



Дайджест

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

Май, 2017

Вып.4

Содержание

Российский опыт	3
Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности	4
Охрана интеллектуальной собственности (ИС)	
• <i>Общие вопросы</i>	10
• <i>Патенты</i>	12
• <i>Традиционные знания</i>	21
Судебная практика	
• <i>Товарные знаки</i>	27
• <i>Авторское право</i>	29
Инновации	32

Дайджест по интеллектуальной собственности подготовлен информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий, имеет ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете. Дайджест содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные публикации в периодических изданиях.

Со всеми изданиями, представленными в Дайджесте, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге патентно-правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС (<http://www.fips.ru>) в разделе «Отделение ВПТБ».

Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас отдельных статей, а также их перевод. Оплата производится в соответствии с [Тарифами на услуги, предоставляемые отделением ВПТБ ФИПС](#).

Сделать заказ Вы можете по адресу: 125993, Москва Г-59, ГСПЗ, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ ФИПС; факс: 8-499 240-44-37; e-mail: vptb@rupto.ru. Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Принятые сокращения

EIPR – European Intellectual property Review
IP Litigator – Intellectual Property Litigator
IP Magazine – Intellectual Property Magazine
Managing IP – Managing Intellectual property

Составитель: О.В. Сенча (otd57@rupto.ru; 8(499)240-33-52; вн. 52-02)
Референты: А.Д. Борский, А.В. Климочкин, А.А. Ломакина, О.В. Сенча, Е.В. Устюгова
Редактор: А.А. Ломакина

Российский опыт

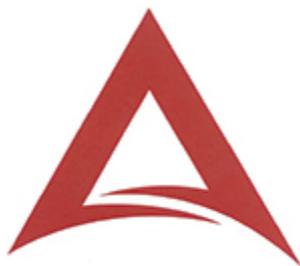
Использование товарного знака или злоупотребление правом?

Biriulin, V. Russia: Trade mark use or right abuse? // Managing IP.- 2017.- № 265.- P.

Иногда регистрация товарных знаков сменяется тем, что нельзя назвать нормальным положением вещей. Обычно владелец товарного знака регистрирует его для того, чтобы продавать свои товары, продвигать услуги и т.п. В некоторых случаях производственно-техническая база еще не готова, и поэтому товарный знак какое-то время не используется. Владельцу такого товарного знака не следует очень расслабляться, хотя законодательство РФ позволяет товарному не использоваться в течение трех лет.

По истечении данного срока правовая охрана товарного знака может быть прекращена в связи с неиспользованием. Регистрация товарного знака стоит денег, но, как можно наблюдать, судебные процессы по прекращению правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием не такая уж редкость. Причины неиспользования могут быть разными; иногда прекращение правовой охраны товарного знака проходит безболезненно, но в большинстве случаев владельцы товарных знаков оказывают упорное сопротивление. В некоторых случаях товарный знак можно спасти при помощи направления письма-согласия, и, таким образом, конфликт будет урегулирован. Однако иногда владельцы товарных знаков решают проблемы неиспользования другим способом.

В рассматриваемом случае владелец товарного знака «имитировал» (термин, использованный судом) нарушение в отсутствие использования им самим товарного знака. Торговый дом «АНТ-ПРОМ» (владелец этого товарного знака) подал иск против компании Steel Force Ltd, обвиняя ее в нарушении своего товарного знака (регистрационный номер № 509395, иллюстрация ниже).



Он требовал 5 млн руб. (\$85,000) в качестве компенсации. Факт нарушения был обнаружен в Интернете, где истец нашел размещенное ответчиком изображение своего товарного знака. Обозначение ответчика было комбинированным: идентичный изобразительный элемент и слово «Argus». Товарный знак ответчика был зарегистрирован для товаров из класса 6 МКТУ (обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей и т.д.). Иск был удовлетворен частично. Суд первой инстанции присудил истцу компенсацию в размере 30 тыс. руб. Вместо 5 млн руб.

Компания Steel Force (ответчик) на своем веб-сайте рекламировала железные двери. Она подала апелляцию на данное решение суда. Апелляционный суд пересмотрел дело и на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1477 и 1481) и заключения Верховного Суда РФ вынес решение о том, что товарный знак служит для индивидуализации товаров и является одним из средств охраны промышленной собственности. Ключевая

фраза в этом решении - «индивидуализация товаров». Дело в том, что истец не использовал товарный знак, но желал защитить его от использования другим лицом. Исходя из этого, суд мог отказать в охране прав товарного знака, если на основании фактических обстоятельств будет установлено злоупотребление правом со стороны владельца товарного знака. Гражданский кодекс содержит общее требование: зарегистрированный товарный знак должен использоваться, отсюда следует, что создание препятствий для использования идентичных или сходных знаков в ситуации, когда владелец товарного знака сам не использует его, рассматривается как несправедливое и не находится под защитой суда. Фактически суд назвал это «имитацией нарушения».

Также суд заявил, что помимо факта неиспользования всегда необходимо изучать цель регистрации, истинные намерения владельца товарного знака и причины неиспользования товарного знака. Если будет установлено, что владелец товарного знака зарегистрировал свой товарный знак не для личного пользования или предоставления лицензии на его использование, а только в целях запрещения другим лицам использовать это обозначение, охрана права владельца товарного знака запрещается.

В данном случае использование ответчиком товарного знака в отношении железных дверей не было подтверждено документами заявки. Официальный сайт истца только показывал, что истец занимается продажами винтовых свай, композиций из металлоконструкций, а также грузовыми перевозками. До момента начала судебного дела были некоторые случаи продажи истцом дверей, но небольшое количество проданных дверей не может быть подтверждением стараний ответчика в области использования товарного знака в отношении дверей. Это решение – эхо мнения, общепринятого в российских судах: при установлении факта использования товарного знака продажу одного автомобиля Ferrari нельзя сравнивать с продажей нескольких коробков спичек.

В данных обстоятельствах суд отменил решение суда первой инстанции и предписал истцу оплатить судебные издержки.

Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности

«Эффект Трампа» на интеллектуальную собственность

Ryndak, J.D. The 'Trump effect' on IP // IP Magazine. - 2017. - № 2. - P.50.

До настоящего времени Президент Дональд Трамп (Donald J Trump) не выдвинул специальных законодательных предложений в области интеллектуальной собственности (ИС), но, тем не менее, есть предпосылки для прогнозирования возможного влияния на ИС, на изменения в данной области.

Общий обзор

Во время президентского срока Д. Трампа ИС может стать более упорядоченной, предсказуемой и ценной. Такие результаты, возможно, повлекут за собой правила исполнительной власти / администрации Трампа, осуществляющие права ИС более консервативно юридически и осуществляющие их в большем количестве стран. Но результаты могут последовать в течение длительного периода в отсутствие принятия конкретных предложений.

Похоже, Д. Трамп осознает потребность США в сильной системе ИС. Он лично извлекает выгоду из ИС. В сочетании с его широко освещенным в прессе образом человека, выступающего за интересы деловых кругов, Трамп может пожелать более сильных и более предсказуемых прав ИС. Эти возможные эффекты могут быть результатом сформулированных целей Трампа, касающихся назначения консерваторов на должности членов правительства, судей и чиновников. Возможно, консерваторы будут более почтительно относиться к Конституции США, в частности, к принципу разделения трех властей в Федеральном правительстве Штатов и к верховенству права.

Увеличение количества судебных рассмотрений правительственных учреждений

Вероятно, что Трамп подпишет билль, который добавит два ключевых слова – «*de novo*» («сразу после» лат.) – в Закон об охране административного производства (Administrative Protection Act). Данный билль, Закон о восстановлении разделения властей («Закон»), был выпущен в июле 2016 г. Согласно решению Верховного Суда США по делу *Chevron USA, Inc против NRDC* (1984) органы правосудия, как правило, с уважением относятся к решениям, вынесенным правительственными учреждениями. Данный Закон позволил бы судебный пересмотр толкований Закона федеральными органами государственной власти *de novo*.

Трамп заменил настроенных против патентов назначенцев Обамы в федеральных судах и Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO) своими ставленниками, что, возможно, приведет к принятию решений более дружественных для владельцев прав ИС. В частности, это может привести к созданию более ясных регламентов по патентоспособным объектам, согласно разделу 35 §101 Свода законов США (USC), а также к масштабной переработке процедуры пересмотров дел с участием сторон, пересмотров дел по методам ведения бизнеса и пересмотров после выдачи патента, за которые Патентный суд и Палата по патентным спорам и апелляциям (PTAB) заработали кличку «патентные батальоны смерти», так как патентовладельцы неоднократно проигрывали апелляции, которые были защищены толкованием USPTO по следующим вопросам:

- Может ли PTAB, а не директор USPTO устанавливать пересмотр?
- Может ли USPTO устанавливать пересмотр на основании некоторых поводов, указанных в ходатайстве, а не других документах, и какой процессуальный отвод может быть применен в отношении истца?
- Может ли установление пересмотра быть апеллировано, в особенности, если у истца по закону истек срок давности по подаче ходатайства о пересмотре?

Также может увеличиться количество судебных рассмотрений в других областях. Д. Трамп утверждал, что он назначит соответствующих Конституции консерваторов в федеральные суды, а это в свою очередь может повлечь за собой то, что некоторые части Закона «Америка изобретает» будут признаны неконституционными. Президент сказал, что он «рассчитывает назначить судей... похожих на судью А. Г. Скалиа (A.G. Scalia¹)». В ходе дела *B & B Hardware, Inc*

¹ Антонин Грегори Скалиа (1936-2016) — американский юрист, член Верховного Суда США. Имел репутацию убежденного консерватора. О Скалиа говорили как об интеллектуальной опоре консервативного крыла Суда.

против Hargis Industries, Inc., (США, 2015 г.) судья Скалиа в порядке заявления особого мнения, отчасти исходя из теории разделения властей, написал, что решение Комитета по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков не должно иметь преюдициальную силу для судебных исков о нарушении. Последующие пересмотры патентных споров в USPTO в делах *MCM Portfolio LLC против Hewlett Packard Co.* и *Cooper против Lee* подвергались критике как неконституционные. Так как только один судья присоединился к особому мнению Скалиа в деле *B & B Hardware* и восемь из 12 судей в Апелляционном суде Федерального округа - назначенцы Обамы, маловероятно, что подобные законы об ИС в ближайшее время будут признаны неконституционными.

Международная охрана ИС

Президент Трамп заявил, что будет бороться со злоупотреблениями в сфере торговли, включая кражу коммерческой тайны, для того, чтобы создать новые рабочие места в США. В связи с этим он будет «использовать все законные полномочия Президента для предоставления средств правовой защиты в ходе торговых споров... включая... тарифы».

Трамп мог бы предпринять действия, рекомендованные в 2013 г. Комиссией по борьбе с кражами американской ИС («Комиссия»), которые он упомянул в заявлении о том, что улучшенная защита американской ИС в Китае могла бы создать 2 млн рабочих мест в США. Ключевые предложения Комиссии, касающиеся ИС, заключаются в следующем:

- Повышение важности государственной ИС США посредством назначения советника Президента по национальной безопасности главным координатором по ИС – Возможно, Трамп выдвинет на должность советника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Майкла Томаса Флинна (Michael T Flynn);
- Введение средств быстрого реагирования на нарушение импортируемых товаров в расследования по ст. 337 Комиссии по международной торговле США;
- Увеличение средств, выделяемых Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований на борьбу с кражами коммерческой тайны;
- Создание уважительного отношения к критериям Комитета по иностранным капиталовложениям в США, касающихся оценки возможных сделок, что может привести к контролю зарубежными предприятиями предприятий в США; а также
- Требование сертификации для соискателя федерального контракта, касающегося того, что программное обеспечение не нарушает Закона об авторском праве.

Выводы

Вероятно, грядущие перемены повлекут за собой то, что права ИС станут более предсказуемыми и ценными во время президентского срока Д. Трампа. Юрисконсульту фирмы следует:

- Быть осведомленным об изменениях сразу же, как они произойдут;
- Принимать стратегические решения для того, чтобы воспользоваться преимуществами этих изменений;
- Выделять достаточные ресурсы на охрану заявленных прав ИС; а также
- Там, где это возможно, избегать ситуаций, когда на компанию подают иски, касающиеся ИС.

