что при оценке их сходства принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. К таким обозначениям не применимы положения п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

К данной группе также могут быть отнесены так называемые устойчивые неделимые словосочетания и фразеологизмы (например «Северное сияние», «Дело в шляпе»).

Общее правило, применяемое при проверке сходства словесных обозначений, которые могут быть отнесены ко второй группе, состоит в том, что при оценке сходства таких обозначений принимаются во внимание как отдельно каждое слово такого обозначения, так и все обозначение в целом.

Если такое словесное обозначение включает охраняемый или заявленный на регистрацию словесный товарный знак другого лица, то при проведении такой оценки принимается во внимание вхождении охраняемого (или заявленного) товарного знака в комбинацию слов, образующую проверяемое обозначение.

Проверка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения такой комбинации слов с ранее зарегистрированным товарным знаком. Например, могут быть признаны сходными до степени смешения обозначения «СПОРТ» и «СПОРТ ТРИУМФ», «ЗДОРОВЬЕ» и «ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЬЕ».

К таким обозначениям целесообразно применять положение п. 10 ст. 1483 ГК РФ.

К обстоятельствам, которые могут усилить вероятность смешения товарных знаков потребителем, и, следовательно, приводить к выводу о сходстве до степени смешения при оценке сходства товарных знаков, следует относить:

- 1) высокую различительную способность товарного знака с более ранним приоритетом;
- 2) известность товарного знака с более ранним приоритетом;

3) наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с охраняемым товарным знаком с более ранним приоритетом того же лица;

4) длительность пребывания на рынке товарного знака с более ранним приоритетом;

5) высокую репутацию товарного знака с более ранним приоритетом на рынке;

6) совпадение или близость товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;

7) графическое тождество или сходство до степени смешения шрифтового исполнения сравниваемых товарных знаков;

8) наличие в товарном знаке с более поздним приоритетом не охраняемых элементов или элементов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов).

К обстоятельствам, которые могут снижать вероятность смешения товарных знаков потребителем, можно отнести:

1) высокую различительную способность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;

2) известность оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;

3) наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, сходных с оспариваемым товарным знаком, с более поздним приоритетом того же лица;

4) длительность пребывания на рынке оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом;

5) высокую репутацию оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом на рынке;

6) отдаленность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, в группах однородных товаров;

7) оригинальное графическое исполнение оспариваемого товарного знака с более поздним приоритетом, в особенности приводящее к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного;

8) наличие в товарном знаке с более ранним приоритетом не охраняемых слов или слов со слабой различительной способностью (широко употребляемых слов).

Полученные в результате оценки сходства выводы также могут быть скорректированы при поступлении дополнительной информации, например, при обращении в Роспатент [1] любого лица в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1493 ГК РФ, либо при оспаривании решения Роспатента (решения экспертизы) или при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков (за исключением коллективных и общеизвестных товарных знаков), допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем.

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

В соответствии с п. 7 ст. 1483 ГК РФ:

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сход-

ные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК РФ, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Литература

1. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128.

ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РЕКЛАМЕ: ГРАНИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наталья Игоревна Николаева

*Патентный поверенный, партнер, главный юрист
ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»
e-mail: NikolaevaN@gorodissky.ru*

Аннотация. В рамках настоящего доклада рассматриваются некоторые актуальные вопросы, связанные с требованиями законодательства Российской Федерации о рекламе в контексте использования в ней товарных знаков. В частности, проводится анализ норм права, позволяющих использовать в рекламе слова и выражения на иностранном языке без их перевода на русский язык при условии включения данных слов в состав зарегистрированного товарного знака. На примере конкретных дел разбирается практика применения норм гражданского законодательства, законов о рекламе и защите конкуренции в ситуациях включения в рекламу товарных знаков с обозначениями, создающими впечатление превосходства товаров правообладателя, и в случаях использования в рекламе товарных знаков иных правообладателей, в том числе при размещении контекстной рекламы.

Ключевые слова: реклама, товарный знак, государственный язык, неадекватная реклама, недобросовестная конкуренция, нарушение прав на товарный знак.

В современных условиях товарный знак, выполняющий функцию индивидуализации товаров / услуг и их производителей, стал одним из основных инструментов эффективной маркетинговой политики по продвижению того или иного продукта или услуги. При этом реклама – это наиболее эффективный способ, посредством которого производитель привлекает внимание потребителей к своей продукции, маркированной товарным знаком.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) [1], рекламой является информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопреде-

ленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона о рекламе, объектом рекламирования является товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Товарные знаки могут быть использованы в различных видах рекламы, в частности в теле- и радиопередачах, в печатных изданиях, в наружной рекламе, при условии соблюдения общих требований Закона о рекламе.

Так, в силу ч. 1 ст. 5 Закона о рекламе реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная и недостоверная реклама не допускается. При этом недобросовестной признается реклама, которая является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе). В этой связи при рассмотрении вопроса соответствия информации, включенной в рекламу, требованиям законодательства необходимо также учитывать положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2].

В силу ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства, законодательства о государственном языке Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции Российской Федерации [3], ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (далее – Закон о государственном языке) [4], государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 3 Закона о государственном языке, государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в рекламе.

В силу ч. 2 ст. 3 Закона о государственном языке, в случае использования наряду с государственным языком Российской Федерации в рекламе иностранного языка тексты на русском языке и на иностранном языке должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению.

Между тем законодательство прямо устанавливает исключение из вышеуказанных правил, указывая в ч. 3 ст. 3 Закона о государственном языке, что данное требование не распространяется на товарные знаки, знаки обслуживания.

Таким образом, законодательство Российской Федерации прямо указывает на возможность использования товарного знака в рекламе, даже если его содержание само по себе и противоречит нормам законодательства о рекламе.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

В связи с этим использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», «супер», «исключительный», «уникальный», «главный», «эксклюзивный» и т.д., должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, может быть признана недостоверной, поскольку содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, изготовленными другими производителями или реализуемыми другими продавцами. Сравнение с другим хозяйствующим субъектом-

конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, даже при включении этих обозначений в зарегистрированный товарный знак, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, является некорректным сравнением.

Вышеизложенный подход подтверждается, в частности, решением Комиссии Московского УФАС России от 28.01.2016 по делу № 3-5-178/77-15, согласно которому было установлено нарушение Закона о рекламе в действиях ООО «Спорт Форум» по факту распространения рекламы, содержащей обозначение



Оно зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 406142 в журнале «TATLER» № 7, июль 2015.

В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара.

В Письме ФАС России от 28.05.2015 № АД/26584/15 (с изм. от 18.08.2016) «О разъяснении отдельных положений Федерального закона “О рекламе”» [5] даны некоторые разъяснения по ряду вопросов применения законодательства о рекламе, в том числе по вопросу правомерности использования в рекламе объектов интеллектуальной собственности (музыка, песни, товарные знаки и др.) либо их элементов, на использование которых у рекламодателя отсутствует согласие правообладателя.

Согласно позиции ФАС России, защита исключительных прав должна осуществляться лицом, владеющим такими правами (правообладателем), в общем порядке, предусмотренном гражданским законодательством, в том числе в судебном порядке.

Вместе с тем, если в рекламе содержится информация, которая может быть расценена как не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара, такая реклама может быть признана нарушающей п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе.

Как показывает практика рассмотрения дел, связанных с использованием в рекламе обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками третьих лиц, не любое подобное использование может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак. В частности, в некоторых делах суды освободили от ответственности рекламодателей, включивших в свою рекламу сходные с товарным знаком обозначения, но использовавшие такие обозначения в общеупотребительном значении.

Так, в частности, при рассмотрении дела № А40-47872/2015 суды не признали факт нарушения исключительного права на товарный знак «ПАЛОЧКИ ОБЛИЖЕШЬ» по свидетельству № 461441 при использовании аналогичного выражения в рекламном видеоролике нового блюда ресторана KFC. Данное решение мотивировано выводами судов о том, что в рассматриваемом случае использование в рекламе словосочетания «Палочки оближешь» не было направлено на индивидуализацию товаров, работ, услуг ответчика, словесное обозначение «Палочки оближешь», сходное до степени смешения с товарным знаком истца, ресторан использовал только в контексте высказывания о вкусовых качествах реализуемого товара [6].

Впоследствии такой подход был прямо закреплен в п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7], в соответствии с которым употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ), например в письменных публикациях или устной речи.

Вопрос правомерности использования в качестве ключевых слов для контекстной рекламы обозначений, тождественных или сходных с товарными знаками конкурентов, без согласия правообладателей является достаточно дискуссионным. До недавнего времени в правоприменительной практике существовали различные точки зрения, и большинство судей считали, что используемые ключевые слова являются лишь технической характеристикой, они не являются частью рекламного объявления, не размещаются в общем доступе в сети Интернет и в этой связи их использование не может быть квалифицировано в качестве правонарушения.

Однако другие специалисты и судьи придерживаются иного мнения, согласно которому использование чужих товарных знаков в качестве ключевых слов может нарушать права владельцев товарных знаков и являться актом недобросовестной конкуренции, поскольку такое использование фактически приводит к переадресации пользователей на сайты конкурентов, что в конечном итоге причиняет убытки правообладателям. В частности, данный подход был применен Комиссией УФАС по Санкт-Петербургу при рассмотрении дела № К05-64/14, в котором признаны актом недобросовестной конкуренции действия ответчика, связанные с использованием товарного знака POLARIS в качестве ключевых слов для контекстной рекламы ответчика: «Ищете мультиварки Polaris? Выберите мультиварку REDMOND! Доставка по РФ бесплатно! www.multivarka.pro», «Ищете www.Polaris.ru мультиварки? Выберите мультиварку REDMOND! Доставка по РФ бесплатно! www.multivarka.pro» [8].

В конечном итоге точку в данной дискуссии поставил Верховный Суд Российской Федерации, который в п. 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» прямо предусмотрел, что использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросо-

вестной конкуренции (ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» [2], ст. 10.bis Парижской конвенции [9]).

Литература

1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О рекламе».
2. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О защите конкуренции».
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
4. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской Федерации».
5. Письмо ФАС России от 28.05.2015 № АД/26584/15 (с изм. от 18.08.2016) «О разъяснении отдельных положений Федерального закона “О рекламе”».
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу № А40-47872/2015.
7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
8. Решение УФАС России по Санкт-Петербургу от 20.11.2014 г. по делу № К05-64/14.
9. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883) (с изм. от 02.10.1979).

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО
СУДА РФ «О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 23.04.2019 № 10**

Александр Петрович Сергеев

*Профессор, доктор юридических наук
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
e-mail: apsergeev@hse.ru*

Аннотация. Рассматриваются отдельные актуальные вопросы применения норм части четвертой ГК РФ, которые затронуты в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]. Критикуется позиция ВС РФ по ряду вопросов, в частности по недопустимости применения по аналогии норм части четвертой ГК РФ для охраны результатов индивидуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации, не предусмотренных части четвертой ГК РФ; обязанности выплаты вознаграждения за сам факт предоставления права использования РИД или средства индивидуализации; невозможности наложения запрета на будущее использовать РИД или средство индивидуализации и др. Поддерживается позиция ВС РФ по поводу допустимости передачи в суд споров соправообладателей об осуществлении и распоряжении исключительным правом; условий снижения размера компенсации ниже низшего предела и др.

Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, лицензионные соглашения, взыскание компенсации, товарные знаки, фирменные наименования.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) затронут ряд актуальных вопросов применения норм части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [1].

В Постановлении № 10 имеются как полезные разъяснения норм действующего законодательства, так и некоторые, на мой взгляд, ошибочные указания по применению отдельных норм.

В рамках статьи я остановлюсь лишь на тех разделах Постановления № 10, которые посвящены общим вопросам. Тем более, что некоторые разделы Постановления № 10, в частности посвященные, авторскому праву и смежным правам, практически воспроизводят содержание соответствующих разделов Постановления 2009 г., а разделы, посвященные секретам производства, наименованиям мест происхождения товаров, коммерческим обозначениям, на мой взгляд, не заслуживают особого внимания, так как сводятся к пересказу действующих норм и не содержат ничего полезного для правоприменения.

Три первых раздела Постановления № 10 посвящены источникам правового регулирования, процессуальным вопросам и действию положений части четвертой ГК РФ во времени. Применительно к **источникам правового регулирования** представляется важным и полезным прямое указание на то, что к источникам правового регулирования отношений интеллектуальной собственности относится не только ГК РФ, но и *«иные законы и другие правовые акты об интеллектуальных правах»*. Это указание отражает реальное положение дел в законодательстве об интеллектуальной собственности, которое, вопреки одной из концептуальных идей составителей проекта части четвертой ГК РФ, не сводится лишь к тем нормам, которые закреплены частью четвертой ГК РФ.

Разъяснения по процессуальным вопросам, которым посвящены п. 3–23, занимающие несколько страниц, являются достаточно полезными в практическом отношении. В частности, они помогают разобраться в вопросах о подведомственности и подсудности различных споров по поводу интеллектуальных прав, что особенно актуально в условиях проводимой реформы в системе судов общей юрисдикции. Я позволю себе не останавливаться на этой проблеме и просто порекомендую заинтересованным лицам обращаться к этой части Постановления № 10, если у них возникают затруднения с предъявлением исковых требований или обжалованием судебных актов.

Что касается положений, посвященных действию **части четвертой ГК РФ во времени** (п. 24–31), то, по сути дела, они не содержат ничего нового по сравнению с совместным Постановлением 2009 г. и во многом пересказывают содержание Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Более содержательными являются некоторые из разъяснений, посвященных общим положениям части четвертой ГК РФ. Рассмотрим те из них, которые вызывают наибольший интерес.

1. В пунктах 32 и 33 подчеркивается, что, во-первых, *«термином “интеллектуальная собственность” охватываются только сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, но не права на них»* и, во-вторых, *«пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ»*.

Собственно, других разъяснений на этот счет было трудно ожидать, поскольку эти положения закреплены в законе. Однако, как я неоднократно писал и продолжаю утверждать, первое из этих положений не соответствует международным нормам, согласно которым интеллектуальными признаются именно права на результаты интеллектуальной деятельности, а не сами эти результаты, а второе положение расходится с правовой реальностью, ибо кроме прямо перечисленных в части четвертой ГК РФ объектов имеются и другие объекты, пользующиеся правовой охраной согласно действующему законодательству. Последнее положение, конечно, известно лицам, готовившим проект Постановления. Поэтому в п. 33 принята попытка решить эту проблему следующим образом: *«...к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, не охраняемых частью четвертой ГК РФ, в частности, относятся доменные имена, наименования некоммерческих организаций наименования (названия) средств массовой информации. Права на них подлежат защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты гражданских прав»*.

Ранее подобное указание содержалось в одной из Справок Суда по интеллектуальным правам. На мой взгляд, к решению этого вопроса следовало подойти иначе. Я не имею в виду отказ от ошибочной позиции по закреплению в ст. 1225 ГК РФ исчерпывающего перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, этого пока трудно ожидать, но я уверен, что рано или поздно это произойдет. Но уже сейчас можно было бы допустить возможность применения соответствующих правил части четвертой ГК РФ по аналогии закона при защите тех объектов интеллектуальной собственности, которые прямо не упомянуты в кодексе.

2. Пункт 35 Постановления содержит разъяснения по поводу невозможности выделения долей в исключительном праве. Собственно, ничего нового в данных разъяснениях нет, поскольку они основываются на позиции законодателя о том, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может принадлежать нескольким лицам совместно, в том числе при переходе по наследству, и, соответственно, у этих лиц нет возможности разделить его на доли или выделить долю в исключительном праве.

