**Серия «Учебные издания для бакалавров»**

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*Учебник*

Под редакцией профессора И. К. Ларионова, доцента М. А. Гуреевой,

профессора В. В. Овчинникова

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»)

Регистрационный номер рецензии 550 от 4 декабря 2012 г. (Федеральный институт развития образования)

Москва

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»

2015

1

**УДК 65**

**ББК 65.29**

**З-40**

**Авторский коллектив:**

д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ *И. К. Ларионов*; к.э.н., доцент *М. А. Гуреева*; д.т.н., профессор *В. В. Овчинников* (руководители авторского коллектива); д.э.н., профессор *А. Т. Алиев*; д.э.н., профессор *К. В. Антипов*;

д.э.н., профессор *А. Н. Герасин*; д.э.н., профессор *О. Н. Герасина*; д.э.н., доцент *Ю. А. Герасина*; д.э.н., профессор *А. А. Грунин*; д.э.н., профессор *О. А. Грунина*; д.э.н., профессор *Л. П. Дашков*; к.э.н., доцент *О. Н. Денисова*; к.э.н., доцент

*Е. А. Ехлакова*; к.э.н., доцент *В. Ф. Лохмачев*; к.э.н., доцент *А. В. Малышев*;

к.э.н., доцент *С. В. Плеханов*; к.э.н., доцент *М. Р. Расулов*; к.э.н., доцент *Т. С. Сальникова*; к.э.н., доцент *М. А. Хончев*; к.э.н. *М. В. Сюткин*; к.э.н. *А. В. Титов*;

*И. И. Ларионова*; *Д. В. Левкив*; *И. В. Чивихина*.

**Рецензенты:**

*Е. Н. Замирович* — к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и госу- дарственное регулирование», начальник отдела научных исследований, экспертиз, стратегического планирования и международного сотрудничества ФГБОУ ВПО

«Российский государственный институт интеллектуальной собственности»;

*В. М. Шаров* — генеральный директор ООО «НПО «Источник».

**З-40**

**Защита** интеллектуальной собственности: Учеб- ник для бакалавров / Под ред. проф. И. К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. В. В. Овчинникова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с.

ISBN 978-5-394-02184-8

В учебнике раскрываются сущность и объекты интел- лектуальной собственности. Дан подробный анализ трак- товки российским законодательством вопросов оформления прав на интеллектуальную собственность и распоряжения этими правами. Рассмотрены особенности защиты резуль- татов интеллектуальной деятельности. Большое внимание уделено аспектам коммерциализации объектов интеллек- туальной собственности.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направ- лению подготовки «Менеджмент», а также других направле- ний подготовки, где изучается дисциплина «Защита интел- лектуальной собственности». Учебник может быть полезен руководителям организаций, патентным поверенным, раз- работчикам новых технических и технологических решений.

ISBN 978-5-394-02184-8 © Коллектив авторов, 2014

© ООО «ИТК «Дашков и К°», 2014

2

# ОГЛАВЛЕНИЕ

[ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 7](#_TOC_250076)

[ПРЕДИСЛОВИЕ 8](#_TOC_250075)

[Глава 1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10](#_TOC_250074)

* 1. [Сущность интеллектуальной собственности 10](#_TOC_250073)
  2. [Объекты интеллектуальной собственности 14](#_TOC_250072)
  3. [Интеллектуальная собственность и научно-технический прогресс 18](#_TOC_250071)
  4. Субъекты прав на интеллектуальную собственность 24
  5. Национальное законодательство Российской Федерации и основные международные соглашения в области охраны

интеллектуальной собственности 28

[Контрольные вопросы 31](#_TOC_250070)

[Глава 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 32](#_TOC_250069)

* 1. [Понятие авторского права 32](#_TOC_250068)
  2. [Объекты и субъекты авторского права 34](#_TOC_250067)
  3. [Права авторов произведений 37](#_TOC_250066)
  4. [Передача авторских прав 40](#_TOC_250065)

[Контрольные вопросы 49](#_TOC_250064)

Глава 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММ

ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ 50

* 1. [Краткая историческая справка 50](#_TOC_250063)
  2. Основные положения правовой охраны программ

для ЭВМ и баз данных 54

* 1. [Авторские права на программу для ЭВМ и базу данных 56](#_TOC_250062)
  2. Государственная регистрация программ для ЭВМ

и баз данных 57

* 1. Переход исключительного права на программу

для ЭВМ и базу данных 60

[Контрольные вопросы 62](#_TOC_250061)

[Глава 4. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ 63](#_TOC_250060)

* 1. [Понятие смежных прав 63](#_TOC_250059)
  2. [Объекты смежных прав 66](#_TOC_250058)
  3. [Субъекты смежных прав 69](#_TOC_250057)
  4. [Исключительные права субъектов смежных прав 73](#_TOC_250056)
  5. [Ограничение исключительных смежных прав 83](#_TOC_250055)
  6. [Коллективное управление имущественными правами 84](#_TOC_250054)

[Контрольные вопросы 86](#_TOC_250053)

Глава 5. ИЗОБРЕТЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 87

* 1. [Понятие изобретения 87](#_TOC_250052)
  2. [Условия патентоспособности изобретения 89](#_TOC_250051)
  3. [Понятие о признаках объекта изобретения 91](#_TOC_250050)
  4. [Международная патентная классификация 93](#_TOC_250049)
  5. [Заявка на выдачу патента на изобретение 95](#_TOC_250048)
  6. Оформление документов заявки на выдачу патента

на изобретение 103

* 1. [Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение 104](#_TOC_250047)
  2. [Процедура выдачи патента на изобретение 107](#_TOC_250046)
  3. [Особенности правовой охраны секретных изобретений 108](#_TOC_250045)
  4. [Международное сотрудничество в области правовой охраны изобретений 112](#_TOC_250044)

[Контрольные вопросы 119](#_TOC_250043)

[Глава 6. ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 121](#_TOC_250042)

* 1. [Понятие полезной модели 121](#_TOC_250041)
  2. [Условия патентоспособности полезной модели 123](#_TOC_250040)
  3. [Заявка на выдачу патента](#_TOC_250039)

[на полезную модель и ее экспертиза 124](#_TOC_250038)

[Контрольные вопросы 127](#_TOC_250037)

[Глава 7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 128](#_TOC_250036)

* 1. [Понятие промышленного образца 128](#_TOC_250035)
  2. [Виды промышленных образцов 130](#_TOC_250034)
  3. Критерии патентоспособности

промышленного образца 131

* 1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец . . . 132
  2. Экспертиза заявки на выдачу патента

на промышленный образец 139

[Контрольные вопросы 144](#_TOC_250033)

Глава 8. ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 145

* 1. [Понятие и функции товарного знака 145](#_TOC_250032)
  2. [Общеизвестные товарные знаки и их охрана 148](#_TOC_250031)
  3. [Виды товарных знаков 151](#_TOC_250030)
  4. Оформление заявки на государственную

регистрацию товарного знака 157

* 1. [Международная классификация товаров и услуг 159](#_TOC_250029)
  2. Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака 160
  3. [Фирменное наименование 163](#_TOC_250028)
  4. [Коллективный знак 165](#_TOC_250027)
  5. Использование, передача и прекращение

правовой охраны товарного знака 166

* 1. [Порядок рассмотрения споров по товарным знакам 168](#_TOC_250026)
  2. [Государственная регистрация наименования места происхождения товара 169](#_TOC_250025)
  3. [Право на коммерческое обозначение 172](#_TOC_250024)

[Контрольные вопросы 175](#_TOC_250023)

[Глава 9. АВТОРЫ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ 176](#_TOC_250022)

* 1. [Авторы объектов промышленной собственности 176](#_TOC_250021)
  2. [Права и обязанности патентообладателя. 178](#_TOC_250020)
  3. [Порядок разрешения споров 181](#_TOC_250019)
  4. Служебные изобретения, полезные модели,

промышленные образцы. 182

[Контрольные вопросы 184](#_TOC_250018)

[Глава 10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЖИМЕ НОУ-ХАУ 185](#_TOC_250017)

* 1. [Условия возникновения ноу-хау 185](#_TOC_250016)
  2. Недобросовестная конкуренция и соглашения

о ноу-хау 187

* 1. [Особенности выявления ноу-хау 192](#_TOC_250015)

[Контрольные вопросы 195](#_TOC_250014)

Глава 11. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 196

* 1. Использование объектов промышленной

собственности 196

* 1. [Виды лицензионных договоров 201](#_TOC_250013)
  2. [Сертификация лицензионной продукции 208](#_TOC_250012)
  3. [Лицензионные соглашения 210](#_TOC_250011)
  4. [Предлицензионные соглашения 218](#_TOC_250010)
  5. [Содержание лицензионного соглашения 222](#_TOC_250009)
  6. Особенности страхования

интеллектуальной собственности 227

[Контрольные вопросы 231](#_TOC_250008)

Глава 12. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ 232

* 1. [Патентное ведомство 232](#_TOC_250007)
  2. [Оценщик интеллектуальной собственности 233](#_TOC_250006)
  3. [Инженер-патентовед 235](#_TOC_250005)
  4. [Патентный поверенный 239](#_TOC_250004)
  5. [Охрана авторских и смежных прав 241](#_TOC_250003)
  6. [Защита прав на промышленную собственность 242](#_TOC_250002)
  7. Концепция по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области защиты

интеллектуальной собственности 246

[Контрольные вопросы 254](#_TOC_250001)

[ЛИТЕРАТУРА 255](#_TOC_250000)

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВТО — Всемирная торговая организация ДАП — Договор об авторском праве

ДИФ — Договор об исполнениях и фонограммах

МДС — Многостороннее и двустороннее сотрудничество МПК — Международная патентная классификация МКПО — Международная классификация промышлен-

ных образцов

МКТУ — Международная классификация товаров и услуг

МСП — малые и средние предприятия РАО — Российское авторское общество

Соглашение о ТРИПС — Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности

ФИПС — Федеральный институт промышленной собс- твенности

# ПРЕДИСЛОВИЕ

С введением в России в действие Закона РФ от 23 сентяб- ря 1992 г. № 3517-1 “Патентный закон Российской Федерации” после 75-летнего перерыва была восстановлена принятая во всем цивилизованном мире патентно-правовая форма защиты объектов промышленной собственности, что имело особое зна- чение. Наука и техника могут успешно развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые предпосылки. К их числу, безусловно, относится законодательное закрепление такой формы правовой охраны разработок, которая адекватна существующим в обществе товарно-денежным отношениям.

Переход России к частной собственности и рыночной экономике объективно требует законодательного закрепле- ния за теми, кто непосредственно создает либо финансирует создание научно-технических достижений, исключительных прав на их использование и передачу другим лицам.

На основании Закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодек- са Российской Федерации” с 1 января 2008 г. Патентный Закон утратил силу.

В учебнике предпринята попытка системного изложения вопросов российского права в области охраны интеллектуаль- ной собственности на основе части IV Гражданского кодекса (ГК РФ). Подробно рассмотрены понятия и признаки объектов патентного права: изобретений, полезных моделей и промыш- ленных образцов. Отдельные главы посвящены характерис- тике важнейших субъектов патентного права, оформлению патентного права, содержанию субъективных прав авторов

и патентообладателей, а также их защите в случае наруше- ния. Основной акцент сознательно сделан на практическом анализе действующего законодательства. Теоретические проблемы авторского и патентного права отражены в объеме, необходимом для проведения такого анализа.

# Глава 1. ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## Сущность интеллектуальной собственности

Первое упоминание об интеллектуальной собственнос- ти восходит к временам Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное человеком — материальные объекты или результаты творческого труда — признается его собствен- ностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими.

Интеллектуальная деятельность присуща человечеству с момента появления первых разумных существ. Однако в эко- номическом обороте результаты интеллектуальной деятель- ности стали участвовать только с конца XVIII в.

Понятие ***интеллектуальная собственность*** впервые вве- дено в международные правовые документы в 1967 г. Сток- гольмской конвенцией, учредившей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Однако уже в Берн- ской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в аналогичном значении употреблялся термин “результаты интеллектуального твор- чества”.

В соответствии с ст. 2 Стокгольмской конвенции об учреждении ВОИС понятие интеллектуальная собственность включает в себя права, относящиеся к литературным, худо- жественным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизион-

ным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образ- цам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производс- твенной, научной, литературной и художественной областях.

Термин интеллектуальная собственность применяется в правовой доктрине экономически развитых стран и в меж- дународно-правовых соглашениях, однако внутреннее зако- нодательство большинства зарубежных стран не содержит понятия интеллектуальной собственности.

Процессы умственной деятельности сами по себе нахо- дятся за пределами регулирования правом, однако резуль- таты такой деятельности, имеющие элементы творчества, становятся объектами правового воздействия (результаты творческой деятельности в области техники — новые понятия, технические решения, формы изделий; в области литературы и искусства — новые образы и т. д.). Общим для всех объектов такого рода является то, что они имеют идеальную природу, т. е. нематериальны, однако могут быть воплощены в физи- ческие (материальные) предметы, обладающие определенной экономической ценностью.

Понятие интеллектуальная собственность включает в себя две группы прав:

* права на объекты промышленной собственности, охра- няемые патентным правом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслужи- вания, фирменные наименования, географические указания (наименования мест происхождения товаров), топологии интегральных микросхем и права на нераскрываемую, закры- тую информацию (что равносильно понятиям “ноу-хау” и “коммерческий секрет”), неохраняемые патентным правом, но охраняемые владельцами таких объектов путем содержания их в режиме секретности и подпадающие при определенных условиях и обстоятельствах под действие Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации (ГК РФ и УК РФ);
* права на объекты, которые регулируются авторским правом.

В список охраняемых прав интеллектуальной собствен- ности входят также права на пресечение недобросовестной конкуренции, которые являются неотъемлемой частью прав, подтверждаемых Парижской конвенцией по охране промыш- ленной собственности и Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Права, относящиеся к интеллектуальной собственности, ограничены территориально: они существуют и осуществля- ются в рамках юрисдикции той страны (тех стран), в соответс- твии с законодательством которой (которых) они были пре- доставлены. Однако фактические рамки существования этих прав и их осуществления расширяются за счет заключения международных договоров и соглашений, страны-участницы которых принимают на себя обязательства предоставлять гражданам других стран такую же охрану, какую они пре- доставляют собственным гражданам.

Наиболее важная и характерная особенность интеллек- туальной собственности заключается в том, что никто другой не может законно использовать эту собственность без раз- решения ее правообладателя (государство, физические или юридические лица). Научно-технический прогресс и эффек- тивное функционирование гражданского общества сегодня невозможны без определенной системы охраны интеллек- туальной собственности. Большинство прав, относящихся к *объектам интеллектуальной собственности,* ограничены во времени и контролируются в общественных интересах про- тив возможных нарушений. Возникающие исключительные и неисключительные права на результат интеллектуальной деятельности определяются правовым режимом защиты, под который они попадают при своем создании и в результате идентификации, а также участием работодателя (автора, партнера) в финансировании и (или) иным видом участия (вклада) в проведенных (проводимых работах). Таким обра- зом, при определенных условиях предприятие (организация) может иметь равные с другими авторами или партнерами

права на объекты интеллектуальной собственности. Данные права (включая лицензионные, а также распределение прав или их переуступку) определены в условиях договора. Исклю- чительное право — это абсолютное право на нематериальный объект. Исключительные права выполняют для нематериаль- ных объектов ту же функцию, что и право собственности для материальных объектов, хотя они этим и не исчерпываются.

Лицами, обладающими исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, являются:

* одно физическое лицо;
* одно юридическое лицо;
* несколько физических лиц;
* несколько юридических лиц;
* физическое и юридическое лица.

В последних трех случаях между правообладателями заключается специальное соглашение на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

Юридические и физические лица, обладающие исклю- чительным правом на использование результата интеллек- туальной деятельности, называются патентообладателями, которые по своему усмотрению могут:

* разрешить другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуа- лизации;
* запретить другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуа- лизации. Отсутствие запрета не считается согласием (раз- решением).

Доходы от совместного использования результата интел- лектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

В ГК РФ устанавливаются ограничения, касающиеся исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, когда допускается использование указанных результатов без согласия правообладателя, но с сохранением за ним права на вознаграждение. Указанные ограничения

устанавливаются при условии, что они не наносят неоправ- данного ущерба обычному использованию результата интел- лектуальной деятельности или средства индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законных интересов правообладателей.

Обладатель права интеллектуальной собственности имеет исключительные полномочия по использованию соответству- ющего объекта в течение определенного срока, установленного государством, после чего, они становятся общественным досто- янием, т. е. могут использоваться без согласия правообладателя и уплаты соответствующего вознаграждения.

## Объекты интеллектуальной собственности

***Объектом интеллектуальной деятельности*** является любой результат интеллектуальной деятельности, рассмат- риваемый самостоятельно как объект. В соответствии со ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юри- дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электрон- ных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименование мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Можно выделить группы объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав), объединенных на основании общих признаков:

* + - авторские и примыкающие к ним смежные права (тра- диционные объекты авторско-правовой охраны: литератур- ные, научные, художественные произведения. По российско-

му законодательству в эту группу также входят программы ЭВМ и базы данных);

* + - объекты промышленной собственности (исключитель- ные права на результаты творческой деятельности, исполь- зуемой в производстве) — изобретения, промышленные образцы, полезные модели, секреты производства (ноу-хау);
    - средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) — фир- менные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания;
    - нетрадиционные объекты интеллектуальной собствен- ности — селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.

Общим для объектов интеллектуальной собственности является то, что они нематериальны, могут одновременно использоваться несколькими лицами и имеют стоимостную оценку. Лицо, осуществившее интеллектуальную деятель- ность, реализует свои правомочия по владению, использо- ванию и распоряжению результатами такой деятельности. Возникшее право по своей правовой природе абсолютно: никто не имеет права нарушать его.

Средства индивидуализации продукции (работ или услуг) и средства индивидуализации юридического лица приравни- вают к объектам интеллектуальной собственности, посколь- ку они обладают значительной коммерческой ценностью, выполняют рекламные функции, гарантируя качество товара. К средствам индивидуализации товаров (работ, услуг) отно- сятся товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения товаров.

К средствам индивидуализации юридических лиц отно- сятся фирменные наименования, призванные отличать одного производителя от другого. Они выполняют рекламные функ- ции, одновременно защищая обладателя прав от нарушений на рынке. При этом в ряде случаев возможны коллизии при реализации прав на фирменное наименование и товарный знак (например, когда одно и то же словесное обозначение может получить правовую охрану и как товарный знак, и как фирменное наименование). В качестве субъектов права на них могут выступать разные лица, занимающиеся сходной

или одинаковой деятельностью. В отличие от других объектов интеллектуальной собственности исключительное право на средство индивидуализации принадлежит не его разработчи- ку, а тому, кто это средство в установленном порядке первым зарегистрировал на свое имя.

Результаты интеллектуальной деятельности не под- вержены физической амортизации, однако возможен их моральный износ и физическое старение (в частности, для произведений живописи).

Интеллектуальную собственность следует отличать от промышленной собственности, которая, являясь составной частью первой, характеризуется тем, что ее объекты находят применение в производственной деятельности. Для объектов промышленной собственности свойственно наличие терри- ториального принципа охраны, сущность которого заключа- ется в следующем: исключительное право на такой объект действует в пределах государства, где это право получено. Исключительное право на объекты промышленной собствен- ности основывается на специальном охранном документе, выдаваемым патентным ведомством.

В области охраны прав интеллектуальной собственности в мировом развитии четко просматривается тенденция к гар- монизации патентных законов и практике передачи техноло- гий по лицензионным соглашениям, созданию региональных охранных структур и механизмов, их соединяющих. Наблюда- ется стремление к созданию универсальных процедур охраны интеллектуальной собственности судебными средствами, включая все ее составляющие: право на объекты промыш- ленной собственности, авторское право и смежные права, ноу-хау. Указанная тенденция наиболее полно проявилась в принятии в 1994 г. в рамках Всемирной торговой организации Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).

В настоящее время создается единая система охраны всех видов интеллектуальной собственности, а также снижаются расходы на охрану прав интеллектуальной собственности. Современная международная система патентования с точки зрения компаний, охраняющих результаты своих научно-

исследовательских разработок в целях их последующей коммерческой реализации в разных регионах мира, необос- нованно дорогостоящая.

Необходимость специальной регистрации для объектов промышленной собственности обусловлена тем, что в отличие от объектов, охраняемых авторским правом, для них более важным является содержание.

Обладатель права интеллектуальной собственности имеет исключительные полномочия по использованию соот- ветствующего объекта в течение определенного срока, уста- новленного государством. Таким образом, право интеллекту- альной собственности является срочным правом.

Сроки, в течение которых действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, различаются в зависимости от конкретного вида объекта интеллектуальной собственности или средства индивидуализации и устанавливаются ГК РФ или специальным законодательством, регулирующим отде- льные виды указанных объектов. При этом обязательно долж- ны соблюдаться личные неимущественные права создателей объектов интеллектуальной собственности, которые являются неотчуждаемыми и действуют бессрочно.

Защита интеллектуальной собственности — сущест- венный элемент развития экономики, который стимулирует международную торговлю, убыстряющийся рост научно- технического прогресса, создает благоприятный климат для иностранных инвестиций, поощряет развитие, передачу и получение технологий по лицензионным соглашениям и поэтому становится важным фактором политической жизни и правовой системы стран.

Коммерциализация интеллектуальной собственности обеспечивает ее владельцам значительную прибыль.

Большинство объектов интеллектуальной собственнос- ти имеют имена своих создателей (имена авторов объектов должны сопровождать сами объекты). Однако в отдельных случаях эти имена неизвестны (например, произведений народного творчества).

В конце XX в. возникли новые формы интеллектуаль- ной собственности — топологии интегральных микросхем, компьютерное программное обеспечение, базы данных, рас- ширяющие пределы использования авторских и патентных прав. В связи с достижениями в области техники и области генетики (развитие генной инженерии) возникает потребность в создании новых правовых институтов.

Таким образом, можно говорить об интеллектуальной собственности в узком смысле, когда правом охраняются только результаты творчества, и в широком смысле, когда охрана предоставляется и другим объектам, не являющимся результатами творческой деятельности.

## Интеллектуальная собственность и научно-технический прогресс

Законодательные, исполнительные и судебные органы США в последние десятилетия уделяют значительное внима- ние вопросам стимулирования создания и охраны интеллек- туальной собственности с учетом повышения ее значимости для внутреннего развития страны и межгосударственных отношений. Это обусловлено целым рядом причин, в том числе экономических. Опыт США, Японии, Франции и других стран по обеспечению охраны интеллектуальной собственности судебными средствами представляет значительный интерес для стран, только развивающих свои национальные системы охраны и коммерциализации прав интеллектуальной собс- твенности, в том числе и для Российской Федерации.

В России вопросы интеллектуальной собственности приобрели большое значение при решении задач в области *многостороннего и двустороннего сотрудничества* (МДС). Основным направлением политики в сфере МДС должно стать обеспечение благоприятных внешнеполитических и вне- шнеэкономических условий для полноправного присутствия России на мировых рынках интеллектуальной продукции. Особый акцент должен быть сделан на расширении и повы- шении эффективности участия России в международном

разделении труда, закреплении российской наукоемкой продукции на новых перспективных рынках.

Рынок интеллектуальной собственности в России может представлять значительный интерес как для внутренних, так и для зарубежных инвесторов. В последние годы в Российской Федерации стало уделяться больше внимания системе обще- образовательных и профессиональных программ обучения, а также значимости роли интеллектуальной собственности в развитии современного мира, охране прав на интеллекту- альную собственность, как это делается в некоторых других странах — участницах ВОИС. Эта растущая и крепнущая для многих стран общая тенденция обусловлена необходимостью более широкого осведомления всех членов общества (разных возрастных групп, на разных уровнях обучения) с этим важ- ным феноменом современного развития.

Американская консультативная компания Delphion формулирует следующее понимание возрастающего значе- ния интеллектуальной собственности в современном мире, называя этот процесс “революцией”: “Компании всего мира меняют способ своего подхода к проведению коммерческих исследований. В большей степени, чем это было когда-либо ранее, они стремятся использовать интеллектуальную собс- твенность для захвата и защиты рынков, для создания новых источников дохода, для получения конкурентоспособных знаний и повышения стоимости своих акций. Это и создает революцию в области интеллектуальной собственности”.

Стимулируемые усилением глобальной конкуренции, технологическими изменениями, прогрессивными сдвигами законодательства в области интеллектуальной собственнос- ти компании создают новые структуры, развивают новые стратегии с целью защитить и полностью использовать свою интеллектуальную собственность.

Интеллектуальная собственность сегодня — это имущес- тво, имеющее первостепенное значение для корпораций, для оценки стоимости компаний, двигатель в получении прибыли. На ежегодном совещании в сентябре 2000 г. страны — члены ВОИС приняли решение об установлении Междуна-

родного дня интеллектуальной собственности, который будет отмечаться ежегодно 26 апреля. В этот день в 1970 г. вошла в силу Конвенция по учреждению ВОИС. Первое проведение Международного дня интеллектуальной собственности состо- ялось 26 апреля 2001 г.

В 2002 г. в странах — членах ВОИС этот день отмечался на уровне государственных и общественных организаций. Темой этого дня было содействие творчеству.

Изобретательская деятельность человека является клю- чевым фактором создания всемирной культуры творчества, в которой система интеллектуальной собственности широко используется для укрепления экономического развития и повышения материального благосостояния всех людей, а товарные знаки, патенты, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию.

В условиях экономики, все в большей степени основы- вающейся на знаниях, интеллектуальная собственность — фактор, который должен учитываться при принятии пов- седневных решений в сфере бизнеса. На рынке появляются новые продукты, торговые знаки и промышленные образцы. Движущей силой таких новшеств в основном являются *малые и средние предприятия* (МСП). Однако их новаторский и творческий потенциал не всегда используется в полной мере, поскольку многие МСП не знают о системе интеллектуаль- ной собственности или о той охране, которую им государство обеспечивает в отношении их изобретений, товарных знаков и промышленных образцов.

Оставленное без охраны полезное изобретение или творение может быть утрачено в пользу более крупных конкурентов, имеющих лучшие возможности для коммер- циализации продукта или услуги за более доступную цену и оставляющих первоначального изобретателя или автора без какой-либо финансовой выгоды или вознаграждения. Адек- ватная охрана интеллектуальной собственности какой-либо компании — важный шаг для предотвращения потенциаль-

ных нарушений и преобразования идей в деловые активы с реальной рыночной стоимостью. Всестороннее использование системы интеллектуальной собственности позволяет компа- ниям получать выгоду от своей инновационной и творческой деятельности, что поощряет и помогает финансировать пос- ледующее новаторство.

Многие новые продукты и услуги воплощают в себе раз- личные виды интеллектуальной собственности. Компании, тратящие время и средства на охрану своей интеллекту- альной собственности, могут повысить свою конкурентоспо- собность различными способами. Охрана интеллектуальной собственности помогает:

* препятствовать конкурентам копировать или подделы- вать продукты и услуги компании;
* избегать непроизводительных капиталовложений в исследования, разработки и маркетинг;
* создавать лицо корпорации путем осуществления стра- тегии в области товарных знаков;
* вести переговоры о заключении соглашений о лицен- зиях, франшизах и иных соглашений, основанных на интел- лектуальной собственности;
* повышать рыночную стоимость компании.

Получение охраны на интеллектуальную собствен- ность — важный первоначальный шаг. Но эффективное управление интеллектуальной собственностью означает больше, чем просто охрана изобретений, товарных знаков, промышленных образцов или авторского права предприятия. Оно также предполагает наличие у компании способности извлекать коммерческую прибыль из таких изобретений, предлагать свои товарные знаки на рынке, лицензировать свое ноу-хау, заключать соглашения о совместных предпри- ятиях и другие соглашения, затрагивающие интеллектуаль- ную собственность, осуществлять эффективный контроль и защищать права интеллектуальной собственности.

Необходимость усиления защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации диктуется тем, что в настоящее время наша страна вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из условий членства в

которой является соблюдение положений, содержащихся в Соглашении по ТРИПС.

*Понятие интеллектуальная собственность* получило конституционное закрепление. Так, ст. 44 Конституции Рос- сийской Федерации хотя и не раскрывает его содержания, но гласит, что “...интеллектуальная собственность охраняется законом”. В ст. 71 Конституции РФ сказано, что правовое регулирование интеллектуальной собственности отнесено к ведению Российской Федерации.

Фиксация права интеллектуальной собственности в Конституции РФ означает, что государство принимает на себя обязанность обеспечить своим гражданам эффективные средства защиты этого права. С точки зрения гарантий свобо- ды творчества существенное значение имеет то обстоятель- ство, что творческой деятельностью можно заниматься как на профессиональной, так и на любительской основе. Любые виды творчества охраняются и поддерживаются государс- твом. Гарантированная Конституцией РФ свобода творчества предполагает также создание эффективной правовой системы охраны прав на результаты творческой деятельности.

Обладатель исключительного права на результат интел- лектуальной деятельности или на средство индивидуализа- ции (правообладатель) вправе использовать этот результат или средство по своему усмотрению любыми не противоре- чащими законодательству способами и может, если иное не установлено законом, самостоятельно распоряжаться этим правом. Лица, не являющиеся правообладателями, не впра- ве использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия (разрешения) правообладателя.

Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации могут быть предметом различных обяза- тельственных правоотношений, и в связи с этим на них рас- пространяются общие положения обязательственного права. Оборот интеллектуальной собственности имеет свои особенности. Так, правообладатель передает другим лицам не саму интеллектуальную собственность, а право пользо-

вания ею.

Исключительные права на результаты творческой деятельности, составляющие интеллектуальную собствен- ность, обладают принципиальными различиями, и попытки объединить их, в том числе создав единый правовой институт с единым правовым регулированием, ранее успеха не имели. Особенно это касалось попыток объединения авторского и изобретательского права. Различия заключаются, прежде всего, в том, что изобретательские правоотношения возни- кают с момента квалификации предложения изобретением. К объектам авторского права требование о квалификации не предъявляется. В отношении произведений литерату- ры, искусства не требуется проводить государственную проверку того, соответствует ли конкретное произведение признакам, с которыми закон связывает правовую охрану объекта. Авторское право на такие произведения возникает в силу самого создания произведения и не нуждается в удос- товерении каким-либо документом. Очевидно, с учетом этого обстоятельства законодатель ограничился только перечнем объектов исключительных прав на результаты интеллекту- альной деятельности и установил самые общие положения, регулирующие интеллектуальную собственность и способы, которые могут относиться к любому из них.

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности по своей правовой природе не являются моно- польными. Главная цель правовой регламентации указанных прав — соблюдение необходимого баланса между интересами индивидов (создателей объектов интеллектуальной деятель- ности) и интересами общества в целом. В связи с этим допус- каются изъятия из исключительных прав. В законодательстве предусматриваются случаи, когда объекты исключительных прав могут использоваться без согласия их создателей (или других владельцев исключительных прав) и без уплаты соответствующего вознаграждения за такое использование. Например, к числу таких случаев можно отнести использова- ние произведений, охраняемых авторским правом, в учебных целях.

## Субъекты прав

**на интеллектуальную собственность**

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации может при- надлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. В случаях, предусмотренных законодательством, самостоя- тельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут принадлежать разным лицам (напри- мер, патент на одно и то же изобретение может выдаваться нескольким лицам, если они подали заявку в один и тот же день). Исключительные права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и на средства индивидуализации состав- ляют имущественную ценность. Правообладатель может произвести их денежную оценку как имущества. В зако- нодательстве предусмотрены случаи, в которых денежная оценка исключительного права является обязательной и его стоимость подлежит включению в стоимость имущества правообладателя. Такая оценка производится при внесении интеллектуальной собственности в качестве вклада в устав- ный капитал акционерных обществ. Так, Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” предусматривает, что денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.

Научно-технические идеи и художественные образцы могут находиться одновременно в пользовании бесчисленного круга субъектов. При этом данные объекты не потребляются в процессе использования. Наиболее наглядно это проявляется в отношении такого объекта интеллектуальной собственности, как произведение живописи. Так, можно быть собственником картины, однако не обладать авторским правом на эту картину. В то же время художник, написавший картину и впоследствии продавший ее, сохраняет авторские права на эту картину.

Автором результата творческой деятельности может быть только физическое лицо, чьим творческим трудом создан этот результат. Таким образом, лица, которые оказали автору

результата творчества только техническую или организаци- онную помощь, не могут рассматриваться в качестве авторов. В результате самого факта создания творческого резуль- тата (иногда после удостоверения этого факта компетент- ным государственным органом, например, при изобретении) у создателя возникает ряд личных неимущественных прав, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Важнейшим из этих прав считается право авторства (т. е. право считаться создателем данного творческого результа- та). После признания права авторства у создателя возникает исключительное право на результат творчества (отдельные

изъятия могут быть установлены законодательно).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, охраняемый без его государственной регист- рации, принадлежит гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу независимо от того, на какой территории это право первоначально возникло. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица обладают исключительным правом на такой результат интеллектуальной деятельности, если оно первоначально возникло в Российской Федерации, а также в случае, когда признание исключительного права предусмотрено междуна- родным договором Российской Федерации.

Что касается исключительных прав на результаты интел- лектуальной деятельности, подлежащие государственной регистрации, и средства индивидуализации, то они возникают на равных началах у российских, иностранных граждан, юри- дических лиц и лиц без гражданства при обязательном условии их государственной регистрации в соответствующем органе Российской Федерации. Вместе с тем в виде исключения из общего правила регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в междуна- родной организации является основанием для признания исключительного права на такой результат или такое средство в Российской Федерации в случаях, предусмотренных между- народными договорами Российской Федерации.

Исключительное право на результат творчества перво- начально возникает у его автора. Речь идет об исключитель-

ном праве на использование этого результата (в основном в коммерческих целях). В случаях, прямо предусмотренных законодательством, исключительное право на результат твор- ческой деятельности может возникнуть не у автора, а у дру- гого лица (например, на изобретение или произведение науки, литературы, искусства, созданное в порядке выполнения служебного задания). Таким образом, автор — приоритетная фигура для признания его субъектом права на созданный им объект творческой деятельности.

Исключительное право на результат творческой дея- тельности или средство индивидуализации, будучи по сво- ей правовой природе имущественным правом, может быть отчуждено автором (или обладателем) исключительного права другим лицам. Кроме того, автор (или обладатель) исключи- тельного права может разрешить использование указанных объектов по лицензионному договору. В случае выдачи лицен- зии исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации сохраняется у правообладателя.

Исключительные права также могут входить в состав наследственного имущества. Наследовать их могут как по закону, так и по завещанию. Автор или иной обладатель исключительного права может также распорядиться исклю- чительным правом иным способом, не противоречащим существу исключительного права.

Если результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации подлежат регистрации, дого- воры о передаче прав на такие результаты или средства, о предоставлении права использования таких результатов или средств, а также переход таких прав без договора подлежат государственной регистрации. Речь идет о таких объектах интеллектуальной собственности, как изобретения, промыш- ленные образцы, полезные модели, товарные знаки, наимено- вания мест происхождения товара, селекционные достижения. Все перечисленные объекты должны быть зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Договоры на их уступку следует заключать в письменной форме и регистрировать в Роспатенте, в составе

которого есть специальное подразделение (отдел лицензий и договорных отношений). За регистрацию лицензионного договора предусмотрено взимание пошлины. Договор должен быть зарегистрирован в течение месяца со дня поступления правильно оформленных документов. Лицензионные договоры вступают в силу с момента их регистрации; незарегистриро- ванные договоры считаются недействительными.

В случаях, предусмотренных законодательством, распо- ряжение исключительным правом на средство индивидуали- зации может быть запрещено или ограничено. Так, передача права на товарный знак по договору другому лицу не допус- кается, если такая передача может породить заблуждение относительно товара (работы, услуги) или его изготовителя (производителя).

Переход к другому лицу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации без заключения договора с правообладате- лем допускается лишь в случаях и по основаниям, установлен- ным законодательно, в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на имущество правообладателя. Универсальное правопреемство возникает при наследовании исключительных прав, а также при реор- ганизации (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) юридических лиц. Исключительные права на результаты творческой деятельности или средства индивиду- ализации входят в состав имущественных прав и переходят к другому юридическому лицу на основании передаточного акта или разделительного баланса.

Автор или иной обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности может передать в полном объеме принадлежащее ему право другому лицу. При этом передача исключительного права новому правооб- ладателю не влечет прекращения лицензионных договоров, заключенных предшествующим правообладателем.

Нарушенные исключительные права на различные объек- ты интеллектуальной собственности защищают в большинстве случаев в судебном порядке. Это вытекает из того, что по своей сути нарушенные права являются гражданскими и могут быть

защищены в порядке искового производства при предъявлении иска заинтересованным лицом, т. е. правообладателем.

Наиболее распространены следующие способы защиты: признание права, восстановление положения, существовав- шего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убытков, в том числе компенсации морального вреда. При этом публикация судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя и пресечение действий, нарушающих исключительное право или создаю- щих угрозу его нарушения, производятся независимо от вины нарушителя и за его счет.

Взыскание с нарушителя исключительного права убыт- ков и применение к нему других мер ответственности произ- водятся при наличии его вины.

Помимо гражданско-правовых мер воздействия к нару- шителю могут применяться уголовно-правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность за наиболее серьезные виды нарушений прав обладателей исключитель- ных прав на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации (например, принуждение к соавторству или плагиат). Не исключено применение мер административ- ного воздействия (например, обращение в вышестоящие по отношению к нарушителю органы или конфискация контра- фактных экземпляров таможенными органами). Правоохра- нительные органы могут также принять срочные оперативные меры по временному, до полного разрешения спора судом, аресту контрафактных экземпляров.

## Национальное законодательство Российской Федерации и основные

**международные соглашения в области охраны интеллектуальной собственности**

Правовая база в области охраны интеллектуальной собс- твенности основывается на национальном законодательстве

и международных соглашениях (конвенциях и договорах). С 1 января 2008 г. национальное законодательство Российской Федерации в области охраны интеллектуальной собственнос- ти основывается на части IV ГК РФ.

Объекты авторского права и примыкающих к ним прав охраняются на основе национального законодательства Рос- сийской Федерации (ст. 1225—1344 части IV ГК РФ) и меж- дународных соглашений в области авторского права. Объекты промышленной собственности также охраняются на основе национального законодательства Российской Федерации (ст. 1345—1551 части IV ГК РФ) и международных соглашений в области охраны промышленной собственности.

Международные соглашения в области охраны интеллек- туальной собственности можно подразделить на две группы в соответствии с основными видами интеллектуальной собс- твенности.

В области авторских и смежных прав:

* Бернская конвенция об охране литературных и худо- жественных произведений;
* Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП);
* Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ);
* Договор о международной регистрации аудиовизуаль- ных произведений (FRT);
* Международная конвенция об охране прав исполните- лей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций;
* Женевская конвенция об охране интересов производи- телей фонограмм от незаконного воспроизведения;
* Брюссельская конвенция о распространении несущих программ сигналов, передаваемых через спутники.

В области промышленной собственности:

* Парижская Конвенция об охране промышленной собс- твенности;
* Мадридское соглашение о пресечении ложных или вво- дящих в заблуждение указаний происхождения на товарах;
* Найробский договор об охране олимпийского символа;
* Вашингтонский договор об интеллектуальной собствен- ности в отношении интегральных микросхем;
* Договор ВОИС о патентной кооперации (РСТ);
* Договор ВОИС о патентном праве (PLT);
* Будапештский договор о признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры;
* Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков;
* Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации;
* Гаагское соглашение о депонировании промышленных образцов;
* Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (МПК);
* Ниццское соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков;
* Венское соглашение об учреждении международной классификации изобразительных элементов знаков;
* Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов;
* Женевский договор о международной регистрации научных открытий;

Интеллектуальная собственность — объект ряда меж- дународных соглашений, важнейшим из которых является Конвенция об учреждении Всемирной организации интел- лектуальной собственности от 14 июля 1967 г. Членами ВОИС являются 90% всех стран мира. Штаб-квартира ВОИС нахо- дится в Женеве (Швейцария).

Задачи ВОИС: содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств; развитие мирового процесса защиты интеллектуальной собс- твенности, гармонизация и модернизация патентных зако- нодательств стран мира; оказание помощи развивающимся странам в совершенствовании их патентного законодательс- тва; осуществление административной функции в отношении работы более 20 международных союзов; организация подго- товки новых международных договоров по интеллектуальной собственности; организация и контроль за финансовыми взно- сами государств; депонирование документов, относящихся к членству стран в ВОИС.

Одна из главных задач ВОИС на ближайшие годы — адап- тация ВОИС к стремительно развивающимся информацион- ным технологиям (Интернет, электронная коммерция и др.).

С 1 января 1996 г. ВОИС вступила в соглашение с ВТО, которое обеспечивает сотрудничество двух международных организаций в действиях, направленных на обеспечение осу- ществления Соглашения о ТРИПС.

Руководящие органы ВОИС: Генеральная Ассамблея, Конференция и Координационный комитет. Всемирная организация интеллектуальной собственности руководит подготовкой к подписанию странами — членами ВОИС новых соглашений в области охраны интеллектуальной собствен- ности. Один из новых проектов — проект договора ВОИС по урегулированию споров между государствами в области интеллектуальной собственности.

Международное бюро ВОИС распространяет на коммер- ческой основе информационные материалы на бумажных носителях. Значительный объем работы ВОИС составляет оказание помощи развивающимся странам в обучении спе- циалистов, подготовке типовых законов, предоставлении в области защиты интеллектуальной собственности консульта- тивной помощи отдельным правительствам. Всемирная орга- низация интеллектуальной собственности оказывает содейс- твие развивающимся странам в модернизации их патентных законодательств и расширении патентных ведомств с учетом требований Соглашения о ТРИПС.

В настоящее время создается глобальная информацион- ная система ВОИС — WIPONET (цифровая система, объеди- няющая информационные ресурсы стран — членов ВОИС в области интеллектуальной собственности).

### Контрольные вопросы

1. Какие виды собственности определяет ВОИС?
2. Какие существуют группы исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности?
3. Перечислите международные соглашения в области охраны интеллектуальной собственности.
4. В чем состоят задачи ВОИС?

# Глава 2. АВТОРСКОЕ ПРАВО

## Понятие авторского права

Система авторского права в мире в течение трех пос- ледних столетий развивалась в общественных интересах и обеспечивала равновесие между правами автора и интересами общества в части доступа к результатам творчества. С самого начала авторское право ограничивалось по срокам действия и степени запрещения для личного и научного использования. Этот подход выражен в ст. 27 Всеобщей декларации прав человека: “...каждый имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, пользоваться плодами искус- ства и научного развития, а также имеет право на защиту моральных и материальных интересов, являющихся резуль- татом любой научной, литературной или художественной продукции, автором которой он является”.

Российское законодательство об авторском праве име- ет глубокие исторические корни и соответствует мировым тенденциям в этой области. Первый российский закон об авторском праве принят в 20-е гг. XVIII в., а в середине XIX в. впервые в европейской истории указом Николая I срок охраны авторского права был увеличен до 50 лет после смерти автора.

Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Термин ***авторское право*** имеет два значения:

* в объективном смысле авторское право — это совокуп- ность правовых норм, регулирующих отношения, возника- ющие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства;
* в субъективном смысле — это совокупность субъек- тивных прав, возникающих у авторов в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и искусства.

Принципами авторского права как совокупности право- вых норм являются:

* свобода творчества (ст. 44 Конституции РФ);
* сочетание личных интересов автора с интересами общества;
* неотчуждаемость личных неимущественных прав автором;
* свобода авторского договора.

Основополагающий нормативный акт, регулирующий авторско-правовые отношения в Российской Федерации, — часть IV ГК РФ.

Наряду с национальным законодательством авторское право регулируется системой международных договоров и соглашений. В их число входят Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений; Мадридская многосторонняя конвенция по предотвращению двойного налогообложения авторских гонораров; Всемирная конвенция по охране авторского права.

Всемирная организация интеллектуальной собствен- ности (ВОИС) дает следующее определение авторскому праву: авторское право — это термин, обозначающий права, предоставляемые авторам литературных и художественных произведений.

В отношении авторского права действует территори- альный принцип охраны: авторское право на произведение, возникшее на территории одного государства, будет призна- ваться на территории другого государства при наличии меж- дународных соглашений (двусторонних и многосторонних).

Первым крупным международно-правовым соглашени- ем явилась Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве, к которой СССР (правопреемником которого является Российская Федерация) присоединился 27 мая 1973 г. Всемир- ная конвенция установила исключительное право автора на перевод, определила минимальный срок охраны авторского

права, который не может быть менее жизни автора и 25 лет после его смерти. В остальном применяется принцип наци- онального режима: граждане любого договаривающегося государства пользуются в отношении своих произведений, впервые выпущенных на территории своего государства, правовой охраной в любом другом договаривающемся госу- дарстве наравне с его гражданами.

Бернская конвенция установила минимальный срок охра- ны авторского права: жизнь автора и 50 лет после его смерти. Указанный срок подлежит обязательному применению в странах-участницах.

## Объекты и субъекты авторского права

Объектами авторско-правовой охраны могут быть лите- ратурные произведения, в частности романы, поэмы, пьесы, справочные издания, газеты, фильмы, музыкальные и хоре- ографические произведения, произведения изобразительного искусства (картины, рисунки, фотографии и скульптуры), произведения архитектуры, а также рекламная живопись, географические карты и чертежи. В качестве объектов авто- рских прав рассматриваются произведения науки, литера- туры и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения при условии, что такие результаты творчества выражены в объективной форме, допускающей возможность их восприятия. Можно выделить следующие признаки, необходимые для признания произведения объектом авторского права:

* творческий характер;
* объективная форма;
* возможностьвоспроизведениятемилиинымспособом,при котором оно может быть воспринято.

При решении вопроса, является ли произведение объ- ектом авторского права, обычно проводится его специальная экспертиза. Авторское право не охраняет концепции, принци- пы, методы, процессы, системы, способы, открытия, факты.

К юридически безразличным, т. е. неохраняемым, эле- ментам произведения художественной литературы отно-

сят тему, материал произведения, сюжетное ядро, идейное содержание. В теории литературы эти элементы называют содержанием произведения. Их заимствование не налагает на пользователей никаких обязанностей, т. е. не является нарушением авторского права. Аналогично решается вопрос с охраной сюжетного ядра произведения. История литера- туры и искусства знает немало творений, в которых исполь- зуются сходные сюжетные ходы и один и тот же исходный материал. Не защищается авторским правом название, если оно не является оригинальным и не отражает творческую самобытность автора. Такой же позиции придерживается и судебная практика.

К охраняемым элементам научного произведения отно- сятся:

* внешняя форма, т. е. его язык, включающий особые научные знаки и символы;
* внутренняя форма, которую образуют принятая авто- ром последовательность изложения научных понятий, логика, система раскрытия научных идей и расположение материала. Самостоятельного правового значения не имеют сле- дующие образующие содержание научного произведения элементы: постановка научной проблемы, метод научного исследования, научные факты, интерпретация, системати-

зация, гипотеза и теория.

Авторским правом охраняются сборники и иные состав- ные произведения. *Сборник* — это скомплектованное произ- ведение, в состав которого входит несколько произведений (как охраняемых авторским правом, так и не охраняемых).

Форма объективного существования произведения может быть связана с каким-либо материальным носителем (бумага, пленка и т. д.) или не связана с ним (устное исполнение). Чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и стал объектом авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.), устной (публичное про- изнесение, публичное исполнение и т. п.) звуко- или виде- озаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической

и т. п.), объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т. п.), изображения (рисунок, эскиз, кар- тина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и т. п.) или другой форме. Иными словами, произведение должно существовать в форме, которая отделена от личности автора и приобрела самостоятельное бытие. При этом для признания произведения объектом авторского права вовсе не требуется завершенности работы.

Закон в равной степени охраняет как законченные, так и незавершенные произведения, в частности эскизы, планы и иные промежуточные результаты, используемые авторами при создании произведений.

В соответствии с частью IV ГК РФ (ст. 1259) не явля- ются объектами авторского права официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательно- го, административного и судебного характера), а также их официальные переводы, государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки); произведения народ- ного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Среди субъектов авторского права, прежде всего, выде- ляют автора произведения. Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творчес- ким трудом которого оно создано (ст. 1257 ГК РФ). Лицо, ука- занное в качестве автора на оригинале или ином экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Произведения науки могут создаваться не одним, а двумя или несколькими лицами, в результате чего возникает соав- торство. При этом речь идет только о совместном творчес- ком труде. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ).

Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

В качестве авторов или соавторов не признаются лица, организующие работу по созданию произведений, входящих в сложный объект в качестве элемента, — издатели перио- дических изданий, энциклопедий и т. д. Соавторство может быть только добровольным.

Авторское право переходит по наследству. В случае смерти автора его имущественные права переходят к его наследникам, которые могут также защищать некоторые личные неимущественные права автора при их нарушении. Авторские права могут наследоваться как по закону, так и по завещанию. Наследники являются субъектами авторских правоотношений в течение 50 лет после смерти автора, начи- ная с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Субъекты авторского права подразделяются на пер- воначальные и производные. Субъектом первоначального авторского права всегда является физическое лицо, которое приобретает весь комплекс исключительных имущественных и личных неимущественных прав. Возраст создателя произве- дения значения не имеет. За недееспособных или малолетних физических лиц (до 14 лет) авторские права осуществляют от их имени родители или опекуны (ст. 26 ГК РФ).

Производными субъектами авторских прав являются также составители, которые пользуются авторским правом при условии соблюдения ими прав авторов каждого из про- изведений, включенных в составное произведение. Таким образом, законодатель рассматривает подбор и расположение материалов для включения их в сборник в качестве творчес- кой деятельности.

Субъектом авторского права является также переводчик произведения на другой язык. Авторское право переводчика распространяется только на созданный им перевод.

## Права авторов произведений

Авторские права на произведения, созданные в соав- торстве, принадлежат соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или

состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ). При этом каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, име- ющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Однако если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения.

На произведения, созданные в порядке выполнения слу- жебных обязанностей или служебного задания работодателя, авторские права принадлежат автору, а исключительные права (право распоряжения объектом интеллектуальной собственности с одновременным запрещением этого прочим) на использование служебного произведения принадлежат работодателю, если в договоре между ними не предусмотрено другое.

Авторские права четко подразделяются на личные неимущественные права (моральные) и имущественные (эко- номические) права.

***Имущественные права*** — это права на воспроизведение, вещание, публичное исполнение, переработку, перевод, пуб- личное чтение, распространение и т. д.

Личные неимущественные права включают право автора возражать против любого извращения, искажения или друго- го изменения его произведения, которое может нанести ущерб его чести и репутации.

Исключительное право на произведение означает, пре- жде всего, исключительное право на использование произ- ведения (началом использования считается выпуск произ- ведения в свет).

К личным ***неимущественным правам*** относятся:

* право авторства (ст. 1265 ГК РФ);
* право на имя, т. е. право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т. е. анонимно (ст. 1265 ГК РФ);
* право на обнародование в любой форме (ст. 1268 ГК РФ);
* право на защиту репутации автора, т. е. право на защиту произведения, включая название, от всякого рода искажений или любого посягательства, способных нанести ущерб чести и достоинству автора (ст. 1266 ГК РФ).

К *имущественным правам* относятся (ст. 1270 ГК РФ):

* право на воспроизведение;
* право на распространение (право продавать, сдавать в прокат и т. п.) (подробнее ст. 1272 ГК РФ);
* право на импорт (подробнее ст. 1269 ГК РФ);
* право на публичный показ;
* право на публичное исполнение;
* право на передачу в эфир;
* право на отзыв;
* право на переработку;
* право на перевод;
* право на вознаграждение, размер и порядок исчисле- ния которого за каждый год использования произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в договорах, заключаемых организациями, управляющими правами авто- ров на коллективной основе, с пользователями.

Важнейшим среди этих прав является право авторства, по существу определяющее все остальные авторские право- мочия. Для права авторства свойственны исключительность и абсолютный характер.

Право на имя состоит в том, что автор может опублико- вать произведение под собственным именем, вымышленным именем (псевдоним) или без указания имени (анонимно).

Право на обнародование (выпуск в свет неопубликован- ного произведения) состоит в том, что только автор принимает решение о доведении произведения до всеобщего сведения. С помощью этого права произведение вводится в экономичес- кий оборот. Право обнародования можно реализовать только один раз. После этого произведение переходит в другой пра- вовой режим.

Действующее законодательство предусматривает право на защиту репутации. Это право дает возможность воспре- пятствовать любому искажению произведения, которое могло нанести ущерб чести и достоинству автора.

Автор имеет право на отзыв, т. е. создатель произведе- ния, выпустивший его в свет и изменивший по каким-либо причинам свое мировоззрение, вправе за свой счет изъять экземпляры произведения из обращения при условии возме- щения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду.

Право на перевод не может рассматриваться как само- стоятельное авторское правомочие и сводится к праву автора давать согласие на перевод и переработку своего произведе- ния путем заключения соответствующих договоров.

Право на переработку предполагает право автора конт- ролировать любую трансформацию произведения. Допуска- ется репродуцирование отдельных произведений без согла- сия автора и без выплаты вознаграждения библиотеками, архивами и образовательными учреждениями, музеями без получения прямой или косвенной имущественной или ком- мерческой выгоды.

Срок действия авторского права установлен в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Право авто- рства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения охраняются бессрочно. Авторское право, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует 70 лет после даты его правомерного обнародования. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти последнего автора. Авторское право на произведение, выпущенное в свет после смерти автора, действует 70 лет с даты выпуска произведения. Исчисление сроков начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока (ст. 1281 ГК РФ).

## Передача авторских прав

Передача (переход) авторских прав осуществляется в порядке наследования (за исключением права авторства, права на имя и права на защиту репутации) (ст. 1283 ГК РФ) и по авторским договорам (ст. 1285 и 1286 ГК РФ). Наследники

автора вправе осуществлять защиту всех прав. Все споры о признании авторства, а также споры юридических лиц рас- сматриваются судами общей юрисдикции.

Свое правомочие по распоряжению исключительным правом на произведение автор может передать по авторским договорам, которые подразделяются на авторские договоры о передаче исключительного права на произведение другому лицу; авторские договоры, предоставляющие другому лицу право использования произведения в установленных догово- ром пределах; договоры авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). В случае неисполнения договора аванс подлежит возврату (ст. 1290 ГК РФ).

В случае договора авторского заказа автор обязуется сначала создать произведение, а затем уже передать его пользователю. В договоре заказа должно быть подробно зафиксировано, какие требования предъявляются к будуще- му произведению. В частности, определяется его назначение, объем, устанавливается срок и форма представления работы заказчику, порядок устранения замечаний и т. д. При этом автор имеет право на получение аванса. Указанный договор является рисковым, поскольку заказчик несет риск творчес- кой неудачи автора.

Авторские договоры могут также подразделяться в зави- симости от способа использования на издательские, постано- вочные, сценарные и т. д.

Авторский договор заключается на определенный срок. Однако если в договоре отсутствует условие о сроке, то дого- вор может быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведом- лен об этом за 6 мес. до расторжения договора (ст. 1288 ГК РФ). Основная обязанность автора по авторскому догово-

ру — создать предусмотренное по договору произведение и передать его пользователю. Созданное и оформленное в надлежащем виде произведение передается пользователю в указанный в договоре срок.

Основная обязанность организации-пользователя — осуществлять использование произведения указанным в договоре способом.

При отсутствии в авторском договоре условия о террито- рии, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации.

Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ исполь- зования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы, либо иным образом (например, при издании принято выплачи- вать вознаграждение за один авторский лист, равный сорока тысячам знаков). Необходимо учитывать, что обязательства, вытекающие из авторского договора, носят личный харак- тер, не переходят по наследству и прекращаются в связи со смертью автора.

Размер, порядок и сроки выплаты аванса, выплачива- емого при заключении договора-заказа, устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

К авторскому договору применимы общие правила гражданско-правовой ответственности. Так, если в договоре участвует коммерческая организация, то ее ответственность наступает независимо от вины.

Авторский договор прекращается со смертью автора, поскольку он не может быть заменен его наследниками. Речь идет об обязательствах, в которых личность должника име- ет существенное значение (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Ликвидация организации-пользователя также является основанием для прекращения договора.

Авторские права могут защищаться от нарушений с помощью норм различных отраслей права. Так, за наиболее серьезные нарушения авторских прав (например, за плагиат) предусмотрена уголовно-правовая ответственность, хотя до недавнего времени на практике она практически почти не применялась. Следует различать понятия плагиата и заимс- твования, под которым нужно понимать цитирование отрыв- ков произведений других авторов.

Основной способ защиты нарушенных авторских прав — применение норм гражданского права. В этом случае защита осуществляется с помощью предъявления иска.

В случае нарушения имущественных прав автор может требовать возмещения убытков, включая упущенную выгоду, взыскания доходов, полученных нарушителем вследствие нарушения авторских прав (ст. 1301 ГК РФ). Вместо возме- щения убытков, выплаты компенсации, определяемой по усмотрению суда, возможно возмещение доходов или взыска- ние прибыли (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Суд также может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров произ- ведения, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения. Контрафакцией также является безвозмездное использование произведений, права на кото- рые принадлежат другому лицу.

В случае невыплаты авторского вознаграждения автор имеет право на его взыскание, т. е. возмещение убытков, име- ющих форму неполученных доходов. Произвести возмещение доходов должно лицо, нарушившее права автора.

К возможным случаям нарушения права на вознаграж- дение относятся:

* невыплата вознаграждения при заключенном догово- ре или при допустимости использования произведения без согласия автора, но с выплатой ему вознаграждения;
* неправильное использование произведения без согла- сия автора. В этом случае размер вознаграждения должен определяться исходя из размера вознаграждения, которое причиталось бы автору при правомочном использовании произведения.

В настоящее время в России отсутствует государствен- ный орган, комплексно занимающийся вопросами авторско- правовой охраны, хотя в определенной мере это относится к компетенции Роспатента.

В таких областях, как культура и информация (радио, телевидение, концертная деятельность и т. п.), количество используемых произведений различных авторов стало столь велико, что заключение индивидуальных договоров с каждым

автором оказалось практически неосуществимо. Массовое использование объектов, охраняемых авторским правом, уже нельзя эффективно проконтролировать силами индивиду- альных правообладателей. Отдельный автор не в состоянии проследить, когда, кем и как было использовано его произве- дение. В свою очередь, пользователи не имеют возможность заключать договоры с каждым из правообладателей. Поэтому для реализации и охраны, авторских прав в Российской Феде- рации 12 августа 1993 г. было создано Российское авторское общество (РАО) — некоммерческая общественная органи- зация, действующая на основе принципов добровольного и равноправного членства и демократического самоуправления, осуществляющая свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

Главными задачами РАО являются:

* управление имущественными правами авторов (их правопреемников) на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно (публичное исполнение, в том числе на радио и телевидении, воспроизведение произведений путем механи- ческой, магнитной записи, репродуцирование, тиражирование произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в промышленности);
* содействие авторам (их правопреемникам) в передаче прав на использование произведений науки, литературы и искусства на индивидуальной основе;
* представительство законных интересов авторов (их правопреемников) в государственных и общественных орга- нах и организациях.

При коллективном управлении авторским правом и смежными правами организации коллективного управления на основании указаний ВОИС чаще всего охраняют:

* право на публичное исполнение (музыка, воспроизво- димая или исполняемая на дискотеках, в ресторанах и других общественных местах);
* право на эфирное вещание (“живые” или записанные исполнения по радио и телевидению);
* право на механическое воспроизведение музыкальных произведений (на компакт-дисках, магнитных лентах, вини- ловых пластинках, кассетах и других формах записи);
* право на исполнение драматических произведений (театральных пьес);
* право на репрографическое воспроизведение литера- турных и музыкальных произведений (фотокопирование);
* смежные права (права исполнителей и производителей фонограмм на получение вознаграждения за эфирное веща- ние или воспроизведение фонограмм для всеобщего сведения). Имеются разные виды организаций коллективного управления или групп таких организаций в зависимости от категории соответствующих произведений. Традиционные организации коллективного управления, действующие от имени своих членов, согласовывают с пользователями ставки вознаграждения и условия использования, предоставляют лицензии, разрешающие использование, собирают и распре- деляют вознаграждение. Сами правообладатели непосредс-

твенно не участвуют в каком-либо из этих действий.

Полный спектр услуг — это своего рода коалиция отде- льных организаций коллективного управления, предлагаю- щих пользователям централизованный источник, где можно легко и быстро получить разрешение. Наблюдается четкая тенденция создавать такие организации из-за растущей популярности мультимедийных продуктов, которые требуют получения самых разнообразных разрешений.

В области музыкальных произведений коллективное управление публичным исполнением и эфирным вещанием базируется на документации, лицензировании и распреде- лении.

В области драматических произведений практика кол- лективного управления отличается тем, что организация коллективного управления действует в качестве агента, представляющего авторов, и согласовывает с организациями, представляющими театры, общий контракт, в котором ука- зываются условия использования конкретных произведений. В области печатных произведений коллективное управ- ление означает предоставление права на репрографическое

воспроизведение, другими словами — разрешение на фото- копирование охраняемого материала такими учреждениями, как библиотеки, общественные организации, университеты, школы и ассоциации потребителей. Принудительные лицен- зионные соглашения, если они допускаются международными конвенциями, могут быть включены в национальное законо- дательство. В этих случаях за вознаграждение предостав- ляется право на использование, которое не требует согласия правообладателя. Организации коллективного управления получают и распределяют вознаграждение.

Согласно принципу национального режима, закрепленно- го в Бернской и Римской конвенциях, в большинстве случаев иностранные правообладатели приравнены к национальным правообладателям.

В последние годы нарастает тенденция передачи произ- ведений, охраняемых авторским правом, в цифровой форме через Интернет. Растущие возможности этой глобальной сети позволяют осуществить массовое хранение и доставку охра- няемого материала в режиме он-лайн. Наряду с широчайшими возможностями это создает и многочисленные проблемы для владельцев, пользователей и организаций коллективного управления.

В 1996 г. под эгидой ВОИС были заключены два догово- ра, направленные на решение проблем охраны авторских и смежных прав и управления ими в век цифровой информа- ции. Известные как Договоры ВОИС в области Интернета. Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам рассматривают среди про- чего обязательства, касающиеся принятия мер технической охраны и информации об управлении правами в условиях цифровой информации; обеспечивают охрану интересов пра- вообладателей при распространении их произведений через Интернет; содержат положения, требующие от национальных законодателей обеспечить эффективную охрану технических мер путем запрета импорта, изготовления и распространения незаконных устройств или материалов, а также запрета дейс-

твий, которые могут нанести ущерб системам информации об управлении правами.

К основным международным актам в области авторских прав, в которых участвует Россия, относятся Стокгольмс- кая конвенция об учреждении ВОИС, заключенная 14 июля 1967 г.; Бернская конвенция по охране литературных и худо- жественных произведений (1886) в редакции 1971 г., или Бернский Союз (Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции 1886 г. в 1994 г., к Бернской конвенции в редакции 1971 г. — в 1995 г.); Всемирная конвенция по охране авторского права, разработанная по инициативе ЮНЕСКО и подписанная в Париже в 1952 г. (Россия присоединилась к Всемирной конвенции по авторскому праву 1952 г. в 1973 г., к Всемирной конвенции в редакции 1971 г. — в 1995 г.; адми- нистративное управление осуществляет ЮНЕСКО; ДАП для России вступил в силу с 5 февраля 2009 г.).

Всемирная конвенция по охране авторского права имеет раздел “Специальные положения, относящиеся к развиваю- щимся странам”, устанавливающий ряд льгот для развиваю- щихся стран. В частности, если присоединившаяся к Конвенции развивающаяся страна, учитывая свое экономическое положе- ние и свои социальные и культурные потребности, не считает себя в состоянии немедленно ввести в действие положение по охране всех прав, предусмотренных Всемирной конвенцией по охране авторского права, то при соблюдении ряда правил она пользуется льготами, установленными Конвенцией. Это положение создает предпосылки для установления адекватно- го режима защиты авторских прав в развивающихся странах. Вступление Российской Федерации в ВТО означает принятие Российской Федерацией положений Соглашения по ТРИПС. В настоящее время у России существует также ряд двусторонних соглашений с другими государствами по

вопросам защиты прав авторов.

В Соглашении по ТРИПС в области авторского права зафиксированы следующие общепринятые положения со ссылкой в ряде мест на статьи Бернской конвенции 1886 г. по охране литературных и художественных произведений:

* охрана авторских прав распространяется на выражен- ные в объективной форме результаты творчества, но не на идеи, процедуры, методы работы или математические кон- цепции как таковые (п. 2 ст. 9 Бернской конвенции);
* компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код, охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией в редакции 1971 г. (п. 1 ст. 10 Бернской конвенции);
* в отношении записи своего исполнения на фонограмму исполнители имеют возможность не допускать следующих действий, предпринятых без их разрешения: записи их незаписанного исполнения и воспроизведения такой записи; эфирного вещания и сообщения для всеобщего сведения их живого исполнения (п. 1 ст. 14 Бернской конвенции);
* производители фонограмм имеют право разрешать или запрещать прямое или косвенное воспроизведение их фоног- рамм (п. 2 ст. 14 Бернской конвенции);
* вещательные организации имеют право запрещать следующие действия, предпринятые без их согласия: запись, воспроизведение записей и ретрансляцию через каналы эфирного вещания и публичное телевизионное вещание таких записей (п. 3 ст.14 Бернской конвенции).

Вопросам охраны авторских прав уделяют внимание государственные, общественные и профессиональные органи- зации в Российской Федерации. Эта деятельность в последнее время характеризуется рядом государственно-администра- тивных и общественных мероприятий.

Авторское право и смежные права — направление деятельности Роспатента. Ранее вопросы авторского права и смежных прав относились к компетенции Российского агент- ства интеллектуальной собственности при Президенте РФ (РАИС) и РАО, организатором и первым руководителем которых был д.ю.н., проф. Михаил Александрович Федотов.

Основные мероприятия по развитию международного сотрудничества в данной сфере осуществляются в рамках созданного ВОИС постоянного Комитета по авторскому праву и смежным правам.

### Контрольные вопросы

1. Что относят к объектам авторского права?
2. Какие объекты интеллектуальной собственности охра- няет авторское право?
3. Какие объекты интеллектуальной собственности отно- сят к служебным произведениям? В чем заключается твор- ческий вклад при создании этих произведений?
4. В чем состоит творческий вклад при создании состав- ных произведений?
5. В чем заключаются права соавторов?
6. Раскройте содержание неимущественных и имущест- венных авторских прав.
7. Как осуществляется передача авторских прав?
8. Какие общепринятые положения в области авторского права зафиксированы в Соглашении по ТРИПС?

# Глава 3. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ

## Краткая историческая справка

Расширение и совершенствование функций компьютера главным образом сводится к развитию программного обеспе- чения — системного и прикладного. Не существует четких границ внутренних технических функций программного и аппаратного обеспечения компьютерных систем

Компьютер — составная часть более крупной системы как комбинация аппаратных средств и программного обеспечения способен решать те же задачи, что и фиксированные схемы. Эта техническая эквивалентность аппаратных средств и программного обеспечения вызвала серьезные проблемы при решении вопроса о патентоспособности технических систем и процессов, использующих программное обеспечение, интер- фейсы и интегральные схемы.

Охрана программного обеспечения компьютеров (или компьютерных программ) в течение последних лет — один из наиболее обсуждаемых специалистами вопросов. Многие страны распространили действие национальных законода- тельств по авторским правам и на компьютерные программы. В патентном законодательстве подход к компьютерным про- граммам более негативный. Европейская патентная конвенция предусматривает, что сами компьютерные программы не патентоспособны, и поэтому страны — участницы этой Кон- венции внесли соответствующие изменения в свои патентные законодательства. Но это не означает, что патентная охрана не должна предоставляться новому творческому решению

технической проблемы только на том основании, что в нем используются аппаратные средства и средства программного обеспечения.

В исследовательских и конструкторских отделах про- мышленных предприятий все больше финансовых средств, людских ресурсов и творческих усилий направляется на создание программного обеспечения, а не схем с фиксиро- ванным монтажом. Легче изменить функции, воплощенные в программном обеспечении, чем аппаратные средства, и адаптироваться к новым требованиям, предъявляемым к технической системе. Признание таких систем непатентос- пособными повлекло бы за собой потерю патентной охраны в тех областях техники, где до того она предоставлялась.

Охрана программного обеспечения в рамках авторского права не решает проблемы, поскольку (в отличие от патент- ной) не распространяется на основополагающие принципы и методы функционирования. Вначале патенты на программное обеспечение выдавались или не выдавались исходя из пре- цедентного права. Затем патентные ведомства разработали инструкции, но они различаются между собой, и до сих пор единый подход не выработан. Разграничения между патен- тоспособными и непатентоспособными объектами являются следствием экономической политики.

Разработчики программ ЭВМ в США обнаружили, что были выданы сотни патентов на процессы программирования: от машинных инструкций до характеристик пользователь- ских интерфейсов. Значительная часть патентов охватыва- ла процессы, кажущиеся традиционными или очевидными. Поэтому разработчики и изготовители программ “забили тревогу”, опасаясь, что любой из тысячи индивидуальных процессов в их программах может стать предметом патент- ного спора.

При длительной перспективе патентования программ появилась угроза возникновения радикальных изменений в этой отрасли. Тяжесть расходов, связанных с приобретением лицензий во избежание патентных споров, для многих мелких фирм окажется непосильной. Индивидуальные разработчики программ могут исчезнуть вовсе.

Особое беспокойство вызывал тот факт, что большое число исков, касающихся недавно выданных патентов на программы, может привести к монополии на процессы авто- матизации таких общих функций, как генерация сносок и сравнение документов. Некоторые иски предъявлялись даже в отношении наличия и передачи информации.

Патенты в США на программное обеспечение дают патен- тообладателю право на изготовление, использование или продажу объекта охраны на 17 лет. Для получения патента заявитель должен доказать экспертам патентного ведомства, что его изобретение “не является очевидным для среднего специалиста”, которому известны все предыдущие патенты и публикации в этой области на дату подачи заявки. Авторские права возникают с момента создания произведения (в том числе и программы для ЭВМ). Процедура работы в ведомстве по авторским правам гораздо проще и дешевле патентования и дает автору серьезные преимущества.

Вплоть до начала 1980-х гг. патентное ведомство США и суды пытались решить вопрос о том, патентоспособны ли алгоритмы — элементарные процессы, на которых строятся программы (алгоритмы программ). Вначале патентное ведомс- тво выдало несколько патентов на процессы, “встроенные” в саму ЭВМ, которые содержались в программе. Однако эксперты сопротивлялись выдаче патентов на программы как таковые, ссылаясь на то, что патентное ведомство не располагает системой классификации программ, а если она будет разработана, число создаваемых программ настолько велико, что поиск предшествующих аналогов невозможен ни физически, ни экономически.

Апелляционный суд по таможенным и патентным делам признал программы патентоспособными. Большинство про- граммистов считают, что эксперты патентного ведомства некомпетентны в этой области, поэтому допускают ошибки и выдают патенты на очевидные процессы. Все это привело к тому, что рассмотрение заявок на программы в среднем зани- мает 32 мес, тогда как остальные заявки рассматриваются в течение 20 мес. Проблема осложняется тем, что пакеты про-

грамм могут содержать тысячи отдельных процессов, каждый из которых при таком подходе патентоспособен и может стать предметом судебного разбирательства.

Расходы на патентование программного обеспечения в США очень высокие; чтобы избежать нарушения патента, заявитель вынужден уже на первой стадии патентования оплачивать поиск предшествующих аналогов, который осу- ществляется вне рамок патентного ведомства. Эти расходы составляют примерно 2 тыс. долл. за каждый процесс, вхо- дящий в программу. Расходы, связанные непосредственно с подачей заявки на патент, составляют от 10 до 25 тыс. долл. Еще дороже стоит поиск зарубежных источников. Основны- ми обладателями патентов на программы являются круп- ные электронные фирмы, имеющие опытных патентоведов. Примерно 40% патентов США на программное обеспечение принадлежат японским фирмам.

Сбалансированный подход к этим проблемам предлага- ется в Руководстве по экспертизе в Европейском патентном ведомстве. Если заявленный объект, рассматриваемый в целом, является техническим вкладом в соответствующий уровень техники, в выдаче патента на него не может быть отказано на том лишь основании, что его использование свя- зано с компьютерной программой. Это означает, что машины с программным управлением, а также способы изготовления или контроля при помощи программного управления патен- тоспособны. Патенты выдаются на системное программное обеспечение в сочетании с аппаратными средствами, обладаю- щими изобретательским уровнем. Но системное программное обеспечение может стать частью изобретения и в сочетании с уже известным компьютером. Важно, чтобы внутренняя организация или последовательность операций компьютера изменялась, достигая какого-либо технического эффекта, т. е. чтобы программа заставляла компьютер функционировать по-новому с технической точки зрения.

Компьютерная программа как таковая или в виде записи на носителе не является патентоспособной независимо от ее содержания, как и компьютерная программа, введенная в уже

известный компьютер, если только в целом изобретение не является техническим вкладом в уровень техники.

Интерфейсы играют важную роль в компьютерной тех- нологии. От них зависит возможность объединения оборудо- вания, изготовленного различными производителями, в более крупные системы; использование программного обеспечения, разработанного для одной компьютерной системы, в другой, а также передача информации между ними. Интерфейсы могут быть реализованы в аппаратных средствах, программном обеспечении, их сочетании или в форме протоколов, т. е. опи- сания заданных форматов команд и данных непосредственно в момент перехода через интерфейс. Владелец прав интеллек- туальной промышленной собственности, распространяющихся на интерфейс, передавая по лицензии соответствующие права любому заинтересованному лицу, должен выдвигать разум- ные, а не дискриминационные условия. Отсутствие патентной охраны интерфейсов (отсутствие публикаций) предотвращает доступ к ним и способствует монополизации рынка.

## Основные положения правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных осу- ществляется в соответствии с частью IV ГК РФ (ст. 1261, 1262, 1280, 1296, 1297, 1333 — 1336), где программы для ЭВМ и базы данных отнесены к объектам авторского права.

В соответствии со ст. 1261 ГК РФ “...программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовленные матери- алы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные изображения”. Совокуп- ность программы для ЭВМ и подготовительных материалов называют программным продуктом. Под подготовительными материалами к программе ЭВМ понимается та идея или мате- матическая формула (алгоритм), на которой основывается программа. При этом следует учитывать, что охраняется

не идея, заложенная в алгоритм, а конкретная реализация этого алгоритма в виде последовательности операций и дейс- твий над этими операциями.

Под базой данных понимается объективная форма пред- ставления и организации совокупности данных (статей, рас- четов и т. д.), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они основаны или которые они включа- ют, объектами авторского права. Авторское право на базу данных, состоящую из материалов, не являющихся объек- тами авторского права, принадлежит лицам, создавшим эту базу данных. Если же база данных состоит из охраняемых произведений, авторское право на нее признается лишь при соблюдении авторского права на каждое из входящих в ее состав произведений.

Таким образом, составителю базы данных для включе- ния ее в состав любого охраняемого произведения требуется предварительно получить согласие автора или иного пра- вообладателя на такое произведение, который, выдав такое разрешение, может продолжать использовать это произве- дение по своему усмотрению. При этом авторское право на базу данных не препятствует другим лицам самостоятельно осуществлять подбор и организацию произведений, входящих в эту базу данных.

Правообладатель для оповещения о своих правах (начи- ная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных) может использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов: буквы С в окружности или в круглых скобках (©, (С)), своего имени, года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет (маркировка компьютерных программ) (ст. 1271 ГК РФ).

Программы для ЭВМ и базы данных охраняются авто- рским правом независимо от их материального носителя, назначения и достоинства при наличии:

* объективной формы существования;
* творческого характера деятельности автора, в резуль- тате которой создается программа для ЭВМ и база данных.

## Авторские права на программу для ЭВМ и базу данных

Авторские права на программу для ЭВМ или базу данных подразделяются на личные права и исключительное право. К личным (неимущественным) правам авторов программ для ЭВМ относятся:

* право считаться автором программы для ЭВМ или базы данных (право авторства);
* право определять форму указания имени автора в про- грамме для ЭВМ: под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или анонимно;
* право на неприкосновенность (целостность), т. е. право на защиту как самой программы для ЭВМ, так и ее названия от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора;
* право на обнародование, т. е. право обнародовать или разрешать путем выпуска в свет (опубликования).

Исключительное (имущественное) право автора или ино- го правообладателя заключаются в исключительном праве на следующие действия в отношении программы или базы дан- ных: воспроизведение любыми способами, распространение, модификация, в том числе перевод с одного языка на другой. В соответствии с общепринятой точкой зрения личными называются права, не имеющие экономического содержания,

не передаваемые и неотъемлемые от личности.

При этом личные (неимущественные) права сохраняются за автором бессрочно, а исключительное право на программу для ЭВМ по законодательству принадлежит юридическому лицу-работодателю, если в договоре между юридическим лицом и автором программы не предусмотрено иное. В этом случае автор имеет право на вознаграждение, порядок выпла- ты и размер которого устанавливаются договором между автором и работодателем.

Субъектами авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных признаются авторы, их наследники и другие правопреемники. В качестве последних обычно выступают юридические лица.

Под ***правообладателем*** понимается автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое обладает исключительным правом на программу для ЭВМ или базу данных в силу закона или договора.

Наследование прав на программы для ЭВМ и базы данных осуществляется по общим правилам и может происходить как по закону, так и по завещанию.

***Автором программы*** для ЭВМ или базы данных при- знается только физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они созданы. При этом возраст автора значения не имеет. Гражданин признается автором програм- мы для ЭВМ или базы данных в силу самого факта создания. Для признания и реализации его авторского права не требу- ется депонирования, регистрации или других формальностей. Вместе с тем законодательно предусмотрена возможность регистрации программ и баз данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (за исключением программ для ЭВМ и баз данных, содержа- щих сведения, составляющие государственную тайну). Лич- ные права автора на программу для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

Срок действия авторского права на программы для ЭВМ составляет 50 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Срок авторского права на программы для ЭВМ и базы данных, созданные в соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

## Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных

Правообладатель в течение срока действия исключитель- ного права на программу для ЭВМ или базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1262 ГК РФ). Регистрация осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 324 “Об утвержде-

нии административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на госу- дарственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачу в установленном порядке свидетельств о государс- твенной регистрации программы для ЭВМ или базы данных”, в части, не противоречащей IV части ГК РФ. На зарегистри- рованные программы выдается свидетельство, которое носит правоудостоверяющий характер (далее — Регламент № 324). Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, формы свидетельств о государствен- ной регистрации, перечень указываемых в них сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллек- туальной собственности, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим норма- тивно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной

собственности.

Регистрация осуществляется в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем (РОСАПО), которое является струк- турным подразделением Роспатента. Исключение составляют программы для ЭВМ и базы данных, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Юридическая сила свидетельств вызывает сомнения, поскольку экспертиза по существу не проводится (достаточно проведения только формальной экспертизы). Так, согласно п. 3 ст. 1262 ГК на основании заявки на регистрацию феде- ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых документов и материалов, их соответствие требованиям, предусмотрен- ным п. 2 ст. 1262 ГК. При положительном результате проверки указанный федеральный орган вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз данных, выдает заявителю свидетельс-

тво о государственной регистрации и публикует сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе данных в официальном бюллетене этого органа.

Свидетельство удостоверяет, что на указанную в нем дату перечисленные в нем лица зарегистрировали на свое имя программу для ЭВМ или базу данных, а объем прав подтверждается приложенной к заявлению об официальной регистрации надлежащим образом заверенной распечаткой исходного текста программы.

Заявка на регистрацию программы для ЭВМ должна содержать:

* заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, автора и их местонахождения;
* депонируемые материалы, идентифицирующие про- грамму для ЭВМ или базу данных;
* реферат;
* документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном размере или наличие оснований для освобождения от уплаты государственной пошлины, либо для уменьшения ее размера, либо для отсрочки ее уплаты (ст. 1262 ГК РФ).

В заявлении на официальную регистрацию программы для ЭВМ указывают сведения о заявителе, регистрируемой программе, авторе, прилагаемых депонируемых материалах. В форме предусмотрено поле для сведений только по одному автору. Данные об остальных авторах приводятся в дополни- тельной форме.

К числу депонируемых идентифицирующих материа- лов относятся реферат и листинг программы, а при необхо- димости — распечатки, идентифицирующие изображения на экране дисплея, и запись звукового сопровождения на аудиокассете.

Реферат, составленный в двух экземплярах, должен содержать следующие сведения (Регламент № 324):

* название программы для ЭВМ или базы данных;
* наименование (имя) заявителя;
* дату создания;
* область применения, назначение и функциональные возможности;
* основные технические характеристики;
* язык программирования;
* тип реализующей ЭВМ.

Средний объем текста реферата — 700 печатных знаков.

## Переход исключительного права на программу для ЭВМ и базу данных

Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных может быть передано полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору (ст. 1283—1286 ГК РФ).

Договор заключается в письменной форме, и в нем долж- ны быть определены следующие существенные условия:

* объем и способы использования программы для ЭВМ или базы данных;
* порядок выплаты и размер вознаграждения;
* срок действия договора.

Исключительное (имущественное) право на программу для ЭВМ или базу данных переходит по наследству в уста- новленном законодательством порядке (ст. 1283 ГК РФ).

Как известно, имущественные права на программу для ЭВМ или БД могут быть переданы на основании письмен- ного договора. Однако процедура заключения договора, при которой договаривающиеся стороны ставят свои подписи в знак согласия с выдвинутыми в нем условиями, при больших тиражах программного продукта представляется неприем- лемой. Следовательно, при массовой продаже программных продуктов требуется другой подход к заключению договора о передаче прав от правообладателя к конечному пользователю. При продаже программ для ЭВМ может применяться особый порядок заключения договоров — путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах. Такой вид договоров получил название “оберточной лицен- зии”, и вскрытие покупателем упаковки экземпляра програм-

мы для ЭВМ является конклюдентным действием, с помощью которого он выражает свое согласие с условиями *оберточной лицензии* (п. 3 ст. 1286 ГК РФ)*.*

В лицензионном соглашении есть также регистрационная карта пользователя, в которой указывается ключ данного диска или дискеты, являющийся регистрационным номером. Без знания данного регистрационного номера невозможен доступ к содержащимся на диске или дискете программам.

В лицензиях этого типа обязательно должно быть указание о том, что вскрытие упаковки означает согласие покупателя с условиями данной лицензии. Поэтому прежде чем вскрывать упаковку, покупателю следует внимательно ознакомиться с содержанием лицензии и в случае несогласия с предложенными в ней условиями возвратить нераспечатан- ную упаковку продавцу.

Большое число программ для ЭВМ и баз данных создают- ся наемными работниками в порядке выполнения служебного задания, поэтому исключительное право в таких случаях (ст. 1296—1297 ГК РФ) принадлежит работодателю (если в договоре между автором и работодателем не предусмотрено иное).

Наиболее распространенными нарушениями исключи- тельных прав на программы для ЭВМ являются:

* несанкционированная установка программ для ЭВМ на жесткие диски продаваемых персональных компьютеров;
* продажа контрафактных экземпляров программ для ЭВМ, содержащихся на компакт-дисках.

Один из видов нарушения исключительных авторских прав на программы для ЭВМ — распространение контрафак- тных копий программ по глобальным компьютерным сетям путем размещения их на сайтах лицами, не имеющими на это соответствующих правомочий, а также через доски объявле- ний, интернет-магазины, по электронной почте и т. д.

Обнаружить неправомерное использование баз дан- ных достаточно сложно, поскольку возможно составление идентичных баз данных независимо друг от друга. Иногда на практике в базах данных делают специальные закладки сложной информации либо намеренно вносят незначительные

и незаметные ошибки. Если в других базах данных будут обна- ружены аналогичные ошибки, это послужит доказательством неправомерного использования чужой базы данных.

### Контрольные вопросы

1. Что такое интерфейсы и каково их назначение?
2. Для чего нужна регистрация программ ЭВМ и баз данных?
3. Какие действия не нарушают прав автора на программу для ЭВМ?
4. Какие документы должна содержать заявка на регис- трацию программы для ЭВМ?
5. Каковы действия исполнительного органа после полу- чения заявки на регистрацию программы для ЭВМ?
6. Какие документы должна содержать заявка на регис- трацию топологии интегральной микросхемы?
7. Какие действия совершает агентство после получения заявки на регистрацию?
8. Как может быть передано исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных?

# Глава 4. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ

## Понятие смежных прав

Смежные права неразрывно связаны с авторскими пра- вами, однако последние могут существовать независимо от смежных прав. Так, автор исполняемого произведения может быть неизвестен либо произведение вообще не охраняется авторским правом (например, срок охраны истек, исполняет- ся произведение фольклора либо речь идет о записи звуков природы, пения птиц и т. д.). Вместе с тем смежные права существуют только тогда, когда есть произведение, которое можно исполнить, записать на фонограмму, включить в пере- дачу эфирного и кабельного вещания.

Необходимость правовой охраны смежных прав обуслов- лена развитием технических возможностей воспроизведения и распространения произведений, позволяющих коммерчески эксплуатировать исполнение произведений, фонограммы музыкальных записей и т. д. Появление новых технических средств воспроизведения звуко- и видеозаписи на радио и телевидении поставило вопрос о необходимости решения про- блемы охраны прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм, радио и телевещательных организаций.

До начала XX столетия выступление артиста или ино- го исполнителя могло остаться только в памяти у зрителя, поскольку его нельзя было зафиксировать. Однако начиная с 1930-х гг. возможности контакта исполнителя со зрителя- ми и слушателями существенно увеличились. Фонограмма позволяла записать звук его голоса, кино — воспроизвести изображение. После выплаты одноразового вознаграждения

исполнителю можно было многократно использовать запись в интересах третьих лиц без дополнительной оплаты.