Как может быть обновлено законодательство об осуществлении прав на патент

Parker, K., Parks, B. How patent enforcement laws may be getting some new ink // IP Magazine. - 2017. - № 2. - P.21-22.

02.12.2016 г. Верховный суд США (SCOTUS) принял решение о пересмотре решения Апелляционного суда Федерального округа США (CAFC) по делу *Impression Products против Lexmark Intl.*

В этом деле представлены два важных вопроса, касающихся теории «исчерпания патентных прав»:

- Возможно ли ограничить использование или перепродажу запатентованного продукта после первой санкционированной продажи в США в рамках патентного законодательства;
- Является ли факт санкционированной продажи запатентованного продукта за пределами США исчерпанием патентных прав на него в США.

Ответы на эти вопросы окажут значительное влияние на практику осуществления патентных прав как в США, так и на международном уровне.

Доктрина исчерпания патентных прав

Согласно доктрине исчерпания прав, также известной как доктрина «о первой продаже» первая санкционированная продажа запатентованного продукта прекращает действие патентного права на данный продукт. Другими словами, права патентообладателя «исчерпываются» после первой санкционированной продажи запатентованного продукта. Таким образом, патентообладатель не может использовать патентное законодательство для осуществления своих прав на наложение постпродажных ограничений использования или перепродажи этого продукта. Например, благодаря доктрине исчерпания патентных прав, обычные люди могут покупать запатентованные предметы и перепродавать их без вмешательства со стороны патентообладателя.

Факты дела

Компания Lexmark International («Lexmark») занимается производством лазерных принтеров. Она запатентовала некоторые детали своих картриджей для принтеров. Lexmark продает новые картриджи и в США, и на международном рынке в рамках программ двух типов. В рамках первой из них Lexmark продает новые картриджи со значительной наценкой, зачастую по цене более 100 долларов за один картридж, без каких-либо постпродажных ограничений. В рамках второй программы, так называемой «Программы возврата», Lexmark продает картриджи со скидкой в 20%. На эти картриджи накладываются два постпродажных ограничения: (1) покупатель не может повторно использовать бывший в употреблении картридж и (2) покупатель может перепродать использованный картридж только Lexmark.

Перерабатывающие компании наподобие Impression Products («Impression») приобретают бывшие в употреблении картриджи Lexmark, продававшиеся изначально на территории США и за ее пределами, заново наполняют их чернилами и продают их в США по конкурентным ценам. В ответ на данную коммерческую практику Lexmark подал иски о прямом и косвенном нарушении патентных прав против нескольких перерабатывающих компаний, в том числе против Impression. Lexmark утверждала: (1) Impression переступила ограничения на перепродажу и повторное использование картриджей, продававшихся в США, и (2) Impression незаконно импортировала продававшиеся на международном рынке картриджи. В ответ Impression воспользовалась доктриной исчерпания

патентных прав и заявила, что после продажи картриджей Lexmark больше не могла осуществлять свои патентные права на наложение ограничений использования или перепродажи картриджей в США и за границей.

Процессуальная история

Вопрос первый: постпродажные ограничения

В ходе рассмотрения дела в CAFC компания Impression приводила доводы в пользу того, что, согласно решению SCOTUS по делу *Quanta Computer, Inc против LG Electronics, Inc* о том, что патентные права лицензиата исчерпываются после первой санкционированной продажи запатентованного продукта, предыдущие решения по этому вопросу являются недействительными. CAFC не согласился с ней и повторно подтвердил свои прежние решения, а также постановил, что патентообладатель, продающий запатентованный продукт в США, имеет право накладывать ясные и законные ограничения на использование и перепродажу этого продукта. Таким образом, любой вид использования или перепродажи запатентованного продукта, который противоречит согласованным ограничениям, ведет к нарушению прав патентообладателя. Суд разделил это дело и дело *Quanta*, отметив, что в последнем речь идет о лицензиате, а не о патентообладателе и что лицензиат санкционировал продажу, не подлежащую никаким постпродажным ограничениям. Суд заключил, что исчерпание прав патентообладателя происходит только в том случае, если первая санкционированная продажа продукта не подлежала ограничениям, либо не была ограничена никакими условиями.

Вопрос второй: международные продажи

CAFC утвердил свое прежнее решение по делу *Jazz Photo Corp против International Trade Commission* и постановил, что в тех случаях, когда патентообладатель из США санкционирует международную продажу запатентованного продукта, такая продажа не может являться ни предположительным, ни достоверным фактом исчерпания прав патентообладателя в США. CAFC определил, что, хотя зарубежные продажи не обязательно являются исчерпанием патентных прав, в зависимости от обстоятельств продажи может иметь место оформленная или подразумеваемая лицензия. При вынесении решения суд обнаружил, что предыдущее решение SCOTUS по этому вопросу в деле *Kirtsaeng против John Wiley & Sons, Inc* относится только к законодательству по авторскому праву и не может использоваться в данном деле.

Вопросы для SCOTUS

Как уже было отмечено, SCOTUS недавно дал согласие на истребование дела. Им будет рассмотрено два вопроса: (1) «может ли патентообладатель из США использовать патентное законодательство для наложения ограничений на использование или перепродажу запатентованного продукта после первой санкционированной продажи этого продукта в США» и (2) «может ли... патентообладатель из США санкционировать продажу запатентованного продукта в другой стране в рамках охраны этого продукта с помощью зарубежного патента или согласно зарубежному законодательству, в то же время сохраняя исключительные права на него в рамках патентного законодательства США».

Возможные последствия этого дела

Вопрос первый: постпродажные ограничения

CAFC санкционировал постпродажные ограничения на использование и перепродажу запатентованных продуктов с 1992 г. Многие патентообладатели использовали преимущества этих ограничений для контроля постпродажного использования своих продуктов. Если SCOTUS вынесет решение, противоречащее этому давнему прецеденту, многие патентообладатели будут

вынуждены пересмотреть значение своих постпродажных ограничений. А именно, технологическим компаниям будет необходимо пересмотреть и реструктуризировать свои существующие торговые соглашения, чтобы убедиться, что постпродажные ограничения в них не упоминаются. Если у компании останутся недействительные продажные ограничения после решения SCOTUS о том, что такие ограничения являются недействительными, это может быть расценено в качестве антиконкурентного поведения. Решение о лимитировании постпродажных ограничений также может привести к увеличению количества судебных споров по патентным правам.

С другой стороны, решение по делу Lexmark может оказать негативное влияние на вторичный рынок запатентованных продуктов, наложив ограничения на отчуждение. Окружной суд вынес предупреждение, что возможность патентообладателей ограничивать использование и перепродажу продукта может «сделать неясным положение покупателей, занимающихся переработкой первичных продуктов, и конечных пользователей, которые [будут] ответственны за нарушение прав даже после покупки продукта, продажа которого была санкционирована». Таким образом, постпродажные ограничения могут ограничить патентный рынок в целом путем продвижения антиконкурентных идеалов – предоставления теоретической возможности уничтожения всех вторичных рынков для всех запатентованных продуктов, проданных патентообладателем (например, рынок подержанных машин). Более того, возможность наложения постпродажных ограничений может поставить под вопрос доктрину исчерпания прав в связи с тем, что патентообладатели во избежание ограничений, предусмотренных доктриной, смогут наложить данные ограничения на продажу всех своих запатентованных продуктов.

Вопрос второй: международные продажи

Решение SCOTUS может иметь серьезные последствия для международной торговли и технологических компаний. В решении по делу *Jazz Photo* CAFC утверждал, что продажа запатентованного продукта за рубежом не означает автоматического исчерпания прав патентообладателя в США. Соответственно, многие крупные торговые компании считали это основным правилом и составляли свои контракты на основе данного принципа. Если SCOTUS вынесет решение о том, что зарубежные продажи действительно ведут к исчерпанию патентных прав в США, то американские компании за рубежом будут вынуждены реструктуризировать все свои зарубежные лицензионные соглашения.

Если суд вынесет решение, согласно которому зарубежные продажи запатентованных продуктов не приводят к исчерпанию прав патентообладателя в США, то крупные технологические компании будут вынуждены пересмотреть патентные лицензии во всех международных каналах поставок для подтверждения того, что в их лицензиях однозначно утверждается исчерпание патентных прав в США после зарубежных продаж. Таким образом, потребителям в США придется платить большую цену за технологические и фармацевтические продукты, в которых используются импортные запатентованные компоненты, что приведет к потере мотивации американских компаний к ведению бизнеса за рубежом.

Краткий итог

В ходе двух последних сессий у SCOTUS есть шанс значительно изменить патентное законодательство, что повлечет последствия для сторон как в США, так и за рубежом. Патентообладателям и потребителям необходимо зорко наблюдать за этим решением, ожидающимся в конце весны – начале лета 2017 г.

Охрана интеллектуальной собственности

Общие вопросы

Восприятие образа

Drew, J., Jahanshahi, N. Image conscious // IP Magazine. - 2017. - № 2. - P.36-37.

Каким образом звезды спорта могут защитить свои имиджевые права в Великобритании и континентальной Европе?



Глобализация и цифровизация контента трансформировала способ, посредством которого известные спортсмены извлекают прибыль из своей славы. На сегодняшний день мы потребляем контент огромного количества платформ, позволяющих брендам развивать сотрудничество со знаменитостями по всему миру. Спонсорские соглашения и соглашения о поддержке должны идти в ногу с очень разными направлениями, касающимися вопросов о том, каким образом имидж спортсмена используется на разных территориях. Имиджевые права могут подразумевать не только имидж спортсмена, но и его имя, псевдоним, голос и даже компьютерную анимацию (изображения, генерируемые компьютером). Права на публичность или имиджевые права — крупный бизнес, но их использование в рамках законодательства в Европе не гармонизировано.

Правовое поле

Каждая страна-член ЕС регулирует право лица на охрану своего изображения отдельно, и существует множество прецедентов и примеров из законодательства, касающихся того, каким образом обеспечивается право на ограничение несанкционированного использования изображения знаменитости. Франция, Испания, Италия и Германия по отдельности опираются на свои письменные законы для того, чтобы установить имиджевые права, на которые в свою очередь смогут опираться знаменитости. Например, в Испании конституционное право на уважение к неприкосновенности личной жизни подразумевает в том числе и идеальный образ, к которому стремится личность.

В континентальной Европе право на публичность и имиджевые права обычно понимаются как право на индивидуальность. В связи с этим данные права являются изначально присущими человеку и налагают на третьи лица обязанность не использовать изображение (или образ) какого-либо лица или не обновлять его без согласия данного лица. Несмотря на то что это в первую очередь рассматривается как основополагающее право для всех граждан, коммерческий аспект прав на индивидуальность и возможность использовать их упорядоченным образом означает, что континентальная Европа предлагает звездам спорта юрисдикцию с меньшими ограничениями для охраны их изображений.

Многие государства континентальной Европы (яркий пример тому - Италия) также охраняют право знаменитости на предотвращение незаконного использования изображения для ложного одобрения и применяют тест «информация против коммерции» для выявления факта несанкционированного использования изображения знаменитости строго в информационных целях, например, репортаж, выполненный в общественных интересах. Такое использование должно быть разрешено.

Однако законодательство Великобритании не предусматривает конкретных имиджевых прав. Их охрана разрабатывается на основе принципов и идей, которые могут позволить знаменитости предотвратить несанкционированное использование своего изображения. Одним из ключевых видов охраны является система наказаний за коммерцию под чужим именем. В ходе рассмотрения широко известного иска, поданного барбадосской певицей Рианной (Rihanna) против ритейлера Topshop из Великобритании, английские суды нашли, что знаменитость может предотвратить использование своего изображения на товарах в очень конкретных случаях. По сути, иск Рианны был подан по факту ложного одобрения, и, чтобы добиться успеха знаменитость должна доказать:

- что у знаменитости есть стоимость деловых связей и репутация;
- ответчик предоставил искаженные сведения неопределенному кругу лиц, и данные искаженные сведения могли заставить общественность поверить в то, что товары или услуги, предложенные ответчиком, одобрены знаменитостью; а также
- что в результате ошибочного убеждения в том, что знаменитость одобрила товары или услуги, истцу-знаменитости был нанесен ущерб.

