



Дайджест

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

Февраль, 2017

Вып. 1

Содержание

Российский опыт	3
Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности	9
Охрана интеллектуальной собственности (ИС)	13
• <i>Общие вопросы</i>	13
• <i>Патенты</i>	14
• <i>Промышленные образцы</i>	24
• <i>Товарные знаки</i>	25
Судебная практика	32
• <i>Общие вопросы</i>	32
• <i>Патенты</i>	34
• <i>Товарные знаки</i>	36
• <i>Авторское право</i>	37
Инновации	40

Дайджест по интеллектуальной собственности подготовлен информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает книги и статьи из периодических изданий, имеет ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете. Дайджест содержит полнотекстовые переводы и рефераты публикаций.

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, частей и глав книжных изданий, 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: vpfb@rupto.ru. Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Принятые сокращения

CPT – China Patent and Trademark
IP Litigator – Intellectual Property Litigator
Managing IP – Managing Intellectual property
WIPR – World Intellectual Property Report

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

Российский опыт

Виды патентных споров в Российской Федерации

Gulyaeva, N. Patent litigation trends in Russia // Managing IP. - 2016. - № 261. - P.42-44.

Суд по интеллектуальным правам начал свою деятельность в июле 2013 г., и не было ни одного месяца, чтобы российские адвокаты не узнали чего-то нового о делах по разрешению споров по интеллектуальной собственности (ИС). Наличие Суда по интеллектуальным правам в российской судебной системе привело к более тесному взаимодействию российских законодательных органов и Верховного суда РФ в сфере ИС. Недавние изменения в законодательстве и судебной практике оказывают влияние на судебные процессы по ИС в России в целом, а не только на российское патентное судопроизводство.

Обязательные досудебные процедуры. Верховный суд и Суд по интеллектуальным правам постоянно подчеркивают важность урегулирования спора между сторонами в досудебном порядке. Даже после начала судебного разбирательства по существу спора судьи Суда по интеллектуальным правам продолжают уговаривать стороны уладить дело посредством мирового соглашения.

Эта тенденция в настоящее время установлена в Федеральном законе РФ от 02.03.2016 г. № 47 (в силе с 01.07.2016 г.). Согласно этому новому Закону, любой спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на рассмотрение в арбитражный суд после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором.

Для сторон это означает то, что они должны быть в состоянии предоставить в Суд доказательства их предварительного досудебного разбирательства, т.е. приложить к документам иска копию предупредительного письма.

Повышение роли свидетелей-экспертов. В ходе рассмотрения патентных споров Суд по интеллектуальным правам охотно заслушивает свидетелей-экспертов. Российский закон дает возможность привлечь три категории свидетелей-экспертов: эксперта, специалиста и выдающегося ученого. В чем разница?

Эксперт. Эксперта чаще всего вызывают участники спора (реже его вызывают по инициативе суда). Кандидаты в эксперты предоставляются сторонами, и Суд выбирает эксперта из списка предложенных кандидатов. Суд может ограничиться одним экспертом или выбрать группу экспертов из кандидатов от сторон. Эксперт(ы) дают письменное экспертное заключение или устно излагают свою точку зрения. Эксперт может быть впоследствии допрошен судом и сторонами. Эксперт несет уголовную ответственность за предоставление заведомо ложной информации. Стороны несут расходы, связанные с получением экспертных заключений. Подготовка экспертного заключения может занять несколько месяцев, что вызывает задержки в судебных разбирательствах.

В противоположность этому, две другие категории свидетелей-экспертов должны помочь суду ускорить разбирательства.

Специалист. Специалист вызывается по инициативе Суда. Стороны могут предоставить кандидатов, но выбор остается за Судом. Также Суд может назначить своего кандидата. Специалист дает показания в суде в виде устных объяснений на слушании или оказывает помощь в составлении вопросов для кандидатов-экспертов (в случае необходимости). Как и эксперт, специалист несет уголовную ответственность за предоставление суду ложной информации. Вознаграждение специалиста предоставляется из государственного бюджета и его размер, как правило, скромнее. Специалист может ознакомиться с материалами дела, но от него не требуется подготовка письменного заключения. Он обязан ответить на вопросы суда и сторон, с тем, чтобы помочь объективно разрешить спор. В результате судопроизводство с участием специалиста осуществляется быстрее, чем с участием экспертов.

Выдающийся ученый. В дополнение к этим двум вариантам Суд по интеллектуальным правам может принять решение о необходимости рассмотрения вопроса(ов) выдающимися учеными. Выдающийся ученый дает письменный ответ на запрос Суда и не присутствует на слушании. Выдающийся ученый не несет уголовной ответственности за предоставление ложной информации. Ученый дает свои комментарии на безвозмездной основе, по сути, обращение к ученому может быть формальным (например, короткий ответ о том, что вопрос находится вне компетенции ученых). Участие выдающихся ученых в суде не предполагает значительных задержек судебного разбирательства и используется Судом на практике. Например, в деле SIP-850/2014 Суд обратился к пяти выдающимся русским физикам и постановил на основе их ответов, что спорное изобретение не отвечает критерию «промышленная применимость».

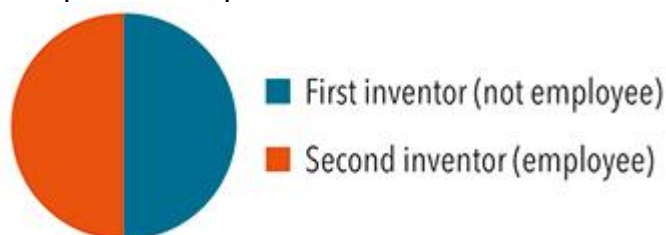
Участие представителей бизнеса. Данные представители не часто участвуют в слушаниях в Палате по патентным спорам и в Суде по интеллектуальным правам наряду с законными представителями. Их участие находится на усмотрении Суда, чтобы ограничить время, предоставляемое одной из сторон для разъяснения своей позиции, к которой привлекаются и представители бизнеса. Тем не менее, Суду трудно отклонить запрос от представителей бизнеса об участии в деле, поскольку такой отказ может рассматриваться судами высших инстанций в качестве ограничения процессуальных прав участвующих сторон.

Участие предпринимателей в процессе может быть рекомендовано в тех случаях, когда необходимо разъяснить суду проблемные вопросы и аспекты, связанные с бизнесом. Важно отметить, что участие переводчика должно быть оговорено заранее, если в судебном заседании участвуют представители иностранного бизнеса.

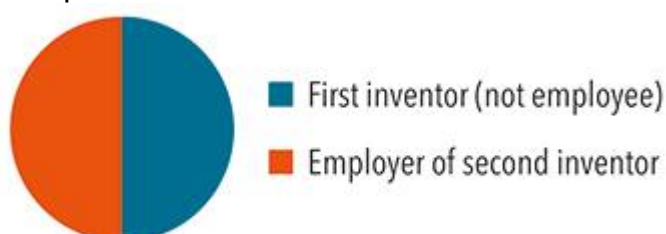
Разъяснения Суда по интеллектуальным правам по служебным изобретениям. Суд по интеллектуальным правам недавно рассмотрел несколько важных дел, связанных со служебными изобретениями, и разработал целый ряд прецедентов, которые должны быть приняты во внимание при рассмотрении споров, связанных с изобретениями служащих.

В одном случае Суд по интеллектуальным правам неоднократно подтверждал, что если первый изобретатель не является служащим (например, если он является родственником служащего), а второй изобретатель является служащим, то такое изобретение может иметь характер служебного изобретения частично. Распределение авторства изобретения и авторства патента, следовательно, будет таким, как показано на рисунках.

Авторство изобретения



Авторство на патент



В другом случае Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на обстоятельства, имеющие основополагающее значение для надлежащей оценки Судом характера деятельности служащего (служебное изобретение в сравнении с неслужебным изобретением). Согласно российскому законодательству, изобретение, созданное работником в связи с выполнением его обычных обязанностей или конкретным заданием работодателя, признается служебным изобретением. Суд по интеллектуальным правам указал, что формулировка обязанностей служащего в общих чертах не исключает возможности признать изобретение, созданное служащим в качестве служебного. Кроме того, Суд по интеллектуальным правам установил список контрольных вопросов для установления характера изобретения, включая, в частности, следующие:

- Совпадает ли сфера деятельности работодателя и спорное изобретение?
- Кто владеет оборудованием и средствами, используемыми для создания изобретения?
- Осуществляется ли контроль работодателя над изобретательским процессом?
- Каковы были действия служащего и работодателя после создания изобретения?
- Где изобретение создано?
- Какова цель создания изобретения?
- Распространяется ли на изобретение трудовой договор / должностные обязанности?