Однако наряду с этим в указанном пункте сказано следующее: *«При недостижении соглашения по указанным вопросам спор между соправообладателями об определении порядка **осуществления и распоряжения** правом может быть рассмотрен судом по иску любого из правообладателей»*. При этом дается ссылка на п. 1 ст. 6 (он посвящен аналогии закона) и п. 1 ст. 445 ГК РФ (он посвящен заключению договора в обязательном порядке).

Очень хотелось бы надеяться, что указанное разъяснение направлено на разрешение тупиковой ситуации, когда наследники или другие соправообладатели не могут достигнуть соглашения по вопросам использования и распоряжения исключительным правом. Я всегда считал, что в подобной ситуации налицо спор о праве гражданском, который может быть передан на разрешение суда. Однако на практике, в тех случаях, когда по закону, например, при распоряжении правом, требовалось согласие всех правообладателей, суды отказывали в иске, ссылаясь на необходимость консенсуса.

3. Положения, посвященные распоряжению исключительным правом, хотя и являются достаточно значительными по объему (п. 37–51), не содержит каких-либо принципиально новых разъяснений. Большинство разъяснений, в частности, касающиеся моментов заключения договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора, формы этих договоров, условия о возмездности и др., повторяют те, которые содержались в совместном Постановлении 2009 г. Поэтому отмечу лишь те из них, которые мне показались отчасти новыми и интересными.

Так, весьма любопытным является п. 40, в котором говорится о том, что *«по смыслу закона вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства»*. Поэтому если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не используется лицензиатом, с него могут быть взысканы убытки.

Однако, как известно, взыскание убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, и ее применение возможно лишь при наличии в совокупности ряда условий, в том числе противоправности и вины нарушителя. Следовательно, мы должны признать, что на лицензиате всегда лежит обязанность использовать объект интеллектуальной собственности, даже если это не зафиксировано в лицензионном договоре (т.е. подразумевая обязанность), а также то, что он не выполнил данную обязанность по своей вине.

Оба эти положения вызывают известные сомнения. Во-первых, ничто не мешает сторонам при заключении договора прямо предусмотреть в нем условие об обязанности лицензиата использовать объект интеллектуальной собственности и последствия невыполнения этой обязанности. Если они этого не сделали, то следует исходить из того, что они этого сделать не желали.

Во-вторых, действующее законодательство предусматривает лишь один случай, когда лицензиат обязан начать использовать

объект интеллектуальной собственности не позднее срока, установленного договором. Имеется в виду ст. 1287 ГК РФ, посвященная особым условиям издательского договора. Систематическое толкование позволяет сделать несложный вывод, что во всех остальных лицензионных договорах такая обязанность возлагается на лицензиата только тогда, когда она прямо предусмотрена договором.

4. Раздел, посвященный **общим вопросам защиты интеллектуальных прав**, содержит ряд полезных разъяснений по некоторым процессуальным вопросам, в частности о соотношении административного и судебного порядков защиты интеллектуальных прав (п. 52–53), о надлежащем ответчике (п. 54) и о допустимых доказательствах (п. 55).

4.1. В частности, указывается на то, что *«законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети “Интернет”»*.

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Необходимые для дела доказательства могут быть обеспечены нотариусом, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным, в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети “Интернет” по состоянию на определенный момент».

4.2. Представляет интерес разъяснение, содержащееся в п. 57 Постановления № 10. В нем, в частности, говорится, что требование о пресечении действий *«может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще*

не завершено или имеется угроза нарушения права... Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ)».

Данное разъяснение представляется спорным. Действительно, в законе содержится формальный запрет нарушения интеллектуальных прав. Однако нередко он не является сдерживающим фактором для злостных нарушителей, которые готовы к тому, что к ним могут быть применены санкции, но это их не останавливает. Тем более, что для применения санкций за отдельные нарушения подчас требуются большие временные и интеллектуальные затраты со стороны потерпевших. На практике во многих случаях интерес потерпевших заключается не в том, чтобы наказать нарушителя за уже совершенное правонарушение, а в том, чтобы конкретному лицу были запрещены в будущем подобные действия с возможным применением к нему специальных санкций за невыполнение решения суда.

4.3. В Постановлении № 10 уделено достаточно много внимания такому способу защиты нарушенного исключительного права, как **взыскание компенсации**. На мой взгляд, они не содержат каких-то принципиально новых подходов к взысканию компенсации, а лишь разъясняют отдельные нюансы использования данного способа защиты.

В частности,

А) остается не до конца ясной позиция ВС РФ относительно правовой природы компенсации, поскольку, с одной стороны, указывается на то, что выплаты компенсации потерпевший может требовать вместо возмещения убытков; а с другой стороны, отмечается, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Б) разъясняется, что *«вне зависимости от способа расчета суммы компенсации в исковом заявлении должна быть указана це-*

на иска в твердой сумме. Исходя из размера заявленного требования определяется подлежащая уплате государственная пошлина. Если истцом не указан размер требуемой компенсации, суд выносит определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения».

В) Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, **истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.**

На мой взгляд, данное разъяснение в известной степени девальвирует положение закона о том, что при взыскании компенсации правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Г) В соответствии с п. 62 *«размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован не только потерпевшим, но и судом. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности,*

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),
- характер допущенного нарушения,
- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),
- вероятные имущественные потери правообладателя,
- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,
- наконец, суд принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Д) Пункт 64 Постановления № 10, посвященный возможности **снижения размера компенсации ниже низшего предела, содержит**

несколько иные условия такого снижения по сравнению с теми, которые содержатся в Постановлении Конституционного Суда РФ (КС РФ) от 13.12. 2016 № 28-П [2]. На мой взгляд, они являются более адекватными и разумными, поскольку условия снижения размера компенсации, сформулированные КС РФ, по сути дела, допускают это сделать в крайне редких случаях. Верховный Суд РФ существенно расширил возможность снижения размера компенсации ниже низшего предела. В частности, это возможно, когда одним действием нарушены права:

– *на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: музыкальное произведение и его фонограмма; произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец;*

– *несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).*

Кроме того, снижение размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Как видим, в Постановлении № 10, в отличие от Постановления КС РФ, нет никаких ссылок на то, что снижение размера компенсации возможно, если только нарушение исключительного права совершено индивидуальным предпринимателем, нарушение не носило систематического характера, не являлось основной частью предпринимательской деятельности и т.п.

Е) Пункт 69 разъясняет **условия взыскания компенсации, присуждаемой в пользу нескольких правообладателей:**

«При нарушении одним действием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий не-

скольким лицам (например, соавторам), в случае обращения за защитой нарушенного права всех соавторов суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение и распределяет взысканную компенсацию между соистцами в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Если в суд обратился один из соавторов при нераздельном соавторстве при отсутствии соответствующей доверенности от других соавторов, суд определяет общий размер компенсации за допущенное нарушение, а также какая доля компенсации причитается истцу. При этом иные соавторы привлекаются к участию в деле судом в качестве третьих лиц, сохраняя право на самостоятельный иск».

Вопрос о том, что происходит с остальной частью присужденной судом компенсации, если другие соавторы не требуют ее взыскания, остается неясным.

Д) Полезными представляются разъяснения, касающиеся **нарушения исключительного права различными лицами** (п. 71, 72):

1) в случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения;

2) если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц *совместно*, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. В данном случае правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части;

3) распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится в обычном порядке, т.е. в размере, соответствующем *степени вины* каждого из причинителей вреда;

4) при этом *не является обязательным участие* в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении. Данное разъяс-

яснение, которое, безусловно, облегчает и ускоряет судебный процесс, вызывает сомнение относительно того, согласуется ли оно с основами процессуального законодательства. Насколько я понимаю, последнее не допускает разрешение споров без привлечения к участию в судебном процессе лиц, в отношении которых могут быть применены какие-либо санкции или лишение прав;

Е) В пункте 79 содержатся разъяснения относительно *защиты исключительного права лицензиатами*. В частности, подчеркивается, выступать в защиту права может лишь обладатель исключительной, но не простой лицензии. При этом отмечается, что «*основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя*». Иначе говоря, обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными ст. 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

На мой взгляд, данное разъяснение носит спорный характер, поскольку создает искусственные препятствия для защиты прав исключительного лицензиата, которому теперь придется доказывать, что правонарушением затронуты именно его права, полученные на основании лицензии. Данный подход был бы оправданным, если бы правом на защиту были наделены обладатели простой лицензии. Однако, как известно, последние лишены такой возможности, что, на мой взгляд, является застарелым недостатком российского законодательства. Верховный Суд РФ вряд ли мог его исправить, поскольку в данном случае нужно изменять норму закона.

Литература

1. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 7.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОНОМНОГО (БЕСПИЛОТНОГО) АВТОМОБИЛЯ

Алексей Юрьевич Чурилов

Кандидат юридических наук, аналитик

НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права»

Юридический институт

Томский государственный университет

e-mail: lefikantor@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена проблемам правового регулирования ответственности за вред, причиненный при эксплуатации автономных автомобилей. Автор рассматривает основные пути решения данной проблемы с учетом сложившейся отечественной и зарубежной теории и практики. Освещены основные зарубежные теории, которые можно применить при разрешении споров о возмещении вреда, причиненного в результате эксплуатации автономного автомобиля. Особое внимание уделено оценке автономного автомобиля как источника повышенной опасности. В работе предложен наиболее перспективный, с точки зрения автора, вариант решения описываемой проблемы.

Ключевые слова: ответственность, вред, автономный автомобиль, источник повышенной опасности, правовое регулирование.

Автономным, или беспилотным – в зависимости от степени автоматизации, – автомобилем считается такой автомобиль, у которого как минимум один из критических аспектов управления автомобилем (торможение, управление на дороге, ускорение) контролируется компьютером без непосредственного участия водителя¹.

¹ National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles (2017). URL: http://www.safetyresearch.net/Library/Federal_Automated_Vehicles_Policy.pdf. NHTSA разработали 6-уровневую классификацию автономных автомобилей в зависимости от степени необходимости участия водителя в управлении автомобилем.

В зарубежной доктрине и практике сложилось множество теорий, основные положения которых по аналогии можно применить при рассмотрении ответственности за вред, причиненный при эксплуатации беспилотного автомобиля, в частности теории, раскрывающие особенности ответственности за: вред, причиненный при эксплуатации лифта [1–2], вред, причиненный автопилотом корабля, самолета или поезда [3–4]; вред, причиненный водителем человеком [3]. Существуют также идеи о применении аналогии с промышленными роботами либо и вовсе об отказе от применения аналогий и создании совершенно нового регулирования, не принимая во внимание сложившуюся доктрину и судебную практику [5].

Ответственность за беспилотные автомобили действительно можно сравнить с ответственностью при эксплуатации лифта. Пассажир лифта лишь нажимает кнопку, и лифт доставляет его на нужный этаж. При этом очевидно, что эксплуатация лифтов сопряжена с высоким уровнем опасности для жизни, здоровья и имущества людей, большими размерами причиняемого ущерба при наступлении возможных аварий. Следует подчеркнуть, что отечественная судебная практика не относит лифты к источникам повышенной опасности¹. Ответственность за вред, причиненный личности или имуществу, возмещается не лицом, которое нажало кнопку вызова лифта или выбора этажа, а владельцем лифта.

Другая теория состоит в том, что суды могут применять при разрешении споров о возмещении вреда, причиненного при эксплуатации автономного автомобиля, по аналогии нормы, регулирующие ответственность за вред, причиненный автопилотами кораблей, самолетов или поездов. Действительно, в отличие от лифта, автопилот подразумевает необходимость ограниченного управления со стороны человека. Ответственность за причиненный вред в таком случае несет производитель системы автопилота, если не докажет вину управлявшего лица (что и происходит в большинстве случаев) [1]. Однако существует ряд дел, в которых вред был причинен по вине компании-производителя круиз-контроля, в связи с чем они впоследствии возмещали вред, причиненный в результате

¹ Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 № 25-КГ13-5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 1.

внезапного ускорения автомобиля или отказа тормозной системы, которой управляет круиз-контроль¹.

Идея о применении по аналогии норм об ответственности за вред, причиненный при управлении автомобилем человеком-водителем, исходит из создания некоего стандарта «разумного автомобиля». Последователи этой теории предлагают в случае аварии получать от автомобиля данные о событиях непосредственно до аварии и сравнивать их с данным с других беспилотных автомобилей – избежал ли обыкновенный, усредненный беспилотный автомобиль аварии в такой же ситуации [4].

К ответственности за вред, причиненный при эксплуатации автономного автомобиля, в рамках отечественного правопорядка потенциально применимы нормы об ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. По смыслу ст. 1079 Гражданского кодекса РФ, источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека². Эта концепция хороша тем, что поглощает собой как теорию водителя-человека, так и автопилота, поскольку, по общему правилу, автопилотируемые транспортные средства являются источниками повышенной опасности по смыслу, придаваемому этому явлению сложившейся судебной практикой и доктриной.

Интересное решение можно найти в книге девятой, титуле I Дигестов Юстиниана: «...если указано, что четвероногое причинило вред». В таком случае вред является вредом, причиненным без вины, поскольку не может животное причинить противоправное действие, так как оно лишено разума. При этом должно либо быть выдано животное, либо предложена оценка вреда [6].

¹ *Watson v. Ford Motor Co.*, 699 S.E.2d 169 (S.C. 2010); *Ashley v. Gen. Motors Corp.*, 666 So.2d 1320 (La. Ct. App. 1996); *Lawrence v. Gen. Motors Corp.*, 73 F.3d 587 (5th Cir. 1996).

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. Схожая доктрина – *strict liability* – существует и в США.

Правила ответственности за вред, причиненный лошадьми, но в иной трактовке, предлагают распространить по аналогии на беспилотные автомобили и зарубежные исследователи [7]. Это обосновывается тем, что лошадь, являясь древнейшей формой «беспилотного» средства передвижения, как и соответствующий вид автомобилей, способна к восприятию окружающей среды, неверной ее оценке, а также к опасным маневрам, не поддающимся контролю со стороны человека.

В источниках римского частного права некоторые авторы находят возможность рассматривать беспилотный автомобиль через призму искусственного интеллекта, который этим автомобилем управляет, как некоего представителя. По замечанию исследователей, искусственный интеллект похож на «цифрового раба», разумного не-субъекта права, который способен своими действиями создавать для владельца права и обязанности [8]. Действительно, еще в Древнем Риме раба называли «говорящее орудие» (*instrumentum vocale*), а когда того потребовали экономические интересы господина, было признано, что при помощи раба может быть расширен круг правовых отношений господина. За рабом была признана способность вступать в имущественные сделки *ex persona domini*, создавая при помощи этих сделок права для господина. Также было установлено, что если раб причинит кому-нибудь имущественный вред, украдет, испортит вещь, то господин обязан либо возместить этот вред, либо выдать раба потерпевшему [9]. Однако проблема определения лица, ответственного за вред, причиненный при эксплуатации беспилотного автомобиля, остается, поскольку однозначно решить, чьим представителем является искусственный интеллект автомобиля – производителя или владельца, затруднительно с точки зрения экономико-правовой целесообразности такого решения.

Существуют теории о самостоятельной ответственности искусственного интеллекта, в частности о его самостоятельной ответственности как некоего «субъекта» права. Так, В.В. Архипов и В.Б. Наумов потенциально считают возможным отнесение робота к конструкции юридического лица [10]. Представляется, что если рассматривать через призму этой теории, то в случае причинения

вреда искусственным интеллектом (роботом), управляющим автомобилем, возможны два варианта – за него будет возмещать вред владелец автомобиля или производитель (программы или автомобиля), либо, по терминологии Дигестов, должен быть выдан беспилотный автомобиль. Более того, как справедливо отмечают исследователи, существует трудность в доказывании при рассмотрении дел о возмещении вреда, если субъектом ответственности признать робота, управляющего автомобилем [11].