Собственность и лицензирование

Лицо, чье изображение подлежит охране, обычно обладает имиджевыми правами. Юридические лица не имеют «изображения», но могут косвенно обладать имиджевыми правами физических лиц. Часто это делается для налоговых целей, следовательно, осведомленность о соответствующих налоговых правилах важна при лицензировании имиджевых прав в Европе. Занимающиеся имиджевыми правами компании – популярное средство структурирования прибыли спортсмена в Великобритании (в частности, в Английской Премьер-лиге), однако жесткое налоговое законодательство в странах Европы и резонансные расследования незаконного сокрытия доходов (например, дело футболиста-бомбардира из Барселоны Лионеля Мессии (Lionel Messi)) означают, что структура собственности имиджевых прав — главный приоритет для многих спортсменов и консультантов.

В области лицензирования имиджевых прав существуют лимитированные нормативные ограничения, означающие, что такое лицензирование по большей части регулируется трудовыми договорами или договорами о спонсорской поддержке. Так, в футболе Fédération Internationale de Football Association (Международная федерация футбола, ФИФА) только требует согласия на то, каким образом будут использоваться имиджевые права игроков.

ФИФА рекомендует, чтобы контракт игрока проводил различия между использованием имиджевых прав спортсменом как физическим лицом и правом клуба на использование изображения физического лица как члена широкого круга лиц/команды, но это только рекомендация. Принимая во внимание различный подход к имиджевым правам на международном уровне, при составлении определений в соглашениях важно попытаться охватить все возможное, что может считаться частью имиджевых прав.

Комментарии

Так как спортивная индустрия все больше расширяется с финансовой точки зрения и все больше спортсменов получают статус знаменитостей, все большее

внимание сосредотачивается на важности охраны персонального бренда. Наряду с таким более традиционным видом охраны, как регистрация прав интеллектуальной собственности, имиджевые права – ключевой аспект охраны брендов атлетов, и оба этих вида охраны при разработке стратегии спортсмена по коммерциализации бренда должны иметь одинаковый фундамент. Жизненно необходимо быть в курсе того, что имиджевые права в Европе не гармонизированы.

Патенты

Новый инструмент изобретателя: искусственный интеллект: как он вписывается в европейскую патентную систему?

Blok, P. The Inventor's New Tool: Artificial Intelligence - How Does it Fit in the European Patent System? // EIPR. - 2017. - Vol.39, № 2. - P.69-73.

Введение

Изобретательство с помощью искусственного интеллекта не просто популярная тема научной фантастики. Разработки в сфере искусственного интеллекта сделали «изобретения, выполненные машинами» реальностью. Искусственный интеллект изобрел, например, новые типы антенн, электрических цепей и носовых конусов поездов с особенностями, лучшими, чем у продуктов, изобретенных людьми. Недавние достижения самообучающихся систем и крупные инвестиции технологических компаний в области искусственного интеллекта показывают, что искусственный интеллект может скоро стать важным источником инноваций. Из этого следует вопрос о том, патентоспособны ли такие изобретения, и если да, то кому будет принадлежать патент.

Уровень техники

Искусственный интеллект не является чем-то новым. С 1950-х гг. исследователи и инженеры пытались создать «разумные» системы, т. е. системы, проявляющие качества, ассоциирующиеся с разумностью в человеческом поведении, включая обучение, рассуждение и решение проблем. С тех пор были проведены исследования в рамках различных дисциплин, таких как информатика, математика, неврология и философия. Эти разработки в сочетании с огромным увеличением вычислительной мощности привели к впечатляющим достижениям, таким как система-шахматист Deep Blue, победившая чемпиона мира Гарри Каспарова в 1997 г.; суперкомпьютер Уотсон (Watson), победивший двух из лучших участников шоу-викторины в 2011 г.; и победа DeepMind компании Google над чемпионом мира по игре го Ли Седолем (Lee Se-dol) в 2016 г.

Судя по тому, что такие технологические гиганты, как Google, IBM и Facebook, активно инвестируют в развитие искусственного интеллекта, в этой области ожидаются успехи. Существуют взаимоусиливающие причины для такого оптимизма. Первая – это прогресс в области машинного обучения, т. е. программное обеспечение, способное приобретать способности из опыта. В настоящее время эффективность таких самообучающихся систем и алгоритмов во многих областях начинает превосходить человеческую. Например, компания Microsoft сообщила, что ее нейронная сеть превзошла человека по эффективности в классификации изображений. Сходным образом ученые компаний IBM и Google продемонстрировали систему, превосходящую по эффективности людей в разделении и распознавании речи двух человек.

Вторая причина – колоссальное увеличение объема данных, который ввести в такие системы. Объемы данных стремительно растут в связи с расширяющимися возможностями по сбору, комбинированию и запрашиванию широкого спектра типов данных из большого числа источников. Поэтому многие технологические и фармацевтические компании инвестируют в широкомасштабный сбор и анализ данных. Например, компания Pfizer недавно анонсировала партнерство с биотехнологической фирмой 23andMe. В рамках этой сделки Pfizer получает доступ к данным о ДНК и гранулированной персональной информации 650000 клиентов 23andMe. В значительной мере мотивацией для исследований в области машинного обучения служит цель поиска ценной информации в такого рода объемах «больших данных».

Прогресс последнего времени в области искусственного интеллекта не привел к созданию системы, соответствующей человеческому интеллекту во всех отношениях, или машины, способной производить изобретательские концепты для каждой технологической области. Тем не менее в различных областях разработаны системы, обладающие способностями, хотя бы частично напоминающими интеллектуальный характерный для изобретательства. Например, Thaler разработал «креативную машину», создавшую дизайн зубной щетки Oral-B с перекрестной щетиной. Другой пример – разработанный стартапом Berg Pharma алгоритм, благодаря которому при анализе больших объемов биологических данных и данных медицинских исследований было обнаружено эффективное противораковое лекарство. Сходным образом профессор Коза (Kozá) использовал техники генетического программирования для создания системы, автономно сгенерировавшей контроллер, на который Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) выдало патент.

Как видно из всех вышеуказанных примеров, искусственный интеллект изобретал не по собственной инициативе, но его использовали люди в качестве инструмента. Однако в отличие от других инструментов существующие применения искусственного интеллекта позволяют делать нечто большее, чем выполнение заранее определенного задания. Они могут автономно создавать, тестировать и избирать решения для заданной проблемы, например, используя механизмы, имитирующие нейронные сети в человеческом мозге или эволюционные процессы. Таким образом, системы искусственного интеллекта стали способны внести такой вклад в изобретательский процесс, который, будь он сделан изобретателем-человеком, был бы вознагражден правом на получившееся изобретение или, по крайней мере, частичным правом. Это поднимает вопрос, как такие изобретения вписываются в Европейскую патентную систему.

Патентоспособность

Согласно европейскому патентному законодательству тот факт, что изобретение создано при помощи искусственного интеллекта, не препятствует его патентованию. Фактически способ, которым было реализовано изобретение, не имеет отношения к вопросу патентоспособности. Имеет значение результат. Если результат — патентоспособный предмет, обладающий новизной, включающий изобретательский уровень и допускающий промышленное применение, то патент будет выдан независимо от того, каким образом было создано изобретение. В этом смысле Европейская патентная система открыта для изобретений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Тот факт, что продукты систем искусственного интеллекта как таковые не исключены из патентоспособных объектов, не означает, что эти продукты всегда будут патентоспособными, даже если интеллект системы превысит человеческий. Также продукты систем искусственного интеллекта должны будут удовлетворять общим требованиям патентоспособности в рамках ст. 52-57 ЕПК. При этом

особый интерес представляют требования изобретательского уровня (ст. 56 ЕПК) и правило о том, что открытия являются патентоспособным предметом (ст. 52(2)(а) ЕПК).

Изобретательский уровень

Ст. 56 ЕПК требует, чтобы изобретение было неочевидным для специалиста в данной области. Согласно ей определение специалиста в данной области является ключевым для патентоспособности изобретения. Руководство ЕПВ определяет специалиста в данной области как «квалифицированного практика в релевантной области технологии, обладающего средними знаниями и способностями». В целом предполагается, что специалист в данной области является человеком и, таким образом, средние знания и способности человека имеют решающее значение.

То, что средний специалист — человек, не подразумевает, что изобретательский уровень дан в ситуации, когда результаты применения искусственного интеллекта превосходят результаты применения интеллекта человеческого. Система искусственного интеллекта может рассматриваться как инструмент и, согласно Руководству ЕПВ, предполагается, что средний специалист имеет в своем распоряжении «средства и способности для повседневной работы и экспериментирования, нормальные для рассматриваемой области технологии». Это предположение, соответствующее интерпретации, принятой патентными судами в Европе и Советами по апелляциям, предлагает ответ на вопрос о включении созданных при помощи искусственного интеллекта изобретений в Европейскую патентную систему. Основной вопрос данной интерпретации — является ли или стало ли определенное использование искусственного интеллекта «нормальным» инструментом повседневной работы в соответствующей области технологии.

С одной стороны, это означает, что пока применение искусственного интеллекта не «нормально» в соответствующей области технологии, патенты могут выдаваться, если изобретение не очевидно для среднего специалиста без использования искусственного интеллекта, даже если применение искусственного интеллекта обеспечило выполнение большей части или всей изобретательской работы. С другой стороны, когда искусственный интеллект становится рабочим стандартным инструментом, предполагается, что способности среднего специалиста соответственно повысились и в таком случае включают применение «изобретательских» способностей искусственного интеллекта. В этих обстоятельствах патенты не будут выданы, если изобретение очевидно среднему специалисту, работающему с таким инструментом, даже если изобретатель не использовал искусственный интеллект.

Это не значит, что патенты устареют, когда использование искусственного интеллекта станет нормой, ведь изобретатели-люди могут показывать лучшие результаты, чем искусственный интеллект, они могут использовать стандартные инструменты искусственного интеллекта неочевидным способом для создания неочевидных продуктов и процессов или разрабатывать новые применения искусственного интеллекта.

Тем не менее изобретения, созданные машиной, трудно проверять на наличие изобретательского уровня. Наиболее сложная проблема — определить возможности «нормального» инструмента искусственного интеллекта и, в частности, то, каким образом эксперты, патентные поверенные и патентные судьи могут определить, может ли и будет ли средний специалист, использующий такой инструмент, создавать конкретный продукт или процесс. Определение охвата искусственного интеллекта непросто, поскольку производительность применения искусственного интеллекта сложно предсказать. Например, техники генетического

программирования, использованные профессором Козой в разработке своего запатентованного контроллера, имитируют эволюционные процессы и таким образом включают элемент случайности. Изобретающая машина Козы произвольно генерирует и подвергает мутации возможные решения конкретной проблемы и проводит тест на предмет того, насколько оно «подходит». Производительность этих процессов не может быть определена заранее и, более того, производительность системы может быть различной, если машина получила одно и то же задание дважды.

Открытия

Другой вопрос, могут ли продукты системы искусственного интеллекта быть квалифицированы как патентоспособный предмет в контексте ст. 52 ЕПК. В частности, может возникнуть вопрос, должны ли такие продукты считаться открытиями, которые, согласно § 2 ст. 52 ЕПК, не являются изобретениями. Утверждалось, что созданные компьютером изобретения принадлежат к этой исключенной категории, поскольку «изобретатель»-человек просто открывает произведенное компьютером.

В широко распространенной интерпретации ст. 52 ЕПК открытия как таковые не считаются изобретениями, поскольку они знание без практического применения. В соответствии с этим определением продукт системы искусственного интеллекта может не считаться изобретением, если для его внедрения в практику требуется усилие человека. Однако если некто приложил усилия и превратил продукт в техническую доктрину, возникает изобретение в контексте ст. 52 ЕПК. При этом не важно, что изобретение в этом случае основано на знании. Также в данном контексте способ реализации изобретателем заявленной патентной формулы не является решающим. Должно объективно оцениваться, идет речь об открытии или об изобретении.

Права на изобретение

Если формула изобретения, реализуемая с помощью искусственного интеллекта, патентоспособна, то возникает следующий вопрос, кто изобретатель. Эта квалификация важна, поскольку изобретатель — изначальный владелец права на патент (ст. 60 ЕПК) и имеет моральное право быть указанным в качестве изобретателя в патентной заявке и патентном описании (ст. 62 и 81 ЕПК и пункты 19 и 20 Правил применения ЕПК).