Несмотря на вышеизложенный подход Суда по интеллектуальным правам, самый безопасный способ защитить интересы работодателя в случае возникновения спора - это установление обязанностей служащего в трудовом договоре / описание должностных обязанностей в деталях, если это возможно.

Суд по ИС предоставил новый подход к интерпретации действительности лицензионных соглашений. Лицензионные соглашения должны быть обязательно зарегистрированы в Роспатенте. Незарегистрированная патентная лицензия может быть автоматически признана недействительной.

Подход Суда по интеллектуальным правам к патентным лицензионным соглашениям. В одном случае российский Суд по интеллектуальным правам предоставил новый подход к интерпретации действительности патентных лицензионных соглашений. В соответствии с российским законодательством, лицензионные договоры на патенты требуют обязательной регистрации в

Роспатенте. В прошлом российские суды признавали незарегистрированные лицензионные соглашения на патенты как недействительные. В отличие от старого подхода, российский Суд по интеллектуальным правам заявил, что незарегистрированная патентная лицензия не может быть автоматически признана недействительной. По мнению Суда по интеллектуальным правам, отсутствие письменной формы (а не отсутствие регистрации) является действительным юридическим основанием для признания патентного лицензионного соглашения недействительным, а отсутствие регистрации в Роспатенте не влияет на действительность договорных обязательств сторон, которые должны быть выполнены.

Слушания в режиме удаленного доступа. С 15 января 2016 г. слушания в Палате по патентным спорам Роспатента могут проводиться в режиме видеоконференции. Участник может присутствовать на судебном заседании, не выходя из дома, используя собственное техническое оборудование. Ходатайство об удаленном участии в слушаниях в Палате по патентным спорам должно быть подано участником по электронной почте не менее чем за 15 дней до даты проведения слушаний.

Этот новый механизм основан на институте дистанционных слушаний, имеющийся в российских судах. Дистанционные слушания позволяют снизить затраты участников на участие в слушаниях в Палате по патентным спорам, а также предоставить возможность участникам из удаленных регионов принять участие в судебном разбирательстве.

Уточнения Верховного суда о сроке исковой давности. Важное уточнение было сделано Верховным судом России в отношении расчета установленного законом срока исковой давности для аннулированных патентов. По мнению Верховного суда, любое лицо может подать иск о восстановлении действия аннулированного патента в течение срока действия патента (то есть, 20 лет для патента на изобретение, и 15 лет для патента на полезную модель). Тем не менее, заинтересованное лицо может восстановить действие аннулированного патента в течение только установленного законом срока исковой давности (три года – общий срок) после окончания срока действия патента.

Значительные события. Недавно произошло несколько существенных изменений в российском законодательстве и в практике, которые могут иметь большое значение для доступности осуществления патентного судопроизводства в России и его качества. Существует большая надежда, что дальнейшее развитие будет направлено на укрепление позиций инноваторов и совершенствование системы правовой защиты, в результате чего инновационная деятельность будет иметь ключевое значение для экономического роста.

.....

Верховный суд России издает распоряжение об ограничении времени рассмотрения патентных споров

Blagov, S. Russian High Court Orders Time Limit on Patent Disputes // WIPR. - 2016. - № 5. - 1 p.

Верховный суд России обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности установить временные ограничения по патентным спорам (Конституционный суд РФ, № 448-О, 4/10/16).

Конституционный суд Российской Федерации 12.04.2016 г. постановил, что чрезмерно длительные разбирательства нарушают права сторон на надлежащую

правовую процедуру и своевременное осуществление правосудия. В то же время Суд не нашел нарушений норм российской Конституции в отношении сроков разрешения патентного спора ввиду отсутствия установленных сроков в Гражданском кодексе.

Решение Суда касалось спора между фирмой Sygnum LLC и Режевским кабельным заводом (РКЗ) в отношении патента на электродные кабели.

В апреле 2015 г. Роспатент принял ходатайство о возражении от фирмы Sygnum LLC по патенту РКЗ.

Слушания по делу были назначены почти год спустя, в марте 2016 г., на основании ст. 1248, 1398 и 1406 Гражданского кодекса РФ.

Фирма Sygnum подала жалобу, утверждая, что процедуры урегулирования споров неоправданно долгие и этим нарушаются конституционные права граждан на надлежащие правовые процедуры и своевременное правосудие.

Sygnum утверждает, что положения Гражданского кодекса РФ нарушают нормы Конституции РФ, потому что не устанавливают временные сроки рассмотрения патентных споров в Роспатенте и дают полную свободу в планировании графика рассмотрения судебных дел.

Верховный суд частично принял аргумент фирмы Sygnum и постановил, что неоправданно длительные сроки разрешения споров не соответствуют принципам надлежащих правовых процедур. Суд обязал Роспатент принять новые правила, ограничивающие сроки составления расписаний рассмотрения патентных споров.

Тем не менее, Верховный суд воздержался от утверждения, что ст. 1248, 1398 и 1406 Гражданского кодекса сами по себе противоречат конституционным нормам осуществления надлежащих правовых процедур и своевременного правосудия.

.....

Слово «halloween» (хеллоуин) не может быть приватизировано

Biriulin, V. Halloween cannot be privatized // Managing IP. - 2016. - № 262. - P.61-62.

Заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака «Halloween» в отношении товаров в классах 4, 9, 16, 21, 24-26 и 28 МКТУ.



В ходе экспертизы заявка была отклонена, заявитель обжаловал данное решение в Апелляционном суде и потерпел неудачу. Отказ основан на ряде соображений.

Хэллоуин является одним из старейших праздников в мире. Он представляет собой смесь кельтской и христианской традиций поклонения святым. Ирландия считается родиной Хэллоуина, хотя в США он отмечается в более крупном масштабе.

В России данный праздник стал отмечаться в 1990-х гг., и до сих пор остается экзотическим и неоднозначным. Традиционно Хэллоуин отмечается с использованием конкретных атрибутов, таких как маскарадные костюмы, маски, игрушки и сувениры, связанные с определенными фантастическими персонажами

(монстры, смерть) и явлениями (колдовство и т.д.). Хотя этот праздник у нас еще не очень популярен, магазины во многих городах России и интернет-магазины предлагают широкий ассортимент товаров, связанных с Хэллоуином.

Коллегия Патентного ведомства пришла к выводу, что слово «хэллоуин» не несет различительную функцию и не предоставляет основную функцию – индивидуализация товаров в классах 4, 9, 16, 21, 24-26 и 28 МКТУ.

Помимо слова «хэллоуин» товарный знак включает в себя символ смерти (скелет). Данное изображение, по мнению Коллегии Патентного ведомства, несет в себе негативную коннотацию. Таким образом, обозначение «Хэллоуин» спасено от узурпации одним человеком и его могут использовать все, кто любит чертовщину.

.

Почтовая служба США (USPS) выигрывает дело о российском товарном знаке

**Blagov, S. U.S. Postal Service Wins Russian Trademark Fight // WIPR. - 2016.
- № 5. - 1 р.**

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) вынес решение в пользу Почтовой службы США (USPS) в споре о товарном знаке российской компании.

В решении от 26.04.2016 г. Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарного знака российской компании, схожего с официальным логотипом USPS.

Спорный российский товарный знак, зарегистрированный частной охранной фирмой Integrated Security в 2013 г., напоминал дизайн логотипа USPS и включал стилизованного орла, обращенного вправо. В Палате по патентным спорам было определено визуальное сходство и вероятность смешения между данным товарным знаком и американским логотипом почтовой службы.

USPS утверждает, что орел, повернутый вправо, являющийся частью эмблемы (логотипа), охраняется ст.6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая обеспечивает охрану флагов и эмблем участвующих государств от их несанкционированной регистрации и использования в качестве товарных знаков.

Также USPS считает, что зарегистрированный российский товарный знак создает значительную вероятность путаницы с логотипом Почтовой службы США, включающим синего орла, красную полосу в верхней части со словами "U.S. MAIL".