Некоторые исследователи, разумно оценивая риски возложения ответственности за вред, причиненный беспилотным автомобилем, как для производителей, так и для потребителей, предлагают внедрить систему, схожую с системой страхования ответственности за вред, причиненный в результате эксплуатации атомных электростанций [2]. Суть его состоит в двухуровневом страховании ответственности: первый уровень – это обычный договор страхования на сумму, устанавливаемую законодательством. В пределах этой суммы все выплаты за ущерб осуществляются компанией, застраховавшей риски. Для осуществления выплат свыше суммы первого уровня создается специальный фонд, в который владельцы атомных электростанций вносят определенные законом суммы.

Подводя итог, следует заключить, что регулирование ответственности как за вред, причиненный автономными автомобилями, так и в целом за вред, причиненный искусственным интеллектом, оставляет желать лучшего, особенно с учетом того, что многие теоретические концепции, нормы права и сложившаяся судебная практика неприменимы к отношениям, возникающим по поводу все более и более усложняющихся результатов деятельности человека. Необходимо четко определить, относить ли беспилотный автомобиль к источникам повышенной опасности, а также определить субъект, ответственный за вред, причиненный при эксплуатации такого автомобиля, поскольку неправильное распределение бремени ответственности может повредить инновационному рынку.

Литература

1. Jeffrey R. Zohn. When Robots Attack: How Should the Law Handle Selfdriving Cars That Cause Damages // Journal of Law, Technology & Policy. 2015. Vol. 2. P. 461–485.

2. Kyle Colonna. Autonomous Cars and Tort Liability: Why the Market Will «Drive» Autonomous Cars Out of the Marketplace // *Journal of Law, Technology & the Internet*. 2012. Vol. 4, № 2. P. 81–130.
3. Webb K.C. Products Liability and Autonomous Vehicles: Who’s Driving Whom? // *Richmond Journal of Law & Technology*. 2016. Vol. XXIII, is. 4.
4. Dylan LeValley. Autonomous Vehicle Liability—Application of Common Carrier Liability // *Seattle University Law Review*. 2013. Vol. 36, is. 5. P. 5–26.
5. Jeffrey K. Gurney. Sue My Car Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous Vehicles // *University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy*. 2013. № 2. P. 247–277.
6. Дигесты Юстиниана / пер. с лат. ; отв. ред. Л.Л. Кофанов. 2-е изд., испр. М. : Статус, 2008. Т. II. С. 387.
7. David King. Putting the Reins on Autonomous Vehicle Liability: Why Horse Accidents Are The best common Law Analogy // *North Carolina Journal of Law & Technology*. 2017. Vol. 19. P. 127–159.
8. Chopra, Samir and White, Laurence. Artificial Agents and the Contracting Problem: A Solution Via an Agency Analysis // *University of Illinois Journal of Law Technology & Policy*. 2009. № 2. P. 363–403.
9. Римское частное право : учеб. / В.А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский и др. ; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М. : Юрист, 2004. 544 с.
10. Архипов В.В., Наумов В.Б. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // *Закон*. 2017. № 5. С. 157–170.
11. Лаптев В.А. Ответственность «будущего»: правовое существо и вопрос оценки доказательств // *Гражданское право*. 2017. № 3. С. 32–35.

SECTION 3(D) FOR PRECLUDING PATENT EVERGREENING: INDIA'S ATTEMPTS TO IMPROVE ACCESS TO MEDICINES

Mrudula H. Bele

Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), LL.M. (Intellectual Property Law),

Associate Professor

M.V.P. Samaj's, College of Pharmacy

e-mail: mrudulabele@gmail.com

Abstract. In the year 2013, India created a stir in the world of pharmaceutical patents by rejecting patent application of Novartis' anticancer drug, Glivec¹. This rejection was based on section 3(d) of the Indian patent act² which precludes evergreening of pharmaceutical patents yet claims to promote incremental inventions. This report discusses the necessity of a bright line statute like section 3(d) in a country like India, which has become pharmacy of the developed world, and yet needs to promote access to cheap medicines due to low human development index. This necessity has been examined by studying India's unique position between the developing and developed status, infrastructure and human resource at the patent office, training of patent examiners and the awareness about patent litigations in India. The report also compares provisions of precluding patent evergreening by some other countries, with a statute like section 3(d). After giving due

Keywords: Pharmaceutical patents, patent evergreen, section 3(d) of Indian Patent Act, Glivec.

Consideration to all these factors, the paper concludes that a bright line statute like section 3(d) is needed in India to maintain the fine balance between monopoly on medicines and access to medicines. However, the paper also states that this statute should be modified for removing the ambiguity of its crude wording.

¹ Novartis AG vs Natco Pharma and Others, Indian Patent Office, Application No. 1602/NAS/1998 (25 January 2005). URL: <http://lists.essential.org/pipermail/ip-health/2006-March/009200.html>

² Patents Act. 1970. § 3(d). Amended by Patents (Amendment) Act. 2005.

Patent Evergreening

'Evergreening' is the strategy used by patentees in order to extend the life of the patent. The patentee files secondary patents over related or derivative technologies during or after the life cycle of the primary patent¹. Such secondary patents can significantly extend the monopoly term over the primary patent. The practice of evergreening has been criticized as an abuse of patent rights, as it effectively extends protection beyond the initial term, though there are only trivial changes to the invention itself. This practice of patent evergreening has proliferated in the field of Pharmaceuticals and many multinational pharmaceutical companies have been accused of abusing the patent system in this way. This raised a serious concern in countries which have been struggling to improve access to medicines and prompted India, Philippines, Argentina, Brazil and many more countries to introduce amendments in their respective patent regimes to cope with this menace.

Section 3 (d) of the Indian Patent Act²

Section 3 of the Indian Patent Act enlists what are not inventions for the purpose of this act. Section 3(d) reads as: “*the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such process results in a new product or employs at least one new reactant*”.

Explanation: For the purpose of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regards to efficacy.

¹ Hemphill S. B.N. SAMPAT. J. Empir. Legal Stud. 2011. Vol. 8. 613 p.

² See supranote 2.

The Glivec case¹

July 17, 1998	Novartis applied for the patent “Crystal Modification of a N-Phenyl-2-Pyrimidineamine derivative, processes for its manufacture and its use”, application No.1602/MAS/1998 through the mail box provision
May 2005	Natco Pharma, Cipla, Hetero Pharma and Cancer Patients Aid Association file oppositions to the patent
January 25, 2006	The patent application refused by the Assistant Controller of patents and designs. Novartis challenges refusal in Madras High Court
April 2, 2007	IPAB comes into existence, the then controller general of Patents and Designs appointed as chairman of IPAB
July 2007	IPAB rejects the challenge of Novartis arguing Chandrashekharan dealing with the case
August 7, 2007	Madras High Court rejects the Novartis’ challenge to constitutional validity of section 3d
November 13, 2007	Madras High court upholds the Novartis’ challenge to Chndrashekharan and orders IPAB to constitute a special bench
January 28, 2008	Supreme court orders that the challenge not be heard by the IPAB
October 8, 2008	Supreme court rules that the IPAB hearing must include a technical expert
June 26, 2009	IPAB rejects Novartis’ appeal
September 11, 2012	Supreme court hearing scheduled
April 1, 2013	Supreme court rejects Novartis’ appeal

Debates involved regarding section 3(d) During the Glivec Case

Constitutional validity of section 3(d). It was argued that this section confers uncontrolled power on the statutory authority and hits the principle of equality in the Indian constitution, and vests the patent office with the uncanalised power to devise its policy on deciding the meaning of the term ‘enhancement of efficacy’. However, supreme court upheld the constitutional validity of section 3 d.

1. The efficacy debate:

1) What is efficacy? Does it mean therapeutic efficacy?¹ Can increase in heat stability, bioavailability² or improvement in processability be considered as efficacy?³

¹ See supranote 1.

2) How much enhancement in efficacy can be considered as significant? 30%? 40%? If 40% enhancement is significant, then is 39% enhancement insignificant?⁴

3) What is a known substance with which the substance's efficacy be compared. If three or four patents already existed on various salts or forms of the substance, which one is a known substance? The one that was patented the first or the one that was patented the last?

TRIPs Compliance. It was argued that section 3(d) contravenes the provisions of article 27 of TRIPS which states that patents shall be available for any invention, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. It is being argued that section 3(d) has been included to weed out pharmaceutical patents in particular, and hence denies patent to a specific class of inventions, and does not comply with article 27 of TRIPS agreement.

Decision of the supreme court. Supreme court upheld the constitutional validity of section 3d:

¹ In a healthcare context, efficacy indicates the capacity for beneficial change (or therapeutic effect) of a given intervention (e.g. a medicine, medical device, surgical procedure, or a public health intervention). See <http://en.wikipedia.org/wiki/Efficacy> (last visited on Feb. 25, 2014).

² The extent to which a drug or other substance is taken up by a specific tissue or organ after administration; the proportion of the dose of a drug that reaches the systemic circulation intact after administration by a route other than intravenous. See <http://dictionary.reference.com/browse/bioavailability> (last visited on Feb. 25, 2014).

³ The Madras High court ruled that Efficacy should be interpreted as therapeutic efficacy. However, if a drug candidate is less toxic over the other, or more stable over the other, these too are desirable properties, though they do not account for increase in therapeutic efficacy. According to the Madras high court decision, these substances are not patentable, though they involve an incremental invention. This sounds erroneous and thus demands that the term Efficacy be more clearly defined in section 3d rather than relying on the courts to interpret it. Here lies the first flaw in the drafting of section 3(d).

⁴ In the Madras high court decision it was claimed that 30% enhancement in bioavailability is not a significant improvement in efficacy. Whereas in bioequivalence studies, a compound showing more than 25% increase in bioavailability is not considered to be bioequivalent with the standard compound i.e. not same biologically. Which itself means that 30% enhancement in bioavailability is significant. Here lies the third flaw in drafting of section 3(d).

1. It stated that efficacy is therapeutic efficacy. It also mentioned that known substance is last known substance.

2. TRIPS compliance: It is beyond the jurisdiction of the Indian Supreme court.

Why does India need section 3(d). After examining certain parameters it can be concluded that India is making big strides as far as the technological advancements in Pharmaceutical sector are considered. However, as far as the Human development indices¹ of WHO are considered, India still ranks amongst few of the bottom line countries. Considering this, the IP policies of such country should be framed to improve access to medicine, but should also support its own generic Pharma Industry.

The Indian patent offices are still understaffed and they are not adequately trained². With a spiraling increase in the number of patents being filed, it would be extremely difficult to apply the non obviousness test, or follow the guidelines, and a brightline statute like section 3(d) is extremely essential.

What were the changes brought in by the Novartis case?

1. There is a greater global awareness that the Patent system is being abused by the pharma industry to block the entry of the cheaper generic drugs into the market³

2. Steps being taken in countries like Argentina, South Africa and EU by using new approach to examine secondary patents.

3. The judgement of the Novartis case created a precedent and helped civil society groups to campaign for affordable medicines.

4. A study¹ reported a rise in rejections based on the precedent set by the Supreme Court in dealing with Section 3(d) of the Indian Patent Act

¹ United Nations Development Program (UNDP) publishes Human Development Index (HDI), which measures the national development by in turn measuring level of income and rate of The Human Resource Development Index (HDI) measures three basic dimensions of human development , namely, health, education and income and thus defines the state of well being in a broader way.

² Annual reports of the previous years, available at the Indian Patent Office website: www.ipindia.gov.in

³ See: <https://www.ip-watch.org/2018/05/20/five-years-indian-supreme-courts-novartis-verdict/> (Last visited August 12, 2019).

in the Novartis case. “Section 3(d) was raised in 69% of the cases where the exceptions to patentability were cited indicating its use as a policy tool by the IPO in rejecting applications that fell within the exceptions,” noted the report released in December 2017.

Problems with the drafting/application of section 3(d):

1. The statute is crudely worded² and needs to be modified by clarifying the ambiguities regarding definition of the term ‘efficacy’ or clarifying the word ‘significant enhancement’. These modifications would empower the patent office and the courts to apply this statute with clarity in examining and adjudicating issues related to pharmaceutical patents.

2. A report³ which studied the patents granted by the IPO found that Section 3(d) has not been effectively utilised in preventing secondary patents from being granted. The study analyses the challenges that have led to Section 3(d) being under-utilised despite the landmark judgment of the Supreme Court. There have been inconsistencies in the way the ‘Novartis standard’ is dealt with by the Indian Patent Office. One of the reasons mentioned for not following of the Novartis standard was that the pharma guidelines developed by the Indian Patent Office do not capture the essence of the Novartis judgement. The guidelines do not include the standard developed by the Supreme Court, which lists various steps to determine whether an invention falls within the ambit of Section 3(d).

Conclusion

It can be concluded that considering India’s unique position, somewhere between a technologically developed but otherwise developing country, her patent policies are correctly drafted to improve access to medicines. Precluding the grant of evergreening of pharmaceutical patents using

¹ Ali F., Rajgopal S., Prabhu C. Rejected in India: What the Patent Office Got Right on Pharmaceutical Patent Applications (2009–2016). URL: <https://accessibsa.org/media/2017/12/Rejected-in-India.pdf>

² Bashee R.S., Reddy T.P. The “Efficacy” of Indian Patent Law: Ironing out the Creases in Section 3(d). SCRIPT-ed. 2008. Vol. 5, is. 2. P. 232–266.

³ Ali F., Rajgopal S., Raman V., John R. Pharmaceutical Patent Grants in India: How Our Safeguards Against Evergreening Have Failed, and Why The System Must Be Reformed. URL: <https://accessibsa.org/media/2018/04/Pharmaceutical-Patent-Grants-in-India.pdf>

section 3(d) is one such major that has proved to be very effective. Considering the understaffed and undertrained patent office, a bright line statute like 3(d) is more effective than the guidelines or applying criteria of non obviousness. However, the crude wording of the section 3(d) needs to be redrafted and the guidance of the supreme court about application of section 3(d) in the supreme court judgement needs to be captured by the Indian Patent Office in the guidelines for examining of the pharmaceutical patents.

PROTECTION OF THE APPEARANCE OF AN INDUSTRIAL PRODUCT THROUGH SHAPE MARKS, INDUSTRIAL DESIGNS OR COPYRIGHTS: THE EU LEGAL PERSPECTIVE AND PRACTICAL APPROACH

Andrea De Gaspari

De Gaspari Osgnach IP
e-mail: a.degaspari@deosip.com

Abstract. This presentation will deal with the challenges from an EU perspective of protecting the shape of industrial products with exclusive rights. Apart from patent protection, which is not addressed by this presentation, traditionally, in Italy, my country of origin, and in the EU, there are three routes to monopolize the shape of an industrial products to the benefit of just one entity. These three routes correspond to designs, trademarks and copyrights. All of them present pros and cons and have to cope with some related issues, which are going to be addressed in the following. The general and final purpose of the presentation is to provide the audience, both scholars and practitioners, with some hints for further dogmatic reflections and, at the same time, with some useful practical insights and takeaways on the EU law, case law and practice.

Keywords: Design, three-dimensional trademarks, copyright, IP overlap.

Designs. Design corresponds to the *sui generis* right specifically devised to protect the shape of an industrial products.

In other words, design is the natural tool to firstly look at when it comes to the need of the businesses to differentiate themselves or their products from the competitors and to gain or consolidate market shares.