Концепция изобретателя не определена в ЕПК. В целом считается, что только физическое лицо может быть изобретателем. Следовательно, юридические лица, такие как корпорации и ассоциации, не квалифицируются как изобретатели. Также из статуса изобретателя по этому определению исключены компьютеры, поскольку физическим лицом является человек. Более того, компьютеры не обладают правосубъектностью, и поэтому не могут обладать моральными правами и правами собственности изобретателя.

В целом изобретатель описывается как лицо, создавшее изобретение, или, иными словами, как лицо, приложившее творческое усилие. Просто предоставление оборудования не считается вкладом в изобретение с точки зрения интеллектуального вклада. Таким образом, если изобретение создано с помощью компьютера, владелец аппаратных средств или программного обеспечения как таковой не может быть квалифицирован как изобретатель. Изобретатель – физическое лицо, создавшее при помощи компьютера продукт или процесс, решающий определенную техническую задачу.

Основания патентного законодательства

Как видно из вышесказанного, действующие правила ЕПК позволяют выдать патент лицу, создавшему изобретение с помощью искусственного

интеллекта. Отсюда вопрос, хорошо ли это. Чтобы ответить на него, нужно вспомнить основания патентного законодательства.

Существует много теорий оснований законодательства о патентах. Для целей данной статьи теории могут быть разделены на утилитарные и деонтологические. Утилитарные теории фокусируются на выгодах инновации и пользе инновации для общества. Деонтологические теории подчеркивают, что изобретатель имеет право на вознаграждение за свое творческое достижение.

Утилитарные теории

Утилитарные теории выглядят многообещающим начальным пунктом для выдачи патентов на изобретения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Согласно таким теориям ценность заключается в самой по себе инновации и ее распространении, неважно, как изобретение было реализовано. Если искусственный интеллект будет успешен в, например, обнаружении нового эффективного лекарства, поделиться этой информацией с остальным миром так же полезно, как было бы и в случае открытия этого же лекарства исследователем-человеком. Таким образом, факт использования искусственного интеллекта в изобретательском процессе не является основанием для отрицания патентного права в рамках утилитарных теорий.

Утилитарные теории предполагают, что патентная система стимулирует инновации. Однако система искусственного интеллекта не будет стимулироваться перспективой патентной монополии, поскольку роботы, компьютеры и другие системы искусственного интеллекта выполняют свою работу вне зависимости от того, выдаются патенты или нет. Тем не менее это не значит, что патентная система может стимулировать изобретательство с помощью искусственного интеллекта. Перспектива получения патента может мотивировать людей и компании инвестировать в искусственный интеллект и использовать его и, таким образом, косвенно инвестировать в инновации, произведенные с помощью систем искусственного интеллекта. Подобное не прямое стимулирование может представлять собой более реалистичную картину того, как изобретения запрашиваются и в случае с изобретателями-людьми, поскольку в целом перспектива выдачи патента не станет непосредственным катализатором возникновения ярких идей у людей. Но перспектива патентной монополии может стимулировать компании инвестировать в исследовательские программы, в которых люди имеют время и возможность разрабатывать инновационные идеи. Также перспектива получения патента может индуцировать разработку и использование людьми способов применения искусственного интеллекта для создания новых продуктов и процессов.

Другая проблема заключается в том, что утилитарные теории строятся на предположении, что средний специалист может воспроизвести изобретение других, но не способен изобретать сам. В этих двух условиях для стимулирования распространения инноваций необходима патентная охрана поскольку, с экономической точки зрения, нет смысла тратить силы и деньги на инновацию и делиться плодами этих усилий бесплатно. Но развитие искусственного интеллекта может привести к ситуации, в которой средний специалист сможет «изобретать». Например, если системы искусственного интеллекта доступны по низким ценам, они могут стать стандартными инструментами среднего специалиста. В этой ситуации 20-летняя монополия может быть не обязательна для стимулирования того типа технического творчества, который могут осуществлять системы искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что продукты и процессы, создаваемые этими системами, будут не очевидными для среднего специалиста, то есть для специалиста без инструмента искусственного интеллекта. Однако, как объяснено выше, в данной патентной системе патент в такой ситуации не будет

выдан за отсутствием изобретательского уровня. Патент будет выдан, только если выработка решения конкретной технической задачи с помощью используемого изобретателем инструмента искусственного интеллекта не будет очевидной. Следовательно, выдача патентов на изобретения, выполненные с использованием искусственного интеллекта, соответствует утилитарным основаниям, поскольку изобретатель достиг и сделал известным с помощью искусственного интеллекта то, чего не достиг бы средний специалист с помощью искусственного интеллекта или без него.

Использование систем искусственного интеллекта в изобретательском процессе поднимает и другие вопросы использования патентной системы. Автоматизация изобретательства может привести к огромному числу изобретений и патентов в определенной области. Результатом может стать возникновение «патентных зарослей», т. е. области, настолько переполненной патентами, что стоимость экспертизы всех патентов и получения лицензий может оказаться запретительной для компаний, собирающихся разрабатывать новые продукты. Как следствие, патентная система может не стимулировать, а душить инновации. К тому же может возникнуть вопрос, верно ли предположение, что перспектива патентной монополии обязательна для стимулирования инвестиций компаний в креативное применение искусственного интеллекта и распространение знаний, полученных путем использования этих способов применения. Критики утверждали, что законы рынка принуждают компании к инновационной деятельности и что держать ценные инновации в секрете во многих случаях не вариант, поскольку они используются в продуктах, присутствующих на рынке. Однако эти проблемы характерны не только для изобретений, выполненных с помощью искусственного интеллекта. «Патентные заросли» и влияние патентов на инновации являются предметом общих споров. Автоматизация изобретательства может такие проблемы только усугубить.

Деонтологические теории

Согласно деонтологическим теориям добросовестность требует, чтобы патент был выдан лицу, приложившему творческое усилие. Применение данных теорий к случаю изобретений, созданных с помощью искусственного интеллекта, предполагает, что хотя бы часть патентных прав должна быть предоставлена самой системе искусственного интеллекта, поскольку именно она является системой, решившей проблему, стоящую за патентом. Однако предоставление патентных прав системам, компьютерам или роботам не возможно. В существующих правовых рамках эти объекты не обладают правосубъектностью и, следовательно, не могут владеть патентными правами (или платить пошлины, взимаемые за экспертизу патентных заявок и поддержку патентных прав).

Тем не менее, то, что системы искусственного интеллекта исключены из списка возможных претендентов на статус изобретателя, не означает, что, согласно деонтологическим теориям, никому не доступны права на изобретения, созданные при помощи искусственного интеллекта. Продукты искусственного интеллекта патентоспособны, только если эти продукты не были доступны среднему специалисту, например, потому что система не используется повседневно в соответствующей области или потому что практическое применение продукта системы требует изобретательских способностей. Таким образом, по определению имел место хотя бы некоторый человеческий вклад в изобретательский процесс, например, в форме выбора определенного применения искусственного интеллекта, создания определенного алгоритма решения технической задачи или превращение продукта системы в техническую доктрину.

Не имеет значения, что человеческие интеллектуальные усилия небольшие по сравнению с «интеллектуальными усилиями» системы искусственного интеллекта. Во многих случаях изобретения базируются на удачных или случайных открытиях и не требуют большого интеллектуального вклада изобретателя. Тем не менее во всех этих случаях получение изобретателем патента справедливо, поскольку изобретатель достиг того, чего не достиг бы средний специалист. Сходным образом, лицо, создавшее изобретение с помощью искусственного интеллекта, заслуживает патента, поскольку посредством опубликования патентной документации общественности предоставляется решение технической задачи, к которому средний специалист сам бы не пришел.

Искусственный интеллект как инструмент

Учитывая то, что системы искусственного интеллекта могут играть более или менее автономную роль в изобретательском процессе, представляется заманчивым предоставить этим системам ту же позицию в патентном законодательстве, что и изобретателю-человеку. Европейское патентное законодательство не может и не должно интерпретироваться подобным образом. Системы искусственного интеллекта — инструменты изобретателей и специалистов (и таким образом и должны интерпретироваться). В этой интерпретации требования патентоспособности обеспечивают то, что патенты выдаются на технические решения, произведенные только с помощью искусственного интеллекта, только если специалист сам не додумается до этих решений, например потому что вариант использования средств искусственного интеллекта не был очевиден. С другой стороны, даже если средний специалист не создал бы изобретение при помощи инструмента искусственного интеллекта, соображения справедливости и утилитарные соображения требуют награждения лица, выполнившего изобретение и решившего поделиться получившейся инновацией с остальным миром, так же как и в случае, когда изобретение было результатом исключительно человеческой изобретательности.

Ажиотаж в сфере патентования препаратов из конопли

Rubinoff, S. Green rush to patent marijuana products // IP Magazine. - 2017. - № 2. - P.19-20.

В настоящее время выведение новых сортов конопли становится законной и перспективной темой разговора. Конопля легально используется в медицинских целях в 30 разных штатах Америки (см. Таблицу 1), а в восьми из них также легально использование данного вещества для отдыха и восстановления сил. К примеру, недавно Калифорния утвердила Закон 64 (Закон об употреблении конопли для лечения взрослых) и, таким образом, стала самым крупным законным рынком конопли в мире. Волна легализации уже мотивирует коноплеводов, производителей конопляных препаратов и экспериментальные лаборатории на создание новых инновационных продуктов и технологий. Ожидается быстрый рост подачи заявок на связанные с коноплей изобретения.

Каким образом коноплеводы могут запатентовать растение?

В историческом деле 1980 г. *Diamond против Chakrabarty* Верховный суд США вынес решение о патентоспособности любого живого организма, полученного в результате человеческого вмешательства. Таким образом, для получения патента на растение конопля (*Cannabis* лат.) коноплевод должен доказать, что выведенный им сорт больше не является сортом природного

происхождения. С учетом уже поданных на конопляные препараты 606 патентных заявок, больше половины которых принадлежат фирмам из Китая, коноплеводам, производителям препаратов и экспериментальным лабораториям из США теперь нужно поторопиться, чтобы наверстать упущенное.

Были ли случаи успешного патентования конопли в США?

Формально еще нет. Федеральное управление по борьбе с наркотиками (DEA) классифицирует коноплю как наркотик из первого класса наркотических веществ без медицинских преимуществ. Однако классифицируется все растение целиком, что оставляет лазейку для патентования его отдельных компонентов. Первым этой лазейкой воспользовалось федеральное правительство в 2003 г. В 2003 г. Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) выдало патент № 6630507 Министерству здравоохранения и социальных служб США (HHS), предоставляя Федеральному агентству исключительные права на использование непсихоактивных каннабиноидов (группы активных химических компонентов в растении конопля) для лечения некоторых неврологических заболеваний. За последние 15 лет USPTO выдало по меньшей мере 48 подобных патентов.

Нет ли здесь неизбежного конфликта?

Поскольку DEA обозначает коноплю в качестве наркотика из первого класса наркотических веществ, а USPTO выдает патенты на компоненты этого же наркотика, ответ на этот вопрос – однозначное «да». Также неопределенность создает и тот факт, что HHS имеет связанный с коноплей патент. Разрешение неясностей связано с тем, что исследователи HHS изучали препараты конопли, полученные от DEA – уполномоченной «конопленной фермы» страны. С 1968 г. правительство проводило медицинские исследования конопли на небольшой площади (около 5 гектар) в Университете Миссисипи, до недавнего времени единственном месте в стране, где коноплю можно было законно купить для проведения одобренных Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами исследований.

Таким образом, спонсирование из федерального бюджета исследований конопли и получение патентов на основании результатов таких исследований было формально возможно, но только в том случае, если конопля была выращена на этом, принадлежащем федеральному правительству участке земли, и только если патент был получен на компонент растения. В результате большинство спонсируемых из федерального бюджета исследователей избегало изучать коноплю, что позволяло HHS обладать сильным патентом единолично.

Что изменилось сейчас?

На момент учреждения правительством конопляной фермы «Ole Miss», согласно результатам опроса социологического центра «Gallup», только 12% граждан Америки поддерживали легализацию конопли. На сегодняшний день легализацию поддерживает уже 58%. Это процентное соотношение практически совпадает с указанным в коэффициенте легализации по штатам в 2016 г. соотношением: 60% из 50 штатов Америки приняли законы о легализации конопли для использования в медицинских целях.