Российский товарный знак, утверждает USPS, может вызвать ложные ассоциации с правительством США, т.к. USPS является независимым органом в системе исполнительной власти США.

Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности

Новый Патентный закон принят в Индонезии

Lukiantono, D., Purnamasari, P. Enactment of the new Patent Law // *Managing IP*. - 2016. - № 262. - P.59-60.

Парламентом Индонезии окончательно принят проект нового Патентного закона от 28.07.2016 г. Этот новый Патентный закон недавно был введен в действие Законом № 13 от 2016 г. Он должен заменить Патентный закон № 14 от 2001 г.

Новый Патентный закон обеспечит патентовладельцам решение некоторых проблем, связанных с недостатками существующей патентной базы и процедур регистрации. В дополнение к некоторым усовершенствованиям действующего законодательства, новый Патентный закон также содержит несколько новых положений о защите местных генетических ресурсов и традиционных знаний, а также о вознаграждении изобретателей за любое изобретение, полученное в рамках официальной службы в государственных органах.

Некоторые из ключевых изменений в недавно принятый Патентный закон:

Исключения из изобретения. Новый закон предусматривает следующие пересмотренные и новые дополнительные области, которые исключены из изобретений:

Компьютерные программы. В отличие от предшествующего Патентного закона, который не относил компьютерные программы по определению к изобретениям, новый Патентный закон предусматривает, что любые компьютерные программы, которые содержат буквы (символы), технические действия и решение проблем, будь они материальные или нематериальные, рассматриваются в качестве изобретений и могут быть запатентованы. Таким образом, любые компьютерные программы, которые не отвечают этим критериям, по-прежнему не могут рассматриваться в качестве изобретений и, следовательно, не могут быть запатентованы.

Патенты на изобретения на вторичное использование и вторичную форму. Новый закон исключает изобретения, относящиеся к (I) новому использованию для любых существующих и / или известных продуктов и (II) новой форме существующего соединения, которое не показывает никакого увеличения эффективности и изменения химической структуры существующего соединения.

Генетические ресурсы. Новый Закон о патентах предусматривает обязательство указывать происхождение генетических ресурсов (ГР) и / или традиционных знаний (ТЗ) в описаниях этих изобретений, полученных из любого источника. Указание происхождения ГР и / или ТЗ в описаниях необходимо для того, (I) чтобы избежать каких-либо претензий, выдвинутых другими странами к ГР и / или ТЗ, и (II) для поддержки выгод от совместного использования.

Обязанности патентообладателей. Новый Патентный закон требует от патентовладельцев обязательства по производству своих запатентованных продуктов или по использованию своих запатентованных процессов (способов) в Индонезии. Производство продукции или использование процессов должны способствовать передаче технологий, распределению инвестиций и / или созданию рабочих мест.

Изобретение, осуществленное на официальной службе. Является ли создатель изобретения, полученного в рамках официальной службы в государственных органах, владельцем патента или нет, будет ли иметь право на получение разумной компенсации от негосударственных налоговых поступлений за изобретенный им/ей патент?

Если правительственное учреждение в качестве владельца патента не может использовать патент, изобретатель, является ли он владельцем патента или нет, с разрешения государственного органа может быть заинтересован в использовании патента третьими лицами.

Больше прозрачности в отношении принудительных лицензий и использования государством. Новый Патентный закон более ясен в отношении положений о принудительных лицензиях, в т.ч. о причинах выдачи государством принудительной лицензии, протоколирования принудительных лицензий, а также внедрения принудительных лицензий.

Государство может также предоставлять принудительную лицензию с целью экспорта фармацевтической продукции, для которой действует выданный патент в Индонезии и в других развивающихся или наименее развитых странах и которые нуждаются в этих фармацевтических препаратах с целью лечения заболеваний у людей.

Что касается вынесения решения по вопросу использования правительством, новый Патентный закон предусматривает, что само государство может использовать патент в Индонезии, что очень важно для проведения политики государственной обороны и безопасности. Использование ограничивается внутренними потребностями и некоммерческими целями.

Патенты в интересах безопасности. Новый Патентный закон также вводит новое положение о том, что право на патент как объект нематериального актива, может быть поставлено на контроль в интересах безопасности (Fiducia). Новое положение регулирует вопросы осуществления государственного регулирования и устанавливает требования и процедуры по этому вопросу.

Более широкий круг полномочий для Патентной апелляционной комиссии. Новый Закон предусматривает более широкий круг полномочий для Патентной апелляционной комиссии в области получения документов, их изучения и принятия решений: а) по апелляционному запросу об отклонении заявки; б) по апелляционному запросу о внесении изменений в описание, формулу и/или чертежи после подачи заявки на патент; а также в) по апелляционному запросу в отношении решения о патенте.

Пошлины за поддержание в силе. Новый Патентный закон сокращает срок уплаты пошлин за поддержание патента в силе. Ежегодная выплата первичной пошлины должна быть проведена в течение шести месяцев, начиная с момента выдачи сертификата на патент. Патент будет считаться аннулированным, если годовая пошлина за поддержание в силе не оплачивается в срок.

Положение Болара. Новый Патентный закон изменяет срок, предоставленный третьей стороне для использования запатентованного изобретения с целью проведения испытаний, подготовки к производству и получения разрешения регулирующих органов / маркетинга до того, как истечет срок действия патента. Срок увеличен с двух лет до пяти.

Переходные положения. Патентные заявки, которые были поданы и обработаны, но по которым еще не завершено производство, до даты вступления в силу нового Патентного закона, будут обрабатываться на основе старого Патентного закона (Патентный закон от 2001 г. № 14).

.

Охрана промышленных моделей и образцов (дизайна) в Аргентине

Zuccherino, D.R. Protecting industrial models and designs // Managing IP. - 2016. - № 262. - P.53.

Промышленные модели и образцы представляют собой форму или декоративный внешний вид промышленного изделия (продукта). Промышленная модель - трехмерный вид продукта, в то время как промышленный образец является двумерным видом таких продуктов - чертежом.

Эти модели и конструкции могут быть применены ко всем видам промышленной продукции, таким как часы, электронные товары и одежда.

Регистрация. Декрет № 6673/63, ратифицированный Законом № 16,478, в отношении промышленных моделей и образцов, устанавливает, что, для того чтобы защитить промышленные образцы, они должны соответствовать требованиям декоративности и новизны и не должны быть запрещены законом.

Промышленные модели или образцы с составляющими элементами, связанными с функцией продукта вместо того, чтобы иметь эстетическую или декоративную цель, не могут быть зарегистрированы. Эти модели или образцы могут быть защищены в качестве полезных моделей.

Автор промышленной модели или образца должен зарегистрировать его в Национальном институте промышленной собственности (INPI) для того, чтобы защитить его в соответствии с аргентинским законодательством. Заявка может быть подана также его правопреемником. Иностранцы в данном случае могут использовать принцип взаимодействия.

Первый заявитель промышленного образца или модели будет считаться его автором, если доказательства, подтверждающие обратное не предлагаются.

Если промышленная модель или образец создана более, чем одним человеком, все они будут пользоваться полной защитой и преимуществами закона и будут иметь возможность зарегистрировать ее(его). Владелец промышленной модели или образца имеет право использовать ее и переуступить в течение пяти лет с даты регистрации.

Регистрация может быть продлена дважды на последующие пятилетние периоды. Чтобы быть признанными, ходатайства о возобновлении регистрации должны быть поданы не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия регистрации.

Изменения в Законе Китая о товарных знаках привели к увеличению размеров судебных издержек для зарубежных компаний

Leung, P. Changes to China's Trademark Opposition Law Bring Higher Costs // WIPR. - 2016. - № 5. - 2 p.

Группа правообладателей считает, что последние изменения, внесенные в Закон о товарных знаках Китая, увеличат размеры судебных издержек для иностранных компаний. Но вопрос в том, что происходит с заявками на товарные знаки, которые проходят процедуру обжалования в Палате по рассмотрению и вынесению решений о товарных знаках (TRAB)? Ранее сторона, которая проиграла дело по товарному знаку, могла подать апелляцию, и товарный знак оставался незарегистрированным. Теперь в соответствии с существующей практикой

товарный знак незамедлительно регистрируется, если переживает процедуру возражения. Стороне, которая проиграла дело, вместо подачи апелляции в TRAB, приходится добиваться признания товарного знака недействительным.