The design of a product, intended as its visible appearance combining useful and aesthetical features, is an universally recognized competitive edge which can determine the success (or the failure) of a business.

There are businesses around the world which based most of their success on designs.

For almost two decades now, the EU has adopted a legislation on designs which made designs closer to trademarks than to patents as it used to be in the past.

Designs can be protected in the EU as long as (i) they are *novel*, that is not identical to earlier disclosed designs, and as long as (ii) they display the so called *individual character*, that is when they produce in an *informed user* an overall impression different from the overall impression produced in the same informed user by any earlier disclosed designs.

Designs in the EU are an exceptional legal tool for companies for many reasons.

Just to mention a few of them:

- Designs are intended for the purpose they serve, which they fit thus very well.

- Designs can protect, with some restrictions, also functional features of the shape of the product.

- Designs shall enjoy a cross-protection irrespective of the product concerned: there is thus no principle of speciality as for trademarks.

- Designs are very easy to obtain at a reasonable cost.

But there are also disadvantages (some of which related to the advantages):

- Any design disclosed anywhere is potentially novelty destroying.

- Clearance searches are therefore still somehow difficult and expensive.

- Design laws across the globe are not (fully) harmonized and some prudence shall be exercised when disclosing and extending the registered design outside the EU.

- Design protection expires after a maximum period of 25 years.

Trademarks. Trademarks are also a viable option to protect the shape of an industrial product. Or, at least, used to be.

Obtaining trademark protection for a certain shape of an object which is totally unrelated to the shape of the product itself is not an issue.

Instead, challenges are encountered when the shape for which an exclusive right is sought is the shape of the product itself.

The EU approach in this respect is quite strict, since trademark protection is potentially perpetual and the exclusivity on a shape of a certain product may provide a perpetual monopoly on the features of the shape which depends on some technical characteristics, which instead should

be protected by means of a patent or of a design and thus for a limited number of years.

This effect is seen as a possible undue restriction of free trade and competition and is therefore limited by the EU law and its interpretation, which is in fact very narrow in admitting this possibility.

Firstly, it is established that the shape must be inherently distinctive in respect of the concerned products.

This, according to the EU case-law, means that the shape must significantly depart from the customary shapes of the products in the concerned field.

For non-distinctive shapes, proving the secondary meaning is also an option. But a very burdensome one since the secondary meaning, that is the acquired distinctiveness through use, shall be referred to the whole territory of the EU.

Most undertakings confronted with this proofs in fact failed, even in respect of iconic products which were largely recognized by the public but unfortunately not in all the EU Member States.

Furthermore, even assuming that a certain shape of a certain product is inherently distinctive, the same shall not be accorded trademark protection if some additional conditions are not met.

In particular, shall not be registered signs which consist exclusively of:

(i) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;

(ii) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;

(iii) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods.

Especially the last indent of this provision caused headaches to practitioners and undertakings, which saw their trademark application refused or cancelled.

Furthermore, in respect of the shapes falling in the above exclusions, proving the secondary meaning will not be an option: functional or fine shapes shall be in fact excluded from trademark protection even if they became distinctive through use.

That is why, to succeed, some undertakings had to claim that, actually, not a shape mark but a position mark was sought (!).

In the end, trademark protection for the shape of the product itself in the EU is a hard job to obtain and even a harder job to keep.

Therefore, it should be sought in respect of somehow disrupting products changing the market paradigms and being complex enough not to fall in the traps of the exclusions, in particular, of the exclusions regarding the functional shapes or the shapes giving substantial value to the product.

Copyrights According to the EU law EU Member States shall provide cumulative copyright protection for industrial products protected, protectable or even no longer protected under design law.

The only requisite established by the EU law for copyright protection of an industrial product is the *originality* of the work, exactly as for music, literature and works of fine arts.

An original work, according to the European Court of Justice, is a work which is the author's own intellectual creation reflecting his personality and expressing his free and creative choices.

However, the extent to which, and the conditions under which, such a protection is conferred, including the level of originality required, shall be determined by each EU Member State.

This means that throughout the EU design protection of an industrial product shall be cumulated with copyright protection simply as long as the industrial product can be qualified as an *original* work according to the EU jurisprudence.

Then, the single Member States may still provide different rules for granting copyright protection, which remains in fact not fully harmonized.

Very recent case-law of the European Court of Justice furthermore suggests, that the provision of additional requirements other than *originality* specifically devised for industrial products but not, for example, for works of fine arts, literature or music, is against the EU laws.

In other words, it seems that if on a national basis there are additional requirements to access copyright protection other than originality, those additional requirements must be in principle the same for all types of copyrightable works, including industrial designs.

The current trend, as suggested by the above mentioned recent case-law, is therefore in the direction of lowering the requisites for copyright protection of industrial products possibly limiting it to *originality* only as it is the rule for the majority of the copyrightable subject matters.

On the other end, it seems that the interpretation of what is *original* and of what is to be meant with *copyrightable work* is becoming stricter, by requiring, for example, that the link between the author and its work as expressed by the creative process is convincingly argued and proven.

Particular attention shall be also paid to the identification of the *copyrightable work* which shall be identifiable with sufficient precision and objectivity and shall not therefore consist of a simple aesthetical effect subjectively perceived by the observer.

The chain of title and the assignment of the copyrights from the authors to the undertakings shall be also secured by the businesses, especially for enforcement purposes.

In the end, the current scenario, with just one important exception (i.e. the UK), shows that copyright protection for industrial products is available, with local peculiarities, in the majority of the EU Member States.

This is of course a very good news for innovative businesses, considering that copyright protection is going to last, as an international general rule, for 70 years after the death of the author.

Especially for those businesses owning iconic products no longer protected or protectable under design law.

Takeaways and conclusions

Takeaway for scholars (and possibly legislators) is that the protection of the shapes of industrial products is still a very challenging and fascinating subject where IP rights are confronted with competitive rights and other constitutional principles (freedom of trade, economic initiative, speech, expression, etc.).

Personally I am convinced that some limitations regarding trademark protection should be removed to ensure adequate protection to just a bunch of outstanding shapes with only a small compression of the aforesaid competitive rights and constitutional principles, which would in fact still apply to the vast majority of the shapes.

Secondary meaning should be possible, still with the very high burden of proof, also for shapes which are now excluded from trademark protection. Takeaway for practitioners and businesses is to carefully analyse the peculiarities of the case and to seek professional advice by possibly relying on more than one route: designs will be the rule; copyrights will be the dream; trademarks will be the challenge.

TRADEMARK CANCELLATION FOR NON USE IN EU

Jose G. Garrido Pastor

Partner

DA LAWYERS, Madrid – Spain

e-mail: jose.garrido@dalawyers.es

Abstract. The report focuses on the peculiarities of trademark cancellation in connection with its non-use in the European Union. The author considers the questions of procedure and strategies to preserve the rights to the trademark.

Keywords: trademark, European trademark, non-use, genuine use, trademark cancellation, opposition, European Union Intellectual Property Office.

Obligation of EUTM use: basis and general regulation

As a starting point, it should be noted that the basis of the obligation to use the trade mark is closely related to the nature of the trade mark right. IP rights, in general, as exclusive rights are against freedom of competition, which is the general principle that regulates market relationships [1–6].

Notwithstanding the above, IP rights are accepted and regulated by the legal system to the extent that they protect a higher value. In the case of trademarks, market transparency is the target that justifies the protection of an exclusive right. Market transparency should be understood as the situation in which the offers of products and services are clear and neat as to their business origin. Market transparency as a protected higher value is justified for the protection of a triple interest:

First, and most importantly, the interest of consumers. It is a question of guaranteeing the right to clear and transparent information on offers that allows consumers to make free purchasing decisions, avoiding cases of decisions based on assumptions of identical or related business origins, when they are not.

Secondly, the interest of undertakings in being able to distinguish their goods and services from those of their competitors which allows them to be selected by the consumer.

Finally, thirdly, the public or general interest in maintaining open, plural and transparent markets, based on operators's equal status, in satisfying the needs of demand and in the free formation of economic relations.

In view of the foregoing, the trademark will not fulfil its functions of transparency if it is not used in the market to designate goods or services. Hence, the obligation to use becomes an institution to force the trademark to achieve the value of the transparency described. Therefore, the obligation to use becomes an institution to force the trademark to achieve the value of the transparency described. Thus, if the trademark is not used, the system penalizes that exclusive right by understanding that it is no longer justified.

General regulation of obligation of use of EUTM is contained in article 18 EUTMR (Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the council of 14 june 2017) on these terms:

“Art. 38.1. If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the EU trade mark to genuine use in the Union in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the EU trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use”.

Consequently, a potential sanction is established against the trademark in the event that it is not used within a period, in a territory, and with certain parameters.

Scenarios of obligation of EUTM use

There are three different scenarios where the obligation to use may appear, and in particular where the use of the trademark must be proven, with different legal consequences.

Firstly, in *opposition proceedings against an EUTM* (art. 47.2 EUTMR) on the basis of earlier trade mark rights, whether EUTM or international trade marks or national trade marks.

In this case, the basic mark(s) of the opposition must have been registered for at least five years on the date of application (priority) of the contested mark. Only in such a case the applicant of the challenged EUTM could ask for proof of use.

The penalty for failure to prove the use of the opposing trademark consists of the total or partial rejection of the opposition. Consequently, in this scenario, the lack of proof of use of the trademark does not trigger a decision to revoke the opposing EUTM.

Secondly, in *non-use EUTM cancellation procedure* (art. 58 EUMR) before EUIPO.

Thirdly, as a result of a *counterclaim for revocation for non-use against EUTM infringement actions* (art. 58 EUTMR) before EUTM Courts.

In these last two scenarios, a decision may be made on the total or partial revocation of the EUTM.

Genuine use. This section deals first of all, with general aspects of the EUTM use, such as the place of use and acts of use.

Secondly, we deal with the objective circumstances of the use that must be assessed for the purposes of considering such use as relevant. Indeed, the assessment of whether a trademark use is "relevant" or "not relevant" requires weighing all the factual circumstances of the particular case.

ECJ decisions. In this section we will focus on the treatment of certain judgments of the ECJ on the EUTM obligation of use, in particular those preliminary ruling which respond to preliminary questions raised by a Court or Tribunal of an EU Member States.

References

1. "El uso de la marca y sus efectos jurídicos" (Elena de la FUENTE GARCÍA, 1999 Ed. Marcial Pons).
2. "Comentario a la Ley de Competencia Desleal" (Jose MASSAGUER FUENTES, 1999 Ed. Civitas).
3. "Tratado sobre Derecho de Marcas" (Carlos FERNANDEZ NOVOA, 2000 Ed. Marcial Pons).
4. "Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico" (Alberto BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, 2002 Ed. Thomson).
5. EUIPO Guidelines 2017. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16-7_en.pdf
6. ECJ decisions. URL: <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es>

**MODERN APPROACHES OF THE U.S PATENT
AND TRADEMARK OFFICE TO THE PROTECTION
OF INVENTIONS THAT RELATE TO SOFTWARE,
ALGORITHMS, AND BUSINESS METHODS.
LITIGATION PRACTICE – PATENT TROLLS**

Leo V. Gureff

*Esq., Juris Doctor, Master Intellectual Property
MUNCY, GEISSLER, OLDS & LOWE, P.C.
e-mail: lvg@mg-ip.com*

Abstract. The article discusses the prospects of patenting new technological solutions such as blockchain technology and software in the United States of America. The author gives practical advice on a patenting strategy in the field of new technologies.

Keywords: Software patents, IT Market, Blockchain Patents, Patent Trolls, U.S. Supreme Court.

Information Technologies Market in US. The United States has the most advanced software and information technology (IT) services industry in the world. More than 40 percent of the \$5 trillion global IT market is in North America, primarily in the United States. The industry accounts for \$1.8 trillion of U.S. value-added GDP (more than 10 percent of the national economy) and 11.8 million jobs. According to CompTIA (www.cyberstates.com), there are more than 525,000 software and IT services companies in the United States (approximately 40,500 tech startups were established in 2018 alone). This total includes software publishers, suppliers of custom computer programming services, computer systems design firms, and facilities management companies. The industry draws on a highly educated and skilled U.S. workforce of nearly two million people, a number which has continued to grow during the past decade.

The size of the IT market and its importance to the U.S. economy dictates close watch and need for avoidance of IT market disruption.

Patent trolls, which mainly operate in IT field cause IT market disruptions through its anticompetitive activities.

Patent Trolls and the Resulting Changes. From the many well-publicized success stories, there is broad awareness that patent licensing can provide a good source for generating revenue. This holds true not just for large corporations, like IBM, but also for smaller organizations and inventors without the resources to commercialize inventions on their own. But there is growing public sentiment that patent licensing has been too good to the “wrong people” – those who have neither developed nor commercialized the patented technology they license, and who inappropriately have been characterized as undeserving to license and enforce their legal rights in the patents – the so-called “patent trolls.” Coupled with a growing public sentiment that “bad patents” or patents of bad quality are being granted by the U.S. Patent and Trademark Office and asserted by licensing companies, an environment of hostility towards patents and patent licensing is being generated and reflected in the media and in the U.S. Supreme Court.

The U.S. Supreme Court has been so concerned about patent trolls that in decision after decision concern over the chaos wrought by patent trolls has been explicitly discussed by the Court and explicitly lamented. Moreover, the Supreme Court has over and over concerned themselves with patent trolls (*eBay v. MercExchange*, *Halo Electronics and Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.*) despite no patent owner ever even being alleged to be a patent troll in a single case before the Court. While the Supreme Court is directly responsible for a series of decisions that have fundamentally changed the face of America’s innovation policy and future, the USPTO has enacted rule changes that now help the patent owners to protect their rights.

Software Patents and Alice. In the United States software is patentable, and recent decisions from the U.S. Court are providing new hope that hasn’t existed in the industry for years.

Software related inventions are presented to the U.S. Patent and Trademark Office as computer implemented processes, but in the end it is software that is being protected. Software can be protected in the U.S. if it is unique and tied to a machine. Most importantly, to be patented software really needs to offer some kind of identifiable improvement.

Merely doing something that is known on a computer is extremely unlikely to be patentable. In other words, you cannot patent a process done in your head, but if that process leverages a tangible machine, such as a computer, now there is something that is patent eligible and which will receive a patent if it is described properly and is unique.

Much of the havoc wrought in the software patent system by the landmark decision *Alice v. CLS Bank International*, 134 S. Ct. 2347 (2014) stems from the unworkable two-part patent eligibility test based on vaguely defined and nebulous *Abstract idea* and *significantly more* constructs. The High court's reluctance or perhaps inability to precisely define these standards and the perceived lack of discernible consistency by the patent community in the way these standards have been applied in the compendious jumble of case law, has perpetuated a sense of uncertainty. This has prompted many to cast a grim prospect for the software patent industry.

Patentability of the Software Based Invention under Section 101 in light of October 2019 Update: Subject Matter Eligibility

The U.S. Patent Office's current eligibility guidance (PEG 2019) clarifies the examination procedure of the software-related patents. The 2019 PEG revises the procedures for determining a claim is directed to a judicial exception. The recently issued October 2019 Patent Eligibility Update (October 2019 Update) clarifies issues with respect to the 2019 PEG, particularly the groupings of abstract ideas enumerated in the 2019 PEG and the evaluation of whether a judicial exception is integrated into a practical application. The Berkheimer Memo revises the procedures for supporting a conclusion that an additional element (or combination of additional elements) represents well-understood, routine, conventional activity.