В июле 2016 г. DEA прислушалось к предпочтениям большинства американцев и объявило о планах по увеличению доступности медицинских исследований конопли. В рамках новой политики DEA коноплеводы, не имеющие отношения к Университету Миссисипи, также могут выращивать коноплю для утвержденных федеральным правительством исследований. Таким образом, DEA обеспечило ученым доступ к большему количеству сортов конопли.

Каковы риски для заявителей?

Поскольку исследовательские организации уже начинают пользоваться новыми возможностями, подача связанных с коноплей патентных заявок в USPTO

– вопрос времени. Тем не менее существует еще много ловушек для законных представителей конопляного бизнеса. Один из главных рисков касается денег, заработанных от продажи запатентованных сортов конопли. Федеральное законодательство США запрещает хранение прибыли от продаж конопли в банках и кредитных союзах, а заявки на федеральные товарные знаки для препаратов из конопли не будут приниматься. До изменений в национальной политике конопляный бизнес будет оставаться основанным на наличных деньгах бизнесом. Это означает, что компании не могут брать ссуды, покупатели должны платить наличными, а риск кражи — по-настоящему серьезная проблема.

Скептицизм относительно патентной системы

Многие мелкие коноплеводы с опаской относятся к последствиям узаконивания конопляного бизнеса, так как у них недостаточно ресурсов для конкуренции с исследованиями, легально финансируемыми крупными корпорациями. Кроме того, они боятся, что патенты этих корпораций будут использоваться в качестве корпоративных инструментов для повышения цен и устранения конкуренции.

«Мы рассматриваем это как “крупные компании против мелких”, - сказала в октябрьском интервью *PBS* Дженнифер Мартин (J. Martin), плантатор и консультант с большим опытом работы. – Множество людей боится, что крупные организации и “большая фарма” займут лидирующую позицию».

Подобные опасения дали начало таким проектам, как финансируемый Маугли Холмсом (M. Holmes) проект «Phylos Galaxy», в рамках которого последовательности ДНК используются для установления и обозначения как можно большего числа существующих сортов конопли. В нем демонстрируются связи разных сортов конопли, и эта информация выкладывается в общий доступ.

«Если растение — общественное достояние, его нельзя запатентовать, — сказал Холмс в интервью *PBS*. – Если вы обладаете генетической информацией о растении, вам будет легче его охранять и обеспечивать свободный доступ к информации о нем».

Риски законного конопляного бизнеса высоки, но многие думают, что потенциальные доходы еще выше. Ограничения, накладываемые законодательством, означают, что еще неясно, как или когда компании, обладающие связанными с коноплей патентами, смогут безопасно хранить в банках свои доходы, в то время как проекты, подобные «Phylos Galaxy», ведут работу по ограничению количества таких патентов в будущем. Изменения законодательства гарантируют патентам главную роль в процессе закрепления больших и малых компаний в законной конопляной.

Таблица 1

Согласно законодательству* нескольких штатов, медицинская конопля может использоваться для лечения:
<ul style="list-style-type: none"> Болезни Альцгеймера Кахексии (синдрома атрофии) Рака Церебрального паралича Эпилепсии Глаукомы ВИЧ/СПИД Рассеянного склероза

Мышечных спазмов Болезни Паркинсона Посттравматического стрессового расстройства Сильной тошноты Сильной боли
* Не во всех штатах, имеющих законодательство о медицинской конопле, одобрено использование медицинской конопли для лечения всех вышеупомянутых заболеваний

Традиционные знания

Традиционные знания: трудности, с которыми сталкиваются международные законодатели

Ouma, M. Traditional knowledge: the challenges facing international lawmakers // WIPO Magazine. - 2017. - № 1. - P.12-18.

Статья основана на приветственной речи доктора Оумы (Ouma), произнесенной на [Семинаре Всемирной организации интеллектуальной собственности \(WIPO\) по вопросам интеллектуальной собственности и традиционных знаний](#) в ноябре 2016 г. в Женеве, Швейцария.

Местные и коренные общины использовали традиционные знания веками. Они используются в различных сферах жизни, таких как сельское хозяйство, хранение продовольствия, строительство, медицина, охрана окружающей среды и др. Правовые обычаи этих общин и табу, укорененные в их культуре, долго служили сохранению этого знания и регулированию его понимания.



Мелия Азадерах (MeliaAzaderach) широко применяется в терапевтических целях. Масло семян данного растения - это безопасное и эффективное средство от насекомых и натуральное вещество, отпугивающее их. Также оно широко применяется при изготовлении товаров личной гигиены и в медицине. (подробнее: www.discoverneem.com) (Фото: iStock.com/thatreec).

Но увеличивающийся рост коммерческого использования этих ресурсов, выходящий за границы традиционных знаний, означает их уязвимость перед

неправомерным присвоением и злоупотреблением со стороны третьих лиц. Поэтому носители традиционных знаний и многие международные политики призывают к созданию новых законов и к новой политике в этой области.

Некоторые страны, включая Коста-Рику, Кению, Перу и Замбию, уже имеют законы, защищающие традиционные знания, другие защищают генетические ресурсы, а некоторые вступили в ряды региональных защитников традиционных знаний. Так, например, Свакопмундский протокол по защите традиционных знаний и традиционных культурных проявлений был принят в 2010 г. 19 государствами Африканской региональной организацией по интеллектуальной собственности (ARIPO).

И хотя все эти изменения важны, настолько раздробленная охрана не дает приемлемого уровня охраны традиционных знания в глобализованном мире.

Почему международная охрана необходима

Национальные и региональные законы, охраняющие традиционные знания, имеют ограниченное действие, потому, что они производят правовые последствия в стране или в странах, где они были приняты. Единственный способ усилить предоставляемую ими охрану — заключение двухсторонних и многосторонних соглашений между странами, разделяющими общий интерес в защите традиционных знаний и имеющих схожие национальные законы. Но лишь немногие действительно обладают такими законами. Поэтому так важен международный режим, устанавливающий минимум стандартов по охране, а странам важно ратифицировать и осуществлять такой режим на национальном уровне. Только тогда будет возможно усилить охрану за пределами национальных границ, например, для поощрения обмена традиционными знаниями.

Национальные и региональные законы имеют ряд общих целей. Эти законы определяют, что может охраняться, а также кто получит выгоду и каким образом. Часто они направлены на а) обеспечение контроля над традиционными знаниями коренных и местных общин; б) сохранение и охрану от неправомерного присвоения и злоупотребления со стороны третьих лиц; с) поощрение справедливого распределения выгод. Охрана часто выходит далеко за рамки аспектов интеллектуальной собственности (ИС) в сфере традиционных знаний (например, право на приобретение прав интеллектуальной собственности на сами традиционные знания), охватывающих все аспекты их использования в традиционном контексте.

Включение таких целей совместной политики в одно международное соглашение предоставило бы адекватный ответ на несанкционированное использование традиционных знаний или приобретение прав интеллектуальной собственности на эти знания третьими сторонами, не имеющими законных претензий на них. Как минимум, международное соглашение, реализованное на национальном уровне, обеспечило бы возможность хранителей традиционных знаний возможностью регулировать их использование, а также обеспечило бы достойное вознаграждение за такое использование.

Международные переговоры

На различных международных форумах обсуждаются механизмы сохранения, поощрения и охраны традиционных знаний. В ВОИС переговоры о формах интеллектуальной собственности ведутся в Межправительственном комитете по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору с 2011 г. В то время как ВОИС регулирует многие международные договоры, связанные с интеллектуальной собственностью, ни один из них конкретно не рассматривает вопрос о традиционных знаниях (хотя некоторые договоры обеспечивают защиту в

областях, аналогичных традиционным формам культурного самовыражения и способствуют их выполнению).

Разработка международного режима интеллектуальной собственности для охраны традиционных знаний — сложный процесс. Во многих случаях традиционные знания, включая священные и секретные знания, не вписываются в установленные системы интеллектуальной собственности. Например, традиционные знания важны для установившейся практики в сфере оригинальности и поддержки передачи знаний от поколения к поколению и бессрочной охраны. Знания также удерживаются общинами в целом, и их использование регулируется обычным правом, которое может или не может быть кодифицировано. Ввиду трудностей содействия в отношениях между системой установленных прав ИС и системой традиционных знаний, международные переговоры в ВОИС фокусируются на создании индивидуальных или специальных (*sui generis*) систем правовой охраны традиционных знаний.

Уроки из прошлого

История международного законодательства в сфере интеллектуальной собственности предлагает несколько полезных идей, имеющих отношение к законодателям, вовлеченным в эти переговоры.

К примеру, изменения в экономических обстоятельствах и в обстоятельствах, касающихся техники, могут стать отправной точкой для разработки новых международных законов. Первым международным законом по интеллектуальной собственности была Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., во многом являвшаяся ответом на расширение международной торговли в конце XIX в. В разгар промышленной революции компании все чаще искали пути коммерциализации своей продукции в других странах. Это привело к необходимости защиты интересов граждан, работающих на иностранных рынках, и наоборот. В ответ Парижская конвенция (ст. 2(1)) и Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (ст. 5(1)) 1886 г. ввели принцип национального режима. Также в международное право были введены принципы взаимности, взаимного признания и наибольшего благоприятствования, в том числе в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) (ст. 4). Однако национальный режим малоэффективен для охраны традиционных знаний, поскольку применяется там, где существуют такие же национальные законы. Это означает, что традиционные знания общины коренного населения в Перу будут охраняться в Кении, и наоборот, поскольку эти страны обладают законами, регулирующими вопросы традиционных знаний. Но это не получится в тех странах, где законодательств по охране таких знаний не существует.

Стоит отметить, что многие международные законы, как правило, опираются на положения существующих национальных законов. Парижская конвенция, например, стремилась гармонизировать национальные патентные законы, оказавшиеся недостаточными для защиты зарубежных изобретателей. Точно так же Бернская конвенция обращала внимание на существующие национальные законы об авторском праве, чтобы установить минимальные международные стандарты по охране авторских прав. Но когда дело доходит до охраны традиционных знаний, только ограниченное число стран, обладающих соответствующими национальными законами, разрабатывают международные рамки на основе существующих законов.

Любая попытка установить международный режим должна четко определять цели международной политики, особенно нормы о том, что подлежит охране и кого следует защищать. Еще одним важным шагом является точное определение точек соприкосновения в национальных законах.

О предварительном обоснованном согласии и справедливом распределении выгод

В соответствии с принципом согласия о приоритетном информировании, носителей традиционных знаний, традиционных культурных проявлений или генетических ресурсов необходимо проконсультировать до того, как их знания станут доступны третьим лицам и будут использованы ими. Далее должно быть достигнуто соглашение на соответствующих условиях, и носители должны быть полностью проинформированы о последствиях предполагаемого использования. Согласованные рамки использования могут быть изложены в контрактах, лицензиях или соглашениях, регулирующих распределение прибыли.

В ходе дискуссий в ВОИС утверждается, что использование охраняемого объекта должно производиться при условии приоритетного информирования, особенно в случае священных и секретных материалов. Однако есть опасения насчет того, что предоставление исключительного контроля над традиционными культурами может задушить инновации, уменьшить общественное достояние, а также осуществление такого контроля затруднительно на практике.

Идея о справедливом балансе интересов является общей для многих правовых систем. В законодательстве по интеллектуальной собственности она сформулирована с точки зрения баланса интересов правообладателей и широкой общественности. Согласно этому принципу носители традиционных знаний, традиционных форм культурного самовыражения или генетических ресурсов получают справедливую долю материальных или нематериальных выгод.

Одним из ключевых преимуществ создания международно-правовых рамок является то, что такие соглашения предусматривают минимальные приемлемые стандарты охраны и таким образом создают большую правовую определенность, посредством предоставления некоторой степени гармонизации национальных законов. Правообладателям, включая хранителей традиционных знаний, это облегчает управление активами интеллектуальной собственности и торговлю ими.

Из истории видно, что международные законы об интеллектуальной собственности со временем перешли от политики жесткого руководства к более детальным основным положениям в отношении охраны предмета, критериев охраны, комплекса прав, исключений и ограничений, а в последнее время и правоохранительных органов и других административных положений. Международные договоры, однако, должны быть предписывающими в части условий о том, каким образом их следует реализовывать. До тех пор пока минимальные стандарты присутствуют, каждая страна-участница имеет возможность принять решение о том, как сделать их положения более функциональными. Главной целью должно быть достижение заявленных целей.