Как только возможность репродуцирования произведения перестала быть связанной с повторением всего процесса произ- водства и стало доступным изготовлять высококачественные копии с существующих записей, возникла необходимость в особой охране интересов субъектов смежных прав. Следовало также учитывать, что талантливое исполнение того или иного произведения в значительной мере определяло его коммер- ческий успех и поэтому исполнители произведений уже давно ставили вопрос о защите своих имущественных прав.

Развитие воспроизводящей техники привело одновремен- но к широкому распространению “пиратства”, а звукозаписы- вающие студии, затратив огромные средства на первую запись, несли огромные убытки в результате незаконного воспроизве- дения этих записей. В настоящее время технические возмож- ности звуко- и видеозаписывающей техники достаточно велики и не составляет труда делать высококачественные копии с уже имеющихся первых видео- и звукозаписей. Техника воспро- изведения исполнения усовершенствовалась от механической записи в виде грампластинок к аналоговой записи на магнитных носителях, а впоследствии к цифровой записи.

Основное назначение смежных прав состоит в том, что они регламентируют использование третьими лицами фонограмм, радио- и телепрограмм, а также творческих результатов испол- нителя, требуя согласия соответствующих правообладателей. Большинство случаев такого рода незаконного исполь- зования выходило за рамки национальных границ, и поэтому встал вопрос о создании международной системы охраны смежных прав. В 1961 г. в Риме была заключена Международ- ная Конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Россия присоедини- лась к Конвенции 26 мая 2003 г. с определенными оговорками). Указанная Конвенция базируется на принципе национального режима с гарантированием обязательного минимума охраны (например, право исполнителей на санкционирование исполь- зования результатов их творчества при всех способах их

воспроизведения, распространения и фиксации).

В 1971 г. была заключена Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспро- изводства их фонограмм (Россия присоединилась к этой Кон- венции 13 марта 1995 г.). Указанная Конвенция в определенной степени развивает положения Римской конвенции, которая недостаточно полно регулировала вопросы прав производи- телей фонограмм. Субъектом прав, которые предоставляет Конвенция об охране производителей фонограмм от незакон- ного воспроизводства их фонограмм, является производитель фонограмм — физическое или юридическое лицо, которое первым сделало запись звуков на фонограмме. Конвенция определяет фонограмму как любую исключительную запись звуков (ст. 1а), не имеет обратной силы и не распространя- ется на фонограммы, сделанные на территории государства до вступления в силу данной Конвенции на его территории. Поскольку в конвенции не предусмотрен принцип националь- ного режима, применяется право государства, гражданином которого является изготовитель фонограммы.

Россия с 1988 г. является также членом Брюссельской конвенции о распространении несущих программы сигна- лов, передаваемых через спутники. Страны — участницы Конвенции взяли на себя обязательство принять меры по предотвращению на своей или со своей территории передачи любого несущего программы сигнала любым распространя- ющим органом, для которого сигнал, переданный на спутник или проходящий через него, не предназначается. При этом страны—участницы Конвенции сами выбирают способы соб- людения указанного обязательства.

Брюссельская конвенция одновременно представляет интересы авторов, артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций в процессе распро- странения сигналов через спутники. В Конвенции не содер- жится специальных правил по предупреждению актов интел- лектуального “пиратства”: решение этого вопроса оставлено на усмотрение стран-участниц. Конвенция открыта для всех стран—членов ООН.

Эта Конвенция практически не содержит норм матери- ального характера, а только обязывает страны-участницы

принять адекватные меры, обеспечивающие как на зако- нодательном, так и правоприменительном уровнях охрану интересов производителей фонограмм от производства копий фонограмм без согласия производителя, ввоза таких копий из-за границы и их распространения среди публики.

Специфическая особенность Брюссельской конвенции — отказ от принципа национального режима.

В 1996 г. в Женеве заключен договор ВОИС по исполне- ниям и фонограммам. Этот договор открыт для присоединения только государствам — членам ВОИС, не затрагивает права авторов произведений и распространяется на исполнителей и производителей фонограмм. В соответствии с указанным дого- вором исполнители наделяются исключительными правами в отношении своих исполнений: запрещать или разрешать пуб- личное эфирное вещание и сообщение незаписанных испол- нений, запись своих незаписанных исполнений, прямое или косвенное воспроизведение своих исполнений, записанных на фонограммы, доведение до всеобщего сведения оригинала и экземпляров своих фонограмм посредством продажи или иной передачи права собственности и др.

## Объекты смежных прав

В соответствии со ст. 1304 ГК РФ ***объектами*** смежных прав являются:

* исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей (испол- нения), если эти исполнения выражаются в форме, допус- кающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;
* фонограммы — любые исключительно звуковые запи- си исполнителей или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуаль- ное произведение;
* сообщения передач организаций эфирного или кабель- ного вещания, в том числе передач, созданных самой органи- зацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет средств других организаций;
* базы данных в части их охраны от несанкционирован- ного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;
* произведения литературы, науки и искусства, обна- родованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрации их объекта и соблюдения каких-либо формальностей.

Предоставление на территории Российской Федерации охраны объектам смежных прав в соответствии с междуна- родными договорами Российской Федерации осуществляется в отношении исполнений, фонограмм, сообщений передач организаций эфирного или кабельного вещания, не перешед- ших в общественное достояние в стране их происхождения вследствие истечения установленного в такой стране срока действия исключительного права на эти объекты и не пере- шедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения предусмотренного ГК РФ срока дейс- твия исключительного права.

Объектами смежных прав являются также звукозаписи и видеозаписи как со звуком, так и без звука, которые получили общее название “записи”. Сам термин “записи” не соответс- твует общепринятому в международной практике термину “фонограмма”. В широком смысле под фонограммой пони- мается любая запись звуков, тогда как в узком смысле — это фиксация вокального или инструментального музыкального исполнения.

Объектами смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания является передача как набор звуковых и изобразительных сигналов, посылаемых через эфир или по кабелю, созданная самой организацией или по ее заказу за счет другой организации. Передача как объект смежных прав предполагает наличие определенного творческого напряже- ния со стороны ее создателей, эти усилия создателя и требуют предоставления смежных прав. Иногда в понятие “передача” входит кодированный сигнал, который может приниматься

пользователем только при наличии специального устройства (например “НТВ плюс”).

Право на объекты смежных прав по правовой природе является исключительным. Это значит, что право на исполь- зование объектов смежных прав принадлежит указанным законодательно лицам (за отдельными изъятиями).

Для возникновения и осуществления смежных прав не требуется регистрации их объекта или соблюдения каких- либо иных формальностей.

Однако в соответствии со ст. 1305 ГК РФ создатель смеж- ных прав для оповещения третьих лиц о своих правах и пре- дотвращения их нарушения вправе использовать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре. В качестве такого знака принят предусмотренный Римской конвенцией знак охраны, состоящий из трех элементов:

* латинской буквы “Р” в окружности;
* имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;
* года первого опубликования фонограммы.

Отсутствие знака охраны не лишает обладателя смеж- ного права возможности его защиты, однако в ряде случаев затрудняет процесс доказывания при его нарушении. Кроме того, в тех случаях, когда одно из государств — участников Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. в соответствии с национальным законо- дательством требует выполнения формальностей в качестве условий, при которых обеспечивается охрана интересов производителей фонограмм; эти формальности считаются выполненными, если все разрешенные копии фонограммы, распространенные среди публики, или их упаковки имеют все три элемента знака охраны. Если копия или упаковка не устанавливают производителя, его правопреемника или обла- дателя лицензии путем упоминания его фамилии, марки или другого соответствующего обозначения, то надпись должна также включать фамилию производителя, его правопреемни- ка или обладателя исключительной лицензии (п. 5 Конвенции).

Законодательством о смежных правах не предусмотрено право проставлять знак охраны смежных прав ни в титрах передач (программ) телекомпаний и студий кабельного теле- видения, которые являются объектами смежных прав, ни на видеоносителях с записью таких передач. Поэтому, когда в титрах проставляют только знак охраны авторских прав (копирайт), это не меняет сущности правового режима таких программ.

## Субъекты смежных прав

В части IV ГК РФ выделены категории субъектов смежных прав. К ним относятся исполнители, изготовители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители баз данных, публикаторы (ст. 1313, 1322, 1329, 1337 ГК РФ).

***Исполнители.*** В соответствии со ст. 1313 ГК РФ испол- нителями являются актеры, певцы, музыканты, танцоры или иные лица, которые играют роль, читают, декламиру- ют, поют, играют на музыкальном инструменте или иным образом исполняют произведения литературы, искусства или народного творчества (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер—постановщик спектакля и дирижер. Включение законодателем режиссера театральной постановки в число исполнителей вызывает некоторые сомнения. Представляется, что его деятельность является достаточно творческой, поэтому можно было бы говорить об охране осуществляемой им деятельности авто- рским правом, тем более что режиссеры аудиовизуальных произведений рассматриваются в качестве авторов этих произведений. Нередки случаи, когда театральные спектакли снимаются на пленку, в результате они автоматически стано- вятся аудиовизуальными произведениями, а режиссеры этих спектаклей — субъектами авторского права.

Действующее законодательство не дает театральному режиссеру права разрешать или запрещать постановку спектакля, что вряд ли можно считать правильным. Поста- новка представляет собой определенное сценическое решение

произведения, которое включает в себя хореографию, музы- кальное сопровождение, оформление, декорации, костюмы и может быть определенным образом записано. Таким образом, театральная постановка может быть воспроизведена другими лицами. В качестве исполнителей могут выступать только физические лица. При этом законодательно не установлены какие-либо ограничения относительно возраста и дееспособ- ности исполнителя. Вместе с тем действующее гражданское законодательство не регламентирует юридические взаимо- отношения с пользователями несовершеннолетних исполни- телей по поводу осуществленных ими исполнений. Во многих случаях исполнение осуществляется не единоличным испол- нителем, а коллективом исполнителей (оркестром, танцеваль- ной труппой и т. д.). Юридического определения коллектива не существует, что создает на практике определенные слож- ности. Так, непонятно, можно ли считать коллективом дуэт исполнителей. В постановлении Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 614 “О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)” помимо понятия “коллектив”, выделено понятие “ансамбль”, под которым понимается небольшой состав исполнителей (до 16 чел.) и в котором все исполнители равноправны. В то же время законодательно не установлено количественное огра- ничение коллектива исполнителей.

Возможны ситуации, когда в уже сложившиеся коллек- тивы исполнителей приглашают солистов со стороны для одного или нескольких исполнений. Такие солисты должны иметь равные права с другими членами коллектива в отно- шении исполнений, созданных с их участием.

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) допускает с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с учащимся, достигшим 14 лет, для выполнения в свободное от учебы вре- мя легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения (ч. 3 ст. 63 ТК РФ). Согласно ч. 4 ст. 63 ГК РФ в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допуска-

ется с согласия одного из родителей (опекуна, усыновителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового дого- вора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении произведения без ущерба здо- ровью и нравственному развитию. Таким образом, трудовое законодательство не устанавливает нижнего возрастного пре- дела для заключения договора (на практике нередки случаи, когда исполнителями выступают дети 5—6 лет). Тем не менее, трудовые договоры все равно должны заключаться с самими несовершеннолетними, а родители (опекуны, усыновители) и органы опеки и попечительства только дают согласие на заключение договора.

***Изготовители фонограмм.*** Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя инициативу и ответствен- ность за первую запись звуков исполнителя или других звуков либо отображение этих звуков. При отсутствии доказательств иного изготовителем фонограммы является лицо, имя или наименование которого указано обычным образом на экзем- пляре фонограммы и (или) его упаковке (ст. 1322 ГК РФ).

Изготовителями фонограмм являются физические или юридические лица, которые осуществили или заказали пер- вую звуковую запись какого-либо материала. В этом смысле их следует отличать от тех лиц, которые просто изготовили копию звуковой записи.

***Организации эфирного или кабельного вещания.*** Органи- зациями эфирного или кабельного вещания являются радио- и телевизионные станции, которые осуществляют трансляцию передач по воздуху или по проводам. Организацией эфирно- го или кабельного вещания признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений) (ст. 1329 ГК РФ). Это могут быть госу- дарственные или частные организации, которые не только используют охраняемые авторским правом произведения, но и являются субъектами смежных прав на созданные ими передачи. Сами по себе передачи в отрыве от произведений, звукозаписей и исполнений, в них содержащихся, не являют- ся результатом творческого труда. Тем не менее, законода-

тель решил распространить на организации, их создающие, законодательство о смежных правах.

Организацией эфирного или кабельного вещания призна- ется юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений).

***Изготовитель базы данных.*** Изготовителем базы данных (ст. 1333 ГК РФ) признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке. Изготовителю базы данных принадлежат исключи- тельное право изготовителя базы данных; право на указание на экземпляре базы данных и (или) их упаковках своего имени или наименования.

Для изготовителя базы данных характерно следующее (ст. 1333 ГК РФ):

* изготовителем базы данных признается лицо, которое по своей инициативе организовало создание базы данных; это может быть гражданин или юридическое лицо;
* база данных непосредственно связана со специфической работой, которая выражается в сборке, обработке и располо- жении составляющих ее материалов;
* сборка, обработка и расположение требуют от изготови- теля определенной точности, которая позволяет безошибочно использовать базу данных;
* изготовление базы данных связано с затратами, которые несет гражданин или юридическое лицо;
* изготовление базы данных связано не только с собствен- ной инициативой, но и с коммерческой выгодой, удобством данной базы для определенного вида работ;
* изготовитель базы данных получает исключительное право, которое возникает в момент завершения ее создания и действует в течение пятнадцати лет, считая 1 января года, следующего за годом ее создания (ст. 1335 ГК РФ). Исключи- тельное право изготовителя базы данных, обнародованной

в указанный период, действует в течение пятнадцати лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее обнародования. ***Публикатор.*** Публикатором признается гражданин, кото-

рый по своей инициативе обнародует или организует обнаро- дование произведения, которое ранее не было опубликовано. В данном случае речь может идти о любом произведении науки, литературы или искусства, которые на основании действующего законодательства являются общественным достоянием. Переход любого произведения в общественное достояние возможно только по истечении срока действия исключительного права на это произведение науки, литера- туры и искусства. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты возна- граждения (ст. 1282 ГК РФ). Объекты авторских прав прямо предусмотрены в ст. 1259 ГК РФ, и на эти объекты распро- страняются права публикатора.

Положения, предусмотренные ст. 1337 и 1338 ГК РФ, не распространяются на произведения, находящиеся в государс- твенных и муниципальных архивах.

## Исключительные права субъектов смежных прав

***Права исполнителей.*** Субъектам смежных прав прина- длежат как имущественные, так и неимущественные права. Так, исполнители имеют следующие неимущественные права:

* исключительное право на исполнение;
* право авторства — право признаваться автором про- изведения;
* право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах записи исполнения при трансляции в эфир или по кабелю и при воспроизведении записи исполнения;
* право на защиту исполнения или постановки от иска- жения при его трансляции в эфир или по кабелю, при записи и воспроизведении записи (право на защиту исполнения от искажения).

К числу исключительных имущественных прав исполни- теля относится право на результат исполнения, под которым

понимается исключительное право на использование резуль- тата исполнения следующими способами (ст. 1317 ГК РФ):

* передача в эфир или сообщение для всеобщего сведения по кабелю исполнения или постановки, если используемые для такой передачи исполнение или постановка не были ранее переданы в эфир или не осуществляются с помощью записи (трансляции исполнения в эфир или по кабелю);
* запись ранее не записанного исполнения или поста- новки;
* воспроизведение записи исполнения или постановки;
* передача в эфир или по кабелю записи исполнения или постановки, если первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей;
* сдача в прокат опубликованных в коммерческих целях фонограмм, на которых записаны исполнение или постанов- ка с участием исполнителя. Это право на фонограмму при заключении договора на запись исполнения или постановки переходит к производителю фонограммы; при этом исполни- тель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров такой фонограммы.

Право на передачу (трансляцию) исполнения в эфир или по кабелю может быть реализовано, если используемое для такой передачи исполнение не было ранее передано в эфир какой-либо телекомпанией и передача в эфир или по кабелю не осуществляется с использованием записи. Другими сло- вами, речь идет о передаче в эфир или по кабелю в прямой трансляции первого живого исполнения, осуществляемого артистом-исполнителем на каком-либо концерте или в шоу. В данном случае телекомпания еще до начала передачи обя- зана заключить с артистом-исполнителем или организацией, управляющей его имущественными правами, договор, предо- ставляющий указанное право. Участие исполнителя в созда- нии аудиовизуального произведения предполагает, что все его имущественные права переходят к изготовителю данного про- изведения. Право на передачу в эфир или по кабелю записи исполнения реализуется в зависимости от того, производилась ли она для коммерческих целей или нет. В последнем случае

при последующем коммерческом использовании необходимо получение согласия артиста-исполнителя.

Говоря об исключительном праве на запись исполнения, необходимо учитывать следующее. Под записью исполнения понимается фиксация звуков и (или) изображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их многократное восприятие, воспроизведение или сообщение (ст. 1317 ГК РФ). Речь идет о первой записи исполнения, которое до этого могло неод- нократно передаваться в эфир в живом исполнении или сооб- щаться для всеобщего сведения по кабелю, но без фиксации его на соответствующем носителе, т. е. исполнитель не имеет права на перезапись.

Под воспроизведением записи исполнения следует пони- мать изготовление одного (или более) экземпляра звукозаписи исполнения на любом материальном носителе (показ записи в кино, по телевидению, вывод записи на экран телевизора или компьютера не может рассматриваться как воспроизве- дение). Исключительное право исполнителя воспроизводить запись исполнения или постановки согласно ст. 1317 ГК РФ не распространяется на следующие случаи:

* первоначальная запись исполнения или постановка произведена с согласия исполнителя. Имеются в виду случаи, когда артист-исполнитель, дав согласие на запись исполнения для определенных целей (например, для передачи записи в эфир), уже передал такое право другому лицу и получил за это соответствующее вознаграждение. Поэтому для воспро- изведения такой записи для тех же целей получать согласие артиста-исполнителя необходимости нет. Если же запись исполнения предполагается использовать для других целей (например, для использования на видеокассетах), то согласие получать нужно. Если же запись исполнения была произве- дена без согласия исполнителя (например, в учебных целях), то право на воспроизведение сохраняется за артистом-испол- нителем;
* воспроизведение исполнения или постановки осущест- вляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения или постановки.

Право на сдачу в прокат опубликованной в коммерчес- ких целях фонограммы, на которой записано исполнение с участием артиста-исполнителя, при заключении договора на запись исполнения на фонограмму автоматически переходит к производителю фонограммы. При этом артист-исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экзем- пляров такой фонограммы (размер гонорара определяется в договоре на запись исполнения).

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений; права исполнителя действуют независимо от действия авторских прав на испол- няемое произведение.

Исключительные права исполнителей охраняются: если исполнитель является гражданином Российской Федера- ции; исполнение или постановка имели место на территории Российской Федерации; если исполнение или постановка зафиксированы в фонограмме, охраняемой в соответствии со ст. 1328 ГК РФ; если исполнение или постановка, не зафик- сированные в фонограмме, включены в передачу в эфир или по кабелю и охраняется в соответствии со ст. 1332 ГК РФ; в иных случаях, предусмотренных международными догово- рами Российской Федерации.

Любое исключительное право исполнителя может перей- ти по договору другим лицам. Различают исполнительский договор о передаче исключительного права и договор о предо- ставлении другой стороне права использовать этот результат в установленных договором пределах. Такие договоры могут заключать любые лица.

Исполнительские договоры о передаче исключительного права на результат исполнения и исполнительские договоры о передаче неисключительного права могут заключаться с исполнителем отдельно от договора, на основе которого осу- ществляется использование охраняемого авторским правом произведения, или быть частью последнего договора. По таким договорам исполнители передают право на использование исполнения или постановки в обусловленной форме, а поль- зователь уплачивает исполнителю вознаграждение за каж- дый вид использования. В отличие от авторских прав права

исполнителей при передаче другим лицам не ограничиваются какими-либо условиями (например, максимальным сроком передачи). Таким образом, возможна полная передача прав исполнителей.

Исключительное право исполнителя на результат испол- нения действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следу- ющего за годом, в котором имело место публичное исполнение (постановка), либо запись исполнения, либо первая передача исполнения в эфир или по кабелю.

Права на результат совместного исполнения принадле- жат сообща всем членам коллектива, однако осуществляются эти права руководителем коллектива исполнителей, хотя соглашением между исполнителями может быть предусмот- рено иное.

Для реализации перечисленных прав руководитель коллектива должен заключить письменный договор с поль- зователем. На практике этим занимаются антрепренеры, импресарио, коммерческие директора и другие лица, функ- ции которых могут совпадать с обязанностями руководителя коллектива (если последний не занимается творческими вопросами, а выполняет только организационные функции). Взаимоотношения указанных лиц с исполнителями должны регулироваться нормами агентского договора. Таким образом, нормы о смежных правах применимы только к тем руководи- телям коллективов, которые выполняют творческие задачи. Вознаграждение за использование исполнения распреде- ляется между членами коллектива исполнителей в порядке, установленном ГК РФ, если соглашением между исполните-

лями не предусмотрено иное.

Исполнение может быть результатом труда, осущест- вленного в порядке выполнения служебного задания. К таким результатам применяются положения об авторском праве и смежных правах, регулирующие правовой режим произве- дений, охраняемых авторским правом, которые были созданы в порядке выполнения служебного задания.

Исполнители и другие правообладатели могут в соот- ветствии с законодательством о смежных правах создавать некоммерческие организации, на которые возлагается управ-

ление правами исполнителей на основании полномочий, пре- доставляемых им правообладателями.

В качестве примера можно назвать: Российское общество по управлению правами исполнителей (РОУПИ), Российское общество по смежным правам (РОСП), Российскую фоногра- фическую ассоциацию исполнителей (РФА).

***Права изготовителей фонограмм.*** Изготовитель фоног- рамм имеет следующие исключительные права (ст. 1324 ГК РФ):

* воспроизводить фонограмму;
* переделывать или любым способом перерабатывать фонограмму;
* распространять экземпляры фонограммы, т. е. прода- вать, сдавать их в прокат и т. д.;
* импортировать экземпляры фонограмм в целях распро- странения, включая экземпляры, изготовленные с разреше- ния производителя этой фонограммы.

Перечень указанных правомочий следует рассматривать как исчерпывающий. Изготовитель фонограммы (записи) осуществляет свои права с соблюдением прав авторов про- изведений и прав исполнителей.

Права изготовителей фонограмм охраняются в соответс- твии с частью IV ГК РФ, если изготовитель фонограммы явля- ется гражданином Российской Федерации или юридическим лицом, имеющим официальное нахождение на территории Российской Федерации, или если фонограмма впервые опуб- ликована на территории Российской Федерации.

Таким образом, производитель фонограммы имеет исключительное право на использование фонограммы любым способом, включающим в себя право осуществлять или раз- решать распространение экземпляров фонограммы. При этом согласно ст. 128 и 129 ГК РФ экземпляр фонограммы — это копия фонограммы на любом материальном носителе, изго- товленная непосредственно или косвенно с фонограммы и включающая в себя все звуки или часть звуков, зафиксиро- ванных в этой фонограмме.

Если экземпляры правомерно опубликованной фонограм- мы введены в гражданский оборот, допускается их дальней-

шее распространение без согласия изготовителя фонограммы и выплаты вознаграждения. Таким образом, выпущенный на законных основаниях и реализованный изготовителем фонограммы оптовым организациям тираж компакт-дисков может быть впоследствии реализован в розничную торговлю без получения согласия изготовителя. Однако право на рас- пространение экземпляров фонограммы путем сдачи в прокат принадлежит изготовителю фонограммы независимо от права собственности на ее экземпляры.

Право переделывать или перерабатывать фонограмму может быть реализовано в различных целях (например, для изменения звукового фона фонограммы или для усиления одних звуков и уменьшения звучания других). Переработка может включать в себя изменение самого носителя фонограм- мы (например, из магнитной записи в цифровую и наоборот). Распространение фонограммы может осуществляться путем любого правомерного использования в гражданском обороте, в том числе сдачей ее в прокат. Под сдачей в про- кат согласно п. 3 ст. 1324 ГК РФ понимается предоставление экземпляров произведения или фонограммы во временное пользование в целях извлечения прямой или косвенной ком-

мерческой выгоды.

Импорт экземпляров фонограммы означает пересечение этими экземплярами Государственной границы Российс- кой Федерации и их дальнейшее распространение. Причем распространение включает в себя как распространение на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Изготовитель записи (фонограммы) вправе по договору передать исключительное право на запись другому лицу — новому правообладателю (договор о передаче исключитель- ного права на запись) или предоставить другому лицу право использования записи в установленных договором пределах (лицензионный договор). Вознаграждение за использование опубликованной коммерческой фонограммы путем ее публич- ного исполнения (например, на дискотеке) собирается, распре- деляется и выплачивается одной из организаций, управляю- щей правами производителей фонограмм и исполнителей на

коллективной основе в соответствии с соглашениями между этими организациями.

Исключительное право на запись действует в течение 50 лет, считая с первого года, следующего за годом, в котором осуществлена запись.

Лицо, правомерно осуществившее переработку записи, приобретает право на переработанную запись.

По истечении срока действия исключительного права запись переходит в общественное достояние.

***Права организаций эфирного или кабельного вещания.*** Передачи эфирного и кабельного вещания могут включать в себя объекты авторских прав, а также смежных прав испол- нителей и производителей фонограмм. Поэтому, осуществляя передачи, организации эфирного и кабельного вещания долж- ны соблюдать указанные права.

Организациям эфирного вещания согласно ст. 1330 ГК РФ принадлежит исключительное право разрешать осуществле- ние следующих действий:

* разрешать другой организации эфирного вещания одно- временно с ней передавать в эфир ее передачу;
* сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю;
* записывать передачу;
* воспроизводить запись передачи;
* сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом и т. д.

Таким образом, использованием передачи радио- или телевизионного сигнала организацией эфирного вещания считаются ретрансляция передачи радио- или телевизион- ного сигнала по кабелю и трансляция передачи телевизи- онного сигнала в эфир. При этом организация эфирного или кабельного вещания может разрешить другой вещательной организации ретранслировать передачу в эфир или по кабелю одновременно с трансляцией этой передачи первой веща- тельной организацией, независимо от того, транслируется ли первая передача в эфир в живом исполнении или в записи.

Необходимо обратить внимание на слово “одновременно”. Из этого следует, что на последующую ретрансляцию необ- ходимо отдельное разрешение.

Право на запись передачи включает в себя любые виды записи независимо от типа носителя и назначения записи (исключение составляют так называемые записи краткос- рочного пользования и записи для личного пользования). Запись передачи эфирного или кабельного вещания может привести к возникновению других объектов охраны (аудио- визуальные произведения или фонограммы). В связи с этим необходимо получить согласие правообладателей на такие произведения или объекты смежных прав.

Право публичной демонстрации передачи в местах с платным входом реализовать на практике довольно сложно, поскольку мест, где берут деньги за то, чтобы посмотреть телевизор, практически нет. Конечно, есть бары, где для того, чтобы привлечь посетителей, устанавливают телевизоры, однако специально за это деньги не берут.

Организации кабельного вещания имеют, по существу, те же правомочия, что и организации эфирного вещания.

Исключительное право организации эфирного и кабель- ного вещания на воспроизведение записи передачи не рас- пространяется на случаи, когда (п. 3 ст. 1317 ГК РФ):

* запись передачи была произведена с согласия орга- низации эфирного или кабельного вещания;
* воспроизведение передачи осуществляется в виде исполнения небольших отрывков из постановки, фонограмм, передачи в эфир или по кабелю для включения в обзор о теку- щих событиях исключительно в целях обучения или научного исследования, для цитирования при условии, что такое цити- рование осуществляется в информационных целях.

Организации эфирного и кабельного вещания при съем- ке передач иногда используют исполнения, субъектами прав на которые являются артисты-исполнители. Соответственно они должны урегулировать свои взаимоотношения.

Организация эфирного или кабельного вещания, осу- ществляющая или осуществившая передачу радио- или телевизионного сигнала, вправе по договору передать свое исключительное право на эту передачу другому лицу (дого- вор о передаче исключительного права) или предоставить другому лицу право использования передачи радио- или

телевизионного сигнала в установленных в договоре пределах (лицензионный договор).

Исключительное право на передачу радио- и телевизи- онных сигналов действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имела место передача радио- или телевизионных сигналов в эфир или по кабелю.

***Право изготовителя базы данных.*** Изготовителю базы данных принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключи- тельное право изготовителя базы данных) (ст. 1334 ГК РФ). Изготовитель базы данных может распоряжаться указан- ным исключительным правом. Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя (кроме случаев, предусмотренных ГК РФ). Под извлечением мате- риалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме.

Исключительное право изготовителя базы данных при- знается и действует независимо от наличия и действия авто- рских или иных исключительных прав изготовителя базы дан- ных и других лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных в целом как составное произведение. Исключительное право изготовителя базы данных возни- кает в момент завершения ее создания и действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее созда- ния. Исключительное право изготовителя базы данных, обна- родованной в указанный период, действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее обнародования

(ст. 1335 ГК РФ).

***Право публикатора.*** Исключительное право публика- тора на произведение признается в соответствии со ст. 1339 ГК РФ. Публикатор произведения может распоряжаться указанным исключительным правом. Исключительное право публикатора на произведение признается в том случае, когда произведение было обнародовано публикатором в переводе

или в виде иной переработки, а также независимо от наличия и действия авторского права публикатора или других лиц на перевод или иную переработку произведения.

Исключительное право публикатора на произведение возникает в момент обнародования этого произведения и действует в течение 25 лет, считая с 1 января года, следую- щего за годом его обнародования.

## Ограничение исключительных смежных прав

Закон допускает ограничение прав исполнителей (в час- тности права на воспроизведение) в тех случаях, когда пер- воначальная запись произведена с согласия исполнителя либо воспроизведение осуществляется в тех же целях, для которых получено согласие исполнителя при записи (п. 5 ст. 1229 ГК РФ).

Существуют следующие случаи использования объектов смежных прав без согласия исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных или публикатора: свободное использование исполнения, постановки, передачи в эфир, передачи по кабелю и их записей, а также воспроизведение фонограмм для включения в обзор о текущих событиях, небольших отрывков из исполнения, постановки, фоно- граммы, передачи в эфир или по кабелю. Кроме того, без согласия обладателя смежных прав и без уплаты им авто- рского вознаграждения допускается использование объектов смежных прав в целях обучения, научного исследования или цитирования, в личных целях. Если осуществляется свободное использование объекта смежных прав, выплата вознаграждения требуется только при цитировании в инфор- мационных целях вещательной организацией фонограммы, опубликованной в коммерческих целях.

Субъекты прав на смежные права могут передать их другим лицам. Для этого они должны заключить соответству- ющие договоры. Особенность заключения данных договоров состоит в том, что нельзя уступить право на использование объекта смежных прав (например, звукозапись), не решив

вопроса об авторских правах, а иногда и соответствующих смежных прав. Например, производители фонограмм не могут уступить права на использование фонограммы, не получив предварительного согласия автора или иного право- обладателя на произведение, а также исполнителя.

## Коллективное управление имущественными правами

В большинстве случаев авторы и владельцы смежных прав не сами реализуют свои правомочия, а передают права на использование произведений другим лицам. При этом возможны ситуации, когда автор или иной правообладатель не может реально проконтролировать, кто и как использует его произведение. Речь идет об использовании произведения на радио, телевидении, публичном исполнении и т. д., когда одновременно используется большое количество произве- дений и объектов смежных прав, принадлежащих разным субъектам права. В таких случаях ГК РФ допускает создание специальных посредников — организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе. Такие организации не вправе заниматься коммерческой деятельнос- тью. По отношению к ним применяются ограничения, предус- мотренные антимонопольным законодательством. Создаются они непосредственно обладателями авторских и смежных прав и действуют в пределах полученных ими полномочий на основе устава, утверждаемого в порядке, предусмотрен- ном законодательством. При этом допускается создание либо отдельных организаций по различным правам и различным категориям обладателей прав, либо одной организации, одно- временно управляющей авторскими и смежными правами (ст. 1242 ГК РФ).

Деятельность подобных организаций начинается с того, что они заключают с определенной группой авторов, иных правообладателей или субъектов смежных прав договор, по которому последние передают все свои исключительные права на использование произведений в той сфере, в которой действует организация. Однако, получив эти права, органи-

зация сама не может их использовать; ее цель — дальнейшая их передача потенциальным пользователям (радио- и теле- визионным станциям, ресторанам и т. д.).

Пользователи получают право на использование всех произведений, в отношении которых организация получила права от авторов и субъектов смежных прав. Кроме того, в соответствии со сложившейся практикой они получают пра- ва на использование тех произведений и объектов смежных прав, владельцы которых не заключили договоры с организа- цией о предоставлении ей своих прав. Лицензии, выдаваемые обществами по коллективному управлению имущественными правами, разрешают использование предусмотренными в них способами всех произведений и объектов смежных прав, включая и те, которые не передали полномочия на основании договоров.

Наличие подобной практики обусловлено тем, что в условиях массового использования произведений (в основ- ном речь идет о музыкальных произведениях) обращение за индивидуальными лицензиями могло бы затруднить работу организаций-пользователей. Такую деятельность можно рас- сматривать как действия в чужом интересе без поручения. В случае несогласия авторов с тем, что их интересы представ- ляли подобным образом, у них есть возможность обжаловать такие действия в суде.

Таким образом, можно говорить о компромиссе между исключительными правами авторов и правами пользователей на осуществление деятельности по использованию произведе- ний на радио, телевидении, при публичном исполнении и т. д.

В свою очередь, пользователь выплачивает организации за предоставленные ему права определенное вознаграждение. При этом пользователь обязан регулярно сообщать органи- зации, какие произведения или объекты смежных прав были им использованы. Следует указать на сложившуюся негатив- ную практику, когда авторы и исполнители при проведении концертной деятельности пишут заявления об отказе от получения авторского вознаграждения и исполнительского вознаграждения. В этом случае организаторы концертов име- ют формальное право не перечислять официальное авторское

вознаграждение в организации по управлению коллективны- ми имущественными правами. На самом же деле вознаграж- дение выплачивается наличными и с него не платят налоги.

Пользователям предоставляются лицензии, которые должны быть одинаковыми для всех пользователей. Вместе с тем авторы вправе изъять свои произведения из лицензий, выдаваемых организацией, осуществляющей коллективное управление.

Отказать без достаточных оснований в выдаче лицензии на осуществление коллективного управления имущественными правами нельзя. В законодательстве отсутствуют разъяснения, что имеется в виду под достаточными основаниями. На прак- тике в выдаче лицензий отказывают тем организациям, кото- рые постоянно не выплачивают авторское вознаграждение. Эти лицензии являются типовыми и могут рассматриваться в качестве разновидности договора присоединения.

Основной организацией, осуществляющей коллективное управление имущественными правами, является РАО (Рос- сийское авторское общество) — правопреемник Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП) и РАИС. В РАО есть специальные подразделения, обрабатывающие отчеты поль- зователей и распределяющие авторское вознаграждение. Правами производителей фонограмм управляют РФА (Рос- сийская фонографическая ассоциация) и РОУПИ (Российское общество по управлению правами исполнителей).

### Контрольные вопросы

1. Что такое смежные права?
2. В чем заключаются права исполнителей?
3. В чем заключаются права изготовителей фонограмм?
4. Какие действия не нарушают смежных прав?
5. В чем заключаются права организаций эфирного и кабельного вещания?
6. Как осуществляют коллективное управление имущес- твенными правами?
7. Каковы перспективы подачи заявок на объекты интел- лектуальной собственности в России?

# Глава 5. ИЗОБРЕТЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## Понятие изобретения

В соответствии со ст. 1350 ГК РФ в качестве ***изобретения*** охраняется техническое решение в любой области, относяще- еся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных) или способу (процессу осуществления действий над материаль- ным объектом с помощью материальных средств).

Побудительная причина появления изобретений — пос- тоянно растущие материальные, социальные и культурные потребности общества, а также его потребности в области повышения обороноспособности государства. С развитием общества потребности должны удовлетворяться полнее и с меньшими затратами. Для признания решения изобретением решение задачи должно иметь технический характер, т. е. потребность общества должна быть удовлетворена с помощью технических средств.

Патентование изобретения — это процесс оформления и получения охранной грамоты на объект изобретения, назы- ваемой патентом. Патентованием изобретения заявитель преследует достижение нужных ему целей. Эти цели можно подразделить на основные и дополнительные.

*Основные цели патентования:*

* защита собственного технического решения. В России это чаще всего встречающаяся цель: для автора — необхо- димый шаг к коммерческой реализации изобретения, для

организации — важнейший и наиболее эффективный способ обеспечения экономической безопасности;

* исключение из разработок технических решений, запатентованных конкурентами, т. е. обеспечение патент- ной чистоты разработки. Для экономической безопасности организации важно не допустить обвинений в использовании запатентованных конкурентами технических решений. Пер- вый шаг к этому — выявление всех опасных для предприятия патентов, особенно принадлежащих конкурентам или их партнерам, и тщательный анализ их формул;
* вытеснение организаций-конкурентов с рынка, которое может осуществляться, помимо экономических рычагов, пос- редством агрессивных по отношению к конкурентам патентов. Значительной агрессией обладают патенты, охраняющие результаты промышленного шпионажа. Менее агрессивными являются патенты на изобретения, разработанные с учетом технологий, применяемых конкурентами. Появление несколь- ких агрессивных патентов говорит о проведении целенаправ- ленной политики на вытеснение конкурентов и захват рынков;
* введение в заблуждение относительно реального заявителя. Технология обмана заключается в следующем: заявка на изобретение подается от имени подставного лица, после получения патента подставное лицо уступает патент реальному заявителю по договорной цене. На такую хитрость идут организации для постановки на учет патентов в качестве нематериального актива по их рыночной, всегда значительно завышенной, стоимости.

*Дополнительные цели патентования:*

* патентование с целью создания имиджа. Наличие патен- та создает его обладателю положительный имидж в обществе. Чаще всего к этому стремятся студенты, научные работники;
* введение в заблуждение относительно уровня эффек- тивности решения задачи. Чаще всего за этим кроется жела- ние получить патент на слабое, имеющее низкий технический уровень техническое решение;
* введение в заблуждение относительно действительного состава авторов. На практике встречается несколько разно-

видностей патентов, состав авторов которых не соответствует действительному. С одной стороны, встречаются патенты, в которых состав авторов не является исчерпывающим; с дру- гой — патенты с искусственно раздутым составом авторов.

Не являются изобретениями:

* открытия;
* научные теории и математические методы;
* решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
* правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйс- твенной деятельности;
* программы для ЭВМ;
* решения, заключающиеся только в представлении информации;

Не предоставляется правовая охрана:

* сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
* топологиям интегральных микросхем.

## Условия патентоспособности изобретения

Техническому решению предоставляется правовая охрана в качестве изобретения, если оно новое, имеет изоб- ретательский уровень и промышленно применимо (ст. 1350 ГК РФ). Изобретение является *новым,* если оно не известно из уровня техники. Уровень включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Не признается обстоятельством, препятствующим при- знанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заяви- телем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобре- тение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 6 мес. с даты раскрытия информации (льгота по новизне).

Понятие “техническое решение задачи” означает, что создано осуществимое, работоспособное и воспроизводимое (повторимое) предложение. Под техническим решением задачи понимается не требование реализовать объект, а тре- бование представить его в таком виде (в описании, чертежах), из которого было бы ясно, что изобретение осуществимо и работоспособно (осуществимость технического решения).

Изобретение имеет *изобретательский уровень* (изоб- ретательский шаг или является неочевидным), если для спе- циалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает в себя любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, в том числе сведения об изготовлении. Если изобретение обладает изобретательским уровнем, оно не может не соот- ветствовать одновременно критерию новизны. Следовательно, критерий изобретательского уровня поглощает критерий новизны, который по существу является тавтологией.

Условия новизны и изобретательского уровня должны выполняться на определенную дату — дату подачи заявки. Парижская конвенция предусматривает исключение, когда заявка заявителя в отношении изобретения не является пер- вой заявкой, а представляет собой более позднюю заявку на то же изобретение, поданную тем же заявителем (или его право- преемником). Например, первая заявка была подана в России, а вторая — в Германии. В этом случае будет достаточно, чтобы условия новизны и изобретательского уровня выполнялись на дату первой заявки, поданной в России. Другими словами, вторая заявка (немецкая) будет иметь приоритет по отноше- нию к любым другим заявкам, поданным другим заявителем в Германии в период между датами первой (российской) и второй (немецкой) заявок, при условии, что период, истекший между двумя датами, не превышает 12 мес. Преимущество, предоставляемое данному заявителю, называется “правом приоритета”.

Осуществимым и работоспособным признается такое решение, которое при его осуществлении и использовании позволяет получить указанный автором результат. Это озна-

чает, что любой специалист в данной области техники, имея только описание и графические материалы решения, может осуществить это решение и использовать его на практике.

К неосуществимым и неработоспособным относятся решения, содержащие неполную информацию об объекте изобретения, недостаток которой не позволяет получить конечный результат (например, приводит к невозможнос- ти изготовления устройства, получения вещества и т. п.). Неосуществимыми и неработоспособными являются также решения, содержащие ошибки, из-за которых невозможно осуществить изобретение на практике.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может использоваться в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Защищаясь от сотен изобретателей, предлагающих разные варианты вечных двигателей, Французская академия наук еще в 1775 г. постановила не принимать к рассмотрению заявочные материалы на такие изобретения. Но они продол- жают поступать до сих пор.

## Понятие о признаках объекта изобретения

***Признаком*** является то, что присуще объекту, чем можно его охарактеризовать, т. е. чем он сходен с другими объекта- ми или чем отличается от них. Признаков для любого, даже достаточно простого объекта изобретения очень много. Все они с разных сторон характеризуют объект. При анализе техни- ческих решений из общей массы признаков объекта следует выделять только те признаки, которые влияют на дости- жение технического результата. Такие признаки называют *существенными.* Именно существенные признаки позволяют отличить данный объект от всех других.

*Существенным признаком* можно признать лишь такой, отсутствие которого в совокупности существенных признаков не дает возможности получить тот технический результат, который является целью изменения объекта.

По степени влияния на технический результат сущес- твенные признаки подразделяют на общие существенные и частные существенные признаки.

*Общими существенными признаками* называют при- знаки, каждый из которых необходим во всех случаях выпол- нения объекта, а вместе взятые признаки достаточны для обеспечения достижения намеченного технического резуль- тата. При отсутствии любого из этих признаков указанный результат может быть не получен.

*Частными существенными признаками* называют признаки, развивающие и уточняющие совокупность общих существенных признаков. Частные существенные признаки необходимы лишь в частных случаях, конкретных формах выполнения объекта или при особых условиях его использо- вания. Эти признаки могут увеличивать (усиливать) техни- ческий результат или создавать дополнительный эффект, определяемый общими существенными признаками.

Признаки, совпадающие по форме выполнения и по выполняемой функции, называются *идентичными* (иден- тичные признаки).