Examples (Software Patents / Blockchain Technology Patents).
“The grant rate of Blockchain patents is quite similar to computer-implemented applications in general. In fact, the EPO considers these inventions as a type of computer-implemented invention.” Andrea Peronace

According to figures provided by the EPO, around 4,100 patent families relating to blockchain technology have been filed to date, 2,200 are in the first publication year and 286 are in the first grant year, with

an exponential growth since 2015. From the data presented, it appears that the worldwide grant rate is similar to that of other computer-implemented inventions.

40% and 20% of those patent families originated in China and the United States, respectively, with Europe and Korea ranking third and fourth globally. However, when focusing on where the related Patent Cooperation Treaty (PCT) applications originate, the U.S. is leading, followed by Europe and then China.

Blockchain technology patent claims can be patented in the United States, China and Japan within the framework of computer-implemented inventions, with no need for special guidelines except for those that are currently in place.

Practice Tips:

- Possible filing strategy – initial application with narrow claims, followed by continuation applications with broader claims.
- Courts have stricken broad claims using a preemption argument.
- Conduct examiner interviews to address § 101 rejections.
- Perform prior art searches to understand what might be non-conventional and to better plan for breadth of claims.
- Keep an application pending, new decisions keep coming out.
- Stay current with new decisions by the courts and the PTAB.

PARALLEL IMPORT REGULATIONS IN GEORGIA

Irakli Gvilia

Patent and Trademark Attorney, Attorney at Law

LLM in Commerce and Technology

CEO/Partner

e-mail: igvilia@ipcs.ge

Abstract. The report is devoted to the peculiarities of regulation of parallel import in Georgia. The author analyzes the law enforcement practice and the doctrine of exhaustion of trademark rights.

Keywords: trademark, parallel import, customs, court, national exhaustion principle of IP rights, international exhaustion principle.

Trademark is one of the main marketing tools for the companies by the means of which owners reach out to the customers. Trademark does have number of general goals (ideas why do we need trademark), but generally the main one is to enable customers to differentiate goods or (and) services of one company from those of another. Thus, businesses spend lots of money for increasing its recognition / awareness among potential customers. While mark is well-recognized (assuming that certain volume of funds have been spent on marketing campaign), trademark owner has to worry more about its reputation as it is already well recognized.

Worldwide trademark registration enables one to enjoy certain extraordinary rights which normally are effective upon its registration. Georgia is not an exception in this regard, therefore one may enjoy trademark protection by the virtue of its registration in SAKPATENTI (Georgian trademark and patent office). As generally, IP rights are not absolute rights, it is rather reflection of the State policy where state tries to balance public and private interests, trademark protection (as well as other IP rights) in Georgia do have certain limitations.

Among other's Georgian enables one freely resell genuine goods (assuming that there are no contractual or other restrictions) save to certain exceptions, thus according to Law of Georgia "On Trademarks": "*The holder of the exclusive right in the trademark may not prevent a third party from using the protected trademark on goods that have been put*

*on the market directly by the holder of the trademark or with his / her consent...¹. Notwithstanding to the indicated above clause, the same clause implements certain exceptions from the set rule, thus according to the same article: *This rule (Clause 7.2) shall not apply where the features of the goods have changed, the quality has become worse or there are other important grounds for this prohibition*².*

While analyzing provided information we arrive to the opinion, that the main problem which we face while advising clients is to understanding how much change is enough so that the case could qualify to be considered as an exception under Clause 7(2) and what are those other important grounds which would enable the right holder to prohibit importation of genuine goods.

One could argue that Georgian court precedent is neither straight-forward nor it is comprehensive, that is why we do lack guidelines with regard to most of the parallel import matters, especially we lack guidelines established by Supreme Court of Georgia.

One of the main issues, is substantial in trademark law cases in general and particularly in the hypothetical parallel import cases is burden of proof matters. Thus, Georgian courts reconfirm general provisions of trademark law and the Supreme Court indicated, that *“in trademark dispute cases goods shall be considered as an counterfeit unless the defendant proves contrary”*³. This particular case is important because it sets game rules even in parallel import cases as in such cases it is of utmost importance to prove that goods are of genuine nature.

One of the main laws that regulate parallel import issues is Law of Georgia “On Customs Procedures Related to Intellectual Property”. This particular law and Customs activity is particularly important because import and (or) export regulation is normally one of the main steps to be taken during complex enforcement measures. It is important, that this particular law is the only legal act in Georgia that defines counterfeit goods. Thus, according to the law goods that have been manufactured in violation of copyrights, trademarks, patents, design or (and) in violation of any other IP regulations⁴.

¹ Clause 7(2) Law of Georgia “On Trademarks”.

² Ibid.

³ Supreme court of Georgia, Case No.: 936-901-2016.

⁴ Article 2(c) Law of Georgia on Customs Procedures Related to Intellectual Property.

As one may see it in the respective definition goods imported via unofficial channels are not considered as counterfeit goods, therefore customs does not enforce IP rights in case of the parallel import. Moreover, as we lawyers do not have communication problems with the Customs Department, during official / unofficial meetings as well as during seminars Customs officials make it clear that they do not enforce IP v. parallel import, that all genuine goods are welcomed and in case if the right holder wishes to enforce IP rights it shall apply to the court.

The problem with the Customs department's position is that when goods that are imported via unofficial channels are suspended at the board one may not know whether they are of genuine nature or not, therefore this particular gap in the respective legislation could be used by the right holder.

According to the law Customs shall stop goods in case if it has reasonable doubt that imported goods are not of the genuine nature. In such a situation, there is a dilemma even for customs officer: on the one hand in case he or she suspends genuine goods it may cause unreasonable damages to the importer, however, on the other hand if he or she authorizes import of counterfeit goods, an officer may lose the job or in certain case may face even criminal charges.

Some of the countries do have national exhaustion principle of IP rights, some of the countries do have international exhaustion principle, Georgia has sort of the mixed attitude.

There are lots of pros and cons for each of the principle, but its is clear that each state shall implement the principle which suits best its economy and national interests. Georgia is a small market with relatively developing economy, therefore if we prohibit parallel import we will have less products, higher prices and problems with the competition issues. On the other hand, the fact that generally parallel import is allowed, stops local distributors from promoting respective brands and investing into the marketing campaign.

After we have signed Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union, we have been implemented lots of EU regulations. Taking that into account we do believe that this particular matter will be harmonized (to some extent) with EU laws in the nearest future. For businesses it is important to understand existing rules, however, currently, for parallel market, not all rules are clear.

THE ROLE OF A TRADEMARK ATTORNEY THEN, NOW AND IN THE FUTURE

Jerry Härkönen

Trademark lawyer

Leitzinger Oy

e-mail: jerry.harkonen@leitzinger.fi

Abstract. The first trademarks in Finland were registered in 1889 which means that the trademark system has existed for a little longer than 130 years. Just by looking at the number, it is evident that the trademark system has undergone some quite significant changes which, in turn, means that the role of a trademark attorney has changed quite significantly, too. The purpose of this paper is to look into the factors which have potentially affected and sparked the change in the system and to offer some insight as to what the system and the role of an attorney working with trademarks will look like in the future.

Keywords: trademark attorney, branding, legal services, Finland, Nokia, intellectual property.

To approach a question like this, I feel like the most logical order is a chronological one. Thus, I will look first into the history of trademarks and branding in general.

Short history of Finnish industry and IPR. As already stated above, the whole trademarking system was launched in Finland in 1889. Just by looking at the year, it is evident that Finland was quite a bit different back then. It was an autonomous part of Russia up until 1917 and generally the Finnish economy relied quite a bit on heavy industry such as forestry and agriculture. After the wars in early 20th century, Finland was one of the poorest countries in the world which naturally meant that trademarking in general wasn't too high on the priority scale. The country was struggling with depression and famines and the general emphasis of industry was simply primarily to allow Finnish people to survive. This general trend is also reflected by the amount of trademark applications, which between 1900 and 1950 was only 2,104, meaning that on

the average, the Finnish trademark authorities received just a bit over 42 applications per year. In comparison, For the period of next 50 years, the corresponding number was 127,855 meaning that the average number of received applications per year rose to more than 2,557. Although the history of trademark attorneys in Finland especially during the early years of independence is not too accurately documented, it could be assumed that the role of a trademark attorney was more an educational one as trademarks in general were not very popular.

The emphasis on the heavy industry can also be seen in the general field of IPR in the form of popularity of patenting, which still today, seems to be the main choice of IPR by Finnish companies. The patent-system was also introduced almost 50 years prior to the trademark system, which in turn supports this finding. Even in the modern day, Finnish IPR-offices and agencies handle predominantly patent matters and according to my own experience the ratio is somewhere around 1:3–1:4 in the favour of patents. In the light of these estimates, it seems that Finland has, and most likely still will be for a while at least a patent-oriented country, which in turn is also reflected in the role of a trademark attorney as well.

Why the situation has been what is described above is obviously a sum of various different factors. However, it is still possible to highlight a few most important ones which have had an impact on the situation: location, language and population. As Finland is located in the northernmost corner of what we nowadays know as the European Union and surrounded largely by water, it is obvious that the country wasn't exactly a trading hub or a "hot spot" of commerce especially in the early 20th century when moving around and transporting goods was slow and technologically limited. At the time, the railway network (which nowadays is quite extensive even on European scale) was still largely under construction which simply meant that especially the rural areas were generally hard to reach and transportation of goods to these areas was tricky to say the very least.

In the mid 20th century, the population of Finland was just a bit over 4 million, which also explains why the hard-to-reach country was not a very popular trading area as the size of especially consumer markets was very limited. This factor also partially explains why the economy was quite heavily concentrated on heavy industry rather than consumer-goods. Naturally, this has also resulted to a situation where trademarks

were (and still to some extent are to this day) seen as more supporting forms of IPR alongside patents rather than something the companies would primary rely on. In the grand scheme of IPR-protection, this also meant that the role of a trademark attorney would be quite limited when compared to for example that of a patent attorney.

These two factors coupled with the somewhat cryptic Finnish language, which doesn't belong to any of the major language families and which isn't really spoken anywhere else outside the Finnish borders, it is easy to see why the Finnish markets haven't been among the most appealing ones in the eyes of foreign companies.

What the above illustrated situation meant for the role of a trademark attorney is however interesting. As trademarks were not in general very popular, it meant that an attorney handling these matters was also a somewhat "rare breed" and especially in the case of a Finnish company expanding to foreign markets, one of the most important things was to be well connected as Finland did not join the international trademark system until 1970. In practice, this meant that especially before that era, good relationships with foreign colleagues able to file trademark applications outside Finland were crucial.

Modern day. Nowadays the Finnish markets are quite a bit different than in the 20th century. Especially the rise of Nokia sparked a somewhat new era in Finnish industry and also IPR-scene as it became one of the first companies to utilize IPR's on a larger scale. This phenomena sparked some general interest in other companies, too, as Nokia was one of the first companies to be able to demonstrate the value of licensing of not only patents, but trademarks, as well. For a trademark attorney, this meant simply more business and general interest towards trademarking as an alternative to patent protection.

Despite the significantly improved and diversified economy and the rise of trademarks as a viable form of protection of intellectual property, the role of trademark attorney is still heavily influenced by the history of Finland as a predominantly patent oriented country. In practice, this means that the role of a trademark attorney is still more of an educational one rather than anything else as trademarks are still not to this day too widely recognized and the level of knowledge of what trademarks can and should actually be used for is still lacking when compared for ex-

ample to the situation in the US. Even in the media, trademarks are still often confused with patents which does not at least make the life of a trademark attorney any easier.

Despite the introduction of international- and EU-trademarking system along with new technology enabling for example the utilisation of AI and online-filing, Finnish trademark attorneys still on a regular basis find themselves educating clients on the basics of trademark protection rather than offering strategical advice on how to utilize intellectual property rights in a way that would support the business strategy and enable greater profits.

The above however shouldn't necessarily be viewed in a negative light, but rather as an opportunity for discovering new ways of helping clients succeed in their respective fields.

Future. As always, predicting the future is far from being an exact science. Despite this, one prediction is bound to be fulfilled: the role of trademark attorneys will undergo a significant change. From a Finnish and EU-perspective, the signs of change are already visible as companies become more and more aware of the possibilities trademarking can give especially for companies such as startups, which do not necessarily have the time or resources for choosing patents as their IPR-weapon of choice.

We have already seen the rise of artificial intelligence in the field of law in the form of for example robot lawyers used to overcome parking tickets and other rather "simple" tasks. More and more companies offering different automated services for example for trademark watching and searching are emerging on the markets which for a trademark lawyer inevitably means one simple thing: adapt or die. It also means that utilizing different AI-products in the trademark world will become cheaper, more efficient and easier to use. For a trademark attorney, this in turn means a significant shift in their role, which will most likely be more and more consultative in the future, rather than just acting as the "missing link" and filing responsible between the client and the relevant IPR-office.

In this paper, I will look deeper into the history, current state and future of trademarking especially from a viewpoint of a Finnish trademark attorney to find out how the role of a trademark attorney has changed, due to what reasons and what the future might look like.

BREXIT: IMPLICATIONS FOR IP RIGHTS

Elena Eugenievna Vasilyeva

Ph.D., Senior Associate

Charles Russell Speechlys LLP

e-mail: Elena.vasilyeva@crsblaw.com

Abstract. This presentation covers the international context of intellectual property (IP) rights framework and the impact of Brexit on this area of law. As it is still unknown, under which terms and when the UK leaves the EU, both the terms of the draft Withdrawal Agreement and the “No Deal” plans have been considered, as well as jurisdiction and enforcement issues following exit. The presentation contains a checklist of action points for IP practitioners and IP rights owners who might be affected by Brexit.

Keywords: IP rights, Brexit, draft Withdrawal Agreement, No Deal Brexit, EU trade mark registration, EU design registration, EU wide unregistered community design right.

1. The International Context. IP framework is underpinned by many long-standing international agreements, with the same or very similar rights in many territories, including: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) administered by the World Trade Organisation for all forms of IP; The Paris Convention for the Protection of Industrial Property; The Madrid Agreement and Protocol for trade marks; The Berne Convention for copyright; The European Patent Convention and The Hague Agreement for the International Registration of Industrial Designs. It is also underpinned by some international agreements relating to the enforcement of court decisions and arbitral awards, in particular the New York Convention on the enforcement of arbitral awards. The UK is a party to these agreements and has various other agreements, notably with British Commonwealth countries, so the underlying fundamental principles will remain in place.

Application for International trade mark Registrations, designating the UK will still be available through the Madrid Protocol. Which allows to make one central trade mark application at the World Intellectual

al Property Office (WIPO) designating up to 199 countries. International design protection would also be available through the Hague System for the International Registration of Industrial Designs, which provides a practical business solution for registering up to 100 designs in 70 contracting parties through filing one single international application (application under the Hague Agreement on designs is available to file designs in the UK since 18th June 2018).

In a “No Deal” scenario the UK government has confirmed continued protection in the UK of international trade mark and design registrations designating the EU as new UK registrations, not UK designations. If the UK leaves the EU under the terms of a Withdrawal Agreement, the UK will take measures to ensure continued protection in the UK of international trade mark and design registration.

Moving forward (after Brexit), these international registration processes might be more cost effective and administratively convenient for applicants seeking protection not only in the UK and EU, but on a global basis.

2. EU framework: the effect of Brexit on IP. The UK remains a Member State of the EU until formal withdrawal. EU law will continue to have an effect in the UK until the UK actually leaves the EU or until the end of the transition period (31 December 2020, or later). Although national IP rights are unlikely to be affected post-Brexit, pan-European IP rights will be affected, particularly trade marks, designs, geographical indications of origin and plant variety rights.