Изменения, действующие в течение почти двух лет, были признаны препятствовать третьим сторонам использовать недобросовестное противодействие и тактику затягивания процесса производства по заявкам на товарные знаки, особенно от иностранных заявителей. Однако некоторые правообладатели высказались о нежелательном эффекте описанной выше практики.

Апеллирование судебного решения по-новому. Рабочая группа по товарным знакам (TWG), базирующаяся в США, сообщила в своем письме Управлению торгового представителя США в рамках Специального отчета 301 (список 301) по вопросам ИС в зарубежных странах что, новая процедура судебного разбирательства стоит в два раза дороже по сравнению со старой процедурой обжалования. В данном письме заявлено о том, что сегодня среднестатистический размер судебных издержек по делам о недействительности обычно составляет от \$ 4000 до \$ 15000, по сравнению с \$ 2000 до \$ 7500 в рамках старой системы. Изменения вступили в силу в мае 2014 г.

Процедура обжалования особенно важна для международных компаний, потому что именно они чаще всего обращаются с исками по поводу недобросовестных регистраций товарных знаков.

Поскольку сегодня введена новая система судопроизводства, а не процедура возражения, требуется новая система предоставления доказательств и аргументов. Кроме того, в отношении доказательств по делу в китайской правовой практике существуют более сложные нотариальные требования и требования аутентификации, чем в других странах, в таких как США, и доказательства, предоставляемые в TRAB, должны соответствовать более высоким стандартам, чем в Ведомстве по товарным знакам Китая (СТМО).

Тем не менее, по мнению Джорджа Чана (Simmons & Simmons LLP), более высокие требования к формальным доказательствам в TRAB не обязательно должны привести к значительному увеличению судебных расходов, если сторона согласится с требованиями стороны, подающей возражение, на стадии подготовки судебного дела.

Несмотря на то, что СТМО менее требовательна к формальным доказательствам, чем TRAB, необходимо иметь в виду, что процедура рассмотрения в СТМО может быть непредсказуема и потребует осуществление делопроизводства по заявке на товарный знак в TRAB. По этой причине лучше всего с самого начала предоставить все требуемые формальные доказательства в TRAB. Так будет затрачено значительно меньше расходов.

Большие проблемы связаны с осуществлением делопроизводства на практике в СТМО. Эксперты часто загружены большим количеством клиентов и также часто находятся под большим давлением. Поэтому они выносят решения, которые можно рассматривать как механические и «поверхностные». В некоторых случаях СТМО может сделать запрос, если товарные знаки схожи и если товары и услуги практически идентичны. Если же это не так, возражение, как правило, отклоняется.

TRAB имеет тенденцию к более внимательному рассмотрению дела и выносит, в некоторых случаях, положительные решения. Если Вы уверены в том, что недобросовестный регистрант не будет использовать товарный знак, иногда дешевле заявить в Реестр о неиспользовании знака и попытаться его аннулировать, чем подавать возражение против регистрации. Как правило,

серийные заявители не используют зарегистрированные товарные знаки на практике, например в торговле.

Реальные проблемы связаны не с изменениями в законодательстве, а с объемами недобросовестной регистрации. Около 80 % разбирательств связаны именно с недобросовестной регистрацией.

Охрана интеллектуальной собственности

Общие вопросы

Статистика по мировой интеллектуальной собственности

World Intellectual Property Indicators 2016 / WIPO. - Geneva: WIPO, 2016. - 171 p. : il. - (Economics and Statistics Series). - То же [Electronic resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016.pdf.

Отмечается рост мировой активности в области ИС в 2015 г. Количество поданных патентных заявок возросло на 7,8 % , а заявок на товарные знаки на 15,3 %. Как и в предыдущие годы, Китай остается главной движущей силой экономического роста. Число китайских патентных заявок увеличилось на 18,7 %, заявок на товарный знак – на 27, 4%.

В большинстве других ведомств ИС также отмечен рост подачи заявок на изобретения и товарные знаки. На 4,8% увеличилось число патентных заявок в Европейском патентном ведомстве, на 1,8% - в США и на 1,6% - в Республике Корея. В Японии наблюдалось снижение числа патентных заявок на 2,2%.

Отмечается значительный рост подачи заявок на товарные знаки в Японии и Индии на 43,0% и 21,9% соответственно. В США отмечен рост на 9,6%, а в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза – на 9,0%.

Мировая активность в области промышленных образцов увеличилась незначительно – на уровне 0,6% в 2015 г., при этом стоит отметить, что в 2014 г. отмечалось снижение на 8,3%. В США в 2015 г. число заявок на промышленные образцы выросло по сравнению с 2014 г. на 13,4%. Деятельность других ведомств в сфере промышленных образцов была неравномерной: двузначный рост в Китае, Гонконге, Индии и Исламской Республике Иран и двузначное снижение в Российской Федерации и Украине.

Специальная тема года – статистические данные об изобретательской активности мужчин и женщин. Отмечается, что женщины-изобретатели остаются в меньшинстве, несмотря на рост количества международных заявок между 1995 и 2015 гг.

.....

Что означает выход Великобритании из состава ЕС (брекзит) для европейской патентной системы

Schaffner, M. What Brexit means for the European patent system // *Managing IP*. - 2016. - IP Focus: Europe. - P.48-52.

Последствием брексита стала огромная правовая неопределенность в сферах экономики, финансов, трудовой занятости, социального обеспечения, свободы передвижения товаров, а также в сфере ИС.

В течение многих десятилетий права ИС в Европе регулировались Европейским судом (СJEU) и Директивами о промышленных образцах и товарных знаках Европейского союза.

После нескольких лет дискуссий государства-члены ЕС и Европейский парламент приняли в феврале 2012 г. так называемый патентный пакет, который состоит из:

- а) Постановления о создании Единого европейского патента;
- б) Постановления о создании языкового режима, применяемого в отношении Единого европейского патента, а также
- в) Постановления о Едином патентном суде.

Ожидалось, что новая европейская патентная система начнет функционировать в 2017 г., но еще до брексита она подверглась серьезной критике.

Мечта - один суд, снижение расходов. В реальности некоторые владельцы ИС выразили озабоченность, утверждая, что новая патентная система может привести к уменьшению качества патентного права и правовой определенности, а также к возможностям рисков потери прибыли по всей Европе в результате одного решения. Они также поставили под сомнение качество судебной экспертизы, отсутствие прецедентов, а также сложность судебной системы. Имеются опасения, связанные с территориальными ограничениями: Единый европейский патент будет действовать только в странах, участвующих в Соглашении (без Испании и Хорватии), а решения Единого суда будут иметь силу только в тех государствах, которые ратифицировали Соглашение о Едином патентном суде (за исключением Испании, Хорватии и Польши).

Имеются опасения, что Единая европейская система не начнет функционировать в 2017 г. Несмотря на значимость рынка Великобритании, Система все также привлекательна и до сих пор имеет право на будущее. Единый европейский патент будет действовать в 25 странах, решения Единого европейского суда будут действовать в 24 странах.

Патенты

Ежегодный обзор по системе PCT: Международная патентная система

Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2016: The International Patent System / WIPO. - Geneva : WIPO, 2016. - 89 p. : il. - (Economics & Statistics Series). - То же [Electronic resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2016.pdf .

Уже пятый год подряд отмечается рост числа заявок по процедуре PCT. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. число заявок увеличилось на 1,7%. Снижалась активность заявителей из США, и резко возросла активность заявителей из стран

Азии. Рост активности патентных заявителей из США в 2014 г. объясняется изменениями в патентной системе.

Из шести географических регионов мира в Азии на сегодняшний день отмечается резкое увеличение подачи заявок (+9%), в Европе ситуация стабильна (+0,3%), а вот в Северной Америке отмечается снижение (-6,7%). Наиболее активными заявителями являются Китай (+16,8%) и Республика Корея (+11,5%). В Японии, являющейся вторым по величине пользователем системы РСТ, отмечен рост на 4,4 %. Из стран со средним уровнем дохода значительное увеличение числа заявок отмечено в Таиланде (+ 94,1%), Перу (+ 47,1%), Турции (+ 19,1%) и Мексике (+ 12,7%).