Что нужно делать международному режиму

Традиционные знания находятся под все возрастающей угрозой присвоения и использования третьими лицами, стремящимися приобрести интеллектуальные права на них. Примеры тому — традиционные знания о мелии, азедарах, куркуме и [худии](#). В каждом случае знания коренных народов и местных общин имеют решающее значение для последующего использования этих растений в фармацевтике, при этом данный вклад либо не признается, либо не вознаграждается.



ХудияГордони (Hoodiagordonii), также известная как бушменская шляпа, использовалась поколениями народа сан в пустыне Калахари как средство для подавления аппетита. Опираясь на традиционные знания (без предварительного согласия сан) южноафриканские исследователи из Совета по научным и промышленным исследованиям (CSIR) начали разработку лекарства, содержащего растение, с целью его коммерциализации. Это привело к судебной тяжбе, разрешившейся новаторски выгодным соглашением для сообщества сан. (Фото: [iStock.com/Sproetniek](https://www.iStock.com/Sproetniek)).

Преимущества системы специальной правовой охраны

Система специальной правовой охраны, основанная на принципах интеллектуальной собственности, позволит учесть особенности систем традиционных знаний и обеспечит хранителей этих знаний возможностью управления ими и их применения в соответствии с обычной практикой.

Такая система обеспечит средства защиты от попыток третьих сторон приобрести интеллектуальные права на традиционные знания. Индия, например, создала Цифровую библиотеку традиционных знаний ([TKDL](#)), значительно сократившую количество ошибочных патентов на изобретения, основанные на традиционных знаниях.

Система специальной правовой охраны могла бы использоваться также для позитивной охраны традиционных знаний, расширения возможностей общин для продвижения этих знаний, контролю за их использованием и выгодами от любого коммерческого использования. Некоторые национальные законы и Свакопмундский протокол обеспечивают такую защиту, но их действие ограничивается странами, в которых они приняты.

При создании системы специальной правовой охраны политики могут опираться на существующие правовые рамки. Например, ст. 8(j) Конвенции о биологическом разнообразии (CBD) требует от сторон соблюдения национальных законов, уважения, сохранения и поддержания знаний, нововведений и практики коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и использования биоразнообразия. Конвенция также рассматривает вопросы доступа к знаниям и распределения выгод.

Аналогичным образом Нагойский протокол к CBD по доступу и использованию выгод, касается традиционных знаний и ассоциируемых с ними генетических ресурсов и рассматривает вопросы предварительного осознанного согласия, приоритетного информирования, справедливого вознаграждения и сохранения законов и процедур таких общин, а также пользования обычаями и обмена ими.

Декларация ООН по правам коренных народов (ст. 31) также предусматривает право коренных народов на «сохранение, контроль, охрану и

развитие» традиционных знаний и генетических ресурсов, а также и на интеллектуальную собственность, относящуюся к таким знаниям.

Подобные положения обеспечивают основу для создания эффективной системы охраны. Политикам при разработке международных рамок, необходимо рассмотреть характер и разнообразие существующих систем традиционных знаний. Релевантные и эффективные рамки будут также учитывать международный характер традиционных знаний, которые широко распространяются общинами за пределы национальных границ.



В конце 1990 гг. – начале 2000 гг. индийское правительство выиграло ряд судебных тяжб по аннулированию патентов, касающихся традиционных знаний страны, в том числе и их использование куркумы (из-за антисептических свойств) и мелиазедерах (из-за свойств пестицида). Тогда Индия и создала Цифровую библиотеку традиционных знаний (TKDL), которая каталогизировала богатства традиционных знаний страны, чтобы уберечь их от незаконного присвоения. (Фото: [iStock.com/pinkomelet](https://www.iStock.com/pinkomelet)).

Некоторые возможности

У политиков имеются различные варианты разработки эффективного международного режима защиты традиционных знаний. Международная защита может принимать различные формы. В их числе международный договор, обладающий обязательной юридической силой (все страны, присоединяющиеся к этому договору, будут связаны его положениями), опирающийся на общие места национальных и региональных законов и общие политические цели. Важно подчеркнуть, что «обязывающий инструмент» на самом деле обязывает только в тех странах, в которых договор ратифицировали.

Другим вариантом была бы разработка рекомендаций, не обладающих обязательной юридической силой. Такие мягкие правовые инструменты обеспечивают руководящие принципы реализации существующих механизмов закона. Например, Совместная рекомендация по лицензиям на товарные знаки нацелена на гармонизацию и упрощение формальных требований для регистрации лицензий на товарные знаки в рамках Договора о законах по товарным знакам 1997 г. Но Совместная рекомендация вряд ли будет полезна для защиты традиционных знаний, так как не обладает обязательной юридической силой и требует предварительного существования международных правовых рамок. С другой стороны, многие страны может привлечь не обладающий обязывающей юридической силой инструмент, и со временем это может оказать значительное влияние на практику. В будущем возможно появление новых «обязывающих» инструментов.

Третьим вариантом может быть объединение основных принципов международных договоров, касающихся аспектов традиционных знаний, таких как

CBD и Нагойский протокол. Но подобные соглашения касаются только отдельных аспектов традиционных знаний (т.е. только биоразнообразие и генетических ресурсов) в ущерб другим.

Идеальным результатом международных переговоров мог бы стать международный договор, обладающий обязательной юридической силой с четкими основными положениями, подкрепленными точно сформулированными политическими целями – договор, основанный на существующих законах, оставляющий достаточно места для национальной гибкости и относящийся к характеристикам систем традиционных знаний и их разнообразию. Это обеспечило бы охрану за пределами национальных границ, содействовало бы гармонизации национальных законов и поощрению международного сотрудничества. В случае если такой договор достаточно сбалансирован и разумен, странам следует ратифицировать его потому, что он будет обязывать только те страны, которые его ратифицировали.

Хотя достичь сбалансированного международного соглашения по сложным вопросам трудно, но это возможно и может принести выгоды. Международное соглашение по защите традиционных знаний позволит коренным и местным общинам контролировать традиционные знания, управлять ими, сохранять их и использовать их. Такое соглашение открыло бы доступ к знаниям, в настоящее время содержащимся исключительно в этих общинах, сделало бы их доступным в целях инноваций и развития.

Судебная практика Товарные знаки

«Я с группой»: гитарист американской группы Boston может называть себя «бывшим первоначальным членом группы», не нарушая при этом товарного знака

Maerker, J. “I’m with the Band:” Boston Guitarist Can Call Himself “Former Original Member” without Infringing Trademark // IP Litigator. - 2017. - Vol. 23, № 1. - P.30-31.

Недавно федеральные присяжные в Бостоне установили, что гитарист Барри Гудро (Barry Goudreau) из раннего состава рок-группы Boston не нарушал права на товарный знак, включающий название группы, позволяя называть себя «бывшим первоначальным членом» группы. Решение по делу *Scholz против Goudreau*, в ходе которого признаны несостоятельными претензии о нарушении права на товарный знак, выдвинутые основателем группы Томом Шольцем (Tom Scholz), — последнее событие в многолетнем споре между бывшими товарищами.

Гудро играл в Boston с конца 1970-х гг. до примерно 1981 г., а также играл на гитаре в некоторых песнях из первых двух альбомов группы. В 1982 г., после ухода из группы, Гудро подал против других участников группы иск, который

закончился в 1983 г. соглашением об урегулировании, давшем Гудро возможность использовать фразу «бывший из Boston». Однако позднее Гудро, игравшего с магнатом Массачусетса Эрни Бохом младшим (Ernie Boch) и в Automatics, называли другими эпитетами, в том числе и «первый гитарист рок-легенда из группы Boston» и «первоначальный член Boston».

Шольц в 2013 г. подал иск в суд, утверждая, что Гудро прямо и частично нарушил товарный знак «BOSTON», зарегистрированный на имя Шольца. Гудро предъявил встречный иск, заявляя, что иск о нарушении прав Шольца в свою очередь нарушает соглашение об урегулировании 1983 г., так как лишает Гудро права называть себя бывшим участником группы. В 2015 г. в суммарном судебном решении судья окружного суда США Дениз Каспер (Denise Casper) отклонила большинство исков о нарушении товарного знака, так как Шольц не смог доказать, что Гудро имел достаточный контроль над тем, как его продвигали организаторы концертов. Однако судья Каспер постановила, что остаются фактические вопросы относительно исков о нарушениях прав на товарный знак, связанных с причастностью Гудро к Эрни Боху и Automatics, а также встречных исков Гудро.

По итогам судебных заседаний прошлой осенью суд присяжных постановил, что упоминание Гудро как «первоначального члена группы Boston в связи с Эрни Бохом и Automatics не могло создать потребительскую путаницу в отношении принадлежности Гудро к группе». Присяжные, однако, также нашли, несмотря на встречный иск Гудро о том, что он сам не выполнял свои обязательства по соглашению об урегулировании 1983 г. и таким образом не обеспечивал его исполнение.

В свете этого последнего судебного решения Шольц подал ходатайство с требованием на основании решения суда присяжных вынести его в соответствующее производство против Гудро по иску Шольца о нарушении соглашения. То есть, принимать во внимание нарушение Гудро соглашения, позволив Эрни Боху и Automatics называть его как-то по-другому, чем «бывший из Boston». Таким образом, долгий спор по групповым искам не завершен.

Соответствие нормам права в музыке

Преыдущее судебное решение судьи Каспера, вынесенное по этому делу, также отменило иск Шольца по редко оспариваемому закону штата Массачусетс «Истина в музыке», запрещающему рекламу живого концерта или совместной постановки посредством использования ложной или вводящей в заблуждение информации о принадлежности или связи между исполняющей группой и группой записи. Это исковое требование было отклонено, поскольку группы, с которыми Гудро выступал в Массачусетсе, включая Эрни и Automatics, не стремились выступать под именем BOSTON. Закон о народной музыке в Массачусетсе был принят в 2006 г. в результате усилий организации Vocal Group Hall of Fame. За последние десять лет более 30 штатов приняли аналогичные законы. На сегодняшний момент решение судьи Каспера — единственное письменное заключение, использующее версию закона штата Массачусетс.

Возвращение в прошлое групп

Дело Шольц против Гудро входит число прецедентов, касающихся прав музыкантов на использование названия групп после их разделения или ссылаться на такие названия. В апреле прошлого года, например, в Одиннадцатом округе был поддержан судебный запрет окружного суда, запрещающий Томасу Макклари (Thomas McClary), первоначальному члену группы Commodores, выступать под именами «Commodores с участием Томаса Макклари» и «Commodores 2014». Суд пришел к выводу, что эти обозначения могут создать потребительскую путаницу в свете прав на товарный знак, сохраненных за членами Commodores, «оставшихся в группе и контролировавших качество и репутацию знаков». В предварительном

заклучении по этому делу окружной суд разъяснил, что Макклари также вводит людей в заблуждение, называя себя «основателем COMMODORES Томасом Макклари».

Аналогичным образом, в 1999 г. Суд Девятого округа постановил, что член группы, владевший правами на товарный знак, «сохранил преемственность с группой и был в состоянии контролировать качество своих услуг».

Хотя история групп часто запутана, общий подход судов, рассматривавших подобные дела, заключается в защите прав потребителей, которые будут считать, что товарные знаки, включающие названия группы, тесно связаны с участниками группы, продолжающими усердно работать в группе и представляющими собой имя, ассоциирующееся с названием группы. Если бывшие участники хотят использовать имя своей прежней группы, им будет разумнее разработать соглашение, постараться избежать действий, вводящий потребителей в заблуждение и / или ... попытаться собрать группу заново.

Авторское право

Группа Duran Duran проигрывает дело об издании

Isherwood, C. Come undone: Duran Duran loses publishing battle // IP Magazine. - 2017. - № 2. - P.25-26.

Может ли законодательство об авторском праве США применяться к договору, регулируемому английским правом? Кэрол Айшервуд (Carol Isherwood) из юридической фирмы Shoosmiths исследует вопрос.

В ноябре 2016 г. Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что, согласно разделу 203 Закона об авторском праве США 1976 г., поп-группа Duran Duran не может владеть возвращенными ей ее издателем авторскими правами США в отношении 37 песен.