Признаки, не совпадающие по форме выполнения, но совпадающие по выполняемой функции с достижением одного и того же технического результата, называются *эквивален- тными.*

Эквивалентные признаки технического решения, отра- жаемые путем их перечисления в альтернативной форме через союз “или”, называются альтернативными.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

***Продуктом*** как объектом изобретения является, в част- ности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, куль- тура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К *устройствам* относятся конструкции и изделия.

К *веществам* относятся, в частности: химические соеди- нения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К *штаммам микрорганизмов* относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микрорганизмов.

К *линиям клеток* растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений и животных, консор- циумы соответствующих клеток.

К *генетическим конструкциям* относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микрорганизмов, растений и животных, трансгенные расте- ния и животные.

***Способом*** как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помо- щью материальных средств.

Объектом изобретения является также применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению, при этом приводится краткая харак- теристика объекта, достаточная для его идентификации, и указание нового назначения (*признаки применения*).

## Международная патентная классификация

Международная патентная классификация служит базой для упорядоченного хранения патентных документов, что облегчает доступ к содержащейся в них технической и правовой информации; является основой для избирательного распределения информации среди потребителей патентной информации, определения уровня техники в отдельных областях, получения статистических данных в области про- мышленной собственности, что позволяет определять уровень развития различных отраслей техники.

Основное назначение МПК — облегчение поиска ана- логичных технических решений, поэтому она разработана и должна использоваться таким образом, чтобы одинаковые технические решения имели идентичный цифровой код и, следовательно, могли быть найдены в одном и том же месте системы классификации.

Классификация построена по функционально-отрасле- вому принципу и представляет собой систему, подразделя- ющую все сферы материального производства, к которым относятся изобретения, на разделы, подразделы, классы, подклассы, группы и подгруппы. Благодаря наличию резерва для включения новых рубрик во все подразделения системы МПК каждые 5 лет приводится в соответствие с современным уровнем развития науки и техники.

Все объекты изобретений распределяются по разделам, обозначаемым заглавными буквами латинского алфавита от А до Н:

* А — удовлетворение жизненных потребностей чело- века;
* В — различные технологические процессы и транспор- тирование;
* С — химия и металлургия;
* D — текстиль и бумага;
* Е — строительство и горное дело;
* F — прикладная механика, освещение, двигатели и насосы, отопление, взрывные работы, оружие и боеприпасы;
* G — физика;
* Н — электричество.

Каждый раздел подразделяется на классы, которые обоз- начаются индексами разделов и двумя арабскими цифрами и соответствуют тематике определенной отрасли.

Пример: “Класс F16. Узлы и детали машин; общие спосо- бы и устройства, обеспечивающие нормальную эксплуатацию машин и установок”.

Классы подразделяются на подклассы, которые обозна- чаются заглавными буквами латинского алфавита, стоящими после обозначения класса.

Пример: “Подкласс F16B. Устройства и детали для закреп- ления и соединения конструктивных элементов или деталей машин, например, гвозди, болты, пружинные кольца, клинья, шпонки, зажимы, обоймы, муфты, замковые соединения”.

Каждый подкласс состоит из групп, образующих глав- ное деление в подклассе. Группы не подчиняются друг другу

и обозначаются индексом, составленным из цифр, и символом 00, проставленным через косую черту.

Пример: “Группа 37/00. Гайки и другие резьбовые детали”. Большинство групп разбито на подгруппы, подчиняю- щиеся группе и обозначаемые индексом, состоящим из двух чисел, разделенных косой чертой: первое число обозначает

группу, второе — подгруппу.

Пример: “Подгруппа 37/08. Быстросъемные гайки, состо- ящие из двух и более частей”.

Таким образом, полный индекс МПК содержит раздел — класс — подкласс — группу — подгруппу.

Все подразделения МПК содержат резервы для введения новых рубрик, поэтому она всегда может быть приведена в соответствие с современным уровнем развития науки и тех- ники.

В соответствии с новым порядком пересмотра и реали- зации Международной патентной классификации (МПК) расширенного уровня введены новые рубрики в подклассы А62D, H02M, B60K и H04H МПК-8.

Поиск информации в патентных документах должен осуществляться по всем доступным источникам основного и смежных индексов классификации. Смежные классификаци- онные рубрики необходимо выбирать по синонимам названия объекта, так как нельзя гарантировать, что искомый объект отражен в МПК обязательно под данным названием. В насто- ящее время возможен поиск аналогов в Интернете по адресу: [www.](http://www/) depatisnet. ru.

Не следует путать понятие “аналог изобретения” с дру- гим понятием “патенты-аналоги”. Патенты-аналоги — это охранные грамоты, выданные в разных странах на одно и то же изобретение.

## Заявка на выдачу патента на изобретение

Процедура получения патента на изобретение пре- дусмотрена ст. 1374 ГК РФ. Заявка на выдачу патента на изобретение подается в федеральный орган исполнительной

власти по интеллектуальной собственности лицом, облада- ющим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем).

В соответствии с п. 5 ст. 1374 ГК РФ к заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. Если заявитель имеет основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьше- ния ее размера, либо отсрочки ее уплаты, то к заявке прила- гается подтверждающий это документ.

В соответствии с п. 3 ст. 1382 ГК РФ заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отно- шении заявки, должен представить в Роспатент заверенную копию первой заявки в течение 16 месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства — участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Заявка на выдачу патента подается автором, работо- дателем или их правопреемником в федеральный орган государственной власти по интеллектуальной собственности на русском языке. Остальные документы заявки могут пред- ставляться на любом языке, но с приложением их перевода на русский язык. При этом допускается представлять перевод в течение 2 мес. после поступления заявки в Роспатент. Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегист- рированного в Роспатенте.

Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.

Требования к документам заявки устанавливаются на основании части IV ГК РФ и сформулированы в приказе Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 327 “Об утвержде- нии административного регламента исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, эксперти- зы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение” (далее — Регламент 327).

В соответствии с п. 2 ст. 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать:

* заявление о выдаче патента на изобретение с указани- ем автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их места жительства или места нахождения;
* описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
* чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
* формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
* реферат.

*Заявление* оформляется на бланках установленного образца в соответствии с требованиями п. 10.6 Регламента 327. Если какие-нибудь сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: “См. продолжение на дополнительном листе”.

*Описание изобретения* должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления, т. е. раскры- вать техническую сущность изобретения и содержать доста- точную информацию для дальнейшей разработки (конструк- торской или технологической) объекта изобретения или его непосредственного использования (п. 10.7.1 Регламента 327). Описание начинается с названия изобретения. В случае установления рубрики действующей редакции МПК, к кото- рой относится заявляемое изобретение, индекс этой рубрики

приводится перед названием.

Описание изобретения содержит следующие разделы (п. 10.7.2 Регламент 327):

* область техники, к которой относится изобретение;
* уровень техники;
* раскрытие изобретения;
* краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
* осуществление изобретения;
* перечень последовательностей.

Название изобретения должно быть кратким и точным, а также соответствовать технической сущности изобре-

тения, определять род объекта, к которому оно относится, его назначение (выполняемую им функцию или указывать на его принадлежность к той или иной области техники) и излагаться в единственном числе. Исключение составляют названия, которые не употребляются в единственном числе, и названия изобретений, относящихся к химическим соедине- ниям, охватываемым общей структурной формулой (п. 10.7.3 Регламента 327).

Первый раздел описания изобретения начинается с указания области техники, к которой относится изобретение. В понятие “область техники” заложено широкое определение (строительство, металлургия и пр.). После указания области техники в широком смысле необходимо указать конкретную область использования изобретения (“Изобретение отно- сится к области сварки, а именно, к конструкциям электро- додержателей для сварки штучными электродами”) (п.10.7.4 Регламента 327).

В разделе “Уровень техники” приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналогов изобретения указываются средства того же назначения, известные из сведений, ставших общедоступ- ными до даты приоритета изобретения, каждое из которых характеризуется совокупностью признаков, сходной с сово- купностью существенных признаков изобретения.

При анализе выявленных аналогов из них выделяется аналог, наиболее близкий к изобретению по совокупности существенных признаков либо по существенным признакам в большей степени по сравнению с другими, влияющими на достижение технического эффекта (прототип).

Описание прототипа следует начинать словами: “Наибо- лее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является...”. Далее необходимо дать описание известного технического решения, наиболее близкого к заявляемому изобретению по технической сущности. При этом следует выделить все существенные признаки, общие с заявляемым объектом.

Сущность изобретения как технического решения выра- жается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Технический результат представляет собой характерис- тику технического эффекта, свойства, явления и т. п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании изобретения. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении коэффициента трения, снижении вибрации, повышении производительности труда, снижении токсичности и т. п. (п. 10.7.4.3 Регламента 327).

После изложения сущности изобретения в случае пояс- нения его графическими изображениями должен быть при- веден перечень фигур графических изображений с кратким указанием того, что изображено на каждом из них. При этом рекомендуется использовать следующий синтагм-маркер: “Изобретение поясняется следующими *чертежами*”. Если представлены иные материалы (графики, диаграммы, фото- графии и т. п.), поясняющие сущность изобретения, приводит- ся краткое пояснение их содержания. Каждое графическое или иное изображение нумеруется независимо от его вида в порядке единой нумерации в соответствии с очередностью приведения в тексте описания (п. 7.4.4.4 Регламента 327).

Следующий раздел описания изобретения “Осущест- вление изобретения” требует приведения сведений, под- тверждающих возможность осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения. В разделе дается описание примеров конкретного выполнения объекта изобретения, подтверждающих возможность осуществления изобретения при использовании всей совокупности сущес- твенных признаков с получением указанного технического результата. При применении для характеристики изоб- ретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата в этом интервале. Раздел имеет особенности в зависимости объекта изобретения: устройство, способ, вещество и т. д.

Описание устройства начинают с описания его конс- трукции в статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах указываются: последовательность действий (приемов, опе- раций) над материальным объектом, условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т. п.), используемые при этом устройства, вещества, штаммы, если это необходимо.

В конкретных примерах выполнения изобретения, отно- сящегося к веществу-композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т. п.), приводятся ингредиенты, входящие в его состав, их характеристика и количественное отношение. Конкретные примеры должны относиться как к предельным, так и к их средним значениям.

*Формула изобретения* предназначается для определе- ния объема правовой охраны, предоставляемой патентом, и должна быть полностью основана на описании, т. е. харак- теризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Описание похоже на подробное письмо, тогда как формула сравнима с телеграммой.

Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного техни- ческого результата. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить воз- можность их идентифицирования, понимания специалистом их смыслового содержания.

Характеристика признака не может быть заменена отсылкой к источнику информации. Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием, охваты- вающим разные частные формы его реализации, если оно обеспечивает получение указанного технического результа- та. Признак может быть выражен в виде альтернативы при получении одного и того же технического результата.

Формула может быть однозвенной (состоять из одно- го пункта) и многозвенной (содержать несколько пунктов) (п. 10.8.1.1 Регламента 327).

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью сущес- твенных признаков, не имеющей частных существенных признаков.

Пример: “Реверсивный магнитный усилитель с самона- сыщением, собранный по схеме двойного моста с балластным сопротивлением в вершинах моста и выходом на переменном токе, содержащий обмотки управления, смещения и отри- цательной обратной связи по току, отличающийся тем, что обмотки обратной связи включены параллельно балластным сопротивлениям”.

Многозвенная формула составляется в двух случаях (п. 10.8.1.2 Регламента 327):

* изобретение относится к одному объекту, который характеризуется совокупностью не только общих существен- ных признаков, но и частными существенными признаками. В этом случае формула составляется из одного независимого пункта и следующих за ним одного или нескольких (по числу частных существенных признаков) пунктов;
* изобретение является комплексным, т. е. относит- ся к группе (двум или более объектам), составляющим неразрывное целое. В этом случае многозвенная форму- ла имеет столько независимых пунктов, сколько объек- тов составляют изобретение (если изобретение содержит варианты, то независимых пунктов будет столько, сколько вариантов приведено в описании), а любой из объектов может характеризоваться своими (одним или несколькими) зависимыми пунктами.

Пункты многозвенной формулы в порядке их изложения последовательно нумеруются арабскими цифрами (начиная с п. 1). При этом зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, который они дополняют, и имеют ссылку на него.

Независимый пункт формулы должен относиться только к одному объекту изобретения и излагаться в виде его логи- ческого определения, состоящего из совокупности общих существенных признаков. Пункт состоит из ограничительной

части, включающей в себя признаки, совпадающие с призна- ками прототипа, и начинается с названия объекта изобрете- ния, и отличительной части, включающей в себя признаки, которые отличают объект от прототипа. При этом после огра- ничительной части вводится словосочетание “отличающееся тем, что”, а затем излагается отличительная часть.

Зависимый пункт формулы изобретения содержит раз- витие или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характери- зующими изобретение лишь в частных случаях его выполне- ния или использования (п. 10.8.1.5 Регламента 327).

Пункт формулы изобретения составляется без разде- ления на ограничительную и отличительную части, если она характеризует индивидуальное химическое соедине- ние, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, применение ранее известного объекта по новому назначению, “пионерское” изобретение, не имеющее аналогов. Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

Зависимый пункт формулы изобретения составляется с огра- ничительной частью, содержащей только название объекта и ссылки на соответствующие пункты, к которым он относится. При этом формула изобретения должна характеризовать объект изобретения не эффектами, а признаками изобрете- ния, так как эффекты являются лишь следствием признаков изобретения.

Формула изобретения, характеризующая применение известного объекта по новому назначению, формулируется без разделения ее на ограничительную и отличительную части.

*Реферат* служит для информации об изобретении и пред- ставляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее в себя название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, или облас- ти применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого технического резуль- тата. Сущность изобретения в реферате характеризуется путем свободного изложения формулы с сохранением всех

существенных признаков каждого независимого пункта. При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу. Рекомендуемый объем текста реферата не более 1000 печатных знаков (п. 10.10 Регламента 327).

## Оформление документов заявки на выдачу патента на изобретение

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандарти- зованные термины и сокращения, а при их отсутствии — общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Все условные обозначения расшиф- ровываются. В описании и в формуле соблюдается единство терминологии, т. е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и используемым условным обозначениям. Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действу- ющей Международной системы единиц.

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку, пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологичес- ким процессам, а также к заявкам или патентам других лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к изобре- тению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям.

Все требования к техническому оформлению материалов заявки на изобретение определяются п. 10.11 Регламента 327.

Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изобретения, а прикладываются только в виде отдельных документов.

В течение 2 мес. с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в нее исправления и уточнения без изме-

нения сущности заявленного изобретения (ст. 1378 ГК РФ). При условии уплаты пошлины исправления и уточнения по заявке на изобретение могут быть представлены и по истече- нии указанного срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

## Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение

Поступившие в Роспатент документы регистрируются как заявка с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патен- та на русском языке (п. 13.1 Регламента 327).

***Формальная экспертиза*** проводится по заявке, прошед- шей регистрацию в соответствии с п. 13.1.1. Регламента 327. При проведении формальной экспертизы заявки проверяется (п. 23.2. Регламента 327):

* наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (п. 10.2 и 10.3 Регламента 327), и соблюдение установленных требований к документам заявки (п. 10.2 — 10.11 Регламента 327);
* соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
* соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного ст. 1247 ГК РФ;
* соблюдение требования единства изобретения (п. 10.5 Регламента 327);
* соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (п. 15 Регламента 327);
* правильность классифицирования изобретения по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).

О положительном результате формальной экспертизы и установлении приоритета заявитель уведомляется (п. 23.7 Регламента 327). Если в результате экспертизы установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента.

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение 2 мес. с даты его получения представить исправлен- ные или отсутствующие документы. В случае если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

По заявке, поданной с нарушением единства изобрете- ния, заявителю предлагается в течение 2 мес. с даты получе- ния им соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие изобретения, вошедшие в материалы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками (п. 10.5 Регламента 327). В случае если заявитель в течение 2 мес. после получения уведомления о нарушении требования единства не сообщит, какое из предложений необходимо рассматривать и не пред- ставит уточненных документов, проводится рассмотрение

объекта, указанного в формуле первым.

***Публикация сведений о заявке.*** Роспатент по истечении 18 мес. с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует све- дения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-пра- вовое регулирование в сфере интеллектуальной собственнос- ти. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 мес. со дня подачи заявки на изоб- ретение, федеральный орган может опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока. Автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях.

При формальной экспертизе федеральный орган испол- нительной власти по интеллектуальной собственности уста- навливает приоритет изобретения по дате поступления заяв- ки на изобретение в Роспатент (ст. 1381 ГК РФ). Приоритет

изобретения может быть установлен по дате более ранней, чем указанная дата, в случае:

* подачи первой заявки в стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвен- ционный приоритет);
* поступления дополнительных материалов к ранее поданной в Роспатент заявке;
* поступления в Роспатент более ранней заявки того же заявителя;
* выделенной заявки.

Приоритет изобретения по выделенной заявке устанав- ливается по дате поступления в Роспатент раскрывающей это изобретение первоначальной заявки заявителя при условии, что выделенная заявка поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны, а в случае выдачи по указанной заявке патента — до даты регистрации в Государственном реестре.

#### Экспертиза заявки по существу (патентная экспертиза).

При экспертизе по существу проводят (п. 24.1 Регламента 327):

* установление приоритета изобретения;
* проверку представленной заявителем формулы изоб- ретения в соответствии с п. 24.4 Регламента 327;
* проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 24.7 Регламента 327, если такие материалы пред- ставлены заявителем;
* информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники и проверку соответствия этого изобретения уста- новленным ГК РФ условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

В период проведения экспертизы заявки по существу Роспатент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозмож- но, в том числе измененную формулу изобретения. Если в результате экспертизы по существу Роспатент установит,

что заявленное изобретение соответствует условиям патен- тоспособности, выносится решение о выдаче патента. При несоответствии заявленного изобретения условиям патентос- пособности выносится решение об отказе в выдаче патента.

Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опуб- ликованной формулы. Временная правовая охрана считается не наступившей, если принято решение об отказе в выдаче патента, возможности, обжалования которого исчерпаны.

## Процедура выдачи патента на изобретение

Роспатент после принятия решения о выдаче патента вносит изобретение в Государственный реестр изобретений, выдает патент лицу, на имя которого он испрашивался, при условии уплаты пошлины за выдачу патента, и публикует в официальном бюллетене патентного ведомства сведения о выдаче патента, включающие имя автора и патентообла- дателя, название и формулу изобретения, его изображение (не всегда) (п. 28 Регламента 327).

При наличии нескольких лиц, на имя которых испраши- вался патент, им выдается один патент, к которому прилага- ется несколько копий описания изобретения с формулой и чертежами.

Заявитель вправе до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты его регистрации, отозвать заявку, а также преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления, при этом сохраняется приоритет первой заявки.

Срок действия патента устанавливается законодательно с возможностью его продления. Заявление о продлении сро- ка действия патента подается патентообладателем в период действия патента до истечения 6 мес. с даты получения разре- шения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Действие патента на изобретение признается недейс- твительным или прекращается досрочно в порядке, который предусмотрен ст. 1398 и 1399 ГК РФ.

После принятия решения о выдаче патента заявитель должен уплатить пошлину за оформление патента. За подде- ржание патента в силе взимаются пошлины, размер которых определяется годом с начала использования изобретения.

Заявитель имеет право на досудебное обжалование дейс- твий и решений, принятых в ходе исполнения государствен- ной функции. В соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ решение Роспатента о выдаче патента на изобретение или о призна- нии заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в ФГУ “Палата по патентным спорам” в течение 6 мес. со дня получения им реше- ния или запрошенных у Роспатента копий материалов, про- тивопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения (п. 36.1 Регламента 327).

Физические и юридические лица имеют право обжало- вать действия должностных лиц Роспатента, а также реше- ния, принятые в ходе исполнения государственной функции, в судебном порядке (п. 36.4 Регламента 327).

## Особенности правовой охраны секретных изобретений

Отличительная черта современного сильного государс- тва — наличие передовой науки и техники, которые являются основными объектами засекречивания. Главное место среди указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ в этой области принадлежит Закону РФ от 21 июля 1993 г.

№ 5485-1 “О государственной тайне”. В этом Законе приведено следующее определение: “Государственная тайна — защи- щаемые государством сведения в области его военной, эконо- мической, внешнеполитической, разведывательной, контр- разведывательной и оперативно-розыскной деятельности,

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации” (ст. 2 Закона РФ “О государственной тайне”).

К основным понятиям относятся также носители сведе- ний, составляющих государственную тайну; система защиты государственной тайны (секретное делопроизводство и охрана со стороны национальных спецслужб); допуск к государс- твенной тайне (кто и на какой основе допускает к секретам, как отдельных граждан, так и целые организации); доступ к сведениям, составляющим государственную тайну (проце- дура ознакомления); гриф секретности (степень секретности на самом документе или в сопроводительной документации); средства защиты информации (технические, криптографи- ческие, программные и т. д.).

Перечисленные ключевые понятия во многом определяют принципы защиты секретной интеллектуальной собственнос- ти, ее правовой охраны, интенсификации межотраслевого и международного обмена научно-технической информацией и возможной коммерциализации научно-технических дости- жений.

Значимость научно-технических достижений в части охвата и удельного веса объектов государственной тайны весьма велика. Это наиболее сложные по своей структуре объекты. Указом Президента РФ от 24 января 1998 г. № 61 “О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне” определено 87 контрольных позиций. Почти по каждой из них закреплено несколько министерств и ведомств Российской Федерации.

Значительная часть контрактов, связанных с оборон- ными заказами, относится к числу договоров на выполнение НИОКР, результатами которых являются изобретения, ноу- хау, отчеты, содержащие ценную научную и техническую информацию и имеющие коммерческую ценность, поэтому вопросы интеллектуальной собственности и ее охраны очень важны.

Проблема засекречивания результатов НИОКР как спо- соб сохранения интеллектуальной собственности существует

не только в России. На Западе действует специальное регули- рование прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет государственного финансирования, как на основе договоров заказа на выполнение НИОКР частными предприятиями, так и при выполнении НИОКР государс- твенными структурами с частными фирмами. Отчасти это регулируется частью IV ГК РФ, отчасти — специальными нормативными актами.

Заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности “особой важности” или “совершенно секретно”, а также на секретные изобрете- ния, относящиеся к средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контр- разведывательной и оперативно-розыскной деятельности, для которых установлена степень секретности “секретно”, подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии “Росатом” (п. 2 ст. 1401 ГК РФ).

Авторами секретного изобретения признаются физичес- кие лица, творческим трудом которых создано изобретение. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам секретного изобретения, определяется соглашением между ними. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Автору секретного изобре- тения, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в порядке, предусмотренном для авторов изобретений, не являющихся секретными.

Заявки на секретные изобретения, относящиеся к при- нципиально новым средствам вооружения, военной техники и специальным техническим средствам обеспечения безопас- ности, подаются заявителем в соответствующий федераль- ный орган исполнительной власти, входящий в перечень, определяемый Правительством РФ. Заявитель обеспечи- вает засекречивание сведений, содержащихся в заявках на секретные изобретения, согласно перечню сведений, под-

лежащих засекречиванию, либо прикладывает заявление о необходимости засекречивания заявленного изобретения. Федеральный орган исполнительной власти в течение 3 мес. принимает решение о засекречивании и устанавливает сте- пень его секретности (п. 14 Регламента 327).

Заявки на секретное изобретение, поступившие от инос- транного гражданина или иностранного юридического лица, возвращаются заявителю без рассмотрения (п. 15 Регламен- та 327).

Патент на секретное изобретение не выдается. Автор секретного изобретения получает авторское свидетельство, которое закрепляет за ним приоритет и авторство на создан- ное изобретение (п. 2 ст. 1403 ГК РФ).

Государство реализует исключительное право на секрет- ное изобретение, делегируя основанные на нем правомочия использования и распоряжения уполномоченному органу, который может самостоятельно использовать изобретение либо предоставить полномочия по использованию иному уполномоченному органу (п. 6 ст. 1403 ГК РФ).

Сведения о заявках и изобретениях, а также об отно- сящихся к секретным изобретениям изменениях в Госу- дарственном реестре изобретений Российской Федерации не публикуются. Передача сведений о таких изобретениях осуществляется в соответствии с законодательством о госу- дарственной тайне (п. 2 ст. 1402 ГК РФ).

Авторское свидетельство может быть признано недейс- твительным полностью или частично при выявлении несо- ответствия изобретения условиям предоставления на него охраны, изложенным в п. 1 ст. 1398 ГК РФ относительно изобретений, на которые были выданы патенты.

Возражение против выдачи авторского свидетельства подается в уполномоченный орган, принимавший решение о выдаче, и рассматривается в установленном порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня утверждения и может быть оспорено в суде.

## Международное сотрудничество в области правовой охраны изобретений

Российская Федерация является участником основных международных соглашений в области охраны интеллекту- альной собственности, в частности изобретений. Парижская конвенция — наиболее универсальное международное согла- шение в области охраны промышленной собственности. В Кон- венции не содержится единых правовых норм, касающихся охраны промышленной собственности в странах-участницах. Конвенция исходит из того, что основные вопросы охраны объектов промышленной собственности (требования к объек- там промышленной собственности, порядок выдачи и условия действия охранных документов, защита нарушенных прав) регулируются исключительно внутренним законодательс- твом государств-участников, тем самым участие в Конвенции не устраняет необходимости патентования этих объектов в других странах-участницах.

Универсальность Конвенции состоит в том, что при сохра- нении территориальной ограниченности действия патента, создаются наиболее льготные условия для получения охраны интеллектуальной промышленной собственности иностранца- ми в любой стране-участнице. Более чем за столетний период существования Парижской конвенции она неоднократ- но пересматривалась, и в ее текст вносились изменения. В настоящее время сохраняют правовое значение различия между ее последующими редакциями: Брюссельской (1900), Вашингтонской (1911), Гаагской (1925), Лондонской (1934),

Лиссабонской (1958), Стокгольмской (1979). Каждая страна связана с условиями той редакции, которую она ратифици- ровала. Россия присоединилась к Парижской конвенции и ратифицировала все ее редакции.

Для практического применения основных положе- ний Конвенции каждая страна-участница обязана создать специальное ведомство интеллектуальной промышленной собственности и специальное хранилище для ознакомления общественности с патентами на изобретения.

Ведомству следует издавать официальный периодичес- кий бюллетень, в котором должны публиковаться наименова- ния владельцев патентов, краткие описания запатентованных изобретений.

Один из основополагающих принципов Парижской кон- венции — принцип национального режима — означает, что иностранные граждане и фирмы пользуются теми же права- ми, что и отечественные заявители.

Под патентами на изобретение в Конвенции понимают- ся различные виды патентов на объекты интеллектуальной собственности, признаваемые законодательством страны — члена Союза, например ввозные патенты, патенты на усовер- шенствования, дополнительные патенты. Патенты, выданные на одно и то же изобретение в разных странах-участницах (патенты-аналоги), независимы друг от друга, т. е. если патент, выданный в одной стране, затем будет признан в ней недействительным, то это вовсе не означает, что он может быть признан недействительным в других странах.

В Конвенции содержится правило: каждой стране-учас- тнице предоставляется право включать в патентные законы нормы, предусматривающие санкции за неиспользование или недостаточное использование изобретения по истечении определенного срока (4 года с момента подачи заявки или 3 года со дня выдачи патента — в зависимости от того, какой срок истекает позднее), с выдачей принудительных лицензий или аннулированием патента. Принудительные лицензии могут выдаваться и по мотиву “общественных интересов”, когда патент признается имеющим особо важное социальное, экономическое или оборонное значение для страны.

Не считается нарушением патента применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или при экс- плуатации воздушных или наземных средств передвижения других стран Союза или вспомогательного оборудования для этих средств передвижения, когда указанные средства пере- движения временно или случайно находятся в данной стране. Идея заключения Договора о патентной кооперации воз- никла в 1960-е гг. в связи с необходимостью решить целый

ряд проблем, затрудняющих работу патентных ведомств, связанную с рассмотрением заявок на изобретения. Суть этих проблем сводилась к следующему:

* дублирование всех видов работ патентных ведомств;
* медленное рассмотрение заявок при проведении экс- пертизы заявок по существу из-за возрастающего объема документации, которую должен учитывать эксперт;
* замедление распространения информации о возросшем потоке новых технических достижений;
* сложность подачи заявок в зарубежные страны.

Поиск решения этих проблем, осуществить которые можно только совместными усилиями государств, привел к созданию новой формы сотрудничества — международной кооперации по проведению патентного поиска и экспертизы заявленных решений.

С целью осуществления условий кооперации на Дипло- матической конференции в Вашингтоне 19 июля 1970 г. был подписан Договор о патентной кооперации. В целях облегче- ния работы с документами, составленными на разных языках, при переводе их с одного языка на другой принято решение о применении во всех странах-участницах единой аббреви- атуры в отношении наименования Договора по начальным буквам его английского наименования (Patent Cooperation Treaty — PCT), вступившего в силу в 1978 г. и подвергшегося изменениям в 1979, 1984 и в 2001 г.

Цели международной патентной кооперации значитель- но расширились в результате включения в текст Договора специальной главы, содержащей нормы, направленные на облегчение развивающимся странам доступа к научно-тех- нической информации и на оказание им технической помощи. Способствуя совершенствованию правовой охраны изобре- тений, Договор призван решать две главные комплексные задачи:

1. установление системы международной подачи заявок на изобретения. Такая система предусматривает подачу одной международной заявки, которая приравнивается к подаче национальных заявок в странах — участницах Договора, где

испрашивается охрана изобретения, проведение междуна- родного поиска по определению уровня техники заявленного изобретения, проведение международной предварительной экспертизы заявленного изобретения на соответствие крите- риям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. Цели решения этой задачи: исключить дубли- рование национальными патентными ведомствами процесса обработки заявок на одно и то же изобретение, поданных одновременно в нескольких странах; упростить и сделать более экономичным для заявителя получение охраны изоб- ретений в этих странах;

1. сбор и распространение информации, организация технической помощи, выполняемой путем международной публикации заявок на изобретения.

Основное содержание Договора: положения о междуна- родной заявке и международном поиске; положение о между- народной предварительной экспертизе. Договор регулирует права и обязанности государств-участников и заявителей, подающих международные заявки. Инструкция к Договору о патентной кооперации (имеет силу с 1 июля 2012 г.) содер- жит основные требования к составлению, оформлению и подаче международной заявки, регламентирует порядок проведения по ней международного поиска и международной предварительной экспертизы. В настоящее время процедуру рассмотрения заявки и выдачи по ней охранных документов по системе PCT принято подразделять на две фазы — меж- дународную и национальную.

Международная фаза включает в себя подачу между- народной заявки, проведение поиска и предварительной экспертизы. Национальная фаза — обычный порядок выдачи патентов ведомством страны патентования в соответствии с требованиями внутреннего законодательства. Переход от одной фазы к другой регулируется специальными нормами. Подача международных заявок сопровождается уплатой международной пошлины в пользу Международного бюро ВОИС, состоящей из основной пошлины и такого количества пошлин, сколько национальных и региональных патентов

испрашивается заявителем в международной заявке, пош- лины за поиск в пользу международного поискового органа и пошлины за пересылку в пользу получающего ведомства.

В патентном ведомстве каждой из стран, входящих в ВОИС и получивших название “указанное ведомство”, даль- нейшее рассмотрение заявки производится по правилам национального законодательства.

Присоединение государств — участников Договора к положению о проведении предварительной международной экспертизы является необязательным для этих стран. Однако в настоящее время подавляющее большинство стран при- меняет Договор в полном объеме. Компетентными органами международной предварительной экспертизы являются те же ведомства, которые проводят международный поиск.

Цель проведения международной предварительной экс- пертизы — составление предварительного заключения о том, является ли изобретение новым, имеет ли оно изобретатель- ский уровень (неочевидность) и может ли быть промышленно применимым. В заключении не содержится вывода о патен- тоспособности изобретения, и поэтому по получении копии международной предварительной экспертизы национальное патентное ведомство, именуемое по Договору “выбранным” ведомством, проводит окончательную проверку в соответс- твии с критериями, установленными национальными ведомс- твами. Передача заявки в страны патентования продлевается до 30 мес., причем заявитель может ходатайствовать о про- ведении предварительной экспертизы в любое время с даты подачи международной заявки до истечения 18 мес. с даты приоритета. К этому времени материалы заявок должны быть переведены на официальный язык “выбранной” страны в соответствии с правилами национального законодательства, назначены патентные поверенные и уплачены национальные пошлины.

Практика применения Договора выявила ряд *преиму- ществ* патентования по процедуре РСТ по сравнению с тради- ционной процедурой зарубежного патентования изобретений путем подачи отдельных заявок в каждую выбранную страну:

1. На первом этапе заявитель подает заявку на одном языке (для заявителей ряда стран это будет язык их страны) а впоследствии (на национальной фазе) заявка лишь перево- дится на язык страны патентования, но не пересоставляется.
2. Заявка подается в одно получающее ведомство.
3. Заявитель получает дополнительное время для ком- мерческой проработки вопроса о возможной реализации изоб- ретения и принятия решения о патентовании изобретения за границей, выбора стран патентования, при этом могут быть предотвращены расходы, связанные с подготовкой переводов и уплатой национальных пошлин за подачу и экспертизу заявок.
4. Положительные результаты отчета о международном поиске укрепляют позицию заявителя в национальных патен- тных ведомствах.
5. Международный поиск позволяет выявить случаи, когда изобретение не превышает известного уровня техники, что позволяет заявителю своевременно или отказаться от перевода международной заявки в национальную фазу рассмотрения и тем самым избежать непроизводительных затрат, или изме- нить притязания и подать дополнительную заявку.
6. Публикация международной заявки с отчетом о меж- дународном поиске способствует привлечению фирм к этим изобретениям и облегчает заявителю рекламу изобретения.
7. Снижается объем переписки с национальными патен- тными ведомствами и патентными поверенными.

Основной *недостаток процедуры PCT* — дополнитель- ные расходы в виде пошлин в международное бюро ВОИС. Опыт показывает, что использование процедуры патентова- ния по системе РСТ экономически оправдано если она осу- ществляется одновременно в нескольких странах. Процедура РСТ увеличивает время патентования.

Усиление процессов экономической интеграции в странах Западной Европы потребовало создания патентно-правового регулирования, содействующего развитию этих процессов, устранив препятствия при получении патентов на объекты промышленной собственности за границей.

Идея создания европейской патентной системы реали- зована подписанием 5 октября 1973 г. в Мюнхене Конвенции о выдаче Европейского патента (Европейская патентная конвенция), которая вступила в действие 7 октября 1977 г.

Для осуществления процедуры выдачи Европейского патента (Европатент) создана Европейская патентная орга- низация, которая имеет административную и финансовую самостоятельность. Ее органами являются Административ- ный совет и Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Выдачу Европейского патента осуществляет ЕПВ, а контролирует его деятельность Административный совет (находятся в Мюнхене); ЕПВ имеет филиал в Гааге.

*Евразийская патентная конвенция* (ЕАПК) была под- писана 9 сентября 1994 г. в Москве главами правительств Азербайджанска, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и позже Туркменистана.

Все участники ЕАПК являются участниками Междуна- родной патентной кооперации, поэтому евразийский патент может испрашиваться через процедуру РСТ. Заменяя наци- ональные процедуры патентования, ЕАПК позволяет полу- чить патент, действующий во всех государствах-участниках. Конвенцией определены две основные фазы процеду-

ры выдачи евразийских патентов. На первой стадии ЕАПК проводит формальную экспертизу и организует проведение по заявке патентного поиска, аналогичного международ- ному; может заказывать такой поиск у национального или регионального ведомства, являющегося международным поисковым органом. Чаще всего такой заказ выполняется федеральным органом исполнительной власти по интел- лектуальной собственности. Вместе с отчетом о поиске евразийская заявка публикуется по истечении 18 мес. с даты приоритета. На второй фазе проводится экспертиза заявки по существу. Для этого заявитель должен подать ходатайство о проведении экспертизы по существу в тече- ние 6 мес. с даты публикации отчета о поиске. Экспертизу

осуществляют штатные работники ведомства, и решения принимаются коллегиально, а в состав коллегий могут вклю- чаться откомандированные эксперты патентных ведомств государств-участников. На решение коллегии может быть подано возражение, которое будет рассматриваться кол- легией в ином составе, а в случае окончательного отказа заявка может быть преобразована в национальные заявки государств-участников.

Преобразованная евразийская заявка будет приравнена к правильно оформленной национальной заявке, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и тем же приоритетом. При выдаче евразийского патента он начинает действовать для всех государств, которые присоединились к ЕАПК на дату подачи евразийской заявки. Однако при наступлении срока первой уплаты национальных пошлин за поддержание патента в силе заявитель может выбрать нужные ему страны и только для них уплатить годовые пошлины. Соответственно евразийский патент сохраняет свое действие только в этих странах. Перевода евразийской заявки или описания евразийского патента на какие-либо языки не требуется, а пошлины за поддержание евразийско- го патента в интересующих патентообладателя государствах уплачиваются через ЕАПК, т. е. в одно место и на один счет. Вопросы нарушения евразийского патента и его анну-

лирования решаются в каждом государстве-участнике отдельно в соответствии с национальной процедурой. Только при возникновении таких вопросов может потребоваться перевод евразийского патента на государственный язык соответствующей страны.

### Контрольные вопросы

1. В каких случаях целесообразно патентовать объекты интеллектуальной собственности за рубежом?
2. Какие существуют процедуры патентования?
3. В чем заключается основной недостаток традиционной процедуры патентования?
4. В чем состоит процедура патентования по условиям РСТ?
5. В чем заключается процедура патентования для полу- чения Европейского патента?
6. По каким параметрам выбирается процедура патен- тования?
7. Каковы критерии патентоспособности изобретения?
8. Какие документы входят в состав заявки на патенто- вание изобретения?
9. В чем состоит сущность экспертизы заявки на изоб- ретение?
10. Что такое приоритет изобретения?
11. Каковы срок действия патента на изобретение и воз- можность его продления?

# Глава 6. ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## Понятие полезной модели

В качестве *полезной модели* охраняется техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ).

Законодательством ряда стран (Япония, Бразилия, Гер- мания, Италия, Испания, Китай, Португалия, Россия и др.) предусматривается правовая охрана полезных моделей, где они охраняются в соответствии с общим патентным законо- дательством о промышленной собственности либо на основе специальных нормативных актов, имеющих общие черты с нормами патентных законов. Законодательством Австралии, Франции и Малайзии предусматривается выдача охранного документа, который сходен с охранной грамотой на полезную модель и называется “малый патент”. В Италии и Германии допускается одновременная подача заявки на изобретение и вспомогательной заявки на полезную модель.

Полезные модели отличаются от тех изобретений, на которые можно получить “патент на изобретение”, четырьмя аспектами:

* изобретательский уровень (шаг) менее выражен;
* максимальный срок охраны, как правило, короче;
* пошлины за получение и поддержание в силе прав на полезную модель обычно ниже;
* процедура получения охраны, как правило, короче. Охрана полезных моделей ставит своей целью предостав-

ление среднему и мелкому предпринимательству, равно как и отдельным изобретателям, механизма быстрой и дешевой

защиты их конструктивных разработок. Например, в Рес- публике Корея защищена конструкция зажигалки, скомби- нированной с открывалкой для пивных бутылок. Несмотря на невысокий творческий уровень разработки, практическая ее потребность несомненна. Выпуск изделия обеспечил произ- водителю высокие прибыли, а наличие охранного документа на полезную модель защитило монопольные права как патен- тообладателя.

Правовая охрана полезной модели предоставляется только на 10 лет, а не на 20, как в случае патента на изобре- тение (ст. 1363 ГК РФ). Более короткий срок охраны полез- ных моделей по сравнению с изобретениями, обусловленный достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции, компенсируется значительно более простым механизмом их защиты. Заявка на полезную модель подается согласно Административному регламенту испол- нения Федеральной службы по интеллектуальной собствен- ности, патентам и товарным знакам, функции по организа- ции приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизе и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 г. № 326 (далее Регламент 326).

Возможно легальное оформление двух заявок для полу- чения двух патентов на один и тот же объект интеллектуаль- ной собственности. Для этого нужно первой подавать заявку на изобретение, чтобы у нее был более ранний номер входящей регистрации, а заявку на полезную модель — второй, глав- ное — до публикации заявки на изобретение. В этом случае не будет оснований для отказа по заявке на изобретение даже при выдаче первым патента на полезную модель (новизна изобретения устанавливается по опубликованным сведениям на дату подачи заявки). Смысл такого дублирования состоит в том, что патент на полезную модель выдается явочным порядком в очень сжатые сроки, тогда как до выдачи патента на изобретение может пройти несколько лет. В связи с этим заявитель может использовать свое исключительное право

на объект интеллектуальной собственности, удостоверенное на полезную модель, пока рассматривается заявка на изобре- тение, а после получения патента на изобретение — прекра- тить уплату пошлин за поддержание в силе полезной модели. Заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель (ст. 1379 ГК РФ).

## Условия патентоспособности полезной модели

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой (ст. 1351 ГК РФ).

Полезная модель *является новой*, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает в себя опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии их более раннего приоритета) все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с доку- ментами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответс- твии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Раскрытие информации, относящейся к полезной моде- ли, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятству- ющим признанию патентоспособности полезной модели при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интел- лектуальной собственности в течение 6 мес. со дня раскрытия информации.

Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию

патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе (ст. 1351 ГК РФ).

Полезная модель является *промышленно применимой*, если она может быть использована в промышленности, сель- ском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики и социальной сферы.

Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на полезную модель, определяется содержащейся в модели фор- мулой (ст. 1354 ГК РФ). Правовая охрана не предоставляется полезным моделям, признанным государством секретными. Патент на полезную модель действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в федеральный орган исполни- тельной власти по интеллектуальной собственности. Действие патента на полезную модель продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собс- твенности по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года (ст. 1363 ГК РФ).

Приоритет полезной модели устанавливается по дате поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В качестве полезных моделей правовая охрана не пре- доставляется:

* решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потреб- ностей;
* топологиям интегральных микросхем.

## Заявка на выдачу патента

## на полезную модель и ее экспертиза

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел. В заявке должны быть: заявле- ние на установленном бланке, описание полезной модели, рас- крывающее ее с полнотой, достаточной для ее осуществления, формула полезной модели, выражающая ее сущность и пол-

ностью основанная на ее описании, чертежи, если необходимо реферат (п. 2 ст. 1376 ГК РФ и п. 9.2 Регламента 326). К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере (п. 9.3 Регламента 326).

Правила подачи и составления документов к заявке на выдачу патента на полезную модель те же, что и для заявки на выдачу патента на изобретение. По заявке проводится только формальная экспертиза документов на правильность их оформления (ст. 1390 ГК РФ):

* проверяют наличие документов по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
* проверяют соответствие документов установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели;
* устанавливают, относится ли заявляемое решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Если заявка на полезную модель подана с нарушением требования единства полезной модели (п. 1 ст. 1376 ГК РФ), федеральный орган исполнительной власти по интеллек- туальной собственности предлагает заявителю в течение 2 мес. со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какая из заявленных полезных моделей должна рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке полез- ные модели могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какую из заявленных полезных моделей необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается полезная модель, указанная в формуле полезной модели первой (ст. 1390 ГК РФ).