Наиболее активный заявитель по процедуре РСТ - компания Huawei из Китая, подавшая почти 4000 заявок. За ней следуют американская компания Qualcomm Inc. с 2442 опубликованными заявками и китайская компания ZTE с 2155 заявками. Корейская Samsung Electronics (1683 заявок) на четвертом месте, а японская Mitsubishi Electric (1593) на пятом.

Наибольшее количество заявок приходится на область электротехники, на втором месте цифровые коммуникации.

Отмечено, что в США наибольшее число заявителей из университетов. В общей сложности, университеты из 10 стран попали в статистику топ-50 заявителей. Впервые в ней отмечен университет из Саудовской Аравии.

Два государственных и научно-исследовательских института из Малайзии и Индии занимают шестое и девятое место соответственно среди ведущих заявителей по процедуре РСТ. Республика Корея и США имеют наибольшее число заявителей из этого сектора (по 6 организаций), за ними следуют Китай, Франция и Япония (по 3 организации).

Из области компьютерной технологии опубликовано 16385 заявок, из области цифровых коммуникаций – 16047, и из области электромеханики – 14612.

.....

Значение технического эффекта для вынесения решения об изобретательском уровне

Xiaodong, W. Role of Technical Effect in Judgment on Inventive Step // CPT. - 2016. - № 2. - P.55-61.

I. Введение.

Область техники, технические решения, решаемая техническая проблема и технические эффекты, достигаемые изобретением, - четыре первичных аспекта, показывающие полную картину технического статуса созданного изобретения и играющие ключевую роль при оценке его изобретательского уровня. Однако вне зависимости от заявителя или некоторых аспектов экспертизы технические решения всегда привлекают больше внимания, чем другие [виды изобретений]. Хорошая новость заключается в том, что, по существу, вместе с лучшим пониманием требований для патентоспособности все больше заинтересованных игроков осознают решающую роль области техники и технических проблем в оценке изобретательского уровня. Сходным образом люди стремятся прояснить все, связанное с техническим эффектом, и придать ему полную силу, тем самым предоставив больше поддержки для комплексной выработки изобретательского уровня изобретения.

В сочетании с двумя делами, решение по которым недавно вынесено Палатой по повторной патентной экспертизе (Patent Reexamination Board, PRB),

данная статья пытается разобраться в роли технического эффекта в оценке изобретательского уровня патента и предоставить ссылки читателям.

II. Жизненно важная роль технического эффекта в оценке «заметных существенных особенностей».

Согласно ст. 22, § 3 Патентного закона Китая изобретательский уровень означает, что по сравнению с существующим уровнем техники изобретение имеет заметные существенные особенности и представляет заметный прогресс. Несомненно, что технический эффект, достигаемый изобретением, является главным основанием для оценки «заметного прогресса». Однако роль технического эффекта при оценке изобретательского уровня этим не ограничивается. Технический эффект имеет большое значение при определении «заметных существенных особенностей», т. е. играет более важную роль при оценке «очевидности» изобретения.

Как хорошо известно, «трехшаговый метод» часто используется в оценке существенных особенностей для проверки изобретательского уровня: (1) определения ближайшего уровня техники; (2) определения отличительных черт изобретения и решаемой им технической проблемы и (3) определения, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста в данной области (оценка наличия идеи изобретения). Все три шага фактически включают принятие во внимание технического эффекта.

При определении ближайшего уровня техники требуется найти техническое решение, считающееся наиболее тесно связанным с заявленным изобретением. Под «тесно связанным» подразумевается то, что они оба принадлежат к одной технической области, решают наиболее похожие технические проблемы и имеют наиболее близкие технические эффекты или применения и/или в основном раскрытые технические особенности изобретения. Технический эффект – один из факторов, принимаемых во внимание. Уровень техники «с идентичным или похожим техническим эффектом» может быть лучшим началом для реконструирования изобретения и таким образом становится «ближайшим уровнем техники» для оценки изобретательского уровня.

При определении решаемой изобретением технической проблемы Руководство по патентной экспертизе оговаривает, что она должна определяться в соответствии с техническим эффектом отличительных особенностей, что техническому эффекту придает ключевую роль в определении решаемой изобретением технической проблемы. Технический эффект является фактической основой для определения решаемой изобретением технической проблемы при оценке изобретательского уровня.

При оценке идеи изобретения часто считается, что уровень техники предоставляет достаточную идею изобретения, когда отличительная техническая особенность выполняет в справочной документации ту же функцию, что и в изобретении для решения технической проблемы. Невозможно рассматривать фактор «функции» без сопоставления технического эффекта. Иными словами, мы можем определить, что уровень техники предоставляет идею изобретения, только когда технический эффект, достигаемый заявленным техническим решением, может быть ожидаем специалистом в данной области согласно уровню техники.

Более того, чтобы сделать объективный и точный вывод по изобретательскому уровню с помощью «трехшагового» метода, Руководство по патентной экспертизе при оценке изобретательского уровня предлагает учесть некоторые другие факторы, включающие, кроме всего прочего, достигнутый изобретением непредусмотренный технический эффект. Это снова подчеркивает роль технического эффекта, и становится ясно, что технический эффект очень важен при оценке изобретательского уровня.

Хотя шаги для сравнения «технических эффектов» при оценке изобретательского уровня не перечисляются отдельно, «технический эффект» будет полностью принят во внимание на каждом шаге принятия решения по изобретательскому уровню.

На более глубоком уровне фундаментальная цель экспертизы изобретения – достичь намерения законодателя в патентном праве путем объективной и беспристрастной оценки «изобретательского уровня, новизны и неочевидности» на основании разумной концепции изобретения. В этом процессе сравнение технических особенностей является лишь поверхностным представлением экспертизы и сущностью оценки является сравнение концепции. Таким образом, простое сравнение технических решений не может показать целостное значение оценки изобретательского уровня. Согласно идее оценки концепции изобретения технический эффект, важный для описания изобретения, определенно является важной частью концепции изобретения. Полный учет технического эффекта - проводник к объективной оценке технических вкладов изобретения и точному выводу по изобретательскому уровню.

Автор данной статьи обсудит роль технического эффекта в оценке изобретательского уровня, отталкиваясь от двух аспектов - решаемой технической проблемы и непредвиденного технического эффекта.

III. Технический эффект является фактической основой для определения решаемой технической проблемы.

Техническая проблема, решаемая изобретением, означает техническую задачу совершенствования ближайшего уровня техники для получения лучшего технического эффекта, что прямо влияет на итоговое решение по изобретательскому уровню. Чем сложнее техническая проблема, тем сложнее ее решить и тем менее вероятно, что уровень техники предоставляет идею изобретения. В этих обстоятельствах изобретение часто обладает изобретательским уровнем. В противном случае оно может быть его лишено. Признав это, заинтересованная сторона крепко задумается о роли технической проблемы в оценке изобретательского уровня. В особенности в таких технических областях как фармацевтическая химия, фокус многих дел сместился с предоставления идеи изобретения на определение решаемой технической проблемы. Руководство по патентной экспертизе оговаривает, что техническая проблема определяется на основе технического эффекта, достигаемого отличительной технической особенностью, так что технический эффект в свою очередь может повлиять на определение решаемой изобретением технической проблемы.

Касаемо объективности и точности определения решаемой изобретением технической проблемы согласно техническому эффекту автор данной статьи считает, что важность имеют следующие аспекты:

Во-первых, решаемая техническая проблема должна определяться на основе технического эффекта, достигаемого отличительной технической особенностью.

Т. е. технический эффект не должен быть тем, который достигается технической особенностью, раскрытой в уровне техники. Если особенность, определенная в изобретении, уже существует в уровне техники, то можно сделать вывод, что особенность приводит к различным связанным с ней техническим эффектам, даже если это не упоминается недвусмысленно в уровне техники. Таким образом, заявка существенно не отличается от уровня техники в плане технического эффекта, не говоря уже о совершенствовании уровня техники.

Более того, технический эффект не должен быть тем, который достигается технической особенностью, просто изображенной в описании и не очерченной

заявкой. Не имеет значения, насколько замечательно эффект изображен в описании, если технические особенности не очерчены в заявке для установления связи между техническими особенностями и техническим эффектом в рамках заявленного технического решения. Такой технический эффект не может быть основой доказательства наличия у заявки изобретательского уровня.

Во-вторых, решаемая техническая проблема определяется на основании усовершенствованного технического эффекта, принесенного отличительной технической особенностью в изобретение как в целом, а не только на основании функционального эффекта отличительной технической особенности самой по себе.