Предыстория

Участники группы Duran Duran в 1980 г. заключили соглашение с издателем Gloucester Place Music Ltd, согласно которому они предоставили авторские права на 37 песен, записанных группой до и во время определенного периода, для глобального применения на полный период действия авторских прав (жизнь автора плюс 70 лет). Соглашение включало песни "Girls on Film", "Is There Something I should Know?" и "Rio" и регулировалось английским правом.

Однако в 2014 г. группа подала издателю уведомление о прекращении авторских прав США на песни в соответствии с разделом 203 Закона об авторском праве США, согласно которому автор может отменить передачу авторского права, произведенную после 01.01.1978 г., в течение пяти лет по истечении 35 лет после публикации произведения или через 40 лет с даты осуществления передачи, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Прекращение должно быть произведено через уведомление. Согласно законодательству США это право не может быть ограничено договором и может быть осуществлено, несмотря на противоречащие ему соглашения.

Издатель обратился за деклараторным решением суда, которое бы признало группу нарушившей соглашение.

Что же произошло?

Может ли группа полагаться на раздел 203?

Суд признал необходимость обеспечения действия статей Римской конвенции (Конвенции ЕС по законодательству, применяемому к договорным

обязательствам) в той степени, которая установлена в Великобритании разделом 2 Закона об (осуществлении права в) договорах 1990 г. Суд, однако, отметил, «что ст. 7(1), предусматривающая придание юридической силы императивным нормам права другой страны, с которой ситуация тесно связана, не имеет силы закона в Великобритании». Поскольку раздел 203 не имеет юридической силы в соответствии со ст. 7(1), суд постановил, что спор будет решен путем применения двух областей английского законодательства:

- интерпретации договора; и
- доктрины ненарушения переданных (уступленных) прав на [интеллектуальную] собственность.

Однако адвокат группы опираясь на параграф, гласивший: «Как следствие раздела 203, суд США не допустит иска о возмещении ущерба за нарушение договорного соглашения, поскольку законное право аннулирования имеет приоритет перед любым договорным правом независимо от того, регулировался ли договор английским или американским законодательством». Но суд постановил, что это заявление недопустимо в качестве доказательства и не релевантно, поскольку группа не запросила или не получила согласие обратиться к показаниям эксперта в отношении законодательства США по данному вопросу (а адвокат, сделавший данное заявление, не претендовал на то, чтобы быть экспертом в законодательстве США), а команда юристов группы не обнаружила какой-либо подходящий случаю прецедент. Кроме того, в заявлении не была четко указана позиция законодательства США в течение срока соглашения.

Разрешение спора

В отношении интерпретации договоров суд постановил, что это была «процедура, в ходе которой задачей суда было определить значение, которое [соглашение] должно придать разумному лицу, обладающему всеми требующимися знаниями, которое обоснованно было бы доступно сторонам в ситуации, в которой они были во время [действия] договора».

В отношении доктрины ненарушения переданных прав на собственность было резюмировано, что в целом законодательство может быть понято в том смысле, что лицо не может отобрать то, что дало.

Поскольку соглашение не выражало ясно, что группа имеет право аннулировать авторские права США в соответствии с разделом 203, суд был вынужден определить, могло ли соглашение быть сконструировано таким образом, чтобы включить этот раздел. Релевантные части пунктов соглашения о предоставлении прав следующие:

(а) Пункт 3(а): «Автор как владелец-бенефициар (а также [владелец] будущих авторских прав путем присвоения...) переуступает издателям все авторские и все прочие права... на все музыкальные композиции и/или тексты [песен]... которые до даты... и в течение срока могут быть созданы... автором, включая заглавия, слова и музыку (... вместе именуемые «произведения») по всему миру... и прочие права, которые могут... быть приобретены в соответствии с законодательством любой территории, так что все авторские права и все прочие права в отношении данных произведений должны быть вручены Издателям абсолютно свободно от каких-либо претензий какой-либо третьей стороны...»

(b) Пункт 4: «... все авторские и прочие права [с изменениями и новым предметом охраны]... должны быть целиком вручены Издателям на полный срок своего действия со всеми его обновлениями и расширениями...»

Адвокат группы утверждал, что передача прав регулировалась разделом 203, поскольку данное законное право не было исключено, однако адвокат издателя заявил, что авторские права США были переданы на весь срок своего действия в отсутствие какой-либо выраженной группой оговорки относительно

раздела 203. Поскольку положение 3(a) гласит, что авторское право должно передаваться «абсолютно свободным от каких-либо претензий какой-либо третьей стороны», а положение 4 говорит о полном сроке действия авторского права, адвокат издателя возразил, что разумный человек, обладающий соответствующим релевантным знанием, должен понять, что намерением сторон было передать издателю все авторские права на песни на весь период действия авторских прав и что, если группа воспользовалась своим правом аннулирования в соответствии с разделом 203, значит она отступила от условий этой передачи.

Решение суда

Суд согласился с интерпретацией адвоката издателя по следующим причинам:

- Формулировка передачи прав в положении 3(a) широкая и общая, особенно с учетом положения 4, поэтому эта формулировка для разумного человека, обладающего релевантным знанием, означала бы, что намерение сторон заключалось в передаче всех авторских прав издателю на весь срок действия авторских прав.
- Подразумевается, что это исключает осуществление группой какого-либо права в рамках законодательства США, которое бы отменило передачу раньше срока.
- Это было подтверждено другими договорными обязательствами группы, согласившейся не передавать какую-либо часть авторских прав другому лицу. Доктрина ненарушения переданных прав на собственность говорит в пользу интерпретации издателя.

Поэтому суд счел, что группа действовала в нарушение соглашения.

Что дальше?

Невозможно сказать, было ли бы решение иным в случае введения доказательства в соответствии с правом США, но было бы интересно узнать, как бы суды подошли к этому вопросу. Возможно, в этом случае на данное решение была бы подана апелляция, чтобы свидетельство эксперта в рамках права США могло быть введено и вопрос о конфликте законодательств был пересмотрен.

Что это означает для других авторов песен?

Дело служит полезным напоминанием о том, что стремление полагаться на определенные свидетельства и органы должно быть ясно отражено в заявке.

Дело подтвердило, что споры по договору будут решаться исходя из смысла, которым договор обладает с точки зрения разумного человека, владеющего всем опытом, доступным сторонам во время заключения договора, и в данном деле стороны были сочтены осведомленными о разделе 203. Вследствие этого получение юридической консультации имеющего соответствующую квалификацию юриста при заключении соглашения данного типа жизненно важно для авторов песен, благодаря ей они смогут принимать обоснованные решения о подходе к их авторским правам и понимании значения передачи авторских прав.

Опыт показывает, что иногда авторы могут по своей инициативе заключать сделку по изданию, заключать такие соглашения без юридической консультации или не понимая долгосрочных последствий таких действий до того момента, когда пожелают аннулировать соглашение, что не всегда просто или не ясно, каким образом это сделать.

Стоит заметить, что в настоящее время соглашения о публикации реже включают передачу авторских прав на весь срок их действия и издатели чаще склонны согласиться на передачу прав на более короткий срок. Нужно подождать и посмотреть, будет ли подана апелляция на данное решение, и если да, то будет ли исход таким же. Если нет, то получится, что в отношениях между группой Duran

Duran и издателем может возникнуть напряжение; в этом случае, возможно, выходом из подобной ситуации могут быть коммерческие переговоры по условиям сделки, если обе стороны этого пожелают.

Инновации

Инновации и интеллектуальная собственность как часть брендинговой стратегии компании

Vink, Z. Innovation and IP as part of the company's branding strategy // Managing IP. - 2017. - № 264. - P.9-13.

Покупателей уже не удивить словами «новый», «усовершенствованный», «запатентованный», так как они постоянно используются в сообщениях об инновационных продуктах. Сегодня на фоне неуклонного роста роли технологий в обществе многие компании ищут способы более широко продвижения своего инновационного влияния в качестве неотъемлемой части их общего бренда. Данная статья объясняет, каким образом права ИС могут поддержать такую стратегию. Статья основана на идеях слушателей курса обучения на магистра в области коммуникаций и ИС в Институте политических исследований. Автор благодарит студентов 2016 г. за их научно-исследовательский вклад.

Инновация

Важность инноваций растет. По данным ежегодного соцопроса о состоянии инноваций, проводимого Boston Consulting Groups (BCG), 79% опрошенных поставили инновацию на I или III место среди задач их компаний. Это самый высокий процент с момента начала проведения подобных опросов в 2005 г. Согласно BCG, несмотря на то что в большинстве компаний технологии обычно изолированы, в настоящее время они используются для поддержки инноваций и для того, чтобы сделать их доступными, от разработки нового продукта до производства и стратегий выхода на рынок. Другими словами, инновации соединяются с такими областями, как маркетинг и брендинг.

Понятие «инновация» может интерпретироваться широко и, в общем, относится к разработке новой идеи, продукта или способа или их применению. В целях данной статьи инновация также не ограничивается точкой зрения чистой «технологии» и включает в себя следующие понятия, сфокусированные на увеличение продажной цены для компании и ее продуктов/услуг в целом:

- Разработка продукта и его усовершенствование;
- Инновации в области дизайна (дизайн продукта, реклама, визуальный мерчандайзинг);
- Промышленные процессы (более дешевое и быстрое изготовление продукции лучшего качества);
- Инновации в организации и маркетинге (ноу-хау, коммерческая тайна, маркетинговые исследования).

Инновация и бренды

Взаимоотношения между инновациями и брендами могут изучаться с разных точек зрения, так как сама тема находится на перекрестке технологии, маркетинга, экономики и права. Большая часть существующей литературы сфокусирована на экономических взаимоотношениях между брендами и инновацией. Что неудивительно, принимая во внимание огромные суммы,

инвестированные в НИОКР (R&D) и инновации, оказание помощи в исследованиях того, каким образом оптимизировать доход от инвестиций (ROI). Существует общее мнение о том, что бренды стимулируют инновации и экономический рост. Однако, как демонстрируют результаты последнего исследования «Бренды и инновации» (Brands & Innovation), проведенного Международной ассоциацией товарных знаков (INTA), фактическое положение дел в сфере взаимоотношений брендов и инноваций касается *корреляции*, хотя *причинно-следственную связь* еще нужно доказать. С учетом всего вышесказанного INTA также указала на существование положительного контура с обратной связью между брендами и инновациями (взаимно усиливающих друг друга), который подчеркивает рациональную основу экономики, а именно связь роста инноваций с брендингом.

Инновация и ИС

Какую роль играют права ИС во взаимоотношениях между брендами и инновациями? Напомним, что ИС относится к комплексу правовых мер по охране наименований, изобретений, промышленных образцов и других видов произведений. Данный комплекс мер включает авторские права, патенты, товарные знаки, права промышленных образцов и т.д. Между инновациями и ИС существует естественное противоречие: в то время как инновация может относиться к творческому вкладу посредством внесения новых идей, ИС исключает идеи из охраны и требует определенного уровня конкретного их применения: внешнего вида или воплощения. Только эти конкретные элементы охраняются правами ИС. Технические или технологические изобретения могут охраняться патентами, а другие формы инноваций — авторским правом, правами промышленного образца и даже товарными знаками.

Хотя подобные другие формы инновации, в частности промышленные образцы и обмен информацией, часто формируют часть визуальной идентичности компании и даже становятся частью ее бренда, правовая охрана этих элементов также необходима, как и охрана изобретений в технологической сфере. Права ИС — наиболее подходящее средство для охраны инновации как компонента маркетинга и брендинга.

Компании и правительства все больше отдают себе отчет в том, что ИС является ключевым фактором экономического роста и развития. Добавочная стоимость ИС была отражена в последнем исследовании Ведомства ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO), посвященном вкладу прав ИС в экономику ЕС. Согласно данным исследования, около половины отраслей промышленности ЕС активны в области ИС, по прямой или косвенной оценке 35% всех рабочих мест приходится на них, а также эти отрасли составляют почти 39% общей экономической активности (GDP) в ЕС. Более того, активные в области ИС отрасли промышленности составляют 90% торговли ЕС с другими странами мира и выплачивают на 40% больше вознаграждения, чем отрасли, неактивные в области ИС. К такому же выводу пришло в своем докладе и Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO): активные в области ИС отрасли промышленности поддерживают, по крайней мере, 45 млн рабочих мест (приблизительно 30% от общего количества) и вносят 38,2% GDP США. В общем, тщательно проработанное законодательство об охране ИС и использование этого законодательства компаниями обосновано!