В случае, когда объект, охарактеризованный в каком- либо пункте формулы полезной модели, не относится к объ- ектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок

на соответствующие источники информации, если они необ- ходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт (п. 20.11 Регламента 326).

На основании решения о выдаче патента на полезную модель Роспатент в соответствии со ст. 1393 ГК РФ вносит све- дения о полезной модели в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и выдает патент на полезную модель (п. 24.1 Регламента 326).

Государственная регистрация полезной модели и выдача патента осуществляются при условии представления в уста- новленном порядке документа, подтверждающего уплату соответствующей патентной пошлины. При непредставле- нии в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за регистрацию полезной модели и выдачу патента, регистрация полезной модели и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей заявке принимается решение о признании ее отозванной (п. 24.3 Регламента 326).

Патент на полезную модель может быть выдан по пра- вильно оформленной заявке. За выдачу патента на полезную модель заявитель уплачивает соответствующую пошлину, после чего в официальном бюллетене Роспатента публику- ются сведения о выдаче патента, включающие имя автора (авторов) и патентообладателя.

На титульном листе патента на полезную модель, фор- ма которого приведена в приложении № 6 к Регламенту 326, указываются следующие сведения: номер патента; название полезной модели; дата государственной регистрации; номер заявки; дата приоритета; дата истечения срока действия исключительного права на полезную модель; наименование или имя патентообладателя; имя (имена) автора(ов).

В патенте на полезную модель или во вкладыше к патенту также приводятся: формула полезной модели; дата подачи заявки; индексы МПК; дата начала отсчета срока действия исключительного права на полезную модель; дата публикации

сведений о патенте и номер бюллетеня; адрес для перепис- ки с патентообладателем. К патенту прилагается описание полезной модели.

Срок действия исключительного права на полезную модель (срок действия охранного документа — патента) исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выда- чу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет 10 лет (ст. 1363 ГК РФ). Срок действия патента на полезную модель может быть продлен не более чем на 3 года по заявлению патенто- обладателя в федеральный орган исполнительной власти.

### Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание полезной модели как объекта промышленной собственности и перечислите его признаки.
2. Каковы критерии патентоспособности полезной мо- дели?
3. Какие документы входят в состав заявки на патенто- вание полезной модели?
4. В чем состоят отличия экспертизы заявки на полезную модель от экспертизы заявки на изобретение?
5. Каков срок действия патента на полезную модель?

# Глава 7. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## Понятие промышленного образца

К ***промышленному образцу*** относится художественно- конструкторское решение изделия, определяющее его вне- шний вид (дизайн) (ст. 1352 ГК РФ). Под изделием понимается любой объект промышленного или кустарно-ремесленного производства. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цве- тов. Это означает, что у заявителя нет ограничений по виду промышленного образца — охране подлежат и модели, эсте- тика которых проявлена в особенностях формы и конфигура- ции, и рисунки, декоративный аспект которых заключается в орнаментальном или живописном решении дизайнера. Более сложные решения сочетают в себе весь набор эстетических особенностей внешнего вида изделия. Этим правилом руко- водствуется и экспертиза при проверке охраноспособности заявленного промышленного образца. Кроме того, он должен быть воспроизводим с помощью промышленных средств, поэтому и называется “промышленным образцом”. Если этот критерий отсутствует, образец скорее может быть отнесен к категории произведений искусства, охрана которых осу- ществляется в рамках законодательства об авторском праве. Не охраняются права на технологическую форму, одно- значно полученную в результате инженерно-технического

решения, если она определяется исключительно работос- пособностью изделия и не имеет отношения к его эстетике. Из архитектурных объектов охране подлежит все, что целе- сообразно многократно тиражировать, не рискуя при этом утратить эстетическую ценность сооружения. Тиражиро- вание должно осуществляться промышленным способом с применением механизированных технологий. Иначе говоря, если речь идет об уникальном произведении архитектуры, а не о типовом решении, заявитель не вправе подать заявку на патентование промышленного образца.

Гидротехнические и другие стационарные сооружения также промышленно неприменимы, т. е. не подлежат мно- гократному воспроизводству, так как привязаны к неповто- римому рельефу местности. Объекты неустойчивой формы непригодны к патентованию, так как их эстетика связана с динамическими преобразованиями, а внешний вид постоян- но изменяется. Не признается патентоспособным образцом внешний вид книжной страницы, но дизайн (оформление) книги в целом, конфигурация шрифта могут быть заявлены к патентной охране.

Регламент предписывает заявителю необходимость оформлять в одной заявке лишь один промышленный образец, уточняя, что он может относиться как к единичному изделию, так и к комплексному (набору). Заявитель, заинтересован- ный в полновесной охране, отдаст предпочтение набору — совокупности изделий одного и того же вида, относящихся не только к одному классу Международной классификации промышленных образцов (МКПО), но и к одному подклассу, каждый из которых содержит один и тот же промышленный образец, т. е. одну и ту же совокупность существенных при- знаков.

Юридическая охрана комплекта преодолевается без осо- бых проблем. Достаточно использовать не весь комплект, а его часть, наиболее ценную в эстетическом отношении. В таких случаях целесообразно испрашивать охрану не только на весь комплект, но и на решение каждого его элемента. Это значительно надежнее.

Правила предоставляют заявителю дополнительные возможности для получения полновесной охраны заявленного промышленного образца за счет включения в одну заявку разумного числа вариантов. Под вариантами принято пони- мать стилистически связанные исполнения одного и того же художественно-конструкторского решения, создающего у наблюдателя одинаковый художественный зрительный образ, но различное эстетическое впечатление. Вариантные преобразования промышленного образца касаются про- странственных, пластических, графических и цвето-фактур- ных структур, отличия в деталях, уточняющих и конкретизи- рующих эстетические особенности одного и того же изделия, и объединены единым художественным замыслом. Варианты промышленного образца создают проблемы для конкурентов при попытках имитировать известное решение, поскольку в заявке могут быть показаны эстетически наиболее полноцен- ные его преобразования.

Своевременная защита внешнего вида товаров позво- ляет успешно конкурировать и сбывать продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Таким образом, про- мышленный образец имеет самостоятельную экономическую ценность как один из решающих факторов конкурентоспособ- ности. Наибольшее число промышленных образцов охраня- ется в Германии, Великобритании, США, Японии, Франции, Испании.

## Виды промышленных образцов

***Промышленные образцы*** могут быть объемными или плоскостными. Объемные промышленные образцы пред- ставляют собой композицию с трехмерной структурой. К ним относятся оригинальные формы упаковок с этикетками и без них. Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

Не признаются промышленными образцами решения, обусловленные исключительно техническими функциями изделия, объекты архитектуры, кроме малых форм (напри-

мер, киоск, скамейка для парка или сквера, беседка и т. п.), объекты печатной продукции, объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ, игрушки в качестве копий реальных объектов без творческо- го переосмысления формы реальных изделий предметного мира, изделия, противоречащие общественным интересам, принципам морали и гуманности (ст. 1352 ГК РФ).

Права на промышленный образец, охрана которых закреплена в ГК РФ, подтверждает патент на промышлен- ный образец, который действует в течение 10 лет с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1354 ГК РФ). Действие патента на промышленный образец продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллек- туальной собственности по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 5 лет. Объем правовой охраны, предостав- ляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия, макетах или рисунках.

## Критерии патентоспособности промышленного образца

Промышленному образцу предоставляется охрана, если он является новым и оригинальным (ст. 1352 ГК РФ).

*Промышленный образец* признается *новым*, если сово- купность его существенных признаков, определяющих эсте- тические и эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты при- оритета промышленного образца.

Не признается обстоятельством, препятствующим при- знанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали обще- доступными, если заявка на промышленный образец подана

в федеральный орган исполнительной власти по интеллек- туальной собственности не позднее 6 мес. с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

*Промышленный образец* признается *оригинальным,* если его существенные признаки обусловливают творческий характер эстетических особенностей изделия как результат дизайнерского творчества, визуально проявленного в при- влекательности внешнего вида изделия, в котором применен образец, что создает у покупателя эстетическое впечатление и при прочих равных условиях срабатывает в качестве стимула при покупке изделия (оригинальность образца). Соответствие условию “оригинальность” аргументируется как соответствие выявленных эстетических особенностей внешнего вида:

* композиционной целостности основных формообразу- ющих элементов;
* рациональности их формы, обеспечивающей удобный и безопасный интерфейс (визуально проявленный во внешнем виде способ взаимодействия оператора с изделием, в котором применен промышленный образец);
* художественной и информационной выразительности (визуально зримый “рассказ” через существенное в эстетике внешнего вида о назначении изделия, его принадлежности к той или иной предметно-пространственной среде, стилю, эпохе);
* эстетическим и эргономическим особенностям внешне- го вида изделия, формируемым не только функциональным назначением, но и художественными средствами.

## Заявка на выдачу патента на промышленный образец

Согласно ст. 1357 ГК РФ право на получение патента на промышленный образец первоначально принадлежит автору промышленного образца, которое может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, установленым законом, в том числе в порядке

универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Согласно п. 3 ст. 1370 ГК РФ право на получение патента на служебный промышленный образец принадлежат работо- дателю, если трудовым или иным договором между работни- ком и работодателем не предусмотрено иное.

Заявка на выдачу патента подается автором, работо- дателем или их правопреемником в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственнос- ти. Заявление о выдаче патента на промышленный образец представляется на типографском бланке или в виде компью- терной распечатки по образцу, приведенному в приложении 2 к Регламенту, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 325 (далее Регламент 325). Заявление о выдаче патента представляется на русском языке, остальные документы заявки могут представляться на любом языке, но с приложением их перевода на русский язык. Допускается представлять перевод в течение 2 мес. после поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интел- лектуальной собственности.

Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или через иного предста- вителя. Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юриди- ческие лица ведут дела с Роспатентом через патентных пове- ренных, зарегистрированных в Роспатенте, если договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем, патентообладателем.

Заявка на выдачу патента 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) (п. 2 ст. 1377 ГК РФ). Она должна содержать:

* заявление о выдаче патента с указанием автора про- мышленного образца и лица, на имя которого испрашивается

патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

* комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;
* чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
* описание промышленного образца;
* перечень существенных признаков промышленного образца.

В качестве изображений изделия, дающих полное деталь- ное представление о его внешнем виде, могут быть представле- ны фотографии, рисунки, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции, выполненные иными способами.

Поскольку патент на образец относится только к вне- шнему виду изделия, основным документом заявки являет- ся изображение промышленного образца на фотографиях. В качестве изображений изделия, дающих полное детальное представление о его внешнем виде, могут быть представлены фотографии, рисунки, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, репродукции, иными способами.

В качестве промышленного образца охраняется художес- твенно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

К изделиям могут быть отнесены любые изделия про- мышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе компо- ненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) совместно используемых изделий, интерьеры.

К самостоятельным частям изделий относятся их фун- кционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия (п. 9.4 Регламента 325).

Компонент для сборки в составное изделие — это функци- онально самостоятельная часть составного изделия, предна-

значенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно использована для сборки составного изделия (например, бампер, фара).

К составным изделиям относятся изделия, состоящие из компонентов, предназначенных для сборки составного изде- лия (например, автомобиль). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке.

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз и т. д.).

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. Объемные промышленные образцы представ- ляют собой композицию с трехмерной структурой. Плоскост- ные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

Набор (комплект) изделий должен быть представлен на изображениях общего вида полностью, т. е. всеми изделиями, входящими в набор (комплект).

Описание должно раскрывать в словесной форме эле- менты (признаки) внешнего вида изделия, представленного на изображениях, и содержать следующие разделы (п. 9.9 Регламента 325):

* назначение и область применения промышленного образца;
* аналоги промышленного образца;
* перечень изображений, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия, а также других мате- риалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта), в случае их представления;
* раскрытие сущности промышленного образца.

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию к ранее поданной заяв- ке, описанию к охранному документу и т. п.).

*Название промышленного образца* должно быть крат- ким и точным, раскрывать назначение изделия, к которому

относится промышленный образец, и излагаться в единс- твенном числе. Исключение составляют названия, которые в соответствии с правилами грамматики или общепринято употребляются только во множественном числе. Название промышленного образца рекомендуется формулировать в терминах МКПО (п. 9.9.3 Регламента 325).

*Назначение и область применения промышленного образ- ца*. В данном разделе описания приводятся сведения о назна- чении изделия, к которому относится промышленный образец и области его применения, указываются преимущественные области применения изделия (п. 9.4.4.1 Регламента 325).

*Аналоги промышленного образца*. В данном разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах про- мышленного образца. В качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское реше- ние изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п. 9.4.4.2 Регламента 325).

Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог. В случае если заявлена группа промышленных образцов — вариантов, в качестве ближайшего аналога указывается один наиболее близкий для всех вариантов аналог.

*Перечень изображений изделия* и других представленных материалов, необходимых для раскрытия сущности промыш- ленного образца. В разделе перечисляются изображения вне- шнего вида изделия, а также чертежи, схемы, конфекционные карты, слайды и др., если они представлены, в соответствии с их нумерацией, и приводится краткое указание того, что изображено на каждом из них (п. 9.4.4.3 Регламента 325).

*Раскрытие сущности промышленного образца*. Про- мышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков (п. 9.4.4.4 Регламен- та 325).

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в част- ности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов (п. 1 ст. 1352 ГК РФ). К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и (или) его орна- ментация.

При описании существенных признаков приводятся ссылки на изображение внешнего вида изделия, а также на чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, кон- фекционную карту, если они имеются. Для описания исполь- зуются такие словесные характеристики признаков, которые позволяют однозначно идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально воспринимаемым признаком изображения изделия.

К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления. К эстетическим и (или) эргономическим особенностям внешнего вида изделия могут быть отнесены, в частности: художественно-информационная выразительность; рацио- нальность формы, целостность композиции; эргономичность. Перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца (п. 3 ст. 1354 ГК РФ) и притязаний заявителя (п. 2

ст. 1377 ГК РФ).

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя). Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или поясняющих рисунках, в перечень не включаются (п. 9.10 Регламента 325).

Перечень включает существенные признаки промыш- ленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, пред- ставленного на его изображениях, и признаки, указыва-

ющие на назначение изделия. Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

Материалы, поясняющие сущность промышленного образца, могут быть представлены при необходимости в дополнение к изображениям изделия и оформлены в виде поясняющих графических материалов (чертежей, эргономи- ческих схем, рисунков и др.), конфекционных карт, оригина- лов или макетов изделий либо их частей.

Конфекционная карта (образец текстильных, трикотаж- ных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т. п., рекомен- дуемых для изготовления изделия) представляется в том случае, если промышленный образец относится к изделиям легкой и текстильной промышленности. Образец материалов с повторяющимся рисунком (декоративных материалов, ков- ров, тканей и др.) представляется в размере раппорта рисунка (п. 9.11 Регламента 325).

Административные процедуры исполнения государс- твенной функции включают в себя (Раздел III Регламен- та 325):

* прием и регистрацию заявки;
* внесение изменений в документы заявки;
* передачу права на получение патента;
* ознакомление заявителя с материалами заявки;
* ознакомление с патентными материалами, указывае- мыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки;
* рассмотрение заявки с участием заявителя (переговоры, экспертные совещания);
* продление срока представления документов и запра- шиваемых материалов;
* восстановление пропущенного срока рассмотрения заявки;
* отзыв заявки;
* формальную экспертизу заявки;
* экспертизу заявки по существу;
* проведение информационного поиска;
* ознакомление с материалами заявки;
* регистрацию и выдачу патента;
* ознакомление с материалами заявки третьих лиц. Заявке в день поступления присваивается десятизнач-

ный регистрационный номер Роспатента (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра — код, используемый для обозначения заявок на промышленный образец, пять остальных цифр — порядковый номер заявки в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уве- домляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов. Уведомление направляется в течение двух недель со дня поступления документов заявки (п. 12 Регламента 325).

## Экспертиза заявки на выдачу патента на промышленный образец

Формальная экспертиза проводится по заявке, прошед- шей регистрацию, работниками, к компетенции которых в соответствии с должностными инструкциями отнесена фун- кция по проведению формальной экспертизы по заявке на промышленный образец.

При проведении формальной экспертизы заявки прове- ряются:

* наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (п. 9.2—9.3 Регламента 325), и соблюдение установленных требований к документам заявки (п. 9.7—9.12 Регламента 325), выявляемое без анализа сущес- тва заявленного промышленного образца;
* соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
* соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного ст. 1247 ГК РФ, наличие в случае необходимости довереннос- ти на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
* соблюдение требования единства промышленного образца (п. 9.6 Регламента 325). Проверка заявки на соот- ветствие указанному требованию проводится без анализа существа промышленного образца;
* соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов (п. 11.3 , 11.5 , 11.6 Регламента 325);
* правильность классифицирования промышленного образца в соответствии с МКПО, осуществленного заявите- лем (или производится такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).

В соответствии с п. 1 ст. 1391 ГК РФ экспертиза заявки на промышленный образец по существу проводится при поло- жительном результате формальной экспертизы.

Экспертиза заявки по существу проводится работника- ми, к компетенции которых в соответствии с должностными инструкциями отнесена функция по проведению экспертизы заявки по существу.

Содержание экспертизы заявки по существу (п. 22.1 Регламента 325):

* установление приоритета промышленного образца (п. 22.3 Регламента 325);
* проверка представленного заявителем перечня сущес- твенных признаков промышленного образца в соответствии с п. 22.4 Регламента 325;
* проверка дополнительных материалов в соответствии с п. 22.7 Регламента 325, если такие материалы представлены заявителем;
* проверка соответствия заявленного промышленного образца, представленного на изображениях изделия, установ- ленным ГК РФ условиям патентоспособности, в том числе на основании результатов информационного поиска с принятием решения о выдаче патента, об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной (п. 22.5 Регламента 325).

Проверка перечня существенных признаков промыш- ленного образца проводится в отношении перечня сущес- твенных признаков промышленного образца, принятого к рассмотрению по результатам формальной экспертизы,

а если он изменялся заявителем после завершения формаль- ной экспертизы, — то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков при условии соблюдения требований, указанных п. 22.7 Регламента 325.

При проверке перечня существенных признаков про- мышленного образца устанавливается наличие в нем совокуп- ности существенных признаков заявленного промышленного образца, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, нашедшего отражение на его изображениях (п. 1 ст. 1352 ГК РФ, п. 9.9.4.4.1, подпункт

1. п. 9.10.2 Регламента 325). Если установлено, что в перечне существенных признаков промышленного образца отсутству- ет нашедший отражение на изображении изделия признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, так как без него указанные заявителем эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия не про- являются, заявителю может быть предложено включить этот признак в перечень существенных признаков. При этом при- водятся доводы, подтверждающие влияние данного признака на эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, указанные заявителем.

Проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав, при этом принимаются во внимание положе- ния п. 9.5 Регламента 325.

При проверке соответствия заявленного решения услови- ям, предусмотренным ч. 1 п. 1 ст. 1352 ГК РФ, устанавливается, является ли заявленное решение художественно-конструк- торским решением, определяющим внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Если заявленное решение признано промышленным образцом, осуществляется проверка его соответствия усло- виям новизны и оригинальности (п. 22.5.3 Регламента 325).

Промышленный образец является *новым*, если совокуп- ность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существен- ных признаков промышленного образца, неизвестна из све-

дений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (п. 2 ст. 1352 ГК РФ).

Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промыш- ленного образца, принятом к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если он изменялся заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах 3, 4, 6 п. 22.4 и п. 23 Регламента 325.

Общедоступными считаются сведения с даты, регламен- тированной в зависимости от вида источника информации положениями п. 23.3 Регламента 325.

Согласно п. 3 ст. 1352 ГК РФ промышленный образец является *оригинальным*, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия. При проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промыш- ленного образца, соответствующие требованиям п. 1 ст. 1352

ГК РФ, нашедшие отражение на изображениях изделия.

Существенные признаки, характеризующие проверяе- мый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если совокупность существенных признаков про- веряемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения — ближайшего аналога, соот- ветствующего требованиям п. 9.9.4.2 Регламента 325 (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

Проверка оригинальности промышленного образца проводится после установления новизны промышленного образца.

Проверка включает следующие действия:

* 1. выявление по результатам проведенного поиска наибо- лее близкого аналога в соответствии с п. 9.9.4.2 Регламента 325;
  2. сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.
  3. анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в подп. 2 п. 22.5.5 Регламента 325.

Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены данные об отличительных существенных признаках или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и(или) эргономи- ческих особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии промыш- ленного образца условию оригинальности по основанию, при- веденному в подп. 2.3 п. 22.5.5 Регламента 325.

При установлении соответствия заявленного промыш- ленного образца (а если заявлена группа — каждого промыш- ленного образца группы) всем условиям патентоспособности, проверка на соответствие которым предусмотрена п. 22.5 Регламента 325, принимается решение о выдаче патента на промышленный образец с объемом правовой охраны про- мышленного образца, определяемым совокупностью сущес- твенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, предложенном заявителем (п. 22.8 Регламента 325).

Решение о выдаче патента принимается и в том случае, когда по результатам рассмотрения заявки был получен вывод о невозможности выдачи патента, но в ответе заявите- ля на уведомление его об этом, направленном ему в запросе экспертизы, содержатся доводы, опровергающие ранее полу- ченный вывод экспертизы.

На основании решения о выдаче патента на промыш- ленный образец Роспатент в соответствии со ст. 1393 ГК РФ вносит сведения о промышленном образце в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на промышленный образец.

Государственная регистрация и выдача патента осущест- вляются при условии представления в установленном поряд- ке документа, подтверждающего уплату соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке указанного документа регистрация промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а по соот- ветствующей заявке принимается решение о признании ее отозванной.

При проверке новизны заявляемого промышленного образца следует иметь в виду, что все промышленные образцы классифицируются в соответствии с МКПО, которую иногда называют Локарнской классификацией, так как она принята Локарнским соглашением. Локарнское соглашение о Между- народной классификации промышленных образцов принято 8 октября 1968 г. дипломатической конференцией в г. Локарно (Швейцария), на которую были приглашены все страны — участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Международная классификация промышленных образ- цов состоит из следующих документов:

* перечня классов и подклассов;
* алфавитного перечня наименований изделий, в котором изделия и промышленные образцы объединены с указанием соответствующих им классов и подклассов;
* пояснительных примечаний.

### Контрольные вопросы

1. Раскройте понятие промышленного образца.
2. Какие критерии патентоспособности промышленного образца вы знаете?
3. Какие положения входят в заявку на выдачу патента на промышленный образец?
4. Как проводится экспертиза заявки на промышленный образец?
5. Каков срок действия патента на промышленный обра-

зец?

# Глава 8. ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## Понятие и функции товарного знака

***Товарный знак*** — обозначение, служащее для индиви- дуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1481 ГК РФ). На этот знак признает- ся исключительное право, удостоверяемое свидетельством (ст. 1481 ГК РФ)

Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно при- меняются к знакам обслуживания, т. е. к обозначениям, слу- жащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (ст. 1477 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака в Российской Федера- ции предоставляется на основании государственной регис- трации в порядке, установленном законодательством, или в силу международных договоров Российской Федерации. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо (ст. 48 ГК РФ) и индивидуальный предприниматель (ст. 23 ГК РФ).

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет (ст. 1491 ГК РФ).

История товарного знака уходит корнями в далекое прошлое. С древнейших времен люди помечали свои вещи

особыми знаками собственности. По мере развития ремесел и торговли ремесленники тоже начали метить свои товары специально создаваемыми личными клеймами. Со временем клейма стали служить гарантией качества товара. Однако широкое распространение товарные знаки получили в XIX в. с развитием массового производства товаров. Предпринимате- ли стали воспринимать товарный знак как предмет интеллек- туальной собственности. Возникла необходимость в правовой охране товарных знаков фирм и корпораций. Первые законы об охране товарных знаков приняты во Франции в 1857 г., в Италии в 1868 г., в США в 1881 г., в России в 1895 г. В 1891 г. заключено Мадридское соглашение о международной регис- трации товарных знаков.

Правовая охрана товарных знаков направлена на защиту производителей и потребителей, помогает предотвращать незаконное копирование маркированных знаками товаров и поэтому существует практически во всех странах мира. Отсюда следуют функции товарного знака:

* индивидуализации — способность помогать отличать товары одних производителей от однородных товаров других;
* рекламная — способность знака выступать непосредс- твенно в качестве объекта рекламы товаров;
* гарантийная — способность содействовать в выборе товара высокого качества;
* охранительная (защитная) — наличие товарного зна- ка фирмы на товаре помогает обеспечить правовую охрану ее товаров заданного качества на потребительском рынке в условиях конкуренции с товарами других фирм.

Благодаря индивидуализации товаров и услуг, а также их производителей на рынке потребитель имеет возмож- ность выбрать среди однородных товаров и услуг товар и услугу определенного производителя с заранее известными ему свойствами и качеством. Для эффективного выполнения товарным знаком функции индивидуализации необходимо, чтобы он имел высокие отличительные свойства, отвечал требованиям видимости и опознаваемости. Товарный знак должен быть информативным и легко дешифруемым, что должно быть учтено при его разработке.

Существенную роль при сбыте товаров призвана играть рекламная функция товарного знака, направленная на эффективную реализацию изготовленной продукции. Чтобы товарный знак стал средством рекламы, он сам должен стать ее объектом, т. е. использоваться во всех своих визуальных проявлениях: на товаре и его упаковке, вывесках и газосвет- ной рекламе, сувенирах, печатных изданиях, фирменной уни- форме, при оформлении выставочных и торговых помещений и т. п. Все это разработчик должен предусматривать уже во время создания товарного знака.

Известно, что отношение потребителя к тому или иному товару или услуге определяется тем, насколько полно они удовлетворяют потребности потребителя. При использовании изделия или неоднократном знакомстве с каким-либо това- ром, услугой потребитель невольно переносит свое отношение к ним на товарный знак. В результате товарный знак начинает ассоциироваться с определенными свойствами и качеством товара или услуги. При этом товарный знак выполняет роль средства, привлекающего потребителя, и может рассматри- ваться как элемент, информирующий потребителя о наличии в приобретенном товаре, заказанной услуге тех или иных характерных свойств, удовлетворяющих его потребности и вкус, т. е. как бы символизирует стабильность качественных характеристик, обусловленных техническим и художест- венно-конструкторским уровнем изделия, квалификацией кадров, культурой производства и т. п. В этом проявляется функция гарантии качества, присущая товарному знаку. Как только нарушается связь товарного знака и качества товара или услуги, знак превращается в средство, отталкивающее потребителя от данного товара или услуги. Такое действие товарного знака может проявляться даже тогда, когда качес- тво товара или услуги уже восстановлено. Завоевать добрую репутацию гораздо труднее, чем ее потерять. Вот почему владельцу товарного знака необходимо постоянно заботиться о высоком качестве товара и оказываемых услуг.

В ведущих капиталистических странах в условиях острой конкуренции маркируется до 80% всех выпускаемых изделий.

При этом товарный знак становится товаром. Стоимость его может достигать огромной суммы. Так, по признанию руко- водителей фирмы Coca-Cola, стоимость их товарного знака превышает стоимость всего имущества фирмы. Одна из характерных черт современного рынка — рост конкуренции не только товаров, но и товарных знаков.

История развития этого вида промышленной собствен- ности дает немало примеров, когда за незаконное использо- вание имеющих мировую известность знаков выплачивались штрафы в миллион долларов.

Фирмы западных стран не жалеют средств на внедрение и закрепление в памяти потребителей своих товарных знаков, применяя все доступные средства рекламы, и потому готовы потратить значительные суммы, чтобы воспрепятствовать использованию своих знаков конкурентами. Наибольшее чис- ло товарных знаков регистрируется в Японии, США, Франции и Великобритании.

## Общеизвестные товарные знаки и их охрана

По заявлению лица, считающего используемый им товар- ный знак или используемое в качестве товарного знака обще- известным в Российской Федерации товарным знаком, товар- ный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответс- твии с государственным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнитель- ной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны ***общеизвестным*** в Российской Федерации товар- ным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя (ст. 1508 ГК РФ).

С развитием рыночных отношений охрана общеизвест- ных знаков приобретает все большую актуальность. Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с п. 1 ст. 1508 ГК РФ. Товарный знак, признанный общеизвест- ным, вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Перечень общеизвест- ных в Российской Федерации товарных знаков.

Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 мес. с даты внесения товарного знака в Перечень общеизвестных. Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в Перечень. Правовая охрана общеизвес- тного товарного знака действует бессрочно.

Общеизвестные знаки становятся привлекательными не только для потребителей, но и для других фирм. Используя проблемы законодательства, они стремятся перенести пре- стиж знаменитых знаков на свои товары, применяя идентич- ную или сходную маркировку. “Пиратские” фирмы продают свои товары в упаковках, оформление которых максимально приближено к дизайну знаменитых упаковок, чтобы восполь- зоваться репутацией, приобретенной в результате мощной, длительной дорогостоящей рекламы.

Методы имитации варьируются в зависимости от харак- теристики копируемой упаковки. Так, в Израиле пользуется повышенным спросом чай в упаковке, на которой выделяется буква W, зарегистрированная в качестве товарного знака. Недобросовестный конкурент стал продавать свой чай в ана- логичной упаковке с той же, но перевернутой буквой. Расчет строился на том, что потребители будут путать контрафактный чай с оригиналом, а в споре с фирмой можно будет говорить о букве М, поскольку она просто похожа, но не является буквой

W. Но суд признал нарушение прав истца и наложил на “пират- скую” фирму гражданские санкции в виде крупного штрафа.

Среди многочисленных попыток воспользоваться репута- цией общеизвестных знаков — подача заявок на регистрацию знаков Coca-Cola для текстильных изделий, Kodak — для велосипедов, White Horse — для косметики, Johnnie Walker — для сигарет.

Несанкционированный импорт товаров, маркированных товарными знаками известных фирм, образует так называе- мый параллельный импорт на “сером” рынке. Параллельный импортер, освобожденный от расходов на местную рекламу, используя разницу в курсах валют и различие в уровне цен, продает товары со значительной выгодой для себя. Товары “серого” рынка обычно не имеют гарантии, их качество ниже, так как импортер не связан обязательствами по соблюдению требований производителя о транспортировке и хранении. Параллельный импорт, как правило, наносит ущерб коммер- ческой репутации знака и его владельца.

Согласно Парижской конвенции страны-участницы обя- зуются не регистрировать и по протесту заинтересованных лиц аннулировать знаки, которые представляют собой воспро- изведение, имитацию или перевод общеизвестного знака, если они сходны с ним до степени смешения и предназначены для маркировки идентичных или однородных товаров. При этом степень известности зависит от широкого спектра критериев, в том числе от объема средств, затрачиваемых на рекламу, и степени ее распространения среди определенных кругов потребителей. Международное бюро ВОИС устанавливает следующие критерии общеизвестности:

* известность знака кругу потребителей, приобретающих маркированные этим знаком товары;
* интенсивность рекламы и степень ее распространен- ности;
* объемы производства и продаж маркированных това-

ров;

* стоимость знака, зависящая от длительности его

использования;

* + степень охвата рынка владельцем знака, претендую- щего стать общеизвестным;
  + степень распространения знака страны происхождения на другие страны;
  + различительная способность знака, в том числе приоб- ретенная в результате его использования;
  + сущность товаров и услуг;
  + каналы распространения товаров;
  + длительность использования идентичного или сходного знака третьими лицами;
  + умышленные действия владельца общеизвестного знака.

В большинстве стран при оценке общеизвестности знака принят подход, не признающий присвоение знаку статуса общеизвестного знака до судебного разбирательства.

За рубежом законодательно предусмотрено две формы нанесения ущерба товарному знаку, приводящих к “размы- ванию” товарного знака: порочащие действия и смешение.

*Порочащие действия* предполагают связь известного знака с товаром или услугой недостаточного качества или иного представления знака в ущербном виде.

*Смешение* происходит, когда одна компания использу- ет популярность знака, принадлежащего другой компании. Чтобы определить наличие смешения, суд учитывает пять взаимосвязанных факторов:

* + сходство товарных знаков;
  + сходство продукции;
  + запутывание потребителей;
  + известность знака истца;
  + известность знака ответчика.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистриро- ваны словесные, изобразительные, объемные и другие обоз- начения или их комбинации (виды товарных знаков) в любом цвете или цветовом сочетании.

## Виды товарных знаков

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрирова- ны словесные, изобразительные, объемные и другие обозна- чения и их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

***Словесные товарные знаки и знаки обслуживания (сло- весные знаки)*** представляют собой слова или сочетания букв, имеющих словесный характер; имеют перед другими видами товарных знаков преимущества, вытекающие из главной их отличительной особенности — наличия фонетического аспек- та. Словесные знаки, как правило, имеют большую различи- тельную силу, лучше запоминаются и воспроизводятся, чем изобразительные. Такой знак проще связывать с фирменным наименованием, создавать серии товарных знаков для одной фирмы. Примерно 80% товарных знаков в мире словесные.

Особенно велики достоинства словесных товарных знаков с точки зрения рекламы. К ним применимы реклама по радио или отзыв о товаре и услуге со ссылкой на товарный знак в частной беседе, т. е. то, что не применимо или в значительной степени затруднено для изобразительных знаков.

Словесные товарные знаки могут быть подразделены на две основные группы: знаки в виде слов естественного языка; знаки в виде слов, образованных искусственно. Естественные слова запоминаются легче, чем искусственные. Естественные слова — это обычные слова и сочетания слов различных язы- ков: “Слава”, “Белый медведь”, Nike, Ford, Mon ami. Чаще всего естественные слова ассоциативно связаны с объектом маркировки. Искусственные слова — это слова, созданные специально для использования в качестве товарных знаков: “Нейлон”, “Игинол”, BMW. Словесные товарные знаки регис- трируются как в обычном шрифтовом исполнении, так и в специфическом графическом исполнении, которое придает им оригинальность.

В качестве товарного знака может быть зарегистрировано имя, а также фамилия. При попытке регистрации фамилий в качестве товарного знака за рубежом можно столкнуться с определенными ограничениями. Например, согласно тре- бованиям законодательства Великобритании фамилия не может быть зарегистрирована как товарный знак, если она встречается более 40 раз в телефонном справочнике того города, в котором проживает человек ее носящий. В качест- ве словесного товарного знака может быть зарегистрирован

слоган, т. е. рекламная формула в виде афористичной, легко запоминающейся короткой фразы. Например, фирменным лозунгом, оформленным в качестве товарного знака, газеты New York Times стали слова “Все новости достойны напеча- тания”. Если слоган включает более трех-четырех слов, то при написании в одну строку он как бы уменьшает свой знаковый потенциал. Это может привести даже к отказу в регистрации. Рекомендуется в таких случаях писать слоган в несколько строк, прибегать к оригинальной верстке строки (например, по криволинейной поверхности), использовать необычное шрифтовое исполнение.

***Изобразительные товарные знаки и знаки обслуживания*** могут представлять собой конкретные изображения, напри- мер животных, птиц, людей, неодушевленных предметов; символы, например круг — символ солнца, треугольник — символ горы; абстрактные изображения, например линии, фигуры, композиции орнаментального характера, шрифтовые единицы и цифры в художественной индивидуальной инфор- мации, различные композиции перечисленных элементов.

Очень часто при разработке изобразительных товарных знаков исходят из вида товара или услуг изображением чего- либо характерного, или конкретного, или символичного, что вызывает определенные представления и ассоциации с кон- кретными предметами и понятиями.

Нередко темой изобразительных товарных знаков ста- новятся архитектурно-исторические мотивы с изображением характерных зданий, исторических памятников, всевозмож- ных шпилей, башен и т. п. Национальные изобразительные мотивы значительно расширяют возможности создания оригинальных товарных знаков. Хорошо воспринимаются изобразительные товарные знаки, в которых используют- ся элементы юмора и шаржа. Оперативное использование событий, ставших вехами общественной и культурной жизни страны, — еще один фактор в создании новых и оригинальных изобразительных товарных знаков.

***Объемные товарные знаки (объемные знаки)*** — это изображения в трех измерениях. Предметом объемного

знака может быть оригинальная форма изделия (например форма мыла или шоколадная фигурка) или его упаковка (например оригинальная форма бутылки, флакона, коробки). Объемные товарные знаки, несмотря на известную схожесть с промышленными образцами, отличаются от них тем, что их форма связана не только с их функциональным назначе- нием. Объемным товарным знаком признается такая форма изделия, которая не определяется исключительно его фун- кциональным назначением и позволяет выделить изделия конкретного изготовителя из ряда однородных товаров. Как правило, объемный товарный знак защищается одновременно и в качестве промышленного образца.

***Комбинированные товарные знаки*** представляют собой комбинацию элементов разного характера: изобразительных, словесных, объемных и т. п. Словесная и графическая части комбинированного товарного знака должны быть взаимосвя- занными композиционно и сюжетно и образовывать единое целое.

В качестве товарного знака можно зарегистрировать *этикетку,* которая может быть заявлена и качестве про- мышленного образца. Внимание к этикетке в мире бизнеса непрерывно растет. Ей посвящают ежегодные выставки и салоны. Образовательные учреждения разрабатывают новые учебные программы по истории этикеток, их дизайну, технологии изготовления, направленной на высокую степень защиты от подделок, правовому сопровождению. Создаются новые журналы, открылся музей этикетки.

В сфере промышленной собственности этикетка воспри- нимается покупателями как ярлычок с характеристикой това- ра, а патентоведами и составителями толковых словарей — как товарный знак. В настоящее время этикетка относится к так называемым смежным объектам интеллектуальной промышленной собственности. Этикетки стали получать охрану не только как товарные знаки, но и как промышленные образцы, полезные модели и даже как изобретения.

Как правило, заявители испрашивают охрану этикеток в качестве промышленных образцов в тех случаях, когда им

отказывают в регистрации этикетки в качестве товарного зна- ка, если в композиции ее художественно-графического реше- ния доминирует видовое наименование товара, композицион- ное решение насыщено орнаментальной графикой, включает в себя обязательные для этикеточной продукции словесные элементы, описывающие состав, свойства, пищевую ценность, происхождение, способы изготовления и употребления и т. д. Такие этикетки-товарные знаки квалифицируются как обозначения описательные, не обладающие различительной способностью, и не регистрируются в качестве товарных знаков. Этикетки, не содержащие таких указаний, являются *псевдоэтикетками,* которые большинством заявителей пода- ются на регистрацию в качестве товарных знаков.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его товара или его изготовителя (например, словесные элементы, способные по своей семантике ввести покупателя в заблуждение, или ими- тация зарегистрированных этикеток, используемых для това- ров, имеющих высокую коммерческую репутацию на рынке). ***Знаки особого вида*** применяются достаточно редко.

В зарубежных странах зарегистрированы, например, звуко- вые товарные знаки (позывные радиостанций, музыкальные заставки к радио- и телепередачам). В последнее время поя- вились товарные знаки для маркирования видеопродукции (например, видеоклипов). Такие знаки можно отнести к изоб- разительным или словесным товарным знакам.

Наиболее известными технологическими приемами нанесения товарного знака на изделия являются: печатание, декалькомания, тиснение, травление, металлизация.

*Печатание —* полиграфический процесс получения идентичных оттисков товарного знака путем переноса крас- ки с печатной формы на бумагу или другой материал. Таким способом изготавливают все этикетки, ярлыки, упаковки и т. п. Различают три основных вида печати: печать рельефных форм (высокая), плоских форм (плоская), углубленных форм (глубокая). Разновидность плоской печати — офсетная печать,

при которой краска с формы передается на промежуточную эластичную поверхность, а с нее — на материал.

Для нанесения товарных знаков на изделия из дерева, фарфора, металла широко применяется *декалькомания —* полиграфический способ изготовления переводных изоб- ражений. При декалькомании изображение печатается на специально загрунтованной клеевым слоем бумаге способом литографии. Для перевода изображение размачивают или разогревают. В результате клеевой грунт растворяется, а пленка с изображением товарного знака переходит на повер- хность изделия.

Для нанесения товарных знаков на кожу, листовой металл, картон применяют *тиснение,* в результате которого на поверхности материала получается рельефное изобра- жение. Тиснение может быть бескрасочным или красочным. При красочном тиснении изображение образуется с помощью специальной красочной или металлизированной фольги, оста- ющейся в углублениях.

Для нанесения товарных знаков на стекло, металл и дере- во широко применяется *травление —* химическое и элект- рохимическое. Химическое травление заключается в обра- ботке кислотой участков поверхности. Электрохимическое травление успешно применяется для металлов и сплавов, химическое травление которых затруднено.

*Металлизация —* один из современных способов нане- сения товарных знаков на поверхность изделий. Технология металлизации предусматривает наложение слоя вещества на поверхность холодного или нагретого до относительно невысо- ких температур изделия. К этим видам металлизации относят- ся электролитические, химические, газопламенные процессы получения покрытий плакированием, осаждением химических соединений из газовой фазы, электрофорезом и т. п.

Каждый из рассмотренных способов имеет свои особен- ности, которые следует учитывать при разработке товарного знака, чтобы при его воплощении на изделии или его упаковке он сохранил все свои признаки и выразительность, был бы идентичен изображению зарегистрированного товарного знака.

## Оформление заявки на государственную регистрацию товарного знака

Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) должна быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собствен- ности. Право такой подачи предоставлено как юридическому лицу (ст. 48 ГК РФ), так и индивидуальному предпринимателю (заявителю) (ст. 23 ГК РФ). Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку (Административный регламент исполнения Федеральной службы по интеллекту- альной собственности, патентам и товарным знакам государс- твенной функции по организации приема заявок на регист- рацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 329 — Регламент 329).

Соответственно требованиям к оформлению заявки на регистрацию товарного знака (п. 7 Регламента 329) она должна содержать:

* + заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства (далее — заяв- ление);
  + заявляемое обозначение;
  + перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной клас- сификации товаров и услуг для регистрации знаков, учреж- денной Ниццким соглашением (далее — МКТУ);
  + описание заявляемого обозначения. К заявке должны быть приложены:
  + документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере.
  + устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак.

Заявка (за исключением собственно заявляемого на госу- дарственную регистрацию обозначения) представляется в одном экземпляре. Заявляемое обозначение представляется в двух экземплярах. Прилагаемые документы и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, также представляются в одном экземпляре.

В заявлении имена, наименования и адреса заявителя могут быть указаны помимо указания на русском языке и на другом языке для целей публикации сведений в официаль- ном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности “Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров” (далее — официальный бюллетень).

Заявляемое обозначение может быть словесным, изобра- зительным, объемным (визуальным обозначением) и др., в том числе невизуальным, или их комбинацией (далее — комбини- рованное обозначение).

К словесным обозначениям относятся слова, сочета- ния букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объек- ты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида: изобразительных, сло- весных, объемных и т. д.

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цветовом сочетании, в котором испрашивается государс- твенная регистрация товарного знака.

В описании приводится характеристика заявляемого обозначения: его вид (словесное, изобразительное, объем- ное, движущееся, обонятельное, звуковое и т. д. или ком- бинированное обозначение), указание на составляющие его

элементы, смысловое значение обозначения в целом или его элементов (частей).

Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то указывается способ его образования, например начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т. п.

Если словесное обозначение является малоупотребимым в русском языке (например специальный термин, историчес- кое название, устаревшее слово), то указывается его значение. Если обозначение или его часть является изобразитель- ным, то приводится описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется.

## Международная классификация товаров и услуг

***Международная классификация товаров и услуг*** (МКТУ) для регистрации знаков (классификация товарных знаков) разработана Международным бюро по охране промышленной собственности в 1935 г. и первоначально представляла собой основную классификационную схему для систематизации наименований товаров. Позднее классификация была допол- нена перечнем классов услуг и впервые издана ВОИС в 1963 г. на французском языке.

Текст МКТУ признан официальным в результате Согла- шения, заключенного заинтересованными в использовании МКТУ странами на дипломатической конференции в Ницце 15 июня 1957 г. и пересмотренного в Стокгольме в 1967 г. и в Женеве в 1977 г.

Соглашением предусмотрено принятие странами, под- писавшими его, единой классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Меж- дународная классификация товаров и услуг представляет собой перечень классов товаров и услуг с примечаниями (пояснениями) по их содержанию и снабжена Алфавитно- предметным указателем (АПУ) наименований товаров и услуг с отнесением их к соответствующим классам. Эта классифи-

кация постоянно дорабатывается и периодически издается в новых редакциях.

Перечень классов товаров и услуг — это классификаци- онная схема, содержащая 45 классов, 34 из которых относятся к товарам, а остальные — к услугам, снабженных подробными примечаниями по поиску релевантных. Товары объединены в классы по видам материалов, из которых они изготовлены, либо по их функциям или отраслевому назначению.

При обращении к АПУ следует иметь в виду, что в состав ключевых слов указателя не входят такие термины, как “оборудование”, “устройства”, “аппараты” и т. п. В слу- чае отсутствия наименования товара или услуги в МКТУ и АПУ, соответствующих запросу, определить нужный класс позволяет перечень классов товаров и услуг с примечаниями и определитель содержания классов.

Если произвести классификацию таким образом не удалось, следует применить основные критерии, лежащие в основе МКТУ и содержащиеся в общих примечаниях к клас- сификации.

Перечень товаров в заявке на товарный знак приводит- ся следующим образом: сначала указывается номер класса; затем перечисляются товары этого класса. Номера классов располагаются в порядке возрастания. Если перечень товаров не помещается в отведенных под него графах в бланке заявки, он может быть представлен на отдельных листах, прилагае- мых к заявке. В этом случае в этой графе делается пометка “см. приложение”.

При составлении описания товарного знака следует опи- сывать каждый его элемент, по возможности укладываясь в отведенное для этого в бланке заявления место.

## Экспертиза заявки

**на регистрацию товарного знака**

Экспертиза заявки на товарный знак осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллек- туальной собственности и включает в себя предварительную

(формальную) экспертизу поданных документов и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. В пери- од проведения экспертизы заявки до принятия по ней реше- ния заявитель вправе уточнять или исправлять материалы заявки. Если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, они не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в течение 2 мес. с даты получения запроса. Если заявитель нарушил указанный срок и не ходатайствовал о его продлении, заявка считается отозванной. Срок для пред- ставления дополнительных материалов может быть продлен, но не более чем на 6 мес.

*Формальная экспертиза заявки на товарный знак* про- водится в течение 1 мес. с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В ходе формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению либо принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллек- туальной собственности уведомляет заявителя о результатах формальной экспертизы:

* + принята заявка к рассмотрению;
  + принято решение об отказе в принятии заявки к рас- смотрению.

В том случае, если материалы заявки для регистрации товарного знака оформлены правильно и в отношении них при проведении формальной экспертизы соблюдены все законодательно установленные требования, то в таком случае формальная экспертиза считается благополучно пройденной и в отношении товарного знака выносится решение о принятии заявки к рассмотрению, о чем заявитель незамедлительно уведомляется.

*Экспертиза товарного знака по существу* предпола- гает его проверку по международным классификаторам на

предмет наличия схожих с заявленным на государственную регистрацию обозначением других уже зарегистрированных или ожидающих государственную регистрации товарных зна- ков, находящихся под действием временной правовой охраны. Если по результатам экспертизы бренда по существу схожих с ним обозначений выявлено не будет, будет вынесе- но положительное решение о государственной регистрации товарного знака, сведения о нем будут занесены в государс- твенный реестр товарных знаков, а заявителю будет выдан правоустанавливающий документ (свидетельство о государс-

твенной регистрации товарного знака).

Сведения о регистрации товарного знака с его изобра- жением публикуются в официальном бюллетене в течение 6 месяцев с даты регистрации товарного знака.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака другому юриди- ческому лицу по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

Разновидностью товарного знака можно считать наиме- нование места происхождения товара — название страны, населенного пункта, местности или другого географическо- го объекта, например “Хохлома”, “Гжель”, “Мстера” и т. п. В отличие от товарного знака регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно, при этом к материалам заявки должно быть приложено заключение компетентного органа о том, что заявитель находится в ука- занном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого определяются для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо тем и другим вместе.

Решение о государственной регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллекту- альной собственности до регистрации товарного знака может быть пересмотрено в связи:

* + с поступлением заявки, имеющей более ранний при- оритет в соответствии со ст. 1494—1496 ГК РФ, на тождест- венное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;
  + государственной регистрацией в качестве наименования мест происхождения товара обозначения, тождественного или схожего до степени смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации;
  + выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак либо выявлением охраняемого тождествен- ного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;
  + изменением заявителя, которое в случае государс- твенной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку ®, ука- зывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным в Российской Федерации.

## Фирменное наименование

Юридическое лицо, являющееся коммерческой органи- зацией, выступает в гражданском обороте под своим *фир- менным наименованием*, которое определяется в его учреди- тельных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица (ст. 1473 ГК РФ).

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическое лицо должно иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное на русском язы- ке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фир- менное наименование юридического лица на русском языке, языках народов Российской Федерации может содержать

иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации за исключением терминов аббревиатур, отража- ющих организационно-правовую форму юридического лица.

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

* + полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
  + полные или сокращенные официальные наименова- ния федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
  + полные или сокращенные наименования международ- ных и межправительственных организаций;
  + полные или сокращенные наименования общественных объединений;
  + обозначения, противоречащие общественным интере- сам, а также принципам гуманности и морали.

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации.

Включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименова- ния, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством РФ. В случае отзыва раз- решения на данное включение юридическое лицо обязано в течение 3 мес. внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.

Если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям п. 3 и 4 ст. 1473 ГК РФ, орган, осу- ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования.

Сокращенные фирменные наименования, а также фир- менные наименования на языках народов Российской Феде-

рации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их вклю- чения в единый государственный реестр юридических лиц.

На территории Российской Федерации действует исклю- чительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц (ст. 1475 ГК РФ). Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридическо- го лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юриди- ческих лиц в связи с прекращением деятельности юридичес- кого лица либо изменением его фирменного наименования.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадле- жащего ему коммерческого обозначения. Фирменное наимено- вание, включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения (ст. 1476 ГК РФ).

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежа- щем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслу- живания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (ст. 1476 ГК РФ).

## Коллективный знак

***Коллективным знаком*** является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объ- единения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и реализуемых ими товаров, обладающих еди- ными качественными или иными общими характеристиками. Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.

Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации

коллективный знак. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, произ- водимых или реализуемых входящими в данное объедине- ние лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Этим знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллек- тивный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком (ст. 1510 ГК РФ).

К заявке на регистрацию коллективного знака прилага- ется устав коллективного знака, содержащий наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллектив- ный знак на свое наименование (правообладателя); перечень лиц, имеющих право пользования этим знаком, цель его регистрации; перечень товаров и единых качественных или общих характеристик товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием; ответственность за наруше- ние устава коллективного знака.

## Использование, передача и прекращение правовой охраны товарного знака

***Использованием товарного знака*** считается применение его на товарах, упаковке, в рекламе, в печатных изданиях, на официальных бланках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках. Юридические и физические лица, осу- ществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров и даже вместо товарного знака изготовителя. Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным товарным знаком (ст. 1484 ГК РФ).

Товарный знак может быть уступлен владельцем по дого- вору юридическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака другому лицу только по лицензионному договору. Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллек- туальной собственности. Без регистрации они считаются недействительными (ст. 1489 ГК РФ).

За совершение юридически значимых действий, свя- занных с регистрацией товарного знака, регистрацией и предоставлением права пользования наименованием места происхождения товара, взимаются пошлины, которые упла- чиваются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Правовая охрана товарного знака может быть прекра- щена (ст. 1514 ГК РФ):

1. в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;
2. на основании принятого в соответствии с п. 3 ст. 1511 ГК РФ решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;
3. на основании принятого в соответствии со ст. 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;
4. на основании решения федерального органа исполни- тельной власти по интеллектуальной собственности о досроч- ном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения деятельности юридического лица-правооблада- теля или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя-правообладателя;
5. в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
6. на основании принятого по заявлению заинтересо- ванного лица решения федерального органа исполнитель- ной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употреб- ление как обозначение товаров определенного вида.

При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (ст. 1241 ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуж- дение относительно товара или его изготовителя.

Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

## Порядок рассмотрения споров по товарным знакам

Споры, связанные с рассмотрением заявок на регист- рацию товарных знаков, об отмене регистрации рассматри- ваются палатой по патентным спорам. В судебном порядке рассматриваются следующие споры: о нарушении исключи- тельного права на товарный знак; о заключении и исполне- нии лицензионного договора и договора об уступке товарного знака; о незаконном использовании наименования места происхождения товара (ст. 1406 ГК РФ).

Любое лицо может подать возражение против регистра- ции товарного знака в палату по патентным спорам, которая должна его рассмотреть в течение 4 мес. с даты его поступ- ления.

Регистрация товарного знака аннулируется федераль- ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности:

* + в связи с прекращением срока ее действия;
  + на основании решения Высшей патентной палаты о досрочном прекращении ее действия по причине использова-

ния коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками;

* + при ликвидации юридического лица — владельца товарного знака;
  + в случае отказа от нее владельца товарного знака.

В Мадридском соглашении подробно рассмотрены вопросы использования товарного знака и последствия его неиспользования. Действие знака может быть прекращено решением палаты по патентным спорам по заявлению заинте- ресованных лиц в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 5 лет. Это позволяет заинтересованным лицам, имеющим серьезные намерения в отношении заре- гистрированного на другое лицо знака и фактически им не используемого, требовать аннулирования регистрации, чтобы зарегистрировать этот знак на свое имя (ст. 1486 ГК РФ).

Нарушение прав владельца товарного знака влечет гражданскую или уголовную ответственность: штраф или тюремное заключение на срок 6 мес.

Нарушитель обязан не только прекратить нарушения, но и возместить законному владельцу причиненные убытки. Кроме того, защита прав потерпевшего предусматривает пуб- ликацию судебного решения для восстановления репутации настоящего владельца, а также удаление с товара незаконно используемого знака либо уничтожение его изображения (этикеток, наклеек, нашивок, штампов и т. п.) (ст. 1407 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак выдается федераль- ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 мес. со дня регистрации товарного

знака в Государственном реестре товарных знаков.

## Государственная регистрация наименования места происхождения товара

На территории Российской Федерации действует исклю- чительное право использования наименование места проис- хождения товара, зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности,

а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (ст. 1517 ГК РФ).

Наименование места происхождения товара призна- ется и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования и может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами (ст. 1518 ГК РФ).

Лицам, зарегистрировавшим наименование места про- исхождения товара, предоставляется исключительное право использования этого наименования, удостоверяемое свиде- тельством, при условии, что производимый этими лицами товар отвечает требованиям п. 1 ст. 1516 ГК РФ.

Исключительное право использования наименования места происхождения товара в отношении того же наиме- нования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (ст. 1519 ГК РФ).

Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом (исключительное право на наименование места происхождения товара).

Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не име- ющими соответствующего свидетельства.

Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчужде- ния или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается.

Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара для оповещения о своем исключительном праве может помещать рядом с наиме- нованием места происхождения товара знак охраны в виде словесного обозначения “зарегистрированное наименование места происхождения товара” или “зарегистрированное НМПТ”, указывающий на то, что применяемое обозначение является наименованием места происхождения товара, заре- гистрированным в Российской Федерации (ст. 1520 ГК РФ).

На основании ст. 1521 ГК РФ наименование места проис- хождения товара охраняется в течение всего времени сущес- твования возможности производить товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объ- екта природными условиями и (или) людскими факторами (ст. 1516 ГК РФ).

Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара и порядок продления этого срока определяются ст. 1531 ГК РФ.

Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исклю- чительного права на такое наименование, а также заявка на предоставление исключительногоправа на ранее зарегистри- рованное наименование места происхождения товара (заявка на наименование места происхождения товара) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту- альной собственности и должна относиться к одному наиме- нованию места происхождения товара.

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории РФ, к заявке прилагается заключение уполномоченного Правительством РФ органа о том, что в границах данного географического объекта заяви- тель производит товар, особые свойства которого исключи- тельно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

Требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места происхождения товара или прилагаемым к ней (документы заявки), устанавливаются федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим норма- тивно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (ст. 1522—1523 ГК РФ).

Датой подачи заявки на наименование места происхожде- ния товара считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности документов, а если указанные документы представлены не одновременно, — день поступления последнего документа.

Формальная экспертиза заявки на наименование места происхождения товара проводится в течение 2 мес. со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1524 ГК РФ).

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве наиме- нования места происхождения товара (экспертиза заявленного обозначения), на соответствие такого обозначения требованиям ст. 1516 ГК РФ проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы (ст. 1525 ГК РФ).

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения проверяется также обоснованность указания места проис- хождения (производства) товара на территории Российской Федерации.

Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 мес. со дня получения документа об уплате пош- лины за выдачу свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530 ГК РФ). Свидетельство об исключительном праве на наименова-

ние места происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на наименование места происхождения товара в федеральный орган исполнительной власти по интел- лектуальной собственности (ст. 1531 ГК РФ).

## Право на коммерческое обозначение

Юридические лица, осуществляющие предприниматель- скую деятельность (в том числе некоммерческие организа-

ции, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фир- менными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государс- твенный реестр юридических лиц (ст. 1538 ГК РФ).

Коммерческое обозначение может использоваться право- обладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средс- тва индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключитель- ное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обла- дает достаточными различительными признаками и его упот- ребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (ст. 1539 ГК РФ).

Не допускается использование коммерческого обозначе- ния, способного ввести в заблуждение относительно прина- длежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исклю- чительным правом коммерческим обозначением, принадле- жащим другому лицу, у которого соответствующее исклю- чительное право возникло ранее.

Лицо, нарушившее исключительное право правооблада- теля на коммерческое наименование, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого

обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основа- ниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение исполь- зуется.

Если коммерческое обозначение используется правооб- ладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммер- ческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предпри- ятий.

Правообладатель может предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия (ст. 656 ГК РФ) или договором коммер- ческой концессии (ст. 1027 ГК РФ).

На территории Российской Федерации действует исклю- чительное право на коммерческое обозначение, используе- мое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (ст. 1540 ГК РФ).

Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правооблада- телем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется неза- висимо от охраны товарного знака (ст. 1541 ГК РФ).

### Контрольные вопросы

1. Что такое товарный знак и каковы его функции?
2. Перечислите виды товарных знаков.
3. Какие общеизвестные товарные знаки вы знаете?
4. Как организована Международная система классифи- кации товаров и услуг?
5. В чем состоят особенности получения охранного доку- мента на товарные знаки?
6. Что такое коллективные товарные знаки?
7. Каков порядок передачи прав на товарный знак?
8. Что должна содержать заявка на товарный знак?
9. Какие этапы включает в себя экспертиза заявки на товарный знак?
10. Что собой представляет коммерческое обозначение?
11. Каков порядок регистрации мест происхождения товара?

# Глава 9. АВТОРЫ И ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ

## Авторы объектов промышленной собственности

***Автором*** изобретения, полезной модели, промышленного образца (объектов промышленной собственности) признается гражданин, творческим трудом которого они созданы. Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько граждан, все они признаются соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, опреде- ляется соглашением между ними. Не признаются авторами граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие авторам только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использование (ст. 1349 ГК РФ).

Право авторства является неотчуждаемым личным пра- вом и охраняется бессрочно.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат автору объекта патентных прав (ст. 1357 ГК РФ).

Право на получение патента на объект промышленной собственности, созданный работниками в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или полученного от рабо- тодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК РФ). При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности. Вознаграждение

выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними. Точнее и правильнее гово- рить в этом случае не о вознаграждении, а о компенсации, поскольку компенсация является обязательной выплатой, долгом перед творческой личностью, затратившей силы, время и средства на труд.

Если работодатель в течение 4 мес. со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соот- ветствующее служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то пра- во на получение патента на такие объекты патентных прав принадлежит работнику (ст. 1370 ГК РФ).

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются слу- жебными (ст. 1370 ГК РФ).

Правительство РФ вправе устанавливать порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1246 ГК РФ). Право на получение патента на служебный объект про- мышленной собственности, созданный при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государс- твенных нужд или субъекта Российской Федерации, прина- длежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Рос- сийской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик. В этом случае государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента. Если в течение 6 мес. государственный заказчик не подаст заявку, право получения патента имеет исполнитель (подрядчик). При этом патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предостав-

лять государственному заказчику неисключительную безвоз- мездную лицензию на объект промышленной собственности (ст. 1373 ГК РФ).

Автору служебного изобретения, полезной модели, про- мышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение патентообладателем. При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии вознаграждение автору выплачивается государственным заказчиком из средств, выделяемых ему для выполнения работ по государственному контракту (ст. 1370 и 1374 ГК РФ).

## Права и обязанности патентообладателя

***Патентообладателю*** (патентовладельцу) принадлежит исключительное право на использование охраняемых патен- том изобретения, полезной модели или промышленного образ- ца по своему усмотрению, включая право запретить использо- вание их другим лицам (ст. 1358 ГК РФ). Взаимоотношения по использованию изобретения, патент на которое принадлежит нескольким лицам, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать изобретение по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных владельцев патента.

Продукт (изделие) признается изготовленным с исполь- зованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквива- лентный ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.

Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, предложение к продаже, иное введение в хозяйственный обо- рот или хранение с этой целью продукции, содержащей запа- тентованное изобретение, полезную модель, промышленный

образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредс- твенно способом, охраняемым патентом на изобретение. Новая продукция считается полученной запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образ- ца в течение 4 лет, а полезной модели — в течение 3 лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использо- вать такие изобретения, полезные модели или промышленные образцы, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении ему принудительной (неисключительной) лицензии на использование их на тер- ритории Российской Федерации. Это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей (ст. 1362 ГК РФ). Патентообладатель имеет право доказывать, что неиспользование или недостаточное исполь- зование объекта вызвано уважительными причинами.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей. Патен- тообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации в федеральном органе испол- нительной власти по интеллектуальной собственности. Договор без регистрации считается недействительным (ст. 1362 ГК РФ). Патент на изобретение, полезную модель, промышлен-

ный образец переходит по наследству.

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя (ст. 1359 ГК РФ):

* применение продукта, в котором использованы изоб- ретение или полезная модель, и применение изделия, в кото-

ром использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно ввозится на территорию Российской Федерации и указанный продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники;

* проведение научного исследования продукта или спосо- ба, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием;
* использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, авариях, катастрофах) с уведомлени- ем о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компен- сации;
* использование изобретения, полезной модели или про- мышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
* разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
* ввоз на территорию Российской Федерации, приме- нение, 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 обра- зец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патенто- обладателя.

Любое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно

использовало на территории Российской Федерации создан- ное независимо от его автора тождественное решение или сде- лало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Это право называется *преждепользованием.* Право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны к этому приготовления (ст. 1361 ГК РФ).

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на исполь- зование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Пошлина за поддержание патента в силе снижа- ется в этом случае на 50% с года, следующего за годом опуб- ликования сведений о таком заявлении федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

## Порядок разрешения споров

Действие патента прекращается досрочно при признании патента недействительным полностью на основании заявле- ния, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе. О прекращении действия патента федераль- ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собс- твенности публикует сообщение в официальном бюллетене. Суды рассматривают следующие споры (ст. 1406 ГК РФ):

* об авторстве изобретения, полезной модели, промыш- ленного образца;
* установлении патентообладателя;
* о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
* заключении, исполнении, изменении и прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование охра- няемых объектов;
* праве преждепользования;
* праве послепользования;
* выплате вознаграждений.

Присвоение авторства, принуждение к соавторству, незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности влекут за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 146 УК РФ).

Практика показывает, что судебные процессы в области защиты интеллектуальной собственности длительны по вре- мени и достаточно дороги.

## Служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работода- теля, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышлен- ным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебное изобретение, слу- жебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежит работода- телю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК РФ).

Это позволяет работодателю распоряжаться своим пра- вом с учетом конъюнктуры рынка. Соответствующее поло- жение законодательства обеспечивает в той или иной мере компромисс интересов автора, творчество которого привело к созданию изобретения, и работодателя, материальный вклад которого обеспечил его создание, поскольку в современном сложном и наукоемком производстве появлению изобрете- ния предшествует период накопления знаний, обладание

которыми позволяет сделать рывок за пределы известного уровня техники, причем материальные затраты для создания базисного знания несет работодатель.

Проблема служебных изобретений во всем мире рас- сматривается как поиск справедливого сочетания интересов автора, творчество которого привело к созданию изобретения, и работодателя, материальный вклад которого обеспечил его создание.

Великобритания, Франция, Япония включили положения о служебных изобретениях в свои патентные законы. Анало- гичные положения закреплены в Типовом законе ВОИС для развивающихся стран об изобретениях и в комментариях к нему. Скандинавские страны и Германия регулируют вопрос о служебных изобретениях специальным законодательством. В ряде стран, например в США, общие законодательные пред- писания по этому поводу отсутствуют. Этот вопрос регулиру- ется договорным и прецедентным правом. Решение — заклю- чать или не заключать какой-либо специальный договор со служащим в отношении его изобретений — в разных странах также решается по-разному.

Законодательство СНГ включило положения о служеб- ных изобретениях в свои патентные акты. Национальные законодатели определили разный объем понятию “служебные изобретения” и предусмотрели разные права на него. Следо- вательно, во всех случаях, когда предполагается использо- вание каких-либо изобретений служащих не только в своей, но и в соседних странах, необходимо учитывать отличия в соответствующих законодательствах.

В России работодатель имеет право на получение патен- та или на сохранение в тайне объекта промышленной собс- твенности, созданного в связи с выполнением автором своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания. Автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая полу- чена или могла быть получена работодателем.

Служебный объект промышленной собственности при- знается принадлежащим работодателю без какого бы то

ни было договора со служащим только в силу закона. Для определения размера вознаграждения работодатель дол- жен заключить договор со служащим, а при недостижении согласия — решать вопрос в судебном порядке. При отказе работодателя от своих прав, выраженном как активно, так и пассивно — бездействием в течение 4 мес. — право на полу- чение патента на служебный объект промышленной собс- твенности переходит к работнику, однако работодатель будет иметь право “на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе”, т. е. право на простую (неисключитель- ную) лицензию.

### Контрольные вопросы

* + 1. Каков состав прав авторов объектов промышленной собственности?
    2. Каковы имущественные права авторов объектов про- мышленной собственности?
    3. В чем состоят права и обязанности патентообладателей?
    4. Как решаются спорные вопросы при выдаче патента?
    5. Каков порядок этапов процесса передачи исключитель- ных прав на объекты промышленной собственности?
    6. Какое вознаграждение получают авторы за создание объектов промышленной собственности?
    7. Какой документ регламентирует выплату авторского вознаграждения?

# Глава 10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЖИМЕ НОУ-ХАУ

## Условия возникновения ноу-хау

Термин ***ноу-хау*** впервые введен еще в 1916 г. на одном из судебных процессов в США. В качестве разновидностей know-how (“знаю как”) выступают show-how (“покажу как”), know-why (“знаю почему”) и trade secret (“деловой секрет”). Воспринимаемые в качестве синонимов понятия “деловой секрет” и “ноу-хау” отличаются тем, что термин “деловой секрет” используется применительно к конфиденциальной информации, находящейся в распоряжении ее владельца. В случае передачи таких знаний на договорной основе они приобретают статус ноу-хау, т. е. если для делового секрета характерна статичность, ноу-хау можно рассматривать как деловой секрет в динамике. Специальные нормы, регули- рующие передачу ноу-хау, содержатся в законодательстве Великобритании, Аргентины, Венгрии, Канады, США. Такие объекты, защищаемые гражданским законодательством Рос- сийской Федерации, упоминаются во многих нормативных актах с употреблением различных названий этих объектов.

В ст. 1465 ГК РФ эти объекты также именуются секрета- ми производства. Существует несколько определений этого понятия. Есть определения, которые даны ООН, Европейским экономическим союзом, Ассоциацией промышленников США. Все они незначительно отличаются друг от друга, как прави- ло, сложны, порой громоздки. Проанализировав известные

определения ноу-хау, можно выделить основные критерии этого понятия.

1. К ноу-хау относят знания и навыки, связанные с раз- работкой, освоением, производством, реализацией, эксплу- атацией, обслуживанием, ремонтом, совершенствованием техники, технологии материалов, и подразделяют:

* на технические;
* управленческие;
* коммерческие;
* финансовые.

1. Ноу-хау имеют значительную ценность и носят прак- тический характер; это не теоретические предпосылки, не гипотезы.
2. Ноу-хау всегда конфиденциальны, известны ограни- ченному кругу лиц (только тем лицам, которым они необходи- мы для производственной деятельности и только в требуемом объеме, в целом ноу-хау должен знать один, максимум два специалиста).
3. Ноу-хау основаны на глубоких знаниях.

Часто встречается термин “торговый секрет”. В широком смысле он включает в себя секретные технические знания (ноу-хау), а также информацию нетехнического характера, например, списки заказчиков, деловые связи и др. Такая информация, обладающая действительной или потенциаль- ной ценностью, может использоваться владельцем в бизнесе. Предмет торгового секрета должен оставаться в тайне.

В некоторых фирмах сохранение торговых секретов счита- ется настолько важным, что уже на стадии найма служащий обязуется не разглашать служебную информацию. Меры предосторожности, принимаемые владельцем для сохранения торгового секрета, обычно следующие: уведомление служа- щих о статусе торгового секрета, объектом которого является предмет или условия работы; ограничение доступа посети- телей; сохранение внутренней тайны путем подразделения процесса работы на этапы, выполняемые различными отдела- ми; использование предупредительных и предостерегающих знаков, кодированных наименований; хранение секретных

документов в сейфе; ограничение доступа к информации, введенной в компьютер, хранение магнитных лент, символов, расшифровок кодов “под замком” и т. п.

Информация, являющаяся торговым секретом, подлежит правовой защите, если:

* приняты надлежащие меры для сохранения ее в тайне;
* очевидна ее полезность для бизнеса;
* ограничен круг лиц, имеющих доступ к ней.

Истец по делу о недобросовестном приобретении торго- вого секрета должен доказать, что все условия соблюдены. Ответчик, со своей стороны, чтобы выиграть дело, должен доказать, что какое-то условие не соблюдалось.

Как правило, правовые нормы, относящиеся к защите торговых секретов, являются составной частью законов о пресечении недобросовестной конкуренции. Иски о непред- намеренном раскрытии или использовании торгового секрета рассматриваются судами исходя из презумпции сущест- вования конфиденциальных отношений, например, в виде контракта или других видов обязательств.

## Недобросовестная конкуренция и соглашения о ноу-хау

Парижская Конвенция определяет как недобросовестную конкуренцию:

* все действия, ведущие к тому, что потребитель может принять предприятие, товары, промышленную или коммер- ческую деятельность данной фирмы за предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность конкурента;
* ложные заявления в ходе коммерческой деятельности, дискредитирующие предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность конкурента;
* использование в ходе коммерческой деятельности ука- заний или обозначений, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно природы, способа изготовления, характеристик, пригодности для определенных целей или количества товаров.

В разных странах экономическое развитие имеет свою специфику, поэтому принимаемые в них законы о недобросо- вестной конкуренции базируются на общеконституционных принципах, принципах гражданского кодекса, прецедентного права и специальных законах.

В законодательстве РФ запрет на недобросовестную конкуренцию сордержится в ст. 14 Закона от 26 июля 2006 г.

№ 135-ФЗ “О защите конкуренции” (далее Закон № 135-ФЗ). Закон № 135-ФЗ не допускает недобросовестную конкурен- цию, в том числе:

1. распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
2. введение в заблуждение в отношении характера, спо- соба и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
3. некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, про- изводимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
4. продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интел- лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивиду- ализации продукции, работ, услуг;
5. незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Непосредственное отношение к защите “ноу-хау” имеет запрет на незаконное использование и разглашение сведений, составляющх суть “ноу-хау”.

Кроме того, Законом № 135-ФЗ не допускается недоб- росовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индиви- дуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Для развивающихся стран ВОИС разработал “Типовой закон для развивающихся стран о товарных знаках, фирмен-

ных наименованиях и актах недобросовестной конкуренции” (публикация ВОИС, 1998 г, № 653-Е), в котором введены поло- жения, регулирующие охрану сведений “ноу-хау”.

Соглашения о передаче секретов производства (ноу-хау) в соответствии со ст. 1465—1472 ГК РФ причисляют к типу договоров о приобретении и использовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средс- тва индивидуализации.

Можно выделить два вида договоров, регулирующих передачу ноу-хау:

1. договор об отчуждении исключительного права на секрет (ноу-хау) производства (ст. 1468 ГК РФ);
2. лицензионный договор о предоставлении права исполь- зования секрета производства (ноу-хау) (ст. 1469 ГК РФ).

Специфика указанных договоров всецело обусловлена их предметом. В соответствии со ст. 1465 ГК РФ секретом про- изводства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организа- ционные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммер- ческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведе- ний введен режим коммерческой тайны.

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) пере- дает или обязуется передать принадлежащее ей исключи- тельное право на секрет производства в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права на этот секрет производства (п. 1 ст. 1468 ГК РФ).

При отчуждении (уступке) исключительного права на секрет производства одним из существенных условий явля- ется отказ его обладателя от самостоятельного использования, а также его обязательство не передавать его третьим лицам, т. е. исключительное право на секрет производства передается

новому обладателю полностью, что отличает данный вид дого- вора от лицензии, где право передается для использования в определенных пределах.

По лицензионному договору о предоставлении права использования секрета производства одна сторона — облада- тель исключительного права на секрет производства (лицен- зиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

Согласно ч. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ распоряжение исклю- чительным правом на секрет производства (ноу-хау), прина- длежащим нескольким правообладателям, осуществляется правообладателями совместно, если иное не предусмотрено законом.

В силу особенностей информации, составляющей содер- жание секрета производства, правообладатель должен пере- дать своему контрагенту не только право на использование секрета производства, но также сам секрет производства в полном объеме, раскрыть его содержание и способы исполь- зования. Передаются неизвестные ранее лицензиату знания и опыт, информация, воплощенная в технической и иной документации, а также в образцах техники, подробно рас- крывающих существо секрета производства.

Лица, получившие соответствующие права по лицензи- онному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключи- тельного права на секрет производства (п. 3 ст. 1469 ГК РФ). Размер вознаграждения не признается существенным условием договора, и при отсутствии его в договоре следует

руководствоваться нормами ст. 424 ГК РФ.

Размер вознаграждения может определяться тремя способами. Во-первых, в форме паушальной суммы, которая выплачивается правообладателю в установленный срок после совершения договора.

По договору об отчуждении исключительных прав на сек- рет производства может быть предусмотрена единовременная выплата всей суммы, причитающейся правообладателю.

Во-вторых, в виде текущих платежей (роялти), которые определяются в процентах от прибыли приобретателя (лицен- зиата), полученной от использования секрета производства. Выплата роялти производится в течение определенного срока по окончании очередного финансового года.

В лицензионных договорах обычно предусматривается обязанность приобретателя (лицензиата) ежегодно уплачи- вать правообладателю (лицензиару) минимальные гаран- тированные платежи независимо от объема использования секрета производства.

В-третьих, размер вознаграждения может определяться путем сочетания паушальной суммы и роялти.

Согласно ч. 2 п. 3 ст. 1229 ГК РФ в случае наличия на стороне правообладателя (лицензиара) двух и более лиц доходы от совместного использования секрета производства распределяются между всеми правообладателями поровну, если иное не предусмотрено их соглашением.

Передача секрета производства осуществляется путем вручения его описания по акту, который подписывается сто- ронами и является неотъемлемой частью договора.

Правообладатель (лицензиар) обязан максимально рас- крыть содержание секрета производства, чтобы обеспечить реализацию всех его преимуществ. Описание секрета про- изводства должно содержать все сведения, которыми рас- полагает передающая сторона, и которые необходимы для его использования покупателем. Нередко правообладатель (лицензиар) обязуется без дополнительной оплаты оказывать приобретателю (лицензиату) помощь в уяснении содержания и способов использования секрета производства путем пре- доставления консультаций.

В течение срока действия договора стороны обычно информируют друг друга об усовершенствованиях секрета производства, могут передавать их друг другу за отдельное вознаграждение и на условиях конфиденциальности.

Ответственность сторон за нарушение договорных обя- зательств определяется их соглашением, специальными пра- вилами закона, а также общими нормами обязательственного (договорного) права.

## Особенности выявления ноу-хау

***Коммерческая тайна*** — режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существу- ющих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерчес- кую выгоду (Закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ “О коммер- ческой тайне”).

Секретами производства (ноу-хау) являются сведения конфиденциального (ограниченного) характера, в том числе нераскрытые результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, которые могут применяться, например, в промышленности, в торговле, в банковском деле, в профессиональной деятельности, в других областях предпринимательской деятельности. Секрет производства в отличие, например, от изобретения, не требует официального признания его охраноспособности, государственной регист- рации или выполнения каких-либо иных формальностей, а также уплаты государственных пошлин.

Закон устанавливает три признака отнесения сведений к секрету производства.

Во-первых, сведения, составляющие секрет производс- тва, должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность, т. е. обладать способностью быть объектом рыночного оборота. При этом действительная цен- ность представляет собой затраты на создание сведений, составляющих секреты производства, поддержание режима коммерческой тайны, рыночную стоимость таких сведений, а потенциальная ценность это по существу размеры убытков, которые могут наступить в случае разглашения или непра- вомерного использования подобных сведений.

Во-вторых, к сведениям, составляющим секрет произ- водства, не должно быть свободного доступа. Это означает, что обладатель таких сведений ограничивает допуск к ним любых третьих лиц в соответствии с действующим законода- тельством. Под третьими лицами в данном случае понимаются

те лица, для которых эти сведения представляют какой-либо интерес. ГК РФ не устанавливает порядок оформления допус- ка к секретам производства, предоставляя право обладателю указанных сведений решать этот вопрос самостоятельно. Другими словами, обладатель сам разрешает и определяет доступ к сведениям, составляющим секрет производства, а также порядок и условия доступа к ним.

В-третьих, правообладатель должен ввести режим коммерческой тайны, позволяющий обладателю сведений, составляющих секреты производства, защитить их от кон- курентов и третьих лиц.

В обобщенном виде можно назвать следующие основные признаки объектов ноу-хау:

* нематериальная природа, т. е. право интеллектуальной собственности регулирует отношения по поводу идеальных объектов, являющихся результатами интеллектуальной деятельности человека;
* объективная форма выражения;
* возможность передачи посредством воспроизведения как при помощи специальных технических средств, так и при помощи символов (различного рода языков);
* достаточная для правовой охраны определенность, т. е. включение объекта в сферу регулирования права интеллек- туальной собственности законодательством;
* объект такой разновидности результатов интеллек- туальной деятельности, коммерческая ценность которых не исключается.

В отличие от других объектов интеллектуальной собс- твенности (для передачи которых предусмотрены, например, лицензионный договор, авторский договор) какая-либо четко определенная законодательная основа передачи ноу-хау на сегодняшний день отсутствует. Переход ноу-хау может осу- ществляться путем передачи конкретной научно-технической и иной документации и (или) путем предоставления необходи- мого опыта и знаний получающей стороне. Договор о передаче ноу-хау не предусмотрен гражданским законодательством.

Нормы, регулирующие договор о возмездном оказании услуг, могут быть применены по аналогии в ситуации, когда

обладатель ноу-хау принимает обязательства командиро- вать своих специалистов для обучения и инструктирования персонала приобретателя ноу-хау. Обладатель обязуется передать свой опыт и знания приобретателю и в связи с этим оказать ему консультативные услуги. Таким образом, договор о передаче ноу-хау приобретает многие черты договора об оказании услуг. Особенность передачи ноу-хау заключается в том, что передаются не просто специальные знания, а их практическое применение.

Можно выделить следующие признаки договора о пере- даче права на ноу-хау:

1. расширение круга физических, юридических лиц, которым на законных основаниях разрешено пользоваться ноу-хау;
2. договор о передаче ноу-хау — сложные, длящеися во времени правоотношения;
3. отличительная черта взаимоотношений между сторо- нами договора — доверительные, тесные связи; практически реальной и единственной гарантией конфиденциальности (в чем и состоит смысл договора) является высокая заинтере- сованность приобретателя ноу-хау в сохранении преимущест- венного положения на рынке, обусловленного использованием уникального объекта;
4. отсутствие прямого регулирования законом договор- ных отношений при передаче ноу-хау;
5. нематериальный характер предмета сделки; предмет договора — интеллектуальный товар, многократное исполь- зование которого не причиняет ущерба его содержимому.

Ноу-хау не является объектом исключительного права. Любое физическое или юридическое лицо признается право- мочным обладателем ноу-хау, если самостоятельно, своими средствами его разработало, либо позаимствовало из откры- той информации, либо добросовестно приобрело у другого владельца. Ничто не мешает, в частности, двум или несколь- ким самостоятельным разработчикам на равных законных основаниях пользоваться и распоряжаться одним и тем же ноу-хау. В современную эпоху научно-технического прогресса

становятся обычными случаи, когда две или несколько фирм независимо друг от друга приходят к созданию идентичного ноу-хау, которое хранят как производственную или коммер- ческую тайну. Каждому из таких добросовестных владельцев обеспечивается юридическая возможность защиты своего производственного или коммерческого секрета.

Большой осторожности во избежание разглашения сведений типа ноу-хау требует ведение работ по договорам со сторонними организациями, выполнение соглашений о сотрудничестве и кооперации с зарубежными фирмами. Защитить ноу-хау можно только грамотной публикацией сведений без раскрытия их существа, а также внесением в договоры условий о правах на ноу-хау, их конфиденциаль- ности и соответствующих санкциях (ст. 1469 ГК РФ).

### Контрольные вопросы

1. Что такое ноу-хау?
2. В чем состоят отличия понятий “деловой секрет” и “ноу-хау”?
3. Что такое недобросовестная конкуренция?
4. Как определяет недобросовестную конкуренцию Парижская конвенция?
5. Как уберечься от несанкционированного раскрытия ноу-хау?
6. Как ознакомить потенциального партнера с ноу-хау с минимизацией риска разглашения конфиденциальной информации?
7. В чем состоит сущность основных подходов к засекре- чиванию объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом?

# Глава 11. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## Использование объектов промышленной собственности

***Использование объектов промышленной собственнос- ти*** представляет собой вовлечение в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, что завер- шает два предыдущих этапа: их создание и правовую охрану. Эффективность вовлечения в хозяйственный оборот этих объ- ектов должно обеспечить технологическое перевооружение экономики и зависит от решения следующих задач:

* + - установление правовых условий, необходимых для соблюдения баланса законных интересов авторов, создающих результаты научно-технической деятельности, организаций, обеспечивающих их получение, передачу и использование, а также государства; создание условий для конкуренции среди посредников, занимающихся коммерциализацией инноваций;
    - создание системы мер, стимулирующих разработку и реализацию конкурентоспособной продукции, созданной с использованием результатов научно-технической деятель- ности, имеющих правовую охрану для максимально воз- можного получения экономической выгоды, включая меры материального стимулирования авторов;
    - гармонизация российского законодательства в области интеллектуальной собственности с законами ведущих стран мира.

Во всех случаях коммерческой реализации объектов промышленной собственности должны быть рассмотрены

вопросы патентной чистоты. Следует определить, может ли в принципе такая реализация нарушить охраняемые зако- ном исключительные права третьих лиц, или она входит в перечень действий, не признаваемых нарушением исклю- чительного права патентообладателя, например это только проведение научного исследования или эксперимента. В таком случае вопрос о патентной чистоте не стоит.

Если будет выяснено, что предусмотренная коммер- ческая реализация объекта может в принципе привести к нарушению прав третьих лиц, необходимо провести поиск на патентную чистоту и принять меры к исключению возможного нарушения или к достижению договоренности с владельцами таких прав.

*Лицензия —* предоставление патентообладателем в уста- новленном порядке и на определенных условиях принадле- жащих ему прав на использование объектов промышленной собственности, защищенных охранными документами, и ноу-хау другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

В сфере лицензионной торговли сложился и действу- ет рыночный механизм, основными элементами которого являются спрос, предложение и цена на предметы лицензий. Среднегодовые темпы роста международной торговли лицен- зиями превышают темпы развития торговли традиционными товарами. Это ведет к устойчивому росту объемов лицензи- онной торговли и доли общего и отраслевых рынков лицензий в мировом товарообороте.

К особенностям развития рынка лицензий относятся: ускорение процесса распространения лицензионной торговли на новые страны, увеличение ее концентрации в промышлен- но развитых странах и наукоемких отраслях производства; обострение борьбы на мировом рынке лицензий между глав- ными центрами — США, Западная Европа, Япония; усиление влияния международных транснациональных корпораций в этой области; относительный рост во многих странах расходов на покупку лицензий в сравнении с затратами на НИОКР; повышение значения лицензионной торговли с развивающи- мися странами.

На международном рынке лицензий действует закон о цикличном характере рыночного производства, который влияет на темпы развития лицензионной торговли. Отличи- тельная черта международного рынка лицензий в сравнении с другими товарными рынками — его универсальность, орга- ническая связь со всеми отраслями производства. Однако раз- витие отраслевых рынков лицензий происходит непрерывно, при этом наиболее высокие темпы наблюдаются в наукоемких отраслях производства, таких как электроника, машиностро- ение, химия, ракетно-космическая отрасль, легкая и пищевая промышленность.

На развитие современной торговли лицензиями сильное воздействие оказывают процессы монополизации и между- народной интеграции производства, создание широкой сети транснациональных корпораций. Под их влиянием произошло формирование нового направления обмена технологиями — международной лицензионной торговли.

Современный рынок лицензий отличают опережающие темпы роста международной внутрифирменной торговли в рамках транснациональных корпораций (между материнс- кими компаниями и родственными фирмами за рубежом) в сравнении с торговлей между независимыми фирмами.

Анализ динамики лицензионной деятельности стран мира на базе статистических данных позволяет условно под- разделить их на шесть групп.