Т. е. внимание должно быть уделено существенной функции отличительной технической особенности в техническом решении, которое должно рассматриваться в контексте технического бэкграунда изобретения, и связи между отличительной технической особенностью и остальными особенностями в техническом решении. Если формула изобретения отличается от уровня техники только своей «стадией нагрева», то функция заключается не просто в том, чтобы повысить температуру системы, как показано дословно. Фактически введение стадии нагрева должно вести к ускорению реакции, повышению продуктивности или иным опциям системы. По-хорошему следовало бы провести глубокий анализ и комплексное рассмотрение этих факторов, чтобы определить технический эффект, достигаемый отличительной технической особенностью.

В-третьих, решаемая техническая проблема не должна определяться просто на основе технического эффекта, указанного заявителем или в описании.

Т. е. технический эффект, используемый для определения решаемой данным изобретением технической проблемы, должен быть подтвержден в описании или специалистами в данной области. Указанный технический эффект без подтверждения не может использоваться для определения решаемой изобретением технической проблемы. С другой стороны, не обязательно доказывать технический эффект, используемый для определения технической проблемы, решаемой в ходе экспериментов. Если специалисты в данной области могут непосредственно определить технический эффект с опорой на свои знания и возможности, то такой технический эффект может использоваться как основа для определения технической проблемы. Например, там, где заявленные стадии процесса очевидно меньше таковых в уровне техники, упрощенный процесс может использоваться как один фактор для определения решаемой технической проблемы.

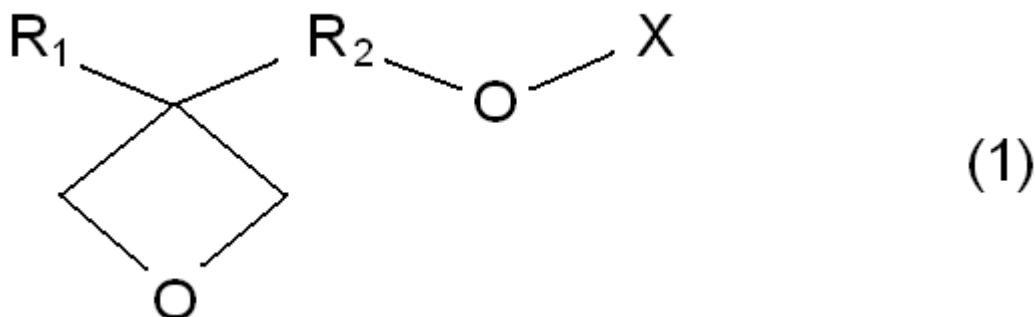
И, наконец, решаемая техническая проблема должна определяться на основе технического эффекта, достигаемого всей полнотой требований.

Т. е. технический эффект, который может быть достигнут только частью технических решений, не может служить основой для определения решаемой технической проблемы. За исключением случаев, в которых технические решения очевидным образом перечислены рядом друг с другом, оценка изобретательского уровня изобретения должна делаться с учетом всей полноты требований. Таким образом, ожидается, что рассматриваемый технический эффект должен быть тем, который может быть достигнут изобретением в целом. Если у некоторых решений заявки есть шанс иметь изобретательский уровень благодаря своему выдающемуся техническому эффекту, то удаление тех, которые не могут достигнуть этого эффекта – хороший подход, настоятельно рекомендуемый, поскольку, в конце концов, рамки монопольных прав, гарантированные на изобретение, должны соответствовать внесенному им техническому вкладу.

В связи с ограничением на объем данной статьи автор коснется лишь второго аспекта на основе рассмотрения отдельных случаев.

Случай 1: процесс производства впитывающих воду смол и впитывающие воду смолы, производимые данным процессом.

Случай 1 касается метода производства впитывающих воду смол, характеризующихся добавлением соединения оксетана, представляемого следующей общей формулой (1):



где X – сульфонильная группа, R₁ - ...,

к прекурсор впитывающей воду смолы, и подверганием компонентов реакции сшивания при нагревании.

Описание данной заявки сравнивает эффекты смол с использованием нескольких содержащих сульфонильную группу сшивающих агентов, смол без использования сшивающих агентов и смол с использованием других сшивающих агентов, не содержащих сульфонильную группу, посредством примеров 1-4 и примеров для сравнения 1-4, показывающих, что решение данной заявки по использованию сшивающих агентов, содержащих сульфонильную группу, очевидно лучше, чем таковое без использования сшивающих агентов или с использованием других сшивающих агентов, не содержащих сульфонильную группу, для повышения способности впитывать воду под нагрузкой и снижать [концентрацию] растворимого в воде вещества. Заявитель подчеркнул, что данное изобретение с помощью особого сшивающего агента впитывающую воду производит смолу, которая может идеально подойти для использования в гигиенических материалах.

Отдел экспертизы по существу нашел два справочных документа: D1, относящийся к способу изготовления впитывающей воду смолы, где прекурсор впитывающей воду смолы добавляется вместе с соединением оксетана (не содержащим сульфонильную группу) для осуществления сшивающей реакции; и D2, относящийся к различным сшивающим агентам, используемым в реакции полимеризации, включая соединение оксетана, и излагающий, что ацил-соединения могут также функционировать как сшивающие агенты.

Согласно Решению об отказе отличительная техническая особенность данного изобретения, судя по справочным документам, заключается лишь в том, лежит ли в основе сшивающего агента сульфонильная группа. Решаемая техническая проблема в формуле изобретения 1 – как повысить степень сшивания в области, прилегающей к поверхности прекурсора впитывающей воду смолы. D2 раскрывает сшивающий агент, сходный с представленным в данной заявке, так что сочетание D1 с D2 портит изобретательский уровень данной заявки.

Решение о повторной экспертизе гласит, что сравнительные образцы данного изобретения используют другие сшивающие агенты, содержащие сульфонильную группу. С учетом D1 и на основании технического эффекта, достигаемого отличительной технической особенностью, оно определило, что

решаемая данным изобретением техническая проблема, согласно D1, заключается в повышении способности впитывать воду под нагрузкой и снижать содержание растворенного в ней вещества. Соответственно, ключом к оценке изобретательского уровня данной заявки будет решение, предоставляет ли уровень техники идею изобретения по использованию соединения на основе сульфонила в качестве сшивающего агента для повышения названных показателей. D2 не раскрывает сшивающий агент соединения оксетана на основе сульфонила, используемый в данной заявке, не говоря уже о предоставлении какой-либо идеи изобретения по его использованию для повышения двух показателей. Таким образом, данная заявка обладает изобретательским уровнем.

В случае 1 Решение об отказе определило, что решаемая техническая проблема заключается в повышении степени сшивания, считающейся самой основной чертой сшивающего агента. Это, однако, лишь поверхностное представление. Если дело обстоит именно так, то специалисты в данной области очевидно используют различные сшивающие агенты, сталкиваясь с технической проблемой повышения степени сшивания смолы, что, по всей видимости, отклоняется от объективных критериев для оценки изобретательского уровня. Более того, введение сшивающего агента на основе сульфонила существенно улучшает следующие два важных показателя - способность впитывать воду и степень надежности впитывающей воду смолы (а именно, способность впитывать воду под нагрузкой и [снижать концентрацию] растворенного в воде вещества). Это показывает, что лучший продукт по сравнению с уровнем техники может быть произведен с использованием особого сшивающего агента. Таким образом, техническая задача данной заявки – получить продукт с более выгодным техническим эффектом. И технический вклад, и вся концепция изобретения созданы и предназначены для достижения более выгодного технического эффекта.

Стоит заметить, что для объективного и точного определения решаемой технической проблемы в зависимости от обстоятельств нужно определить функцию отличительной технической особенности. Мы не будем ни ограничивать отличительную техническую особенность ее общей чертой без принятия во внимание связей между отличительной технической особенностью и другими особенностями или фактической ролью отличительной технической особенности в техническом решении, ни ослаблять ее роль до такой степени, что в общем техническом решении отличительная техническая особенность окажется в тени. Описание и релевантное содержание в уровне техники должно служить основанием для выведения концепции изобретения, разумного установления объекта изобретения и объективного установления выполняемой технической задачи. Только когда цель и технические решения изобретения прояснены, нужно давать объективную оценку его технического вклада. Решаемая техническая проблема должна определяться в соответствии с техническим эффектом без отхода от технического бэкграунда случая самого по себе или технической концепции изобретения в целом.