New EU trade mark and design filings post-Brexit will not extend to the UK (they will be limited to the remaining 27 EU countries), which means that trade mark and design owners will need to seek national protection in the UK for their trade marks and designs post-Brexit.

EU wide unregistered community design right (UCDR) will no longer cover the UK. UCDR is significant for short life designs, e.g. fashion. It offers the same test of protection as registered community designs, but lasts only 3 years. The benefit of UCDR covering the EU27 will remain available to UK and other non-EU residents and corporations, but subject to designs being first made available in the EU (rather than the UK). Existing UK unregistered design right does not provide the same protection as UCDR as it protects 3D designs, but not 2D elements of designs

(i.e. does not protect surface decoration, packaging images or logos), although it lasts for 10–15 years (depending on first marketing).

The UK Intellectual Property Office (UK IPO) is ready to act to protect the rights of trade mark and design owners, even if there is no deal. The following table compares the situation planned for in the Withdrawal Agreement with the No Deal plans that have been confirmed by the UK IPO.

IP Right – EU Trade Mark Registration

Withdrawal Agreement	No Deal
New equivalent UK trade mark rights are created automatically at the end of the transition period (31 December 2020 or an agreed later date)	Comparable UK marks (EU) are created automatically at exit day. Distinguishing “cloned” registrations, the comparable mark number will be the last 8 digits of the EUTM number with a prefix of UK009
No fees	No fees
Unclear whether proprietors will be notified of comparable rights being granted	A notification will be made and guidance given on the UK IPO website that a comparable mark (EU) has been created The proprietor can opt out of ownership e.g. if it has not been used, or made subject of a transaction or proceedings, or for commercial reasons
Filing, priority, seniority and renewal dates the same as for corresponding EUTM	Filing, priority, seniority and renewal dates the same as for corresponding EUTM, so a comparable UK mark claiming seniority as an EU mark will have an effective protection date of the original UK mark from which seniority is claimed
Recognition of genuine use in EU27 countries before end of transition period will support validity of comparable UK right The UK clock is reset and you have 5 years to use in the UK	Confirmation that genuine use in EU27 countries before exit day will support validity of comparable mark (EU) The UK clock is reset and you have 5 years to use in the UK
Cancellation of corresponding EUTM (in proceedings started before end of transition period) means cancellation of comparable right as of same date unless grounds do not apply in UK	UK court may cancel comparable mark (EU) if corresponding EUTM is cancelled in pending UK proceedings

Withdrawal Agreement	No Deal
Comparable right continues to benefit in the UK from reputation acquired in the EU by end of transition period	Reputation of comparable mark (EU) to be treated as encompassing use made in EU27 countries before exit day
Pending applications: the applicant will have nine months from end of transition period to file corresponding UK application with same filing, priority and seniority dates as corresponding EUTM No indication that applicant will be notified of the need to re-file. The usual fees will be payable	Pending applications: nine months from exit day to file corresponding UK application with same priority, seniority, renewal and filing dates as corresponding EUTM. Applicants will not be notified of need to refile and the usual fees will be payable

IP right – EU Registered Community Design (RCD)

Withdrawal Agreement	No Deal
Equivalent UK rights will arise automatically from RCDs registered by end of transition period	Comparable UK rights will arise from RCDs registered by exit day. Prefix designation to be added to EU number to show that it is a “cloned” registration To be known as Re-Registered Designs
No fees	No fees
Unclear whether proprietors will be notified of equivalent rights	Proprietors to be notified of creation of equivalent rights and can opt out
Filing, priority and renewal dates as for corresponding RCD	Filing, priority and renewal dates as for corresponding RCD
Cancellation of corresponding RCD (in proceedings started before end of transition period) means cancellation of comparable right as of same date unless grounds do not apply in UK	Position not yet confirmed but likely to be the same as under the Withdrawal Agreement
Duration of equivalent right at least as long as duration of corresponding RCD (up to 25 years)	Duration of comparable right at least as long as duration of corresponding RCD (up to 25 years)
The applicant will have nine months from end of transition period to file corresponding UK application with same filing and renewal dates as corresponding RCD application No indication that applicant will be notified of the need to re-file. The usual fees will be payable	The applicant will have nine months from exit day to file corresponding UK application with same filing and renewal dates as corresponding RCD application Applicants will not be notified of need to refile and the usual fees will be payable

IP right – Unregistered Community Design Rights (UCDR)

Withdrawal Agreement	No Deal
Equivalent UK rights mirroring UCD right arise automatically from UCD rights subsisting at the end of transition period, and have term at least as long as that of corresponding EU right	Equivalent UK rights arising from UCD rights subsisting on exit day, and have term at least as long as that of corresponding EU right (will be known as “continuing unregistered Community designs”)
	UK to create new “supplementary unregistered design” right offering same terms of protection as UCD right (i.e. 3 years), for designs first disclosed in UK after exit

3. Jurisdiction and enforcement post exit. Following Brexit UK courts will lose the ability under EU legislation to grant enforceable pan-EU injunctive relief for infringement of EU IP rights and EU Courts will have no jurisdiction over infringements in the UK (but in some instances the Unified Patent Court will have jurisdiction for European patents). For this reason, infringement proceedings may need to be brought separately in the EU and in the UK.

The UPC will have jurisdiction for European patents. The UK will no longer be bound to follow decisions of the Court of Justice of the European Union, but its historical rulings will carry the same weight as those of the British Supreme Court, meaning they will remain part of British law, until there is a demand or inclination and the time to amend or repeal them.

4. Action points for IP practitioners and IP rights owners:

1. If it is not possible to guarantee that the registration of the trade mark, or design will be completed by the exit date or the end of the transition period, or if problems are anticipated, filing identical UK and EU applications should be considered. It is worth diarising nine months from exit day / the end of the transition period to ensure all necessary pending applications are re-filed in the UK (note the potential extra costs). The EU has not agreed to notify applicants with pending EU applications, so the IP rights owners and practitioners will have to keep the application process under review.

2. Consider whether use of a trade mark / design is limited to just the EU27 or just the UK and whether it should be expanded to safeguard the registration.

3. Check on renewal dates of EU trade mark and design registrations. There could be additional UK renewals due immediately after exit day and it is not possible to renew the EU right early to escape this. UK IPO has agreed to waive late fees for 6 months (but not the renewal fees).

4. Check if there are any licences or security interests recorded against an EU trade mark registration and whether they should be recorded against the comparable UK registration. The Regulations provide that licences of a Registered EU Right, which applies to the UK will continue to apply to the UK in respect of the “corresponding registered UK right”. However, the Regulations will not affect the position outside the UK.

5. Review any ongoing proceedings in the UK courts and consider whether similar proceedings need to be brought in the EU to ensure EU wide relief. Review any ongoing EU opposition and invalidation proceedings because, if they are based solely on a UK right, that right will probably not be a valid prior right after exit.

6. Check if your representatives will continue to have rights to practise before the EU IPO, and, if necessary, arrange a hand over of your matters to their counterparties in the EU.

7. Check if existing contracts are vulnerable to mis-interpretation and whether clauses relating to jurisdiction, governing law and territory should be amended. For new contracts, consider using an arbitration clause or other ADR, as arbitration is unaffected by Brexit and the UK is a party to the New York Convention.

ENDOGENOUS INNOVATION, OUTWARD-BOUND INTERNATIONAL PATENTING AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Kelvin W. Willoughby¹, Nadezhda Mullina²

¹ *B.A. (Hons. 1), Ph.D., Ph.D., LL.M. (I.P.)*

*Professor of Innovation and Intellectual Property
Skolkovo Institute of Science and Technology
Innovation & Intellectual Property Laboratory
Center for Entrepreneurship and Innovation*

² *M.Sc., Doctoral Research Student*

*Skolkovo Institute of Science and Technology
Innovation & Intellectual Property Laboratory
Center for Entrepreneurship and Innovation
Nadezda.Mullina@skoltech.ru*

Abstract. In this paper we argue that countries whose residents exhibit a relatively high proclivity for obtaining foreign patent protection for endogenous inventions are likely to enjoy relatively high levels of wealth per person, and that the exploitation by home-country residents of the intellectual property systems of foreign countries for the commercialization of endogenous technology is an important factor for national economic development.

Keywords: intellectual property, outward-bound international patenting, economic development.

Intellectual Property and Global Innovation. The idea that intellectual property is an important factor in global innovation is now widely accepted in the academic literature [1–20]; and the majority of the pertinent published research portrays IP generally as supporting rather than inhibiting global innovation.

A sub-theme in this literature is that *international* patenting may be especially important for internationally-oriented innovation and trade in R&D intensive goods and services [1, 11, 21–27].

The Emergence of Outward-bound International Patenting. Most recently a formal distinction has been made in the internationally oriented patent literature between “Mode One” patenting (domestic patenting), “Mode Two” patenting (inward-bound international patenting), and “Mode Three” patenting (outward-bound international patenting), with the argument that Mode Three patenting is of great significance for economic development [27]. This paper reports the results of research that builds on Willoughby’s pioneering research in this field by exploring the differences between wealthy (developed) countries, emerging (mid-tier, developing) countries and poor (less developed) countries, in the changes over times in their relative levels of Mode One patenting and Mode Three patenting.

To conduct our investigations we collected data on both Mode One and Mode Three patent applications, together with data on national wealth (Gross Domestic Product per Capita), over a period of 18 years from 2000 onwards for all countries for which suitable data were available (148 countries). For each country we then calculated the total number of Mode Three patent applications as a proportion of all patent applications filed by residents of that country for each year of the time period covered by our data set. We divided the countries in our data set in to four groups, based upon their relative per capita levels of wealth, according to the standard classification system employed by the World Bank – namely, High Income, Upper-middle Income, Lower-middle Income and Low Income – and then calculated the aggregate changes in levels of Mode One patenting from 2000 to 2017. The results are shown in the following table.

Changes in the Volume of Outward-bound International Patent Applications as a Percentage of All Patent Applications, 2000 to 2017

Country Group	Mode-Three, % in 2000	Mode-Three, % in 2017
All countries (excluding China)	35	51
All countries (including China)	35	32
High income countries	36	52
Upper-middle income Countries	5	5
Lower-middle income countries	7	40

The proportion of worldwide patent applications in our data set accounted for by outward-bound foreign patent applications (excluding China) increased substantially over the eighteen years, from just over a third at the turn of the Millennium to just over a half by 2017. We calculated the global aggregate both with and without China because China is an outlier that has an extraordinary effect on the overall results. China's patent office received a record total of 1.38 million patent applications in 2017, more than double the number of applications received by the next most prominent patent office, the USPTO [28, p. 11]. While China was the source of substantial foreign (Mode Three) patent applications, accounting for over 60,000 in 2017, the vast majority (90.2%) of Chinese patent applications in that year were domestic (Mode One) applications [29].

The emphasis on Mode Three patenting was most prominent within the high-income group, accounting for over half of all patent applications in that group by 2017. The results for the two "middle" income groups present an intriguing contrast. The upper-middle income countries exhibited a very low emphasis on Mode Three patenting in 2000, a situation that remained unchanged 18 years later. Remarkably, however, the lower-middle income countries demonstrated a dramatic increase in their emphasis on Mode Three patenting, from 7% at the beginning of the period to 40% at the end of the period. The results for the low-income group were not plotted due to small numbers and missing data.

Notwithstanding the anomalous impact of China on the global aggregate it is fair to say that outward-bound international patenting Mode has clearly been growing in prominence worldwide during the last couple of decades, and hence deserves greater study as a phenomenon.

How Important is Outward-bound International Patenting? To test the ostensible importance of Mode Three patenting for economic development we calculated the correlation between domestic patent applications (Mode One patenting) and Gross Domestic Product (GDP) per capita, and between foreign patent applications (Mode Three patenting) and GDP per capita for all countries in our data set, at two points in time, namely 2000 and 2016. We found that at both points in time there was a statistically significant positive relationship between the level of patenting per person in each county and its level of wealth (measured as

GDP per capita). This relationship held true for both domestic (Mode One) patenting and foreign (Mode Three) patenting. However, the correlation between per capita patenting and GDP was stronger for Mode Three patenting ($R^2 = 0.67$ in 2000, and $R^2 = 0.69$ in 2016) than for Mode One patenting ($R^2 = 0.57$ in 2000 and in 2016). Thus, it apparently takes a relatively larger step in domestic patenting than it does in foreign patenting for a country to achieve a given step-up in GDP.

In short, there appears to be a positive relationship between the level of a country's level of outward-bound international patenting and its level of economic development, and the nature of that relationship appears to vary a great deal between different groups of countries according to their relative levels of wealth.

References

1. Soete, L. G., & Wyatt, S. M. E. (1983). The use of foreign patenting as an internationally comparable science and technology output indicator. *Scientometrics*, 5(1), 31–54.
2. Bosworth, D. L. (1984). Foreign patent flows to and from the United Kingdom. *Research Policy*, 13(2), 115–124.
3. Mossinghof, G. J. (1984). The Importance of Intellectual Property Protection in International Trade. *Boston College International and Comparative Law Review*, 7(2), 235–249.
4. Eaton, J., & Kortum, S. (1996). Trade in ideas Patenting and productivity in the OECD. *Journal of International Economics*, 40(3–4), 251–278.
5. Lefebvre, É., Lefebvre, L. A., & Bourgault, M. (1998). R&D-Related Capabilities as Determinants of Export Performance. *Small Business Economics*, 10(4), 365–377.
6. Schneider, P. H. (2005). International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries. *Journal of Development Economics*, 78(2), 529–547.
7. Madsen, J. B. (2008). Economic Growth, TFP Convergence and the World Export of Ideas: A Century of Evidence. *Scandinavian Journal of Economics*, 110(1), 145–167.
8. Yang, C.-H., & Kuo, N.-F. (2008). Trade-related influences, foreign intellectual property rights and outbound international patenting. *Research Policy*, 37(3), 446–459.
9. Kumar, R., Tripathi, R. C., & Tiwari, M. D. (2011). A case study of impact of patenting in the current developing economies in Asia. *Scientometrics*, 88(2), 575–587.
10. Perkins, R., & Neumayer, E. (2011). Transnational spatial dependencies in the geography of non-resident patent filings. *Journal of Economic Geography*, 11(1), 37–60.

11. Huang, C., & Jacob, J. (2014). Determinants of quadric patenting: Market access, imitative threat, competition and strength of intellectual property rights. *Technological Forecasting and Social Change*, 85, 4–16.
12. Beatty, E. (2015). Globalization and Technological Capabilities: Evidence from Mexico's Patent Records ca. 1870–1911. *Estudios de Economía*, 42(2), 45–65.
13. Drivas, K., Fafaliou, I., Fampiou, E., & Yannelis, D. (2015). The effect of patent grant on the geographic reach of patent trade. *The Journal of High Technology Management Research*, 26(1), 58–65.
14. Jinji, N., Zhang, X., & Haruna, S. (2015). Trade patterns and international technology spillovers: evidence from patent citations. *Review of World Economics*, 151(4), 635–658.
15. de Rassenfosse, G., Palangkaraya, A., & Webster, E. (2016). Why do patents facilitate trade in technology? Testing the disclosure and appropriation effects. *Research Policy*, 45(7), 1326–1336.
16. Papageorgiadis, N., & Sharma, A. (2016). Intellectual property rights and innovation: A panel analysis. *Economics Letters*, 141, 70–72.
17. Palangkaraya, A., Jensen, P. H., & Webster, E. (2017). The effect of patents on trade. *Journal of International Economics*, 105, 1–9.
18. Rosenzweig, S. (2017). The effects of diversified technology and country knowledge on the impact of technological innovation. *The Journal of Technology Transfer*, 42(3), 564–584.
19. Maskus, K. E., & Yang, L. (2018). Domestic patent rights, access to technologies and the structure of exports. *Canadian Journal of Economics*, 51(2), 483–509.
20. Ivus, O., & Park, W. (2019). Patent reforms and exporter behaviour: Firm-level evidence from developing countries. *Journal of the Japanese and International Economies*. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2019.02.002>
21. Maskus, K. E. (2008). The Globalization of Intellectual Property Rights and Innovation in Services. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 8(3–4), 247–267.
22. Romero-De-Pablos, A., & Azagra-Caro, J. M. (2009). Internationalisation of patents by Public Research Organisations from a historical and an economic perspective. *Scientometrics*, 79(2), 329–340.
23. Frietsch, R., & Schmoch, U. (2010). Transnational patents and international markets. *Scientometrics*, 82(1), 185–200.
24. Keupp, M. M., Friesike, S., & von Zedtwitz, M. (2012). How do foreign firms patent in emerging economies with weak appropriability regimes? Archetypes and motives. *Research Policy*, 41(8), 1422–1439.
25. Gerybadze, A., & Merk, S. (2014). Globalisation of R&D and host-country patenting of multinational corporations in emerging countries. *International Journal of Technology Management*, 64(2/3/4), 148–179.