1. Промышленно развитые страны с доминирующим экспортом лицензий. К этой группе относится только одна страна — США, сохраняющая большой отрыв в экспорте лицензий от других промышленно развитых стран, несмотря на их стремление усилить свои позиции на международном рынке лицензий.
2. Промышленно развитые страны с преимущественным экспортом лицензий. К этой группе относятся Великобрита- ния и Швейцария, имеющие положительное сальдо в торговле лицензиями.
3. Промышленно развитые страны с преимущественным импортом лицензий (Германия, Япония, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швеция, Норвегия,

Испания, Австрия, Австралия, Финляндия). Страны этой группы широко используют зарубежный опыт и технические знания для постоянного оснащения промышленности пере- довой технологией, а так же для повышения эффективности и ускорения собственных научно-исследовательских работ. Одновременно лицензионная политика направлена на огра- ничение деятельности зарубежных фирм (в первую очередь транснациональных корпораций) путем применения антит- рестовского законодательства.

1. Развивающиеся страны с импортно-экспортной направленностью лицензионной торговли. Лицензионная политика развивающихся стран, с одной стороны, опреде- ляется стремлением эффективно использовать передовой зарубежный опыт для подъема национальной экономики, а с другой — на нее воздействуют международные монополии по каналам внутрифирменной торговли лицензиями со своими филиалами в этих странах. Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Индия, Мексика, Турция все больше используют закупки иностранной технологии для решения экономических проблем, организации производства новых товаров, сокра- щения импорта и расширения экспорта. Страны этой группы стремятся все к большему расширению экспорта лицензий преимущественно в соседние страны. Базой для его разви- тия служит растущий национальный научно-технический потенциал, а также продажа сублицензий на нововведения, приобретенные в промышленно развитых странах.
2. Развивающиеся страны с импортной направленностью лицензионной торговли (Алжир, Эквадор, Мексика, Ямайка, Марокко, Панама, Филиппины, Таиланд).
3. Развивающиеся страны, в которых лицензионные сдел- ки не заключаются или носят случайный характер (Бирма, Камерун, Чад, Конго, Египет, Сальвадор, Мадагаскар, Эфи- опия, Гамбия и др.).

Страны пятой и шестой групп осуществляют закупку научно-технических достижений в виде сопутствующих лицензий при строительстве промышленных объектов, при- обретаемые ими нововведения применяются лишь на строя- щихся объектах и, как правило, не воспроизводятся.

При всем различии лицензионной политики в указанных группах стран можно говорить о наличии общего для них механизма государственного регулирования лицензионной деятельности.

При выходе на международный рынок для многих пред- приятий и организаций вопрос о выборе форм внешнеторго- вых операций является весьма актуальным. Практика зару- бежных фирм показывает, что экспорт продукции занимает в их деятельности главенствующее положение по сравнению с экспортом лицензий. Заинтересованность владельца научно- технического достижения в продаже лицензии возрастает по мере того, как он укрепил свои позиции в производстве и на рынке, извлек определенную долю прибыли. В данной ситуа- ции владелец может продать лицензию, допустив появление регулируемой им конкуренции, и получить лицензионное вознаграждение. Как правило, лицензия продается им в том объеме и в ту зону, где по различным причинам невозможно организовать собственное производство и сбыт продукции.

Фактически при этом извлекается дополнительная при- быль. Кроме того, к продаже лицензий побуждает ограничен- ный срок жизни научно-технических достижений, процесс их морального старения, потеря новизны.

Другая картина наблюдается, когда владелец изобрете- ния стоит перед выбором: организовать производство на своем предприятии или продавать лицензию. При этом имеется в виду, что при организации собственного производства основ- ной расчет делается на последующий экспорт продукции, а не ее продажу на внутреннем рынке. Владелец стремится к реализации своего изобретения на рынке лицензий, если предполагаемая коммерческая выгода будет выше, чем при использовании этого изобретения на своем производстве, или если у него нет возможности извлечь выгоду иначе.

Неменьшее влияние при принятии решения об экспорте лицензии имеют наличие высоких таможенных пошлин на импорт данной продукции, отдаленность рынков сбыта, невоз- можность организовать сервисное обслуживание продукции. При изучении рынка лицензий применимы в целом принципы и методы, характерные для исследования рынков

традиционных товаров. Но имеются и специфические подхо- ды к его изучению. Специфика исследований определяется тем, что объекты лицензий близки между собой по основным признакам их потребительской стоимости и объединены на одном рынке — рынке лицензий, одновременно они очень индивидуализированы по научно-техническим характерис- тикам и внешним признакам. Именно поэтому изучение рынка лицензий должно дополняться исследованием реализуемых на нем конкретных научно-технических достижений. Спе- цифика проявляется и в различном характере сбыта объ- ектов лицензий и традиционных товаров. Обычные товары производятся непременно для рынка, тогда как продажа и покупка объекта лицензии не столь обязательна. Как правило, результаты научно-технических достижений используются их собственниками на своем производстве. Вопрос о продаже лицензий обычно возникает позже, когда владельцы новшеств уже получат основную прибыль от их применения.

В мировой практике растет число лицензий, связанных

с решением все более крупных научно-технических проблем. В результате повышается значимость исследований и прогно- зирования целых научно-технических направлений, в рамках которых эти технологии используются. Проведение глубоких исследований рынка и прогнозирование его тенденций в ряде случаев может привести к выводу о нецелесообразности при- обретения лицензий и необходимости поиска новых путей закрепления на мировом рынке. Вместе с тем существует немало примеров широкого использования экспорта лицензий для проведения на мировых товарных рынках крупномас- штабных внешнеэкономических операций, последовавших после тщательного исследования проблемы.

## Виды лицензионных договоров

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть реализовано в рамках договора об отчуждении исключитель- ного права и в рамках лицензионного договора (ст. 1367 ГК РФ). По лицензионному договору одна сторона — патентооблада-

тель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промыш- ленного образца в установленных договором пределах.

По договору об *отчуждении исключительного права* на изобретение, полезную модель, промышленный образец патентообладатель передает или обязуется передать прина- длежащее ему исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю исключительного права (патента) (ст. 1365 ГК РФ).

В зависимости ***от объема прав***, уступаемых по лицензи- онному соглашению, различают исключительные, неисклю- чительные и полные лицензии.

По *исключительной лицензии* покупатель получает право на использование объекта в пределах, оговоренных в соглашении. В большинстве случаев пределы устанавливают- ся по срокам действия и территории. Основная и важнейшая особенность исключительной лицензии в том, что лицензиар не может сам пользоваться своими правами (например, экс- портировать свою продукцию) или переуступать их третьему лицу в оговоренных пределах (в определенные сроки и на оговоренных территориях).

По *неисключительной лицензии* (простая лицензия) лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе на предо- ставление лицензий третьим лицам. Такие лицензии могут быть только неисключительными, поскольку в противном случае будут нарушены права первого лицензиата. На прак- тике часто встречаются случаи, когда лицензиат получает на одной территории исключительную лицензию, а на дру- гой — неисключительную. Например, если немецкая фирма получит от российской фирмы исключительную лицензию для своего рынка и неисключительную для территории стран Общего рынка, это означает, что российская фирма не может экспортировать готовую продукцию в Германию или продать

лицензию другой немецкой фирме. Однако она имеет право продавать и продукцию, и лицензии в любой другой стране.

Исключительность и неисключительность лицензии существенно влияют на ее стоимость. Исключительная лицензия оценивается дороже, так как лицензиат получа- ет гарантию того, что на время сотрудничества он не будет испытывать конкуренцию как со стороны лицензиара, так и со стороны третьих лиц.

*Полная лицензия —* лицензия, при которой лицензиар утрачивает право самостоятельного использования предме- та лицензионного договора (соглашения) и выдачи лицензий третьим лицам на любых территориях и рынках любых стран на весь период действия данного лицензионного договора, при этом лицензиар остается собственником предмета лицензи- онного договора и по истечении срока его действия лицензи- ар в полном объеме обретает права на предмет соглашения (ст. 1236 ГК РФ).

В зависимости от ***наличия охранных документов*** на объект лицензии соглашения подразделяют на патентные и беспатентные.

*Патентная* лицензия содержит право на использование изобретения, защищенного патентом. *Беспатентная лицен- зия —* лицензия на объекты, не защищенные патентами. Все лицензии на ноу-хау относятся к беспатентным. Считается, что при прочих равных условиях патентная защита науч- но-технического достижения значительно повышает цену лицензии.

Случаи продажи лицензий только на патентные права достаточно редки и возникают только тогда, когда партнер, обладая достаточным объемом технических знаний и опы- том, хочет выйти на рынок той или иной страны, а наличие патента мешает этому. Обойти же патент либо невозможно, либо очень сложно, либо экономически невыгодно. Решая воп- рос целесообразности продажи лицензии, объектом которой является только охранная грамота, необходимо учитывать наличие в законодательстве многих стран положений о прину- дительном лицензировании, возможности конкурента обойти

или оспорить полученный охранный документ, вероятность получения от покупателя в рамках соглашения имеющихся у него ноу-хау, усовершенствований и улучшений (принуди- тельная лицензия).

При наличии в договоре положений о полной передаче прав (полная лицензия) на использование охраняемых объ- ектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков) он подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается нич- тожным, т. е. не произойдет юридического действия, как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц.

Существуют также и другие виды лицензий.

*Оберточная лицензия* предусматривает, что приобре- тение программного продукта — это приобретение лицензии (права) на его использование. Условия использования любого программного продукта указываются в лицензионном согла- шении — договоре между производителем программного про- дукта и пользователем программного продукта. Этот договор пользователь физически не подписывает, однако считается, что покупатель соглашается с условиями лицензионного соглашения, если он вскрывает дистрибутив — упаковку с электронным носителем программного продукта (п. 3 ст. 1286 ГК РФ).

*Опционной лицензией* называется соглашение, предо- ставляющее лицензиату льготный срок, в течение которого лицензиат обдумывает свое окончательное решение о закупке лицензии, осуществляет все необходимые действия, в том чис- ле опробует промышленное производство в том или ином виде, оценивает свои выгоды и затраты для того, чтобы вынести безошибочное решение о выгодности для себя использования лицензии. Опционное лицензионное соглашение предшеству- ет заключению основного лицензионного соглашения. Опцион обязывает лицензиата не разглашать ноу-хау, если таковое представляется, а лицензиара — держать в силе, не изменять условия опциона в течение всего периода действия опцион-

ного соглашения и не делать предложений по этому опциону третьим лицам (ст. 1286 ГК РФ).

*Открытая лицензия* в российском законодательстве предусматривает следующее: патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования объекта промышленной собственности. Пошлина за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50% начиная с года, следующего за годом опубликования этим органом сведений об открытой лицензии (ст. 1368 ГК РФ). Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. Заявление патентообладателя о предо- ставлении права на открытую лицензию отзыву не подлежит. *Параллельная лицензия —* разрешение владельца товар-

ного знака использовать этот знак на товарах, не относящихся к товарам, в отношении которых этот знак зарегистрирован. Такая лицензия обычно выдается лицензиату на использова- ние товарного знака лицензиара на самые различные товары лицензиата в рекламных целях лицензиара.

*Перекрестная лицензия —* совокупность зависимых между собой лицензий. Изобретения, права на которые пере- даются по этим лицензиям, обычно взаимно дополняют друг друга. Необходимость в перекрестных лицензиях возникает, когда для использования изобретения одного патентовладель- ца следует применять изобретение другого патентооблада- теля, если эти изобретения принадлежат разным патентов- ладельцам. Если патентообладатель не может использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя, он вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора.

*Персональная лицензия —* лицензия, предоставляемая не юридическим, а физическим лицам; не передается другим лицам, не наследуется и теряет силу, если происходит смена лиц; является неотчуждаемой и неразрывно связана с лич- ностью лицензиата.

Понятию *принудительная лицензия* в законодательстве Российской Федерации посвящены положения ст. 1362 ГК РФ. Если изобретение или промышленный образец не использу- ется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента, любое лицо, желающее и готовое использовать такие объекты про- мышленной собственности при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставле- нии принудительной простой (неисключительной) лицензии. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том чис- ле объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

На основании решения суда, предусмотренного п. 1 и 2 ст. 1362 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государс- твенную регистрацию принудительной простой (неисключи- тельной) лицензии.

*Сублицензия —* лицензия, которая предоставляется не лицензиаром, а лицензиатом, но с разрешения лицензиара. Продажа сублицензий обычно означает, что спрос рынка удовлетворяется не полностью или лицензиар не знаком с конкретными условиями рынка в конкретной стране, поэтому исключительному лицензиату дается право предоставлять (от имени лицензиара) лицензии третьим лицам, согласовывая при этом условия сублицензионного соглашения с лицензи- аром (ст. 1238 ГК РФ).

*Договор коммерческой концессии —* лицензия одной фир- мы другой фирме, предпринимателю для продажи продукции или предоставления услуг под товарным знаком этой круп- ной фирмы и при ее многосторонней поддержке. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав,

включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозна- чение, секрет производства (ноу-хау).

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистри- рованные в качестве индивидуальных предпринимателей (ст. 1027 ГК РФ).

В лицензионной торговле встречается еще один вид лицензий, объект которых — только наличие охранных гра- мот. Это *лицензии на право пользования товарным знаком* (ст. 1489 ГК РФ)*.* В большинстве случаев они дополняют права на пользование патентами. В чистом виде такие лицензии встречаются довольно редко. Иногда лицензиар настаивает на обязательном включении в лицензионное соглашение усло- вия применять и зарегистрированный товарный знак. Только тогда использование зарекомендовавшего себя товарного знака будет способствовать широкому сбыту лицензиатом продукции по лицензии и принесет реальную выгоду. Все это завоевывается лицензиаром самостоятельно. В других случаях употребление товарного знака может оказаться экономически неоправданным.

Лицензионный договор о предоставлении права исполь- зования товарного знака предусматривает что одна сторо- на — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использо- вание, применительно к определенной сфере предпринима- тельской деятельности.

Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества про- изводимых или реализуемых им товаров, на которых он поме- щает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, установленным лицензиаром. Лицензиар вправе осуществить контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наимено- вание места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 1 ст. 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием (ст. 1489 ГК РФ).

*Сублицензия* на товарный знак означает, что права на использование товарного знака передаются не его владель- цем, а лицензиатом, который должен иметь на это разреше- ние лицензиара. Все условия использования товарного знака оговариваются в лицензионном соглашении.

Владелец товарного знака, выдав лицензию, может, с одной стороны, получить дополнительный доход, а с другой — продвинуть под своим товарным знаком больше товаров на те рынки, которые он не в состоянии освоить собственными сила- ми. Производственная и рекламная деятельность лицензиата, направленная на поддержание высокого качества товара и успешную его реализацию, укрепляет репутацию лицензиара.

## Сертификация лицензионной продукции

Конкуренция между производителями товаров и услуг все больше перемещается от ценовой к уровню и качест- ву изделий. Выданный сертификат — надежная гарантия качества продукции. В лицензионном соглашении, как правило, оговариваются последствия, если продукция не пройдет обязательную сертификацию в странах, предо- ставленных лицензиату для ее производства и сбыта, т. е. не будет соответствовать требованиям стандартов, технических регламентов (условий) и других нормативных документов стран-импортеров. При отсутствии сертификата реклама и реализация лицензионной продукции будут запрещены.

Традиционные условия лицензионных соглашений о том, что лицензиар гарантирует производство товара по уровню качества не хуже, чем на его предприятиях, в данном слу- чае не сыграет роли, поскольку речь идет не о производстве

товара, а о возможности его экспорта, чего лицензия в боль- шинстве случаев не гарантирует. Лицензиат должен знать, что для защиты рынка от изделий, представляющих угрозу безопасности и здоровью населения, экологической чистоте окружающей среды, правительства многих стран определяют перечень товаров, которые подлежат обязательной серти- фикации.

Сертификационные требования к одинаковым товарам в различных странах различны. Так, в свое время страны Западной Европы перешли на пластмассовые трубы для вен- тиляционных и дренажных работ. В то же время американс- кий рынок для них был закрыт, так как регламентом США для этих целей предусматривались только металлические трубы. Сертификат, полученный в стране лицензиара, может не действовать в стране лицензиата, а также на других террито- риях, предусмотренных лицензионным соглашением. Поэтому лицензиату необходимо знать, какая продукция подлежит обязательной сертификации и какие сертификационные требования к ней предъявляются. Сертификаты являются своеобразной гарантией лицензиара на то, что он готов нести ответственность перед лицензиатом за качество лицензи- онной продукции во всех представленных лицензионным соглашением странах еще до его заключения. Можно также предусмотреть условия, определяющие, кто из контрагентов понесет расходы и какие будут последствия в случае отказа в выдаче сертификата в той или иной стране. Учитывая осо- бенности лицензионных соглашений, по которым передаются не материальные товары, а научно-технические разработки, технологии, которые покупатель будет материализовывать в товары, возможность приобретения сертификатов во многом зависит от степени разработки и промышленного освоения лицензионной продукции лицензиаром. Если он сам произво- дит и реализует продукцию на рынках, получение сертифи- катов в странах, представляемых лицензиату, не вызывает трудностей. Проблема возникает, когда передаваемые по лицензии научно-технические достижения промышленно не

освоены лицензиаром. Лицензиату придется самому проводить дальнейшие исследовательские и конструкторские работы, доводить продукцию до промышленного производства. При заключении такого договора неизвестны параметры будущей продукции, ее технико-экономические и другие показатели, подлежащие контролю при сертификации. В этом случае до окончания разработки и изготовления изделия ни лицензиар, ни лицензиат не смогут получить сертификат. В дальнейшем решение проблемы ложится только на лицензиата.

Мировая практика свидетельствует, что все чаще произ- водители прибегают к добровольной сертификации, повышая, таким образом, конкурентоспособность и цену своей продук- ции, которая не требует обязательной сертификации.

## Лицензионные соглашения

Лицензионное соглашение — документ, целью заключе- ния которого является предоставление прав на производство, а также продажу оборудования, механизмов, использова- ния технологических процессов, основой которых являются научно-технические достижения, за определенное денежное вознаграждение.

Обязательные условия лицензионного соглашения:

* качество товаров покупателя (лицензиата) в обязатель- ном порядке не должно быть ниже качества товаров продавца (лицензира);
* контроль за качеством товаров возлагается на лицензи- ара — он лично обязуется осуществлять проверку соответс- твия качества товаров.

Помимо двух основных видов лицензионных согла- шений — договоров простой и исключительной лицензии, в практике торговли лицензиями применяются франшиза, коммерческая концессия и аренда.

**Франшиза** *—* это договор, по которому одно лицо, имею- щее разработанную систему ведения определенной деятель- ности, разрешает другому лицу использовать эту систему в обмен на вознаграждение на местном для нее рынке с целью

выяснения выгодности заключения лицензионного согла- шения для самостоятельного изготовления продукции или оказания такой же услуги. Под *франчайзингом* понимается передача или переуступка на коммерческих условиях раз- решения продавать чьи-либо товары или оказывать фир- менные услуги в некоторых областях. В чистом виде как одна из форм передачи технологии франчайзинг используется при переуступке прав на оказание услуг, различных видов фирменного обслуживания с использованием товарного или фирменного знака *франчайзора* (сторона в сделке, предо- ставляющая франшизу). При этом исключительные права одной стороной предоставляются другой стороне на льгот- ной, привилегированной, основе. Наряду с передачей права на интеллектуальную собственность франчайзор оказывает постоянную организационную, техническую и коммерческую помощь, опекает *франчайзи* (сторона в сделке, приобретаю- щая франшизу) в полной риска сфере предпринимательства и рыночных отношений. Зависимость франчайзи от исклю- чительных прав франчайзора и принятые им на себя обяза- тельства придерживаться в своей деятельности стандартов и качества не ниже франчайзора позволяют последнему контролировать франчайзинговую сеть так, как если бы она была его собственной фирменной дистрибьюторской сетью. Франчайзи заинтересован в совместной деятельности не меньше. Ему не нужно отвоевывать определенный сегмент рынка в ожесточенной борьбе с конкурентами. На отведенной территории он надежно защищен фирменным наименованием франчайзора, его товарным знаком, пользуется его техноло- гическими разработками, коммерческими приемами и опытом.

Франчайзинг отличают четыре основных составляющих элемента:

* получатель франшизы продает товары или оказывает услуги, качество которых должно быть не ниже аналогичных у франчайзора;
* получатель франшизы действует на рынке с исполь- зованием товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования или другого коммерческого знака франчайзора;
* франчайзор контролирует действия получателя фран- шизы и оказывает ему существенную помощь в деятельности и управлении;
* получатель франшизы оплачивает эту услугу по заклю- ченному договору.

*Содержание договора о франшизе.* По форме франчайзинг напоминает лицензионное соглашение. В преамбуле стороны описывают цель сделки и право франчайзора на осуществление франчайзинга, обязательство получателя следовать предписа- ниям, требованиям и стандартам качества франчайзора. Далее перечисляются положения по самой передаче права, сроки действия разрешения и порядок его продления.

Специальное положение посвящено территории действия договора. Здесь четко определяется место (торговая сеть), объем операций с учетом неперенасыщения рынка данным видом товара и услуг.

Как правило, обязательства должны быть подразделены на предделовые (до начала реализации договора) и постде- ловые. Предделовые обязательства охватывают торговые и фирменные секреты, права интеллектуальной собственности, подбор и обучение персонала, систему учета и бухгалтерию, применяемое оборудование, планы и чертежи торговых помещений, их оформление, рекламные мероприятия. Пост- деловые обязательства носят характер продолжающихся консультаций и помощи в процессе поиска и развития новых видов товаров и услуг, рекламных кампаний и маркетинговых исследований, торговой и ценовой политики.

Как и любое типовое коммерческое соглашение о переда- че технологии, франчайзинг содержит положения о платежах (предусматриваются паушальные платежи, т. е. фиксирован- ные суммы, выплачиваемые единовременно или в рассрочку, отчисления типа роялти, т. е. периодические платежи в про- центах или твердых ставках, выплачиваемые в течение всего срока действия соглашения, или их комбинация), сроках их осуществления и отчетности.

Специальные пункты посвящены контролю качества, защите интеллектуальной собственности, условиям пре-

кращения действия и расторжения договора, соответствия законодательству, процедуре разрешения споров и предъ- явления претензий.

Вместе с тем франшиза как реально существующая разно- видность коммерческих отношений в России еще не получила должного развития, но законодательные основы ее правового регулирования уже существуют в виде гл. 54 ГК РФ, именуе- мой “Коммерческая концессия”. В ст. 1028 ГК РФ определены требования к оформлению договорных отношений в рамках коммерческой концессии, соблюдение которых обязательно.

**Коммерческая концессия***.* По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить поль- зователю за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих правообла- дателю (право на фирменное наименование, на охраняемую коммерческую информацию, товарный знак, знак обслужи- вания, а также на другие предусмотренные договором объ- екты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ). Субъектами договора коммерческой концессии могут являться коммерческие организации и граждане, зарегист- рированные в качестве индивидуального предпринимателя

(ст. 1027 п. 3 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1030 ГК РФ по договору коммер- ческой концессии пользователь выплачивает правооблада- телю вознаграждение в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров и (или) в иной форме, предусмот- ренной договором.

Обязательной является письменная форма заключения договора коммерческой концессии (ст. 1028 ГК РФ), который подлежит государственной регистрации в федеральном орга- не исполнительной власти по интеллектуальной собственнос- ти. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

По договору коммерческой концессии правообладатель обязан (ст. 1031 ГК РФ):

* предоставить пользователю необходимые для осу- ществления предоставленных договором прав информацию и документацию;
* проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
* если договором не предусмотрено иное: обеспечить госу- дарственную регистрацию договора; оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие; кон- тролировать качество товаров (работ, услуг), производимых пользователем на основании договора.

Пользователь вправе при надлежащем исполнении сво- их обязанностей заключить договор на новый срок на тех же условиях (ст. 1035 ГК РФ).

При этом пользователь обязан (ст. 1032 ГК РФ):

* использовать коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализа- ции правообладателя указанным в договоре образом;
* обеспечивать соответствие производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ и услуг, выполняемых правообладателем;
* соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, спо- собов и условий использования исключительных прав тому, как они используются правообладателем;
* оказывать заказчикам все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая товар (рабо- ту, услугу) у правообладателя;
* не разглашать секреты производства (ноу-хау) и дру- гую, полученную от него, конфиденциальную коммерческую информацию;
* если предусмотрено договором, предоставить оговорен- ное количество сублицензий;
* информировать заказчиков об использовании в силу договора комплекса исключительных прав.

Правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в случае (ст. 1037 ГК РФ):

* нарушения пользователем условий договора о качестве производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
* грубого нарушения пользователем инструкций и ука- заний правообладателя, направленных на обеспечение соот- ветствия условиям договора характера, способов и условий использования представленного комплекса исключительных прав;
* нарушение пользователем обязанности выплатить пра- вообладателю вознаграждение в установленный договором срок.

Досрочное расторжение договора коммерческой кон- цессии, заключенного с указанием срока, а также расторже- ние договора, заключенного без указания срока, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном п. 2 ст. 1028 ГК РФ.

При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным (банкротом) договор коммерческой концес- сии прекращается.

Переход исключительных прав к другому лицу не явля- ется основанием для изменения или расторжения договора. В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору переходят к наследнику при условии его регистра- ции в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 1038 ГК РФ).

Закон предусматривает возможность заключения поль- зователем коммерческой субконцессии с другими лицами и передачи им на его основе всего или части комплекса исклю- чительных прав. При этом в договоре коммерческой концессии должны быть предусмотрены право предоставлять третьим лицам субконцессии и условия их предоставления (ст. 1029 ГК РФ).

При наличии в договоре коммерческой концессии поло- жений о передаче прав на использование охраняемых объ- ектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков) он подлежит обязательной регистрации в федеральном органе

исполнительной власти по интеллектуальной собственнос- ти. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным, т. е. не произойдет юридического действия как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц. **Аренда** — договор, согласно которому арендодатель пере- дает арендатору право на использование активов в течение согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд

платежей (МСФО (IAS) 17 “Аренда”).

Классификация аренды основывается на распределении рисков и выгод, связанных с владением активом, являющимся предметом аренды, между арендодателем и арендатором.

Одним из видов аренды является лизинг.

*Лизинг —* долгосрочная аренда основных средств, а также других товаров для использования их арендатором. Арендо- датель сохраняет право собственности на них до конца сдел- ки. В большинстве случаев лизинг — специфическая форма финансирования вклада с целью приобретения оборудования или другого недвижимого имущества при посредничестве спе- циализированной лизинговой компании, которая приобретает для третьего лица право на имущество, которое представляет на определенное время.

Различают два основных вида лизинга — оперативный и финансовый. ***Оперативный лизинг*** — вид лизинга, при кото- ром лизингодатель закупает на свой страх и риск имущество и передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на опреде- ленных условиях во временное владение и в пользование.

***Финансовый лизинг*** — вид лизинга, при котором лизин- годатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество определенного продавца и передать лизингополучателю данное имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование. При этом срок, на который предмет лизинга передается лизингополучателю, соизмерим по продолжи- тельности со сроком полной амортизации предмета лизинга или превышает его.

Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором по которому является бюджетное учреждение, должно быть установлено, что выбор продавца имущества по договору финансовой аренды (договору лизинга) осуществля- ется арендодателем. Финансовый лизинг подразделяется на следующие виды:

* *возвратный лизинг —* сделка, в которой владелец про- дает свое имущество арендодателю (получив финансовую основу) и затем его же арендует. Будучи связанным с нало- говыми льготами, лизинг преследует цель их увеличения для арендодателя и арендатора. В сделках со специальными услугами арендодатель берет на себя безусловную ответс- твенность по ремонту и обслуживанию оборудования. Лизинг с полным набором услуг включает в себя обязанности арендо- дателя по ремонту, обслуживанию, страхованию имущества и выплате налогов на собственность;
* *генеральный лизинг* предусматривает право арендатора дополнять список арендуемого оборудования без заключения новых контрактов;
* *контрактный наем* — специальный вид аренды, по которому потребителям могут предоставляться комплектные парки машин, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, тракторов, автотранспортных средств;
* *компенсационный лизинг* — форма аренды, при которой оплата производится поставками продукции, выработанной на арендуемом оборудовании;
* *международный лизинг —* операция, характеризующа- яся тем, что лизинговая компания и арендатор или поставщик находятся в разных странах. В его рамках выделяют прямой зарубежный лизинг, когда арендная сделка заключена между юридическими лицами разных стран, и косвенный — аренда- тор и арендодатель из одной страны, но капитал арендодателя частично принадлежит зарубежным фирмам, или арендода- телем выступает дочерний филиал иностранной компании. Прямой зарубежный лизинг бывает двух видов:
* экспортный лизинг *—* когда лизинговая компания покупает оборудование у отечественной фирмы, а затем пре- доставляет его за границу арендатору;
* импортный лизинг *—* когда арендодатель приобретает оборудование у иностранной фирмы, а затем уступает его отечественному арендатору.

Международный рынок лизинговых услуг — один из наиболее динамичных.

## Предлицензионные соглашения

При заключении соглашений о передаче объекта про- мышленной собственности весьма важен начальный период. На начальном этапе переговоров нередко заключение пол- ноценного лицензионного соглашения проблематично: недо- статочна информация партнеров друг о друге; не достигнуто взаимное доверие; объект нуждается в доработке и т. п. Тем не менее желательно зафиксировать начало деловых кон- тактов и наметить пути их дальнейшего развития с помощью заключения того или иного типа предлицензионного договора, который может быть в виде: протокола о намерениях; дого- вора о конфиденциальности и неразглашении информации; предварительного договора; договора об оценке технологии; договора о сотрудничестве.

***Протокол о намерениях*.** В протоколе определяются наме- рения сторон, содержится план дальнейших переговоров, т. е. фиксируются начинающиеся взаимоотношения сторон, но на договаривающиеся стороны не налагается конкретных обязательств. Это позволяет получить определенную инфор- мацию о партнере.

В преамбуле протокола о намерениях указываются стороны. Для юридических лиц — это полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты.

Преамбула также должна содержать определение воз- можностей сторон и целей, которые они ставят перед собой при вступлении в договорные отношения.

***Договор о конфиденциальности и неразглашении инфор- мации.*** При позитивном развитии отношений между партне- рами наступает момент, когда необходим обмен информацией,

считающейся коммерческой тайной. Обмену должно пред- шествовать заключение договора о конфиденциальности, предполагающего передачу определенной информации и включающего обязательства сторон по сохранению ее в тайне. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, эконо- мические, организационные и др.), в том числе о результа- тах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профес- сиональной деятельности, которые имеют действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обла- дателем таких сведений введен режим коммерческой тайны

(ст. 1465 ГК РФ).

Меры по охране конфиденциальности включают в себя ограничение круга лиц, имеющих доступ к информации, и их обязательство сохранять информацию в тайне.

Договор о конфиденциальности возлагает на сторону, получающую информацию, обязанность поддерживать режим конфиденциальности: сообщать ее только тем сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения кото- рой она передается.

Договор о конфиденциальности часто предусматривает передачу информации на определенный срок. В этом случае подразумевается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически неоправдан. Может устанавливаться, что обязательства конфиденциальности сохраняются и после истечения оговоренного срока.

***Предварительный договор*.** В ряде случаев для принятия окончательного решения партнер требует испытания мелко- серийного образца (даже в условиях покупателя). Тогда сто- роны заключают предварительный (опционный) договор. По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предус- мотренных предварительным договором (ст. 429 ГК РФ). Пред-

варительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. Этот договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия

основного договора (ст. 429 ГК РФ).

В предварительном договоре указывается срок, в кото- рый стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основ- ной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

В случае, когда одна сторона, заключившая предвари- тельный договор, уклоняется от заключения основного дого- вора, применяются положения, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК РФ.

Обязательства, предусмотренные предварительным договором прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.

Опцион предполагает осуществление выплат в виде разового платежа за передачу технологии на испытание в виде технической документации, опытного образца и т. п. Как и в договоре о конфиденциальности, оговаривается, что такая передача не означает право использовать технологию каким- либо образом помимо испытаний. Договор включает в себя обязательства принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и в первую очередь предложить ее партнеру по соглашению.

Свобода сторон при заключении договора ограничивается среди прочего добровольно принятым обязательством. Поэ- тому условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, так как они могут предрешить дальнейшие обяза- тельства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой

для передающей стороны, в нем обычно оговаривается, что в случае получения более выгодных предложений от третьих лиц, которые не готов подтвердить партнер по опциону, владе- лец имеет право продать им эту технологию, если возмездный опционный договор заканчивается, таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

***Договор об оценке технологии***. Договор об оценке тех- нологии — предварительный договор, передающая сторона которого в силу своих ограниченных возможностей (финан- совых или иных) не способна довести объект промышленной собственности до пригодного к коммерческому использованию состояния. Все необходимые для этого действия (изготовление образцов, испытания, экспертная оценка, изучение рынка и т. п.) берет на себя принимающая сторона. При этом весьма высока вероятность получить отрицательную оценку ком- мерческой применимости объекта.

Как правило, ни передача имеющейся документации, ни ее оценка не сопровождаются какими-либо выплатами. Вознаграждение передающей стороне предусмотрено лишь при последующем заключении лицензионного соглашения, поскольку все расходы по оценке, а в ряде случаев и по дора- ботке изобретения ложатся на принимающую сторону.

Принимающая сторона в договорах об оценке техноло- гии не соглашается на возможность заключения основного договора с третьим лицом при предложении последним более выгодных условий, а обычно настаивает на отказе разработ- чика от самостоятельного распространения информации об оцениваемом объекте в период подписания договора.

***Договор о сотрудничестве***. Другой часто встречающийся вариант опционного договора — договор о сотрудничестве, заключаемый между разработчиком и инвестором для совмес- тного доведения изобретения до коммерческого использова- ния. В отличие от договора об оценке объекта он предполагает наличие определенных средств и возможностей у разработчи- ка и представляет собой договор о совместной деятельности. При этом чаще всего одна сторона отвечает за техническую, а другая — за коммерческую часть продвижения объекта на рынок (инвестор).

Разработчик осуществляет подготовку технической документации, создание опытных образцов, проведение опытной проверки с соответствующим оформлением резуль- татов и т. п. Инвестор отвечает за продвижение объекта на рынок, нередко оплачивает патентование в согласованных странах. Как правило, договор предусматривает предостав- ление инвестору права на ведение переговоров и подписание договоров и иных необходимых документов от имени разра- ботчика. Иногда право на подписание документов ставится в зависимость от предварительного согласования и получения в каждом случае письменного подтверждения.

## Содержание лицензионного соглашения

В международной и отечественной практике невозможно найти два одинаковых лицензионных соглашения. Однако каждое лицензионное соглашение содержит идентичные основные статьи.

***Преамбула*.** В данной статье подробно указывают наиме- нования сторон соглашения и их реквизиты. Сокращения, условные обозначения приводятся с их расшифровкой. В этой же статье приводится четкая формулировка о желании лицензиата приобрести лицензию на тот или иной объект на условиях, оговариваемых в данном соглашении. Необходимо также подчеркнуть правомочность лицензиара осуществить данную продажу.

***Определение терминов, используемых в тексте договора*.** В соглашении должна употребляться терминология, одно- значно понимаемая его участниками. В связи с этим стороны раскрывают сущность всех основных понятий, применяемых в тексте соглашения, в том числе вид соглашения. Как в самой статье, так и в приложениях к ней существенным является точное и полное определение передаваемых ноу-хау.

***Предмет договора*.** В данной статье четко формулируются объекты соглашения, а также оговариваются возможность и права лицензиата на продажу сублицензий, как на террито- рии исключительного права, так и на территории неисключи-

тельного права. Вопрос о предоставлении лицензиату права продажи сублицензий необходимо решать с учетом собствен- ных возможностей, т. е. практически с тех же позиций, что и при оценке целесообразности продажи самостоятельных лицензий.

***Техническая документация.*** При обсуждении с потен- циальным лицензиатом положений этой статьи лицензиару следует иметь в виду, что экспортное исполнение документов должно соответствовать отечественным ГОСТам. Если в тех- нических условиях использованы изобретения или ноу-хау, их следует рассматривать как объекты самостоятельных или дополнительных лицензионных соглашений. Продавец обязан обеспечить лицензиату возможность осуществить права, передаваемые ему по соглашению. Поэтому лицен- зиар гарантирует комплектность, правильность и качество технической документации и других материалов (схем, инс- трукций по эксплуатации и т. п.), которые в зависимости от конкретных условий могут передаваться одной или несколь- кими партиями.

***Техническая помощь в освоении производства продук- ции по лицензии.*** Зачастую в процессе освоения выпуска продукции по лицензии немаловажными оказываются зна- ния способов и навыков выполнения тех или иных техноло- гических операций или другая информация, не входящая в комплект документации. Особенно это актуально, когда лицензиат вместе с лицензией приобретает нестандартное оборудование, оснастку, а иногда и материалы. Тогда стороны могут выработать условия, предусматривающие стажиров- ку специалистов и рабочих лицензиата, в процессе которой лицензиар проводит их обучение, передавая необходимые знания, опыт, навыки.

***Гарантии (обязательства) и ответственность.*** Лицензиат выплачивает стоимость лицензии за технические, эконо- мические и патентно-правовые гарантии. Их нарушение влечет за собой ответственность лицензиата, в том числе финансовую. Продавец несет ответственность за качество передаваемой технологии, гарантирует техническую осу-

ществимость объекта лицензии на предприятиях лицензиата и возможность достижения предусмотренных соглашением технических показателей при соблюдении технических усло- вий и требований.

Существенное значение имеют правовые гарантии воз- можности использовать изобретения, среди которых патен- тные играют основную роль. Гарантийные обязательства лицензиара можно подразделить на две группы. К первой относятся гарантии существования передаваемых патентных прав: наличие у лицензиара патента, его действительность на момент заключения соглашения, а также поддержание патента в силе на период действия соглашения. Все это поз- воляет использовать изобретение, не нарушая прав третьих лиц. Ко второй группе относятся гарантии, обеспечивающие возможность использовать передаваемые патентные права, в частности воздержание самого лицензиара от действий, способных помешать лицензиату в реализации переданных ему прав (конкурентное применение изобретения, уступка прав третьим лицам).

В процессе выполнения соглашения может случиться так, что предоставленные лицензиату права будут нарушены третьими лицами. Об этом следует немедленно уведомить лицензиара и оказать ему всю возможную помощь в осущест- влении необходимых защитных мер. Такое сотрудничество отвечает интересам обеих сторон.

Среди обязательств лицензиата есть обязательство о выпуске продукции соответствующего качества. Невыполне- ние этого условия может подорвать коммерческую репутацию продавца, особенно если он сам известен на внешнем рынке как экспортер этого изделия.

***Усовершенствования и улучшения.*** Обе стороны обязаны информировать друг друга об усовершенствованиях и улуч- шениях объекта лицензии, обмениваться ими, обеспечивать защиту передаваемых прав. Права могут передаваться как за отдельную плату, так и безвозмездно. Обычно усовершенс- твования, на которые получен патент или подана заявка, передаются на условиях отдельного договора. Лицензиар вправе требовать включения в соглашение условия, соглас-

но которому лицензиат обязуется в определенных случаях патентовать усовершенствования с включением лицензиара. ***Платежи*.** В статье фиксируется выбранный вариант платежей, по одному из которых предусматриваются еди- новременные или поэтапные платежи заранее оговоренной сторонами суммы, а по другому — единовременные или поэ- тапные платежи и дальнейшие текущие отчисления в течение

действия договора.

***Информация и отчетность*.** В статье фиксируются сроки предоставления сводных бухгалтерских данных по объему производства и реализации продукции по лицензии и спе- циальной продукции в течение отчетного периода, а также сведения о продажных ценах продукции. В этой же статье ого- варивается возможность проведения аудиторских проверок. ***Обеспечение конфиденциальности*.** Стороны обязаны принять необходимые меры к предотвращению разглаше- ния документации и информации, относящейся к объектам лицензии. С передаваемой технической документацией могут быть ознакомлены только те лица из персонала лицензиата и сублицензиата, которые непосредственно связаны с про- изводством лицензируемой продукции. Партнерам по коо- перации выдается документация лишь на те узлы и детали, изготовление которых им поручено. За нарушение условий конфиденциальности сублицензиатами или партнерами по кооперации лицензиат несет ответственность перед лицен- зиаром как за свои собственные действия. Особенно важно соблюдение конфиденциальности по отношению к ноу-хау. Действительно, если изобретение, будучи защищенным патентами в одной или нескольких странах, становится известным после публикации его описания в бюллетенях их патентных ведомств и при этом не теряет своей коммерческой ценности на рынках, разглашение сущности ноу-хау немед-

ленно приведет к его обесцениванию.

Обязательства по сохранению конфиденциальности не случайно носят взаимный характер. По отношению к лицен- зиату это понятно: заплатив деньги, он и сам будет весьма заинтересован в ограничении или полном пресечении утечки полученных по соглашению сведений. Для лицензиара это

положение не так очевидно. Однако на практике легкомыс- ленное отношение к сохранению конфиденциальности пере- данной им информации влечет за собой самые неприятные последствия. Передав лицензиату ноу-хау и взяв на себя обязательства по сохранению конфиденциальности, лицен- зиар не вправе в период действия соглашения публиковать аналогичные сведения в монографиях, упоминать о них в диссертациях, научно-технических докладах, включать в общедоступные источники информации.

***Защита передаваемых прав*.** Стороны фиксируют в данной статье, что лицензиат признает и будет признавать действительность прав, вытекающих из патентов лицензи- ара. Нередко, чтобы избежать споров, стороны распреде- ляют между собой обязанности по защите прав в случае их нарушения третьими лицами. Связанные с этим расходы партнеры распределяют между собой поровну. На практике споры с третьими лицами могут быть урегулированы и без обращения в суд. В отдельных случаях приходится идти на приобретение у них лицензий, что снижает размер лицензи- онного вознаграждения.

***Разрешение споров*.** Инициатива урегулирования воз- никающих споров с третьей стороной лежит на лицензиаре. Лицензиат помогает в разрешении споров по мере своих воз- можностей. Суммы, полученные при выигрыше дела, могут быть поделены между партнерами в зависимости от степени их участия. Если выиграть дело не удается, все расходы делятся между партнерами по соглашению.

***Срок действия договора*.** В этой статье фиксируется, на сколько лет заключен договор, дата вступления его в силу и условия досрочного расторжения.

***Прочие условия*.** В статье оговаривается необходимость согласования между партнерами любых шагов, затрагиваю- щих условия договора. При этом все изменения и дополнения должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами.

Заканчивается договор указанием юридических адресов сторон, а затем следует перечисление документов приложения.

## Особенности страхования интеллектуальной собственности

Правовая защита субъектов правоотношений в сфере интеллектуальной собственности не всегда способна обеспе- чить интересы законных владельцев. В условиях рынка на первый план выходят проблемы экономической защиты, одна из которых — страхование.