IV. Непредвиденный технический эффект как важный показатель изобретательского уровня.

Что касается непредвиденного технического эффекта, Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) предусмотрительно внесло в Руководство по процедуре патентной экспертизы пункт о том, что «результаты, лучшие предсказанных, свидетельствуют о неочевидности». ЕПВ в Прецедентном праве апелляционных палат постулируется, что эффект, о котором можно сказать, что он неожиданный, можно считать признаком изобретательского уровня (Т 181/82, ОJ 1984, 401). Однако должны быть выполнены определенные предварительные условия. Государственное ведомство по интеллектуальной

собственности (SIPO) Китая в разделе Руководства по патентной экспертизе, относящемся к другим факторам, принимаемым во внимание в ходе оценки изобретательского уровня после «трехшагового» метода указывает, что если изобретение производит неожиданный технический эффект в сравнении с уровнем техники, то эксперт может определить, что изобретение имеет изобретательский уровень, без необходимости задаваться вопросом, имеет ли техническое решение заметные существенные особенности. Как видно из вышесказанного, неожиданный технический эффект является важным признаком изобретательского уровня и жизненно важным критерием оценки, помогающим воздержаться от выводов, основанных на предвзятости.

То, что изобретение производит неожиданный технический эффект, означает, в сравнении с уровнем техники, что технический эффект изобретения представляет собой «качественное» изменение, т. е. новую характеристику, или представляет собой «количественное» изменение, оказавшееся неожиданным. Такое качественное или количественное изменение может быть ни ожидаемым, ни подразумеваемым специалистами в данной области заранее.

1. Неожданный технический эффект – такой эффект, который базируется на уровне техники и находится за пределами ожиданий специалистов в данной области.

Т. е. между эффектом уровня техники и неожиданным техническим эффектом существует другая область – ожидаемый технический эффект. В этом смысле не все технические эффекты, превосходящие уровень техники, являются неожиданными. Когда заявитель или патентовладелец приводит доводы в пользу наличия изобретательского уровня на основании неожиданного технического эффекта, нужно особо отметить, что эффект изобретения должен быть более выгодным, чем уровень техники, а также распространяться за пределы ожиданий специалистов в данной области.

2. Оценка того, находится ли «количественное» изменение за пределами ожиданий, должна даваться на основании общей идеи уровня техники в сочетании с обычными техническими знаниями в данной области.

«Количественная» несоразмерность, безусловно, в некоторой степени связана с ожидаемой вероятностью. Чем больше несоразмерность, тем более неожиданным будет технический эффект. Такая несоразмерность, однако, отнюдь не является решающим фактором. В первую очередь нужно учесть возможные ожидания специалистов в данной области и сложности, требующие преодоления для достижения таких технических эффектов. Специалисты в областях, где проведены адекватные исследования, хорошо знают, что изменение некоторых условий может повысить вариативность конечных эффектов. Если специалисты в данной области имеют большой опыт ожидания, то, возможно, большое изменение эффекта не будет сочтено ими неожиданным техническим эффектом. Или из-за [влияния] особенности технической области или эксперимента на сам по себе технический эффект результаты теста на технический эффект могут значительно флуктуировать. В этих обстоятельствах даже если эффект, достигнутый данным заявителем, существенно превосходит абсолютное значение сравнительного образца, он может не распространяться за пределы ожиданий специалистов в данной области. Напротив, в некоторых областях, где технические эффекты уровня техники остаются на определенном уровне уже долгое время, любое улучшение технического эффекта, не важно, большое или малое, связано с преодолением огромных технических трудностей, означающих, что в уровень техники сделан существенный вклад. Даже если отсутствуют большие изменения в абсолютном значении или степени улучшения, оно может быть сочтено неожиданным техническим эффектом. Например, в процессе изготовления высокочистых

химических препаратов чистота повысилась с 99% до 99,5%. Такое кажущееся незначительным численное изменение не может быть достигнуто без огромной творческой работы. Или другой пример: в процессе производства сыпучих химических препаратов небольшое увеличение продуктивности принесет огромную экономическую прибыль. В общем, для оценки неожиданного технического эффекта нужно провести комплексный анализ с учетом различий в технических областях, состоянии уровня техники и релевантной технической информации, предоставленной в описании. Эффект с флуктуацией более 20% не обязательно относится к неожиданному техническому эффекту, тогда как улучшение на 1% может означать технический вклад и, таким образом, считаться неожиданным техническим эффектом.

3. Оценка того, представляет ли технический эффект «количественное» изменение, должна даваться согласно связи между новым результатом и свойственной или известной чертой отличительной технической особенности.

В целом, если изобретение производит новый технический эффект, то очень вероятно, что оно вносит вклад в уровень техники, имея результатом «количественное» изменение и, таким образом, обладает изобретательским уровнем. Однако это не всегда так. Когда изобретение производит новый эффект, отличный от уровня техники, специалисты в данной области должны учесть связь между новым эффектом и известным эффектом. Если существует связь между «новым эффектом» и известным эффектом, позволяющая специалистам в данной области понять т. н. «новый эффект» как достигнутый техническим решением с известным эффектом, то «новый эффект» не будет считаться неожиданным эффектом. А именно, если технический эффект изобретения отличается от такового ближайшего уровня техники, он не обязательно означает, что изобретение производит неожиданный технический эффект.

Для дальнейшего разъяснения того, как определить неожиданный технический эффект, здесь будет помещен другой случай.

Случай 2: традиционное китайское лекарство для лечения стоматита и метод его производства.

В данном случае рассматриваемый патент относится к традиционному китайскому лекарству для лечения стоматита, характеризующемуся тем, что оно производится из следующих китайских растительных материалов (по весовой пропорции): корень спаржи (*lucid asparagus*) – 25 частей, корень офиопогона – 25 частей, корень норичника – 25 частей, лакрица – 12,5 частей, жимолость (*lonicera confusa*) – 30 частей. Ближайший уровень техники (E1), поданный запросившим аннулирование, раскрывает традиционное китайское лекарство для лечения стоматита. Рассматриваемый патент идентичен E1 по набору основных компонентов и дозировке с единственным отличием, заключающемся в том, что рассматриваемый патент использует *lonicera confusa* вместо *lonicerae japonicae flos*, как в E1. Описание гласит, что экспериментально подтверждено, что рассматриваемый патент имеет следующие основные эффекты: эффект очистки от свободных радикалов (эффективность лекарства с *lonicera confusa* рассматриваемого патента – 62%, E1 – 50%); эффект укрепления тела и повышения иммунитета (из 18 экспериментов с использованием различных дозировок и способов 3 набора данных показывают, что лекарство с *lonicera confusa* рассматриваемого патента более эффективно, чем лекарство E1 с *lonicerae japonicae flos*, тогда как другие показывают по сути одинаковый или меньший эффект по сравнению с последним). Тем не менее в ходе процедуры аннулирования, в первой и второй инстанции административного судопроизводства или при вынесении решения Верховным народным судом главным предметом спора по данному делу всегда был вопрос о том, является ли технический эффект

рассматриваемого патента неожиданным. В данном деле патентовладелец утверждал, что *Lonicera confusa*, используемая в его заявке, эффективнее в очистке от свободных радикалов на 24% $((62-50)/50*100\%)$, чем *Lonicera japonicae flos*, что является неожиданным техническим эффектом. Что касается эффекта укрепления тела и повышения иммунитета, три из восемнадцати наборов данных, представленных в рассматриваемой заявке, показывают, что лекарство с *Lonicera confusa* более эффективно, чем лекарство E1 с *Lonicerae japonicae flos*, тоже имеющее неожиданный технический эффект. Эти эффекты не могут быть обнаружены без экспериментов. Поэтому рассматриваемая заявка имеет изобретательский уровень.

Однако в Решении об аннулировании было заключено, что рассматриваемая заявка отличается от E1 использованием *Lonicera confusa* вместо *Lonicerae japonicae flos*. E3 и E4, предоставленные подавшим запрос об аннулировании, показывают, что *Lonicera confusa* и *japonicae flos* абсолютно одинаковы по вкусу, строению сосудов и функциям. Очевидно, что они взаимозаменяемы и что подлежащей лечению болезнью после замены остается стоматит. Следовательно, рассматриваемая заявка не имеет изобретательского уровня.