26. Geng, D., & Saggi, K. (2015). The Nature of Innovative Activity and the Protection of Intellectual Property in Asia. *Asian Economic Policy Review*, 10(1), 71–91.
27. Willoughby, K. W. (2018). “Endogenous innovation, outward-bound international patenting and national economic development,” *The Journal of Technology Transfer*, published online 15 October 2018. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9705-1>
28. WIPO (2019a). *WIPO IP Facts and Figures 2018*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
29. WIPO (2019b). *Statistical Country Profiles*, Intellectual Property Statistics, https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN, last visited on 4 November 2019).

WHAT CAN BE PATENTED? TECHNOLOGICAL INNOVATION AND THE CONTEMPORARY MESS IN PATENT LAW

Kelvin W. Willoughby

*B.A. (Hons. 1), Ph.D., Ph.D., LL.M. (I.P.)
Professor of Innovation and Intellectual Property
Skolkovo Institute of Science and Technology
Innovation & Intellectual Property Laboratory
Center for Entrepreneurship and Innovation*

Abstract. The question of what types of inventions may be patented has become highly contentious in patent offices, law courts, legislatures, scientific organizations, international trade forums and various social advocacy groups. The patentability of computer software inventions, DNA-based products, new business techniques, medical diagnostic methods, or complex systems operating over the Internet, for example, have come under question. This paper addresses this topic by presenting the results of a comparative study of statutory law and case law in the United States and Europe concerned with what subject matter is patent eligible. In particular, the paper explores whether only technical inventions should be eligible for patent protection and, if so, whether those inventions must be physical in order to qualify as “technology” in patent law¹.

Key words: inventions, technicity, technology, European patent law, United States patent law.

Contrasting Perspectives in American and European Patent Law to the Issue of Patent-eligible Subject Matter. The confusion and inconsistency in patent law about what type of “stuff” may be patented – and in particular whether the subject matter of patents should be coterminous with technology – has arguably always been present in both

¹ Note: This paper draws heavily upon the research work of Professor Willoughby published in the following book: Willoughby Kelvin W. *What Can Be Patented? Confronting the Confusion in Patent Law About Patent-Eligible Subject Matter*. Saarbrücken: Scholars’ Press, 2014.

American law (i.e., the law of the United States of America) and European law (i.e., the law of both the European Patent Convention and of individual European countries), and to a lesser degree in the newer patent jurisdictions of Asia. During the last several decades, however, the confusion and inconsistency appears to have grown on both sides of the Atlantic, although it has done so differently in the United States than it has in Europe.

In Europe, under the terms of the European Patent Convention and in the practice of the European Patent Office, patents are permitted only for technology. More precisely, European patents may only be issued for new inventions involving a technical solution to a technical problem. In the United States, in contrast, there is no explicit mention of technology in the patent statutes and no explicit requirement that patents should be restricted to technology. Rather, patent law in the United States draws upon the concept of the “useful arts” from the U.S. Constitution, expressed in the four statutory categories of patent-eligible subject matter: processes, machines, manufactures, and compositions of matter, as well as any new and useful improvements to inventions in any of these categories. There are some who argue that the term “useful arts” from the U.S. Constitution has the same meaning as “technological arts” and that the several categories of patent-eligible subject matter in the United States Code together constitute the boundaries of what most people would call “technology.”

Nevertheless, the U.S. courts have generally refused to articulate a “technology” requirement for patentable inventions and have resisted adopting a general, philosophically coherent definition of patent-eligible subject matter that codifies the underlying concept behind the several categories mentioned in the patent statutes. This has led to a widespread perception that patent protection may be obtained in the United States for non-technical subject matter. However, many in the judiciary and the patent office believe that it is inappropriate for the scope of patentable subject matter to be drawn so broadly and, as a consequence, often reject applications for patents that, according to a literal interpretation of the statutes, are clearly patentable. Additionally, the United States Supreme Court has promulgated several judge-created exceptions to patent-eligible subject matter, namely, abstract ideas, laws of nature and physi-

cal phenomena. Unfortunately, however, there is much confusion in U.S. patent jurisprudence as to the meaning of these terms, especially when they are applied to processes or methods. The end result has been inconsistency and ambiguity in the decision-making of the courts and the patent examiners.

While European patent law has an ostensible advantage over United States patent law, stemming from its definitional acuity and its simple requirement that patents may only be issued for technical inventions, that advantage turns out to be ephemeral due to the failure of those in the European patent system to adequately define the meaning of the terms “technical” or “technology” that lie at the heart of their system. There is a shocking level of vagueness at the very core of European patent law that adversely affects decision-making about patents in Europe. Thus, an enigma of modern patent law is that while it is almost universally presumed by professionals in the world of patents that patent protection is intended only for technology, it has become almost impossible to apply that idea consistently in practice – because that concept has not been formally codified in U.S. law and, while in Europe it has been codified, it has not been adequately defined.

Confusion Between “Physical” and “Technical” in Patent Jurisprudence. An unfortunate result of this lacuna in the law is that, on both sides of the Atlantic, judges and patent examiners have substituted the concept of “physical” for the concept of “technical” in deciding whether or not an invention is eligible for patenting. In other words, for want of a cogent concept of “technology,” a trend has emerged in Europe and the United States for patent applications for intangible technical inventions to be rejected simply on the grounds that they are not physical. This is a problem partly because it is a misapplication of the basic patent statutes on both continents, but also because it proscribes patent protection for some of the most valuable types of technology. Novel and useful inventions in contemporary technological fields – such as computer software technology, genomics technology, medical diagnostic techniques or big-data analytics based on sophisticated algorithms – are being refused patent protection simply because they do not look and feel like the machines and materials that dominated the world of technology prior to the twentieth century.

Physicality and Technicity in Constitutional, Statutory and Case Law

Patentable Subject Matter: Physicality and Technicity
 Patent-Eligible Subject Matter Under Various Legal Settings and Cases

		Technicity		
		Does a patent-eligible invention need to be technological?		
		Yes	Ambiguous	No
Physicality	No	US Constitution (1787) [probably]; US patent statute (1790); <i>US Patent Act (1952)</i> [probably]; <i>TRIPS</i> ; <i>Tilghman v. Proctor</i> (1880); USPTO: <i>Morse</i> (1853); <i>Russell</i> (1922); <i>In re Musgrave</i> (1970); <i>Diamond v. Chakrabarty</i> (1980); <i>Diamond v. Diehr</i> (1981) [party]; <i>Vicom</i> (1986); <i>Arythmia v. Corazonix</i> (1992) [party]; <i>In re Allappat</i> (1994) [party]; <i>State Street Bank</i> (1998); <i>AT&T</i> (1999); <i>EPC</i> (2000) [statute]; <i>Henz</i> (2002); <i>Ex parte Lundgren</i> (2005) [party]; <i>Microsoft</i> (2006); <i>Symbian</i> (2008) [probably]; <i>Programs for computers</i> , G 0003/08 (2010); <i>Research Corp. Technologies</i> (2010); <i>Ultramaster</i> (2011); <i>CLS v. Alice</i> [CAFC] (2012); <i>SAP</i> (2014); "Willoughby's Proposed Law" (2014).	US Constitution (1787) [maybe]; <i>US Patent Act (1952)</i> [maybe]; <i>State Street Bank</i> (1998) [maybe]; <i>AT&T</i> (1999) [maybe]; <i>In re Bilski</i> , dissent [Rader] (2008); <i>Classen</i> [CAFC], dissent [Moore, Rader] (2008); <i>CLS v. Alice</i> [CAFC] (2012) [maybe]; [Perhaps some biotechnology/genomics patents fall in this category]	[Perhaps some genomics patents or business method patents fall in to this category, in addition to some poorly examined, questionable or inappropriately issued patents]
	Ambiguous	Venetian statute (1474); South Carolina statute (1784); German statute (2008); British jurisprudence (post-1977); <i>Cochrane v. Deener</i> (1876); <i>In re Toma</i> (1878); <i>Diamond v. Diehr</i> (1981) [party]; <i>Bauk v. Rizkalla</i> (1985); <i>Koch & Sterzel</i> (1987) [probably]; <i>Arythmia v. Corazonix</i> (1992) [party]; <i>IBM/Computer program product</i> (1998); <i>Comvik</i> (2002) [probably]; <i>Geodynamik HT Aktebolag</i> (2002) [party]; <i>Duns Licensing Associates</i> (2006); <i>Infincon Technologies</i> (2006) [maybe]; <i>In re Comiskey</i> (2007); <i>Symbian</i> (2008) [maybe]; <i>Harex</i> (2013) [probably]; <i>Continental Automotive Systems</i> (2013) [probably]; EPO practice (overall).	Paris Convention; EPC jurisprudence (overall); US jurisprudence (overall); <i>FCT</i> (1979); <i>EPC</i> (1973) (statute); German statute (pre-2008); Statute; Canada; Strassbourg Convention (1963); <i>LabCorp v. Metabolete</i> (2006); <i>Mayo</i> (2010); <i>Myriad III</i> [Supreme Court] (2012); <i>Myriad V</i> [Supreme Court] (2013); USPTO practice (overall).	<i>Bilski</i> (2010), Supreme Court [party]; [Perhaps some genomics patents or business method patents fall in to this category, in addition to some poorly examined, questionable or inappropriately issued patents]
	Yes	British jurisprudence (pre-1977); Statutes: Japan, Korea, Taiwan, China; German jurisprudence; Purported EPC jurisprudence; <i>Burr v. Duryee</i> (1863); <i>Gottschalk v. Benson</i> (1972); <i>Parker v. Flook</i> (1978); <i>Koch & Sterzel</i> (1987) [maybe]; <i>IBM/Spelling checking</i> (1989); <i>ESCC</i> (1989); <i>In re Allappat</i> (1994) [party]; <i>Mitsubishi</i> (1995); <i>Pension Benefits Systems Partnership</i> (2000); <i>Geodynamik HT Aktebolag</i> (2002) [party]; <i>Comvik</i> (2002) [possibly]; <i>Hitachi</i> (2004); <i>Ex parte Lundgren</i> (2005) [party]; <i>Ex parte Bilski</i> (2006); <i>Aerotel / Macrossan</i> (2006); <i>Infincon Technologies</i> (2006) [probably]; <i>Gamaccourt</i> (2007); <i>Harex</i> (2013) [maybe]; <i>Continental Automotive Systems</i> (2013) [maybe].	Statute of Monopolies (1623); English Common Law patent doctrines; Statutes: Australia, New Zealand; <i>Freeman-Walter-Aberle Test</i> ; <i>Classen</i> [District Court] (2005); <i>Classen</i> [CAFC] (2008); <i>Prometheus</i> [District Court] (2008); <i>CyberSource</i> [District Court] (2009); <i>CyberSource</i> [CAFC] (2009); <i>Myriad I</i> [District Court] (2010); <i>Myriad II</i> [CAFC] (2011); <i>Myriad IV</i> [CAFC] (2012); <i>Prometheus</i> [CAFC] (2011); <i>CLS v. Alice</i> [District Court] (2011); [perhaps, most chemical patents fall here]	<i>In re Bilski</i> (2008); [Many chemical patents probably fall in this category]

The problem on both sides of the Atlantic – in both the constitutionally-informed Common Law tradition of the United States and the Civil Law tradition of continental Europe – of “physicality” being employed as a substitute for “technicity” in patent jurisprudence, is neither unusual nor new. From the beginnings of European patent law in Venice in the fifteenth century, through its gradual resurgence following the English Statute of Monopolies in the seventeenth century, through the emergence of modern patent law in late eighteenth-century United States, in to the flowering of contemporary patent law worldwide during the latter half of the twentieth century, a rich panoply of opinions, ploys, perspectives and positions has been proffered in the law of patent-eligible subject matter. This diversity of thought and doctrine may be observed in statutory law, case law and constitutional law; and as patent law has spread from the United States and Europe to the rest of the world, it is also visible in the prominent jurisdictions of Asia, Russia and the other post-Soviet countries.

A full spectrum of examples may be drawn, across time and across geography, regarding answers to the following two questions:

1. Does an invention need to be physical to be patent eligible?
2. Does an invention need to be technical to be patent eligible?

The accompanying table¹ contains a summary of my effort to classify a wide variety of instances of patent law or patent-related law, including patenting decisions of patent offices, according to how they address these two questions. Many fall in to extreme “yes” or “no” positions in response to either or both of these two questions, while many others are fundamentally ambiguous. Thus, no simple solution to the current conceptual mess in patent law may be found by resorting to orthodoxy. Fresh thought is required.

A Solution to the Problem? After reviewing highlights of contemporary patent law and patent cases in the United States and Europe, I propose that a solution to the apparently interminable problems of contemporary patent law and practice in the United States and Europe in the domain of patent-eligible subject matter may be solved by the legislatures, courts and patent offices embracing the following three propositions:

1. **Patent protection should only be issued for technology.** In other words, only technological inventions (assuming, of course, that they will also be subject to the other statutory conditions of patentability) should be eligible for patent protection. This means that inventions that are not technological should not qualify as comprising patent-eligible subject matter.

2. **Technology is not necessarily physical.** This means that an invention should not need to be physical, or to have an effect-upon or make a contribution-to another invention that is physical, or anything else physical, in order to qualify as a technology for the purposes of patent law.

3. **A robust and simple definition of technology, for the purpose of patent law, needs to be adopted.** This definition needs to be close enough to widely held common sense notions of technology to be com-

¹ Willoughby Kelvin W. What Can Be Patented? Confronting the Confusion in Patent Law About Patent-Eligible Subject Matter. Saarbrücken: Scholars' Press, 2014. P. 171.

prehensible to the normal educated person yet sufficiently precise to permit rigorous analysis *vis-à-vis* patent law.

The reasons for making the above propositions are as follows.

Legal Certainty. First, there does appear to be considerable dissension and confusion in the patent communities of the United States and the member states of the European Patent Convention over precisely what kind of subject matter is eligible for patent protection. While, at first glance, both legal regimes do possess what appear to be straightforward statutes and rules about patent-eligible subject matter, it turns out, on closer examination, that these statutes and rules (which have their roots in the jurisprudence and technological environments of previous centuries) are not so easy to interpret in a consistent manner in the context of the 21st Century (characterized by the existence of new types of technologies, new nomenclature for new technology-practice, and changes in the common meanings of old words). Thus, the legal certainty that inventors, investors, technology developers and those who depend upon them expect from the patent laws has turned out to be elusive – ironically, just at the time when the basis of wealth creation and economic development in the world's economies depends more than ever upon the ostensible subject matter of patents, namely, technology. Thus, more cogent definitions of basic patent-eligible subject matter are needed, in both Europe and the United States, to bring more legal certainty to patent law.