В настоящее время страхование как способ защиты интересов правообладателей объектов интеллектуальной собственности успешно используется в США, Франции, Великобритании и других странах. Отечественный рынок не может похвастаться успехами в этой области по ряду причин, основные из которых следующие:

* отсутствуют четкая правовая база, адекватный риск- менеджмент, методики оценки стоимости и определения ущерба при нарушении прав в процессе оборота данных объектов;
* для большинства потребителей страховая услуга час- то вынуждена. Страхование оборудования, транспортных средств, грузов предприниматель воспринял и в какой-то степени осознал, страхование объектов интеллектуальной собственности, т. е. того, что часто не имеет материально- вещественного воплощения, пока представляется ему чем-то абстрактным.

Отечественный страховой рынок не готов к приему на страхование соответствующих рисков из-за недостаточной теоретической и практической проработки вопросов стра- хования в сфере интеллектуальной собственности. Однако независимо от степени нашего осознания актуальности и зна- чимости проблемы жизнь, точнее требования рынка, диктуют: если есть риск, он должен быть минимизирован, и страхование способно сыграть в этом немалую роль. Мировая практика свидетельствует, что любая деятельность (производство, тор- говля, банковский бизнес или организация выставок) должна осуществляться при обязательном страховом сопровождении.

С научной точки зрения всю совокупность имуществен- ных интересов, связанных с обладанием интеллектуальной собственностью, следует систематизировать и выделить из нее те, которые можно защитить, используя механизм стра- хования.

Имущественные интересы владельцев исключительных прав трансформированы в конкретные риски, сопровождаю- щие оборот интеллектуальной собственности, а рисками, как известно, нужно управлять. Стратегический риск-менедж- мент определяет способы работы с рисками:

* устранение (“уход” от риска), что предполагает отказ от принятия и выполнения рискованных решений;
* сокращение или уменьшение неблагоприятного влияния тех или иных факторов на результаты предпринимательской деятельности, что подразумевает использование мер превен- ции (противопожарных, охранных и др.);
* локализация, выделение риска, т. е. выявление уязви- мых мест и обеспечение их адекватной защиты;
* передача риска, его перевод на других участников хозяйственного оборота, что подразумевает страховую защи- ту объектов собственности. С точки зрения риск-менеджмента страхование — это экономический способ минимизации рис- ка путем передачи его специализированной организации за определенную плату.

Специфика объекта интеллектуальной собственности с позиций страхования позволяет сделать вывод, что в каждом конкретном случае требуется индивидуализация страховой услуги. Это не означает, что страховщик для каждого потен- циального страхователя должен разработать индивидуаль- ные правила — они могут быть и стандартизированы. Однако каждый договор должен быть максимально конкретен и учи- тывать специфику страхуемого объекта интеллектуальной собственности. При заключении договора правообладатель должен обратить на это особое внимание. Теоретически пот- ребность в защите объекта интеллектуальной собственности возникает у правообладателя на всех стадиях оборота про- дукта (т. е. создание, возникновение исключительных прав, использование и защита), но особенно отчетливо она прояв-

ляется на стадиях использования и защиты. Если правооб- ладатель не находит альтернативы страхованию, на данной стадии оно становится наиболее востребованным. При этом закономерны два вопроса: существует ли законодательная база для страхования объекта интеллектуальной собственнос- ти; какую страховую услугу могут предложить страховщики правообладателю объекта интеллектуальной собственности. В ст. 928 и 929 ГК РФ предусмотрена возможность стра- хования финансовых, предпринимательских рисков, а так- же гражданской ответственности. Вторую группу вопросов, которые интересуют потенциального страхователя, можно сформулировать так: от каких рисков можно застраховать объект интеллектуальной собственности и сколько данная услуга будет стоить. На размер страховой премии (платы за страхование) влияют страховые сумма и тариф. Страховая сумма зависит от оценки объекта и обычно определяется либо по соглашению сторон, либо на основании заключения специ- алиста. При страховании интеллектуальной собственности

последнее будет решающим.

В расчет страхового тарифа закладывается математи- ческая вероятность наступления страхового события, кото- рая опирается на статистику предшествующих периодов в области нарушения прав на объект интеллектуальной собс- твенности, причем такие данные должны быть сгруппиро- ваны по видам рисков с указанием не только числа случаев нарушения прав, но и убытков по ним в денежном выражении. Сомнительно, что каждая страховая компания, принимающая на страхование соответствующие риски, подобной информа- цией располагает. В лучшем случае страховщик попытается использовать общие данные, а также выяснить “историю” (в том числе судебную) своего клиента. В конечном счете, раз- мер применяемого тарифа будет определяться соглашением и степенью доверия сторон договора друг к другу.

Страхование от всех рисков в условиях применения не вполне обоснованных тарифов приведет к невозможности для страховщика выполнять свои обязательства, а в итоге — к дис- кредитации самой идеи страхования в глазах собственников объектов интеллектуальной собственности. Такая ситуация

вполне вероятна в случаях погони за клиентом и занижения тарифов. Если же тарифы окажутся завышенными, страховая услуга не будет востребована основной массой нуждающих- ся в ней потребителей. В то же время слишком осторожный подход со стороны страховщика к приему на страхование объектов интеллектуальной собственности приведет к эконо- мической незащищенности правообладателей, снижению их конкурентоспособности. При этом невостребованный спрос на страховую услугу на внутреннем рынке смогут удовлетворить зарубежные страховщики.

В современной зарубежной практике страхование объек- тов интеллектуальной собственности наиболее востребовано как механизм компенсации расходов, связанных с судебны- ми разбирательствами. Широкое распространение в Европе получили два вида страховых договоров:

* покрытие расходов, связанных с нарушением патент- ных прав (patent infringement abatement coverage — offense coverage). Такой договор защищает страхователя от расходов, связанных с судебным преследованием лица, нарушившего принадлежащие страхователю исключительные права на объект интеллектуальной собственности: в случае предъяв- ления иска страхователем к третьим лицам в течение дейс- твия договора страхования; в случае предъявления встреч- ного иска третьим лицом и обвинения в недействительности патента страхователя; на повторную экспертизу патента страхователя в патентном ведомстве; на повтор патента для подкрепления иска;
* покрытие расходов на защиту патентных прав (patent infringement defense cost — defense coverage). Данный договор защищает страхователя в случае предъявления ему заявле- ния о нарушении исключительных прав на объект интеллек- туальной собственности третьих лиц и покрывает расходы по защите в суде, а также по исполнению судебного решения или отступные при досудебном урегулировании претензий.

Зарубежные страховщики связывают перспективы стра- хования в сфере интеллектуальной собственности не столько с расширением объема своей ответственности (т. е. разнооб- разием рисков), сколько с вовлечением в сферу страхования

большего количества предпринимателей, в первую очередь предприятий малого и среднего бизнеса.

Отечественный рынок страхования делает пока пер- вые шаги как в деле коммерциализации интеллектуальной собственности, так и в разработке методики ее страхования. Поэтому правообладатели объектов интеллектуальной собс- твенности и страховщики вынуждены работать вместе.

### Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно извлечь из патентной документации?
2. Какую информацию можно извлечь из непатентной документации?
3. Когда появляются основания для выплаты авторского вознаграждения?
4. Что понимается под патентной чистотой разработок и продукции?
5. Какие существуют виды некоммерческого обмена тех- нологиями?
6. В чем отличия оценки ранга технологий лицензиаром и лицензиатом?
7. Каковы основные принципы расчета цены лицензии?
8. Как соотносятся цены патентных и беспатентных лицензий?
9. В чем заключается разница между исключительной и неисключительной лицензиями?
10. В чем заключается разница между патентной и бес- патентной лицензиями?
11. Какие виды договоров могут сопутствовать лицензи- онному соглашению?
12. Что такое франшиза и франчайзинг?
13. В чем заключается основная особенность договора о коммерческой концессии?
14. Какие виды аренды существуют?
15. Какие виды лизинга существуют?
16. Перечислите основные разделы лицензионного сог- лашения.

# Глава 12. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА

**В ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ**

## Патентное ведомство

Правовая охрана объектам промышленной собственности во всех странах мира предоставляется путем оформления и подачи заявок в государственное патентное ведомство, функции которого в России выполняет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Оформленные и поданные в патентное ведомство заяв-

ки на получение правовой охраны объекта промышленной собственности подлежат экспертизе на соответствие усло- виям охраноспособности. При положительных результатах экспертизы выдаются охранные грамоты и производится официальная публикация об этом.

Патентное ведомство обеспечивает создание и постоянное развитие правовой и методологической базы в сфере охраны промышленной собственности.

На основании Указа Президента РФ от 25 мая 2011 г.

№ 673 патентное ведомство России называется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Роспатент — федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный предоставлять, регистрировать и поддержи- вать на территории России права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. Роспатент также осуществляет регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Роспатенту подведомственны следующие учреждения: ФГБУ “Федеральный институт промышленной собствен- ности”, ФГБУ “Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, спе- циального и двойного назначения”, ФГБОУ ВПО “Российская государственная академия интеллектуальной собственности”. Экспертиза заявляемых для охраны объектов промыш- ленной собственности осуществляется Патентным ведомством на базе постоянно пополняемых материалов Государственного патентного фонда Роспатента. Содержащаяся в фонде часть государственной научно-технической информации России предназначена для информационного обеспечения государс- твенной политики в области охраны объектов промышленной собственности, правовой охраны программ для ЭВМ, баз дан-

ных и топологий интегральных микросхем.

Основными составными частями Государственного патентного фонда являются Центральный патентный фонд и Фонд государственной патентной экспертизы.

На основе Центрального патентного фонда осуществляет- ся обслуживание патентной информацией широкой категории пользователей, государственных экспертов и специалистов Роспатента. Центральный патентный фонд включает в себя фонд отечественной патентной документации, фонд иност- ранной патентной документации, фонд патентно-правовой, нормативно-методической и справочной литературы, фонд промышленных образцов и реферативных изданий, а также справочно-поисковый аппарат к этим фондам.

## Оценщик интеллектуальной собственности

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 1998 г. № 52 утверждены квалификационные характеристики должности оценщика интеллектуальной собственности, которая введена в связи с расширением процесса коммерциализации интел- лектуальной собственности.

#### Оценщик интеллектуальной собственности:

* осуществляет оценочную деятельность, проводит работу по установлению рыночной стоимости объектов охраняемой интеллектуальной собственности, включающих промышленную собственность (изобретения, промышлен- ные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наиме- нования мест происхождения товаров, полезные модели), объекты охраны авторского права и смежных прав, про- граммы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, права на техническую, коммерческую информа- цию, секреты производства (ноу-хау) и другие объекты, для которых предусмотрена охрана согласно законодательству Российской Федерации;
* устанавливает стоимость объектов интеллектуальной собственности при их приватизации, использовании для целей бухгалтерского учета, нематериальных активов, ком- мерческом использовании, а также определяет балансовую, арендную, ликвидационную, страховую, заемную и другие виды стоимости в зависимости от потребностей и целей оценки объектов интеллектуальной собственности;
* выполняет работу по установлению предмета, целей оценки и принадлежности прав собственника на объекты интеллектуальной собственности; анализирует информацию о предмете оценки для проведения правовой экспертизы, уста- новления параметров его конкурентоспособности, влияющих на стоимость (научно-технические, правовые, производствен- ные характеристики), а также проводит анализ складываю- щейся конъюнктуры на товарном рынке и изучение стоимости аналогичных объектов интеллектуальной собственности;
* определяет формы и методы проведения оценки (затратной, рыночной, доходной) и основные ценообразующие факторы (прямые и косвенные затраты, фактический и пла- нируемый доход от коммерческого использования объектов собственности); обосновывает формы и методы оценки, прово- дит необходимые расчеты ожидаемой экономической выгоды, цены лицензии и т. д.; исходя из результатов маркетинговых исследований; и определяет объемы, цены и платежные усло-

вия реализации продукции, выпускаемой на основе исполь- зования оцениваемого объекта; устанавливает фактические затраты, связанные с созданием, приобретением и введением в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собс- твенности, корректируя их с учетом амортизации и индекса цен на дату проведения оценки;

* обеспечивает в процессе оценочной деятельности соб- людение законов и иных нормативных правовых актов Рос- сийской Федерации, касающихся правовой охраны, исполь- зования объектов интеллектуальной собственности, а также конфиденциальности информации и документации;
* должен знать действующие законы и иные норматив- ные акты Российской Федерации и методические докумен- ты в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, авторское право, антимонопольное законо- дательство, организацию работ по установлению стоимости объектов интеллектуальной собственности, порядок прове- дения оценки объектов интеллектуальной собственности и методы определения их стоимости; порядок установления конкурентообразующих факторов использования объектов интеллектуальной собственности; таможенные правила; порядок заключения договоров купли и продажи объектов интеллектуальной собственности и регистрации переуступки прав собственности; основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности организации; международные договоры и соглашения, регулирующие правовые вопросы, связанные с объектами интеллектуальной собственности; этику делового общения, правила проведения переговоров с клиентами; передовой отечественный и зарубежный опыт в области охраны интеллектуальной собственности; основы трудового законодательства Российской Федерации.

## Инженер-патентовед

В Классификационном справочнике должностей руко- водителей, специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37, вве- дена должность инженера по патентной и изобретательской

работе с разбивкой на категории, обозначением должностных обязанностей и требованиями к квалификации.

#### Инженер-патентовед:

* проводит работу по обеспечению высокого технического уровня, патентоспособности и патентной чистоты проектно- конструкторских работ для выполнения их на уровне изобре- тений, а также по обеспечению патентной чистоты изготавли- ваемой на предприятии экспортной продукции;
* участвует в проведении патентных исследований на всех этапах разработки объектов техники и технологии, в рассмотрении заданий на проектирование или модернизацию машин, приборов, оборудования и технологических процессов, результатов выполненных разработок, в оценке их техническо- го уровня и во внедрении научно-технических мероприятий на основе использования изобретений (в том числе патентуемых);
* обеспечивает отбор и изучение специалистами предпри- ятия изобретений, намеченных к применению в производствен- ной деятельности предприятия;
* осуществляет контроль за отражением в технической документации использованных патентных материалов, а также их учет;
* участвует в отборе из числа выявленных в проектно- конструкторских разработках изобретений и подготовке их для лицензирования и патентования за границей;
* ведет работу с использованием современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи по созданию и систематическому пополнению патентного фонда в соответс- твии с профилем деятельности организации;
* на основе патентных исследований подготавливает пред- ложения по покупке и продаже лицензий на интеллектуальную промышленную собственность;
* участвует в правовой охране экспортной продукции;
* осуществляет контроль за отражением результатов патентных исследований в технической документации;
* организует ознакомление специалистов организации с имеющимися патентными материалами и подготавливает рекомендации по их использованию;
* участвует в рассмотрении вопросов, относящихся к публикации материалов об изобретениях, осуществленных в организации;
* консультирует специалистов организации с целью соблюдения порядка составления описаний предполагаемых изобретений и подачи заявок на них;
* разрабатывает нормативно-методические документы по патентно-лицензионной, изобретательской и рационали- заторской работе;
* содействует развитию рационализации и изобретатель- ства в подразделениях предприятия;
* составляет тематические планы по рационализации и изобретательству, содействует развитию творческой иници- ативы и трудовой активности рабочих и служащих, привле- чению их к рационализаторской работе и изобретательству;
* осуществляет сбор предложений по рационализации и изобретательству, их учет и систематизацию;
* оказывает помощь рационализаторам и изобретателям в составлении заявок, необходимой технической документа- ции, выполнении расчетов, изготовлении и испытании опыт- ных образцов;
* знакомит работников организации с действующими положениями о правах рационализаторов и изобретателей;
* участвует в рассмотрении рационализаторских пред- ложений и изобретений, технико-экономической экспертизе и готовит по ним заключения;
* осуществляет контроль за внедрением рационализа- торских предложений и изобретений в производство, пра- вильностью расчетов экономической эффективности предпо- лагаемых изобретений, рационализаторских предложений и определением размеров авторских вознаграждений;
* оформляет документы на выплату авторских возна- граждений рационализаторам и изобретателям;
* организует проведение конкурсов и смотров работ рационализаторов и изобретателей;
* составляет отчетность по патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работе, принятым и использованным рационализаторским предложениям.

Инженер по патентной и изобретательской работе дол- жен знать:

* патентное законодательство, методические и норматив- ные материалы по проведению и организации рационализа- ции и изобретательства;
* основные технологические процессы производства продукции предприятия; технологическое оборудование предприятия и принципы его работы;
* производственную и организационную структуру пред- приятия;
* основы изобретательства и патентоведения;
* порядок и методы проведения патентных исследований;
* организацию патентной и изобретательской работы;
* методы анализа технического уровня и тенденций раз- вития техники;
* новые информационные технологии, порядок офор- мления, учета и систематизации патентных материалов, рационализаторских предложений и изобретений, выдачи удостоверений;
* передовой отечественный и зарубежный опыт по орга- низации патентной работы, развитию технического творчес- тва, рационализации и изобретательства;
* методы расчета экономической эффективности внед- рения рационализаторских предложений;
* порядок и условия выплаты вознаграждений рациона- лизаторам и изобретателям;
* изобретательское право, основы экономики, органи- зации производства, труда и управления, основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда.

Инженер по патентной и изобретательской работе I кате- гории должен иметь высшее профессиональное (техничес- кое) образование и стаж работы в должности инженера по патентной и изобретательской работе II категории не менее 3 лет; II категории — высшее профессиональное (техничес- кое) образование и стаж работы в должности инженера по патентной и изобретательской работе или других инженер- но-технических должностях, замещаемых специалистами

с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет; без категории — высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

## Патентный поверенный

В качестве ***патентного поверенного*** может быть заре- гистрирован гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории (ст. 1247 ГК РФ).

Другие требования к патентному поверенному, поря- док его аттестации и регистрации, а также его правомочия в отношении ведения дел, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств инди- видуализации устанавливаются законом от 30 декабря 2008 г.

№ 316-ФЗ “О патентных поверенных”.

Патентным поверенным самостоятельно осуществляются следующие виды деятельности:

* представление граждан и юридических лиц в органе государственной экспертизы, арбитраже, суде, других госу- дарственных органах, а также в отношении третьих лиц по вопросам получения и сохранения в силе охранных доку- ментов на объекты промышленной собственности, защиты основанных на них прав;
* оказание помощи в получении и поддержании в силе охранных документов в стране и за рубежом;
* консультирование граждан и юридических лиц в облас- ти осуществления права использования охраняемых объектов промышленной собственности, представление их при оспа- ривании охранных документов, выданных третьим лицам;
* выполнение других видов консультационной и прак- тической деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

Аттестация патентных поверенных проводится в форме устного и письменного экзамена для определения подготов-

ленности кандидатов к профессиональной деятельности в соответствии с указанной специализацией. Определены три вида специализации:

* приобретение прав на изобретения и промышленные образцы;
* приобретение прав на товарные знаки и знаки обслу- живания (фирменные наименования);
* судебная, арбитражная и иная защита прав патентооб- ладателей, владельцев товарных знаков и знаков обслужи- вания промышленной собственности.

Для прохождения аттестации необходимо подать личное заявление на имя председателя аттестационной комиссии в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту- альной собственности. К заявлению прилагаются копия дип- лома о высшем образовании, документы, подтверждающие не менее чем пятилетний стаж практической работы в области охраны промышленной собственности, аннотация о характере, объеме и эффективности деятельности кандидата, квитанция об оплате услуг за аттестацию.

Для проведения экзаменов создается комиссия из высо- коквалифицированных специалистов в области охраны про- мышленной собственности. В ходе экзаменов кандидат должен показать знания и практические навыки, необходимые для профессионального оказания услуг и консультаций в области правовой охраны промышленной собственности, в том числе национального и зарубежного патентного, гражданского, международного частного права.

В 1994 г. в Российской Федерации создана Национальная ассоциация патентных поверенных по промышленной собс- твенности. Национальные ассоциации патентных поверен- ных устанавливают правила профессионального поведения, следят за соблюдением этических норм, а также участвуют в совершенствовании национального законодательства в области промышленной собственности.

Основными международными ассоциациями являются Международная федерация патентных поверенных по про- мышленной собственности, основанная в 1906 г., и Междуна- родная ассоциация по охране промышленной собственности,

основанная в 1897 г. Обе ассоциации имеют национальные группы.

## Охрана авторских и смежных прав

В ГК РФ предусмотрено, что “в целях обеспечения имущественных прав авторов, исполнителей произведений, производителей фонограмм и иных обладателей авторских и смежных прав в случаях, когда их практическое осуществле- ние в индивидуальном порядке затруднительно (публичное исполнение, в том числе на радио и телевидении, воспроиз- ведение произведения путем механической, магнитной или иной записи, репродуцирование и другие случаи), могут создаваться организации, управляющие имущественными и иными правами указанных лиц на коллективной основе”.

Такие организации создаются непосредственно облада- телями авторских и смежных прав и действуют в пределах полученных от них полномочий на основе устава, утвержда- емого в порядке, установленном законодательством. В связи с наличием законодательства, развивающихся международных связей в этой области, существованием общественных орга- низаций возникают проблемы, в решении которых должны участвовать государственные органы:

* совершенствование законодательства в области авто- рского и смежных прав;
* международное сотрудничество по вопросам авторского и смежных прав (Россия — участница Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, но не является, например, участницей Римской конвенции по охране исполнителей, производителей фонограмм и органов вещания);
* взаимодействие с общественными организациями, действующими в рассматриваемой области.

Решением этих задач, как правило, ограничивается роль государственных органов в регулировании вопросов авторско- го и смежных прав в мировой практике. Ни в одной стране мира нет отдельного органа по авторским и смежным правам.

## Защита прав на промышленную собственность

Конституция РФ в ст. 44 гарантирует свободу художест- венного, научного, технического и других видов творчества и при этом провозглашает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Это положение можно отнести и к про- мышленной собственности, так как она является составной частью интеллектуальной.

Показателем эффективности законодательства в области охраны промышленной собственности является защищенность прав и законных интересов авторов и патентообладателей. Но прежде необходимо понять значение терминов “правовая охрана” и “правовая защита”. Правовая охрана представляет собой всю совокупность мер, обеспечивающих ход реализации прав, включает меры не только правового, но и экономического, политического, организационного и иного характера, направ- ленные на создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Правовая защита предусматривает меры, направленные на восстановление нарушенных прав или при- знание прав. Под защитой права на объекты промышленной собственности следует понимать реализацию предусмотрен- ных законом мер, с помощью которых авторы, патентооблада- тели, владельцы товарных знаков и другие правообладатели объектов промышленной собственности могут обеспечить вос- становление своих нарушенных прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителям санкции.

Концепция государственной политики в области право- вой защиты интеллектуальной собственности заключается в следующем:

* государство как публично-правовой институт вправе осуществлять любые действия только на основании и во исполнение действующей Конституции и законов. Именно примат интересов личности, прав гражданина признан Кон- ституцией РФ основополагающим, что указывает на необхо- димость создания механизма “служения” государства и его аппарата личности, а не личности государству;
* поскольку реализация и защита прав на интеллекту- альную собственность относятся к частноправовой сфере, т. е.

заявление прав происходит на основе волеизъявления право- обладателя, а защита — на основе его заявления (иска) в суд, непосредственное применение публично-правовых методов системы защиты прав на интеллектуальную собственность не должно подменять частноправовых;

* заинтересованные лица (правообладатели, их предста- вители) сами следят за соблюдением (или нарушением) своих прав, а если они не в состоянии этого сделать — нанимают аген- тов или соответствующих специалистов авторских или иных обществ, организаций, основная деятельность которых служит целям защиты прав авторов. Именно таким заинтересованным лицам должна принадлежать инициатива в возбуждении дел против нарушителей. Если им при этом безосновательно отка- зывают в содействии суды или правоохранительные органы, государство должно рассмотреть их претензии.

Существуют две формы защиты прав: это юрисдикци- онная и неюрисдикционная.

Неюрисдикционная форма охватывает собой действия граждан и организаций, совершаемые самостоятельно без обращения к компетентным государственным органам: отказ авторов, патентообладателей (правообладателей) от соверше- ния действий, идущих вразрез с заключённым лицензионным договором; отказ от исполнения недействительного договора; публикация заявления о том, что конкретное лицо, пользую- щееся тождественным или сходным фирменным наименова- нием, не имеет к нему никакого отношения.

К юрисдикционной форме защиты относится деятель- ность уполномоченных государством органов по защите нару- шенных прав. Суть этой формы выражается в том, что лица, чьи права и законные интересы нарушены неправомерными действиями, обращаются за защитой к компетентным орга- нам. Юрисдикционная форма защиты охватывает судебный и административный порядок реализации предусмотренных законом мер защиты.

Споры, связанные с защитой патентных прав, представ- лены в ст. 1406 ГК РФ и включают:

* об авторстве изобретения, полезной модели, промыш- ленного образца;
* об установлении патентообладателя;
* о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
* о заключении, об исполнении, об изменении, и о прекра- щении договоров о передаче исключительного права (отчуж- дении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
* о праве преждепользования;
* о праве послепользования;
* о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного образ- ца в соответствии с ГК РФ;
* о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, пре- дусмотренных ГК РФ.

В отличие от большинства промышленно развитых стран российский патентообладатель, исходя из норм гражданского права, не должен в суде доказывать вину правонарушителя. Чтобы избежать ответственности, правонарушитель должен доказать свою невиновность в судебном процессе. Практика показывает, что российский патентообладатель — истец находится в более предпочтительном положении.

В делах о контрафакции центральным является сбор доказательств о фактах нарушения патента, чтобы успеш- но парировать доказательства невиновности, выдвигаемые нарушителем. Процесс этот довольно трудоемкий. Особенно трудно получить доказательства нарушения такого объекта, как способ, поскольку при этом необходим доступ на предпри- ятие предполагаемого нарушителя.

Как известно, в российском патентном праве понятие “нарушение патента” определяется через субъект правона- рушения: любое физическое лицо, использующее изобрете- ние, защищенное патентом, с нарушением закона, считается нарушителем. Ключевым в данном понятии является проти- возаконное использование запатентованного изобретения.

Продукт (изделие) признается изготовленным с исполь- зованием запатентованного изобретения, а способ, охраня- емый патентом на изобретение, примененным, если в нем

присутствует каждый признак объекта, включенный в неза- висимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

Нарушением патента являются следующие действия: несанкционированное изготовление; применение; ввоз; предложение к продаже, введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запа- тентованный объект промышленной собственности, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраня- емым патентом на изобретение.

Приведенный перечень контрафактных (нарушающих патент) действий является исчерпывающим. Это означает, что согласно законодательству никакие другие действия не могут преследоваться. Так, в соответствии с ГК РФ, не счита- ются правонарушающими такие действия, как предложение к продаже, применение и ввоз продукта, непосредственно полученного запатентованным способом.

Ввоз контрафактной продукции на территорию, где действует чужой патент, также считается законченным правонарушением, даже независимо от целей дальнейшего использования. А вот в отношении хранения контрафактной продукции необходимо доказать намерение ее последующего введения в хозяйственный оборот.

Чтобы привлечь к ответственности исполнителя техни- ческой документации, в которой воплощено чужое изобрете- ние, необходимо доказать его соучастие в прямом нарушении патента в форме изготовления продукта, в котором воплощено запатентованное изобретение. Причем изготовление продукта признается в том случае, если он материализован в реальном объекте — устройстве и т. п., а не в виде научно-технической документации. К ответственности в данном случае привлека- ется изготовитель контрафактной продукции, произведенной на основе переданной ему научно-технической документации. В патентных законах стран мира, в том числе российском

ГК РФ, закреплены положения, согласно которым опреде- ленные действия, формально нарушающие чужие права, на самом деле таковыми не являются. Речь идет о так называемых

исключениях из патентной монополии патентообладателя, которые существенно ограничивают объем исключительного права патентообладателя. Делается это для содействия научно- техническому прогрессу в стране, решения ряда социальных проблем, выполнения международно-правовых обязательств. Если небольшой по масштабу эксперимент над запатенто- ванным изобретением проводится в целях углубления знаний и мастерства экспериментатора или усовершенствования изобретения, такая деятельность не признается нарушением патента. Если же экспериментирование с чужим изобретени- ем направлено непосредственно на введение в хозяйственный оборот изделий, подпадающих под действие патента, налицо

его нарушение.

Ограничивают патентную монополию также право пре- ждепользования, принудительное лицензирование, пред- ставление лицензии в интересах национальной безопасности. Условием права преждепользования является факт добросо- вестности использования тождественного изобретения или осуществления необходимых к этому приготовлений.

## Концепция по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области

**защиты интеллектуальной собственности1**

Современная экономика основана на активном исполь- зовании интеллектуальной собственности и цивилизован- ном рынке результатов научно-технической деятельности. Интеллектуальные права на объекты авторского права, изобретения, товарные знаки и прочие охраноспособные объекты играют ключевую роль в стимулировании иннова- ций, предоставлении крупным компаниям и малому бизнесу инструментов для успешного развития.

За непродолжительное время действия части IV ГК РФ выявились некоторые проблемы ее применения. Необходимость дальнейшего реформирования законодательства об интеллек-

1 Концепция по совершенствованию законодательства Российс- кой Федерации на период до 2016 года. —ТПП РФ, 2012 г.

туальной собственности в основном вызвана переходом России на инновационную модель промышленного развития.

В свете реализации основных направлений осущест- вления и защиты прав интеллектуальной собственности важное значение для России имеют международные пра- вовые нормы. Так, на реализацию обязательств, принятых Российской Федерацией в рамках присоединения к Всемир- ной торговой организации и приведение положений части IV ГК РФ в соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), направлен Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ “О вне- сении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации”. Изменения, внесенные Законом, исключают возможность освобождения от ответственности производителей технических средств, предназначенных для устранения технических мер защиты авторских прав.

Федеральным законом от 15 ноября 2010 г. № 303-ФЗ было ратифицировано Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности госу- дарств-членов Таможенного союза. Соглашение устанав- ливает порядок ведения единого таможенного реестра объ- ектов интеллектуальной собственности государств-членов таможенного союза, взаимодействия таможенных органов государств-членов таможенного союза между собой, а также с правообладателями по вопросам, связанным с ведением ука- занного единого таможенного реестра. Закон был поддержан Торгово-промышленной палатой (ТПП) России.

ТПП России также поддержала принятие Федерального закона от 24 февраля 2010 г. № 17-ФЗ “О внесении изменения в статью 1501 части четвертой Гражданского кодекса Россий- ской Федерации”, который привел положения Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствие с Сингапурс- ким договором о законах по товарным знакам в части увели- чения с 2 до 6 мес. срока подачи ходатайства о восстановлении пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак и его регистрацией.

Увеличение числа споров, связанных с интеллектуаль- ными правами, объективно потребовало создания профессио-

нального специализированного арбитражного суда, способного рассмотреть спор качественно не только с правовой точки зре- ния, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права, подлежащего защите. При этом рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний.

Благодаря совместным усилиям Высшего Арбитражно- го Суда РФ, профильного комитета Государственной Думы и ТПП России был принят Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ “О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” и Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам” (далее — Закон № 4-ФКЗ).

Законом № 4-ФКЗ предусмотрено образование Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов Рос- сийской Федерации, а также определяется его компетенция и порядок формирования. С этой целью вносятся изменения в законодательные акты, касающиеся судебной системы Рос- сийской Федерации. Устанавливается, что Суд по интеллекту- альным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанции. Указанные дела будут рассматриваться Судом независимо от того, явля- ются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. Создание такого специали- зированного суда повышает эффективность судебной защиты интеллектуальных прав и является необходимым условием инновационного развития экономики.

Торгово-промышленная палата РФ считает, что процесс совершенствования норм законодательства об интеллекту- альной собственности должен развиваться по следующим основным направлениям:

1. Необходимо создать правовые условия приоритетного развития рынка промышленной интеллектуальной собствен- ности в Российской Федерации.
2. Следует совершенствовать правовые инструменты, обеспечивающие развитие рынка прав на результаты интел- лектуальной деятельности. К ним, в частности, относятся: регистрация и закрепление прав на результаты интеллек- туальной деятельности, в том числе их международная регистрация; охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности, их учет, страхование; инструменты торговой инфраструктуры интеллектуальной собственности и др.
3. Нормы части IV ГК РФ должны получить свое даль- нейшее развитие путем принятия закона о технологиях, совершенствования патентного права, франчайзинга и иных институтов промышленной интеллектуальной собственности.
4. Следует принять комплексные правовые нормы, кото- рые будут способствовать международному патентованию результатов научно-технической деятельности и экспорту прав на российские результаты научно-технической деятель- ности и высокотехнологичной инновационной продукции.
5. Нужно разработать систему мер правового характера по повышению эффективности государственного финанси- рования НИОКР с учетом принципов контроля механизма государственных капитальных вложений и др.

С развитием рыночных отношений все острее становятся проблемы охраны промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Нуждаются в серьезном переосмыслении положения гл. 77 ГК РФ “Право использования результатов интеллек- туальной деятельности в составе единой технологии”, регу- лирующие отношения, связанные с закреплением прав на результаты научно-исследовательских и опытно-конструк- торских работ, выполненных за счет бюджета Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. По мнению ТПП России, в сфере защиты промышленной собственности необходимо разработать законопроект, который позволит государственным органам повысить эффективность конт- рольных мероприятий в сфере правовой охраны и исполь- зования результатов научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, а также обеспечить

надлежащий контроль за постановкой на учет результатов интеллектуальной деятельности.

В условиях, когда крайне мало новых технологий патен- туется и еще меньше включается в легальный хозяйственный оборот, очевидно, что основной сегмент формирующегося рынка в этой области должен быть непосредственно связан с промышленными секретами (ноу-хау). Закрепление прав на технологию в качестве секрета производства (ноу-хау) имеет ряд видимых преимуществ: возможность, в отличие от патентной охраны, для правообладателя реализовать свои права практически сразу; неограниченный срок действия правовой охраны (пока действует режим коммерческой тай- ны); отсутствие необходимости государственной регистрации и территориальных ограничений и др. Эти вопросы нужно закрепить в соответствующих нормативных правовых актах. С целью создания условий для развития рынка интел-

лектуальной собственности ТПП России планирует вза- имодействовать с Советом по кодификации гражданского законодательства при осуществлении работы по внесению изменений в часть IV ГК РФ:

* необходимо закрепить понятие электронного докумен- та и привести его в соответствие с определениями, установ- ленными в Законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об инфор- мации, информационных технологиях и о защите информа- ции” и Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ “Об электронной подписи”;
* дать правовую характеристику интернет-сайтов и иных сложных информационных ресурсов для обеспечения возможности распоряжения правами на объекты, объединен- ные в составе таких ресурсов в едином комплексе;
* предусмотреть дополнительные возможности исполь- зования и распоряжения объектами авторских и смежных прав в электронной форме. Такое нововведение позволит избе- жать необходимости заключения лицензионных договоров при использовании результатов интеллектуальной деятель- ности в информационно-телекоммуникационных сетях в тех случаях, когда правообладатель хочет разрешить обществу свободно использовать объект в определенных пределах;
* необходимо установить исчерпывающий перечень случаев ограничения исключительного права и перечень объектов авторских и смежных прав, свободно используемых в информационно-телекоммуникационных сетях;
* установить ответственность интернет-провайдеров по аналогии с нормами Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”;
* в связи с усложнением объектов интеллектуальной собственности в целях единообразного применения закрепить понятие “технология”;
* следует определить и разграничить понятия “секрет производства” и “коммерческая тайна”, поскольку определе- ния, представленные в проекте ГК и в ст. 7 Закона “О коммер- ческой тайне”, зачастую вводят в заблуждение участников гражданского оборота, так как допускают оборотоспособность информации, которая не включена в перечень объектов граж- данских прав;
* сформулировать понятие “исключительная лицензия” и “оберточная лицензия”, особенности их условий, получения и использования;
* закрепить порядок и условия заключения безвозмез- дных лицензионных договоров;
* целесообразно в возможно короткие сроки решить на законодательном уровне вопрос выплаты авторского вознаграждения разработчикам объектов промышленной собственности. Предлагается установить правило, согласно которому автор сможет самостоятельно выбирать модель компенсации — за создание объекта или за его использование;
* закрепить ответственность не за размещение, а за незаконное использование товарного знака;
* предусмотреть обязанность владельца товарного знака до процедуры регистрации осуществлять его публикацию в печатном издании или размещать на специальном сайте в сети Интернет. Это позволит заранее предупредить возможные споры относительно идентичности товарных знаков.

Необходимо усовершенствовать механизм правового регулирования государственной регистрации прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа- лизации. В связи с этим нормы ГК РФ должны устанавливать перечень административных процедур государственной регистрации указанных прав, соответствующие междуна- родным стандартам.

В связи с этим необходимо более тщательно продумать и закрепить в законодательстве определение авторства слу- жебного секрета производства (ноу-хау), механизм его пра- вовой охраны и выплаты вознаграждений за использование в технологиях.

Таким образом, в сфере правовой охраны и защиты авторского права и смежных прав основными направлениями государственного регулирования должны стать: усиление законодательства РФ в области правовой охраны и защиты прав авторов произведений, исполнителей и иных правообла- дателей; усиление международного сотрудничества в целях защиты прав российских правообладателей за рубежом; а также повышение эффективности борьбы правоохранитель- ных органов с незаконным воспроизведением, публичным исполнением, сообщением в эфир и по кабелю, доведением до всеобщего сведения и другими видами незаконного исполь- зования объектов авторского права и смежных прав. Следует в ст. 1034 ГК РФ ввести норму, согласно которой правообла- датель может отвечать только за те аспекты деятельности пользователя, которые он в состоянии проконтролировать в рамках договора.

Кроме того, ТПП России считает, что в отношении зло- стных нарушителей авторского и смежных прав необходимо применять положения ст. 1253 ГК РФ в части предъявления требований о ликвидации юридического лица-нарушителя или лишения физического лица статуса индивидуального предпринимателя в случае неоднократного или грубого нару- шения авторских прав.

По мнению ТПП России, в период 2012—2016 гг. зако- нодатель особое внимание должен уделить формированию правового механизма информирования общественности об истечении сроков действия исключительных прав на про- изведения. В качестве одного из вариантов решения данной

проблемы возможно размещение на интернет-сайте профес- сионального объединения субъектов издательско-книготор- говой деятельности реестра соответствующей информации. Особое внимание ТПП России считает необходимым уделить вопросам правовой охраны интеллектуальных прав в Таможенном союзе. Следует разработать систему законо- дательных мер по гармонизации законодательств России, Белоруссии и Казахстана, в том числе по вопросам порядка и условий обращения в рамках Единого экономического про- странства продукции с использованием средств индивидуа- лизации. Согласно гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного союза в настоящее время выстроена двухуровневая система защиты прав интеллектуальной собственности посредством таможенных реестров — государств-членов Таможенного союза (реестры Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации) и Единого таможенного реестра государств-членов Таможенного союза. При этом в Единый таможенный реестр включаются объекты интеллектуаль- ной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из государств-членов Таможенного союза. Порядок ведения Реестра определен Соглашением о едином таможенном реес- тре объектов интеллектуальной собственности государств —

членов Таможенного союза от 21 мая 2010 г.

С 1 января 2012 г. вступило в силу Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, направленное на созда- ние согласованной системы мер по охране и защите прав интеллектуальной собственности и борьбу с торговлей кон- трафактными товарами. В рамках реализации Соглашения должны быть предприняты меры по унификации принципов законодательного регулирования в сфере охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности и средств инди- видуализации. Однако остается нерешенным ряд важных проблем.

Так, вызывает озабоченность существующая проблема в сфере защиты исключительных прав на средства индиви- дуализации, принадлежащие правообладателям из стран, входящих в Таможенный союз, и одновременно охраняемые

в нескольких государствах-участниках Таможенного союза, в частности проблема защиты товарных знаков СССР. Сегод- ня, к примеру, продукция с такими товарными знаками, как “Аленка”, “Птичье молоко”, “Столичная” может реализо- вываться только внутри государства, резидентом которого является правообладатель. Полагаем, что решением может стать отдельное международное соглашение стран Тамо- женного союза, регулирующее порядок и условия обращения продукции с использованием средств индивидуализации, принадлежащих правообладателям из стран, входящих в Таможенный союз.

Кроме того, нуждаются в дальнейшем совершенствова- нии меры административной и уголовно-правовой защиты прав правообладателя, поскольку на сегодня большинство возбужденных дел заканчиваются негативно для правообла- дателя (например, суд отказывает в привлечении к админис- тративной ответственности), в том числе из-за формальных нарушений и упущений соответствующими органами на стадии подготовки дел.

Таким образом, в ближайшие годы в России будет про- должаться активная работа по подготовке законодательных предложений по стимулированию развития рынка интел- лектуальной продукции и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

### Контрольные вопросы

1. В чем состоит роль федерального органа исполнитель- ной власти по интеллектуальной собственности в получении прав на объекты интеллектуальной собственности?
2. Какие знания необходимы оценщику интеллектуальной собственности, каковы его обязанности?
3. Какие знания необходимы инженеру-патентоведу?
4. Какие знания необходимы патентному поверенному?
5. Какая организация осуществляет защиту авторских и смежных прав?

# ЛИТЕРАТУРА

1. *Батманова Е. С.*, *Томилов П. С.* Международная эко- номика и международные экономические отношения. — Ека- теринбург: УГТУ, 2005.
2. *Близнец И. А., Леонтьев К. Б.* Авторское право и смеж- ные права. — М.: Проспект, 2011.
3. *Колесов В. П.*, *Кулаков М. В.* Международная экономи- ка: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2004.
4. *Мухопад В. И.* Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование управление. — М.: ВНИИПИ, 2007.
5. Основы инновационного менеджмента. Теория и прак- тика: Учебник / Под ред. А .К. Казанцева, Л. Э. Миндели. — М.: Экономика, 2004.
6. *Пиляева В. В.* Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. — М.: ТК “Велби”, 2007.
7. *Путилин А. Б.*, *Попенко Н. В.* Правовое обеспечение информационных технологий. — М.: МГОУ, 2011.
8. *Щербачева Л. В.* Актуальные проблемы патентного права России. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
9. *Эриашвили Н. Д., Коршунов Н. М., Харитонова Ю. С.*

Патентное право. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

1. Юридический порядок передачи технологии // Интел- лектуальная собственность. Основные материалы. Ч. II.: пер. с англ. — Новосибирск: НАУКА, 1993.

Главный редактор — *А. Е. Илларионова*

Редактор — *Н. Л. Юдина* Художник — *Т. И. Такташов* Верстка — *Т. И. Такташов* Корректор — *Н. С. Илларионова*

Ответственный за выпуск — *Т. А. Смирнова Учебное издание*

**Ларионов** Игорь Константинович, **Гуреева** Марина Алексеевна, **Овчинников** Виктор Васильевич и др.

Защита интеллектуальной собственности

Подписано в печать 10.09.2014. Формат 60×90 1/16.

Бумага офсетная № 1. Печ. л. 16.

Тираж 1000 экз. (1-й завод 1–350 экз.). Заказ

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 129347, Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732

Тел.: 8 (495) 668-12-30, 8 (499) 183-93-23

E-mail: [sales@dashkov.ru](mailto:sales@dashkov.ru) — отдел продаж; [office@dashkov.ru](mailto:office@dashkov.ru) — офис; [http://www.dashkov.ru](http://www.dashkov.ru/)