Инновация и маркетинг

Каким образом компании задействуют инновации в своем маркетинге? На примере слов «новый», «усовершенствованный» и «запатентованный» видно, что инновация исторически использовалась как маркетинговый инструмент для продвижения продуктов компании. Задача инновации — сообщить покупателям о качестве, функциональности или стоимости. Это логичный и необходимый шаг,

без которого конкурентные преимущества, происходящие из инновации, могли бы остаться незамеченными в занятой рыночной нише. Чтобы инновации приносили доход и экономический эффект (ROI), они должны быть «рыночными».

Классический путь рыночных инноваций – дать им название и зарегистрировать его как товарный знак, чтобы защитить исключительное использование (см. рис. 1 и 2). Популярность такого подхода подтверждается результатами поиска в базе данных товарных знаков ЕС: выявлено около 15000 товарных знаков, содержащих элементы «Techno» или «Inno».

Рис. 1 Использование товарного знака для сообщения об инновациях (Gillette)



Рис. 2 Использование товарного знака для сообщения об инновациях (Sony PlayStation)



Однако значительный риск выбора названия, описывающего характеристики инновации, является ограничителем правой силы товарного знака: по всему миру законодательство о товарных знаках не допускает охрану излишне описательных названий. Решение такой проблемы — выбор оригинального названия, напрямую не связанного с продуктом или инновацией, в идеале это может быть полностью выдуманное слово. Найти баланс между названием описательным или обладающим силой внушения, которое могло бы сообщить покупателю о характеристиках продукта, и названием оригинальным и имеющим различительную способность, достаточную для того, чтобы оно выполняло функцию товарного знака и было принято ведомством по товарным знакам, — искусство.

Несмотря на то что данное внутреннее противоречие главным образом представлено в индустрии ходовых товаров широкого потребления (см. рис. 3) и требует тесного сотрудничества маркетинговых команд и команд, работающих с

законодательством/ИС, практика маркетинга инноваций посредством товарных знаков стала обычным делом во многих отраслях. Яркий пример этому – попытка компании Boeing сообщить авиа-путешественникам о широкомасштабных инновациях, сделавших реактивный самолет Boeing 787 более бесшумным и комфортным. Чтобы найти подходящее наименование, компания Boeing начала публичную кампанию «Name Your Plane» («Дайте имя вашему самолету»), в ходе которой путем голосования был выбран товарный знак Dreamliner (см. рис. 4).

Рис. 3 Изучение ограничений товарных знаков и описательности (Maybelline)



Рис. 4 Сообщение об инновационном салоне самолета посредством товарного знака: Dreamliner компании Boeing



Как альтернатива часто дорогостоящему и времязатратному процессу подбора нового (и доступного) наименования для того, чтобы сообщить об инновации, компании также могут использовать кобрендинг (совместное продвижение товаров и услуг) или лицензионную стратегию: использование существующего, принадлежащего третьему лицу товарного знака, общепризнанного благодаря своей инновационной силе (см. рис. 5).

Рис. 5 Компания Huawei использует существующий товарный знак (Leica) для сообщения об инновации



Помимо коммуникационной силы товарного знака его дополнительное преимущество заключается в том, что он может «жить вечно». В то время как срок действия патентов ограничен (20 лет), права товарных знаков имеют неограниченный срок действия. Подобные стратегии подбора наименований широко применяются, особенно в фармацевтической индустрии, для того чтобы продлить срок жизни «скоропортящихся» патентных прав: пользующиеся спросом болеутоляющие лекарства, такие как Panadol и Doliprane, все еще так называемые блокбастеры, несмотря на то что их основной компонент, парацетамол, уже много лет является публичным достоянием. Таким образом, товарные знаки стали стратегическими активами, представляющими значительную часть стоимости компании.

Также следует упомянуть, что превращение изобретения в товарный знак не обходится без риска: исключительные права на такое наименование могут быть потеряны, если товарный знак станет родовым названием продукта. Например, аспирин, изначально зарегистрированный товарный знак компании Bayer, был объявлен родовым названием на нескольких рынках, включая США, что позволило конкурентам также использовать данное наименование. Во избежание подобных ситуаций компаниям необходимо внедрять адекватную программу исследования рынков и бороться с неавторизованным использованием товарных знаков.

Инновация и корпоративный брендинг

Исторически инновационные преимущества продвигались в связи с конкретными продуктами или услугами. В последнее время компании пытаются интегрировать инновации в качестве сообщений в свой корпоративный маркетинг и брендинг. В качестве одного из самых ранних примеров можно привести корпоративный логотип французского бренда машин Citroën с двойным треугольником, представляющим запатентованную зубчатую передачу (см. рис. 6.). Первоначальный логотип 1920-х гг. все еще используется, однако в модернизированной, более округлой, форме.

Рис. 6 Логотипы Citroën: первоначальная и современная версии



Риск признания определенных инноваций идентификаторами компании или брендами связан с потенциальным устареванием характерных элементов в будущем. Это хорошо иллюстрирует ситуация с корпоративным логотипом компании Philips electronics (см. рис. 7), который является доминирующим за счет аналоговых характеристик, таких как искры и звуковые волны, которые могут стать помехой для компании при переходе в цифровую эпоху. Другие примеры: Apple Computer (компания убрала слово «Computer» из названия, после того как попробовала заняться другими технологиями), «Mastercard» (элемент «card» может устареть, когда электронные платежи станут нормой) и SanDisk (элемент «discs» вытесняют облачные технологии). Изменение корпоративного названия или логотипа не только деликатная форма маркетинговой перспективы, оно также влечет за собой дорогостоящие действия по повторной подаче заявки на мировой товарный знак в дополнение к потере прав приоритета на возможную для сохранения часть товарного знака.

Рис. 7 Современный логотип компании Philips



По этой причине большая часть компаний избегает прямых ссылок на инновацию или технологию в своих корпоративных наименованиях или выбирает логотипами другие способы сообщения покупателям о своей инновационной силе. Корпоративные слоганы — хорошая альтернатива. Например, слоган Audi «Vorsprung durch Technik» («Продвижение через технологии» нем.яз.). Однако слоганы трудно охранять, так как они не охватываются авторским правом, а ведомства по товарным знакам часто отказывают в регистрации слоганов как товарных знаков, кроме тех случаев, в которых наличествуют веские доказательства идентификации общественностью слогана с владельцем товарного знака. Это подразумевает некоторый период использования без охраны, а это проблематично для глобальных компаний, требующих значительных инвестиций.

Наряду с товарными знаками, логотипами и слоганами, существует бесчисленное множество других способов протолкнуть инновацию как корпоративный идентификатор:

- на корпоративных вебсайтах;
- в рекламе (см. рис. 8);
- как часть продвижения внутри торговой точки (см. рис. 9); а также
- в дизайне продукта.

Рис. 8 Компания Asics в игровой манере проводит соответствие между обувной продукцией и наукой



Рис. 9 Компания BMW сообщает об инновации посредством дизайна



В соответствии с вышеупомянутым исследованием SciensPo, содержание сообщений о различных инновациях можно разделить примерно на пять категорий (см. таблицу ниже).

Категория	Описание	Пример
1. Исполнение	Фокус на технологию	Упоминание компаний Huawei рейтинга патентов
2. Эмоция	Связь инновации с благосостоянием или здоровым образом жизни	Миссия компании Danone «Health Trough Food» («Здоровье через еду» англ.яз.)
3. Традиции и аутентичность	Установление связи с инновационными традициями, обычно при помощи исторических материалов	Традиции компании Lacoste (см. рис. 10)
4. Дизайн	Сделать инновацию дизайна ключевым атрибутом бренда; права промышленного образца как активы компании	Дизайн Porsche (см. рис. 11)
5. Корпоративная ответственность перед обществом (CSR)	Инновационные решения направлены на то, чтобы подчеркнуть социальную и экологическую ответственность бренда	<ul style="list-style-type: none"> • Программа Nike по сокращению отходов; • Программа экологически чистых технологий компании GE Ecomagination

Для того чтобы определить категорию сообщения бренда об инновации, соответствующая коммуникационная поддержка может и должна охраняться правами ИС. Точно также права ИС критически важны для охраны продуктов или услуг компании, а также для консолидирования инноваций как части корпоративной брендинговой стратегии.

Рис. 10 Сообщение об аутентичности как традиции: инновации в прошлом (выдержки из патентов), показанные на вебсайте компании Lacoste



Рис. 11 Трансформация дизайна инновации в обособленный бренд (дизайн Porsche)



Интеграция инновации и ИС в маркетинговую стратегию

Каким образом командам по маркетингу и менеджменту следует заниматься интегрированием ИС в инновационный процесс? Первый шаг – вовлечение в процесс разработки данной стратегии и ее исполнения отдел, занимающийся ИС с тем, чтобы специалисты данного отдела провели экспертизу на раннем этапе и предотвратили риски для компании. Главные риски – это (i) потеря прав на изобретения и произведения в случае преждевременного обнародования и/или поздней подачи заявки, а также (ii) нарушение уже существующих прав третьих лиц, что может стать причиной подачи исков. Во избежание таких последствий маркетинговая команда и команда, работающая с ИС, должны сконструировать траекторию внутренней валидации для всех элементов инновационной стратегии, которые в конечном итоге будут в контакте с общественностью, включая инновации, наименования, промышленные образцы, рекламные объявления, а также информационное сопровождение и коммуникационную поддержку. Для того чтобы отфильтровать данные элементы со всех уровней компании, можно организовать для сотрудников компании внутренний тренинг по ИС. Кроме того, во избежание утечки информации, должна гарантироваться конфиденциальность, например, посредством норм поведения для сотрудников и внештатных поставщиков.

Рационализировать вышеуказанные меры возможно путем создания межфункциональной целевой рабочей группы по инновациям. Такая целевая рабочая группа обычно включает в себя представителей отделов НИОКР, маркетинга и правового отдела/отдела по работе с ИС. Основными задачами этой группы — обзор инновационных возможностей, координация инвестиций и регулирование времени исполнения процесса с тем, чтобы позволить различным заинтересованным лицам двигаться дальше, не теряя права ИС. И, наконец, права ИС в результате будут гарантировать большую часть коммерческой ценности инноваций. Целевая рабочая группа по инновациям также может заниматься изучением рынка: регулярные обзоры в области прав ИС у конкурентов (патентные права, права товарных знаков и промышленных образцов доступны для поиска) предоставят интересное наблюдение за их инновационной деятельностью.

Для брендов из категории «традиции и аутентичность», часто отражающих свои инновационные традиции посредством использования исторических материалов, хорошее управление правами ИС на такие материалы является ключевым. Большая часть визуальных элементов, таких как изображения, чертежи и рекламные объявления, охватываются авторским правом, так что перед тем, как использовать их повторно, необходимо убедиться в их юридической чистоте. Поэтому многие известные бренды создали специальные,

занимающиеся *традицией/наследием* отделы, изучающие права на визуальные элементы и каталогизирующие их.

Несмотря на то что защита компании от рисков очень важна, еще большей выгодой от прав ИС являются стратегические преимущества, которые права ИС дают в связи с гарантируемым ими исключительным использованием инноваций. Это и есть реальная ценность ИС. Компании, признающие стратегии ИС и применяющие их, создают себе длительное конкурентное преимущество.

Подготовка к объединенному миру!

Инновационная природа компании все больше проникает в корпоративный маркетинг и брендинг. Поскольку многие элементы, содержащие такую стратегию, касаются сферы ИС, тщательно проработанная охрана ИС необходима для того, чтобы иметь желаемую коммерческую возможность получения значительной прибыли при небольших затратах. Для этого наиболее важно тесное сотрудничество отделов по маркетингу, НИОКР и правового отдела/отдела, занимающегося ИС. Оно необходимо для того, чтобы создать правовое сознание ИС в организации и избежать потери прав. Так как важность инновации продолжает расти и мир состязается в области интеграции технологии и дизайна в виртуальность всего (Интернет вещей), компании, признающие важность прав ИС и соответствующим образом принимающие их организацию, будут лучше подготовлены к будущему.