Precaution Against Inappropriate Granting of Monopoly Rights. Second, given that in both Europe and the United States there is a natural reluctance to extend monopoly rights over economic assets inappropriately, it is very important – in the situation where exclusive economic rights (monopolies) are granted by governments, such as is the case with patents – that the boundaries of those rights be rationally defined, carefully chosen and awarded in a predictable and transparent manner. Defining patent-eligible subject matter more cogently will help ensure that the exclusive rights of patent holders are not granted unless they are, in fact, justified. This concern is doubly important in view of the fact that the current anti-I.P. movement appears to be growing more strident in its opposition to the patent system.

Technology is the Presumptive Subject Matter of Patents. Third, despite all the debates we have reviewed in this book about what, as a mat-

ter of law, the appropriate subject matter of patents ought to be, the reality is that there is an almost universal common-sense understanding – possessed both by educated people in general and by informed members of the legal profession – that patent protection is meant for new technology. A significant number of jurisdictions, including the EPC, now express this notion explicitly in their patent statutes. Almost nobody involved in the field of patent law suggests that patents are not intended for technology; it is just that not everybody believes it is appropriate or necessary to say so in the statutes or to define what it means. However, given that the whole edifice of patent law is arguably built on the conceptual foundation of something called “technology,” it does seem important to define at least this thing clearly. In any case, the profusion of court cases that has arisen about this question suggests that more definitional acuity would be helpful.

Reduction in the Waste of Resources. Fourth, greater cogency and consistency in statutory definitions and judicial interpretations of patent-eligible subject matter, particularly *vis-à-vis* the question of whether or not patentable inventions need to be technical inventions, would help reduce the amount of time and money spent by applicants and litigants on patent cases, not to mention enabling greater efficiency in the administration and execution of examinations in patent offices. Perhaps some of those who currently make money through providing professional services to those caught up in legal disputes over the legitimacy of patents would prefer the status quo to remain intact? ...but that should not be an acceptable reason for allowing unhelpful ambiguity in the law to be maintained.

Defining Technology for the Purpose of Patent Law is Not Such a Formidable Task. Fifth, despite the fact that it has become almost a truism amongst members of the patent community that it is impossible to define technology, a good number of reasonably persuasive attempts to do so have been made. Unfortunately, there is insufficient space here to elaborate on this topic fully, beyond observing that the basic elements of what makes an artifact a technology and how those elements might be portrayed in a definition have already been identified by a number of analysts. It also seems to this writer that defining important subject matter for the purpose of law is one of the basic responsibilities of lawyers;

and, given that technology is unquestionably important subject matter for patent law, it seems inappropriate for patent lawyers to shy away from trying to define the thing (technology) that is at the heart of their profession. Fulfilling this quest will no doubt take considerable effort and intelligence... but surely that does not make the task either impossible or inappropriate to pursue?

Conclusion

In summary, the conclusion of this paper is that patent law and patent practice will function best if the subject matter that is treated as eligible for patent protection is restricted to that of technology. This conclusion rests on the condition that a robust definition of technology is adopted for the purposes of patent law that does not treat physicality as a proxy for technicality.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND LEGAL RESPONSIBILITIES – PRESENT & FUTURE

Uğur G. Yalçiner

*Founder President of Turkish Patent and Trademark Office
President of Turkish Patent and Trademark Attorneys' Association
Director-General
«Yalçiner Patent and Consulting Ltd»*

Abstract. The report highlights issues of latest developments in software and hardware technologies, ownership and legal responsibility of artificial intelligence. The author considers law enforcement practice through the prism of legal doctrine.

Keywords: Artificial Intelligence, Ownership of Intellectual Property Rights, Industry 4.0, Internet of Things, Big Data, Deep Learning, Blockchain, Autonomous Devices.

In the last years, there have been obtained very important and very fast developments in software and hardware technologies. The most important development is in the global internet connection speed. The below graph shows the average global internet connection speed in between 2011 and 2016 (Fig. 1).

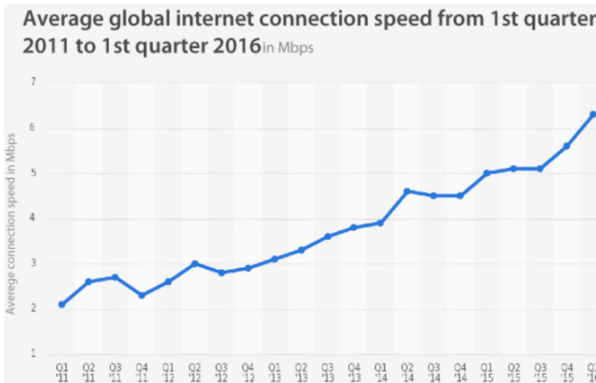


Fig. 1. *Sourse:* <https://tr.vpnmentor.com/blog/abd-ve-duenya-capinda-yili-internet-trendleri-istatistikler-veriler/>

The below graph shows the internet access rates according to the countries in between 2005 and 2017 (Fig. 2).

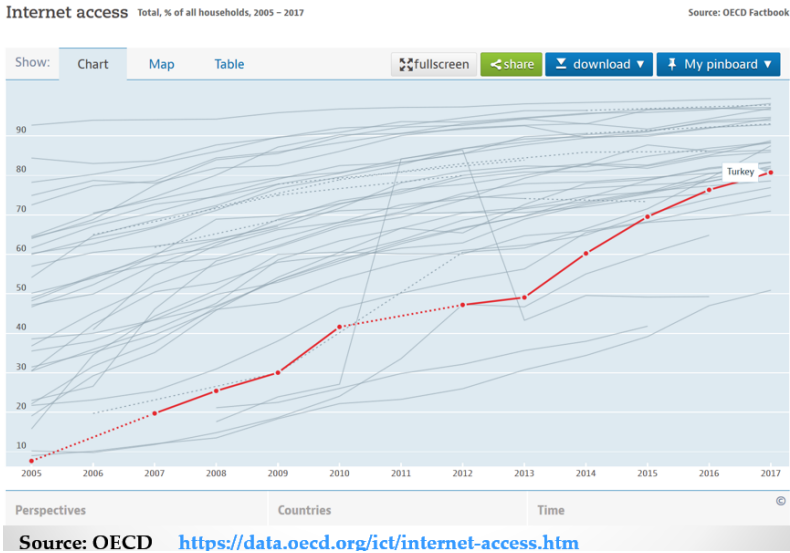


Fig. 2

In the last years, depending on the important developments in software and hardware technologies, implementation of artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), industrial revolution 4.0 (IR 4.0), deep learning, computer implemented inventions... etc. have increased seriously. These new developments naturally created new problems in our daily life. One of these problems is the relation between artificial intelligence and law and rights.

In this article,

- The basis of present law systems, the concepts of rights and law,
- Ownership of intellectual and industrial property rights (authorship of copyright works, inventorship of inventions, creator of designs... etc.),
- Artificial intelligence and the products produced by artificial intelligence,

- Ownership of artificial intelligence and ownership of the products produced by artificial intelligence,
- Legal responsibility of artificial intelligence,
- New developments need in the present law systems for near future, are discussed together with the examples of artificial intelligence.

One of good examples lived last years is the “rights of Monkey Naruto vs. Journalist David Slater” resulting from the selfie taken by Monkey Naruto (Fig. 3).



Fig. 3

COURT CASE NARUTO in USA:

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) on behalf of Naruto sued Mr. David Slater.

- The seven-year-old crested macaque (NARUTO) took the selfies after photographer David Slater left his camera unattended while visiting a reserve in Indonesia in 2011.

– In a published book featuring images of Naruto, Slater admitted the monkey snapped the selfies.

– The British photographer wanted to have financial control of the photo.

– But an animal rights group People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) filed a lawsuit in 2015 that sought to give Naruto copyright over the selfie instead.

CLAIMS of PETA on behalf of NARUTO: People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), said: “Naruto should be considered the author and copyright owner, and he shouldn’t be treated any differently from any other creator simply because he happens to not be human.”

DEFENCE of Slater: Slater defended his efforts obtaining the photos by saying "It took three days of blood, sweat and tears to get the selfie in which I had to be accepted by the group of monkeys before they would allow me to come close enough to introduce them to my camera equipment“.

Decisions:

– In 2016 the lawsuit ended when the court ruled in favor of David Slater stating that humans can file copyright lawsuits, not animals,

– The 9th US Circuit Court of Appeals unanimously ruled against Naruto and PETA after concluding that American copyright law does not “expressly authorise animals to file copyright infringement suits”.

– Knowing that these monkeys are endangered species, Slater has agreed to donate 25% of his profits from these photos to charities that protect Naruto/

TODAY’S DISCUSSIONS:

The latest developments in the hardware and software technology resulted learning robots and the below questions have been raised;

What can a robot do?

– Can invent an invention?

– Can design any thing?

– Can create a work?

– Can produce a product subject to IP protection?

– Can be owner of IP rights?

– Can obtain royalty?

– Can earn money?

Before replying the above questions, the ownership of Intellectual property rights must be discussed.

In Copyright Protection;

Author of the work is the person who created the work. In copyright protection the author is the owner of all rights.

In Patent / Utility Model Rights;

Inventor of a patent or utility model is the person who made the invention. At the invention stage the inventor is the owner of patent or utility model rights. This right can be transferred to any real person or legal entity.

In Design Rights;

Creator of the design is the person who designed the product. At the stage of creation of the design, the creator is the owner of design rights. This right can be transferred to any real person or legal entity.

When we consider a robot the question “Who is the owner of the work created by a robot?” will rise.

- The robot?
- The designer of the hardware of the robot?
- The programmer of the software of the robot?
- The person who invested (paid the costs)?
-?

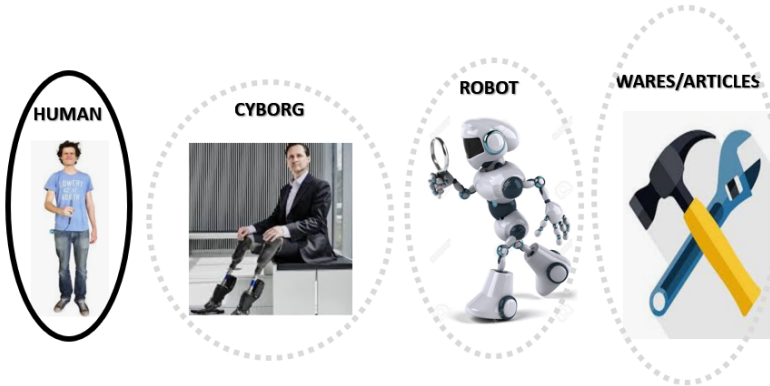
In addition to the abovementioned questions, the below questions must also be discussed;

- Legal responsibility of Robots?
- Who is responsible for the damages occurred by a Robot?
- Can the insurance companies pay the damages?
- Privacy / Confidentiality / Security (monitoring, observation, video or voice recording... etc.)
- Can the robots be controlled by hackers and be used out of purpose?
- Robot Ethics? (Fig. 4).

In the daily life, the robots are coming close to human beings.

PRESENT LAW SYSTEM and FUTURE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTS IN DAILY LIFE



Source : Yrd. Doc. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL, ROBOT HUKUKU

Fig. 4

Conclusion

- Present Law systems are based on human. So no provisions for robots?
- In future, the robots behaving like humans can be produced.
- The robot can be assumed as responsible for all its actions.
- In near future ethical discussions on robots' rights and responsibilities in front of law will increase.

New law system including the robot ethics, robot rights, robot responsibilities must be adopted in near future.

СОДЕРЖАНИЕ

Алексеева Ольга Ленаровна. Экспертиза объектов патентного права в контексте действий по предоставлению государственных услуг	5
Бахтиозина Александра Талгатовна. Патентные споры в российских судах: новые вызовы и новые тактики	15
Богданова Тамара Дмитриевна. Доли в исключительном авторском праве	22
Величко Вероника Евгеньевна. Правовой режим общеизвестных товарных знаков: особенности предоставления охраны, основания прекращения и защита от нарушений	26
Григорьев Дмитрий Андреевич. Особенности правового регулирования смежных прав вещательных организаций	33
Гринева Марина Александровна. Международные товарные знаки – преимущества регистрации и проблемные вопросы	43
Добрякова Галина Эдуардовна. Авторское право для защиты инноваций	48
Залесов Алексей Владимирович. Особенности защиты патентных прав в области фармацевтики в России	52
Захаров Дмитрий Александрович. Смарт-контракты заменят юристов?	66
Кожемякин Дмитрий Владимирович. Доменное имя: имущество или услуга?	71
Копылов Андрей Юрьевич. О понятии произведения литературы как объекта авторских прав	78
Лабзин Максим Валерьевич. Введение потребителей в заблуждение и угроза смешения: границы применения норм	81
Лысков Николай Борисович, Галковская Виктория Геннадьевна, Полякова Анна Анатольевна. Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтике	86

Львова Ирина Валентиновна. Роль товарных знаков в продвижении товаров на рынке и особенности экспертизы товарных знаков в России	101
Николаева Наталья Игоревна. Товарный знак в рекламе: границы использования	109
Сергеев Александр Петрович. Актуальные проблемы применения норм части четвертой Гражданского кодекса РФ в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 23.04.2019 № 10	116
Чурилов Алексей Юрьевич. Ответственность за вред, причиненный при эксплуатации автономного (беспилотного) автомобиля	127
Mrudula H. Bele. Section 3(D) for Precluding Patent Evergreening: India’s Attempts to Improve Access to Medicines	133
Andrea De Gaspari. Protection of the Appearance of an Industrial Product Through Shape Marks, Industrial Designs or Copyrights: the EU Legal Perspective and Practical Approach	140
Jose G. Garrido Pastor. Trademark Cancellation for Non Use in EU	145
Leo V. Gureff. Modern Approaches of the U.S Patent and Trademark Office to the Protection of Inventions that Relate to Software, Algorithms, and Business Methods. Litigation Practice – Patent Trolls	148
Irakli Gvilia. Parallel Import Regulations in Georgia	152
Jerry Härkönen. The Role of a Trademark Attorney then, Now and in the Future	155
Vasilyeva Elena Eugenievna. Brexit: Implications for IP Rights	159
Kelvin W. Willoughby, Nadezhda Mullina. Endogenous Innovation, Outward-bound International Patenting and National Economic Development	165
Kelvin W. Willoughby. What can be Patented? Technological Innovation and the Contemporary Mess in Patent Law	171
Uğur G. Yalçiner. Artificial Intelligence, Ownership of Intellectual Property Rights and Legal Responsibilities – Present & Future	179

Научное издание

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА:
ВЫЗОВЫ 21-го ВЕКА**

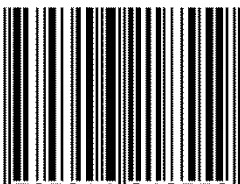
**Материалы Международной конференции
(14–16 ноября 2019 г.)**

Редактор Ю.П. Готфрид
Оригинал-макет А.И. Лелююр
Дизайн обложки Л.Д. Кривцовой

Подписано к печати 11.11.2019 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага для офисной техники. Гарнитура Times.
Печ. л. 11,7. Усл. печ. л. 10,9.
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано на оборудовании
Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Тел. 8(382-2)52-98-49
Сайт: <http://publish.tsu.ru>
E-mail: rio.tsu@mail.ru

ISBN 978-5-94621-855-9



9 785946 218559