Что касается неожиданного технического эффекта, только три из восемнадцати наборов данных показывают различия в эффекте укрепления тела и повышения иммунитета, и поэтому эффект недостаточно велик, чтобы считаться неожиданным. Хотя *Lonicera confusa* более эффективна, чем *Lonicerae japonicae flos* в очистке от свободных радикалов, терапевтический эффект, достигаемый использованием для лечения одной и той же болезни альтернативного растения с тем же вкусом и строением сосудов, может быть определен специалистами в данной области при помощи их знаний и способностей. К тому же, что касается эффекта очистки от свободных радикалов, приложение 7, предоставленное подателем петиции, ясно гласит, что место происхождения и вид будут иметь значительное влияние на эффект очистки от свободных радикалов *Lonicera confusa* и *Lonicerae japonicae flos*, что означает, что результаты теста будут зависеть от многих факторов, и специалисты в данной области могут легко предвидеть, что замена *Lonicerae japonicae flos* на *Lonicera confusa* вероятно приведет к изменению в результатах теста. По этим причинам результат теста в рассматриваемом патенте показывает, что *Lonicera confusa* более эффективна по эффекту очистки от свободных радикалов, чем *Lonicerae japonicae flos*, в пределах ожиданий специалистов в данной области. Данные мнения, изложенные в Решении по аннулированию, были поддержаны Верховным народным судом.

Это типичный случай, в котором достигнутый более выгодный технический эффект не определен как неожиданный технический эффект. Перечислим основные причины: во-первых, новый эффект не является сюрпризом и не является неожиданным и, во-вторых, технические решения с использованием *Lonicerae japonicae flos* и *Lonicera confusa* очень похожи и общеизвестны, так что специалисты в данной области достаточно опытные, чтобы предвидеть их технические эффекты, и, более того, результаты тестов на терапевтический эффект сильно флуктуируют, даже улучшение на 24% находится в пределах ожиданий специалистов в данной области. Неожданный технический эффект подчеркивает, что достигаемый изобретением технический эффект превзойдет ожидания, будучи сюрпризом по своим степени или типу. Если эксперименты проведены заявителем только для того, чтобы доказать возможность потенциальных эффектов, такая работа не представляет собой существенный вклад в уровень техники. Даже если результаты теста в какой-то степени лучше, чем уровень техники, это не может сделать изобретение подлежащим охране монополии на патент.

V. Заключительные примечания.

Цель этой статьи – привлечь внимание читателя к роли технического эффекта как важного аспекта полного описания изобретения-произведения для оценки изобретательского уровня. Всестороннее рассмотрение технического эффекта является ключом к точному выводу об изобретательском уровне. Ситуации или практики экспертизы различны в различных областях, и потому приводят к различным способам оценки изобретательского уровня. Будучи ограниченной опытом автора и числом доступных ему случаев, данная статья не слишком подробно рассматривает все аспекты этой темы. Как сказано выше, технический эффект должен учитываться в процессе экспертизы на изобретательский уровень. При определении решаемой технической проблемы или при определении наличия каких-либо идей изобретения или просто для достижения изобретением неожиданного технического эффекта могут делаться комментарии о технических эффектах. Все это приемлемо в различных случаях, пока оценивающие субъекты в полной мере учитывают технический эффект.

.

В Австралии клетка-предшественник эмбриона человека (бластоцид) признана патентоспособной

Treloar, P. Human embryo precursor found patentable // Managing IP. - 2016. - № 262. - P.53-54.

Недавно Патентное ведомство Австралии приняло к рассмотрению патентную заявку на использование неоплодотворенной яйцеклетки для партеногенетической активации ооцитов (незрелая яйцеклетка) человека для получения стволовых клеток человека.

В соответствии с Патентным законом, человеческие существа и биологические процессы для их регенерации специально исключены из патентоспособности.

В ходе процедур по заявке от International Stem Cell Corporation [2016] старший эксперт Патентного ведомства Австралии подчеркнул, что оплодотворенная яйцеклетка и последующие процессы исключены из патентоспособности, но клетка-предшественник эмбриона человека не имеет потенциала, способного привести к рождению человека, а значит не может претендовать на статус человека и поэтому патентуема.

Такое прочтение положений Патентного закона может открыть широкий простор для заявителей, ищущих защиты в этой области.

Промышленные образцы

Ежегодный обзор за 2015 г. по Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов

Hague Yearly Review 2016: International Registrations of Industrial Designs [Текст] / WIPO. - Geneva : WIPO, 2016. - 57 p. : il. - (Economics & Statistics Series). - То же [Electronic resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2016.pdf .

Количество международных заявок на промышленные образцы в рамках Гаагской системы в 2015 г. выросло на 40,6% по сравнению с 2008 г. В целом по сравнению с 2014 г. их число увеличилось на 13,8 %, что объясняется расширением Гаагской системы: включение Республики Корея в 2014 г. и Японии и США в 2015 г. Из этих стран в 2015 г. подано 4111 заявок, содержащих 16435 промышленных образцов.

В 2015 г. ВОИС зарегистрировала 3581 международных заявок, что соответствует увеличению на 32,5% в сравнении в 2014 г. Эти заявки содержали 14484 промышленных образца, что больше на 7,3% в сравнении с 2014 г. Четвертый год подряд количество заявок и регистраций промышленных образцов растет.

Наиболее активный пользователь Гаагской системы - компания Samsung Electronics из Республики Корея с 1132 промышленными образцами, далее идет компания Swatch AG из Швейцарии (511). Активными пользователями Гаагской системы являются также Fonkel Meubelmarketing из Нидерландов (438), Volkswagen из Германии (418) и Procter & Gamble из США (369).

Активным пользователем Гаагской системы является Германия, несмотря на снижение показателей на 10,7% по сравнению с 2014 г., затем следуют Италия, Франция и Республика Корея. Возросло количество заявок из Италии.

Наиболее часто указываемый член Гаагской системы - Европейский союз (3050 заявок с 13354 промышленных образцов), также заявителей привлекали Швейцария и Турция.

Наибольшее число регистрации приходятся на оборудование для записи, передачи, поиска и обработки информации (класс 14 МКПО), что составляет 10,8% от общего числа регистраций в 2015 г. На втором и третьем местах часы и часовые механизмы (класс 10 МКПО) и транспортные средства (класс 12 МКПО) с долей 9,0% и 7,4% соответственно. Класс 14 МКПО наиболее часто указывался заявителями из Республики Корея. Класс 10 МКПО – заявителями из Швейцарии.

Действие 2194 регистраций было возобновлено в 2015 г., что составляет 18.2%. Данные регистрации содержали 13371 промышленный образец, что на 22,2% больше, чем в 2014 г.

Держатели международных регистраций из Германии наиболее часто продлевали свои регистрации в 2015 г. (31,7% от общего числа продлений). Далее следуют Швейцария (23,6%), Франция (15,4%), Италия (7,5%) и Нидерланды (7,4%).

Количество действующих регистраций увеличилось по сравнению с 2014 г. на 3,3% (28760 регистраций с 122183 промышленными образцами). Лидеры подобных регистраций - владельцы из Германии (27,7%), Швейцарии (22%) и Франции (14,3%), на эти страны приходится чуть менее двух третей всех действующих регистраций в 2015 г.

Товарные знаки

Ежегодный обзор по Мадридской системе за 2015 г.: международная регистрация товарных знаков

Madrid Yearly Review 2016: International Registrations of Marks [Текст] / WIPO. - Geneva : WIPO, 2016. - 75 p. : il. - (Economics & Statistics Series). - То же [Electronic resource].- Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2016.pdf .

Шестой год подряд растет число международных заявок на товарные знаки, поданных в рамках Мадридской системы ВОИС – 48910 заявок, что составляет 0,9% в сравнении с 2014 г.

Выросло число стран-членов Мадридской системы: присоединились Камбоджа, Гамбия и Лаосская Народная Республика. В результате общее число членов выросло до 97 стран и организаций. Благодаря этим присоединениям, Мадридская система позволяет получить охрану своих фирменных товаров и услуг в общей сложности в 113 странах.

Отмечен рост числа заявок из ведущих стран: Австралия (+ 24,7%), Люксембург (+ 30%), Республика Корея (+ 43,3%) и Сингапур (+ 51%). В отличие от этих стран Китай (-30,8%) и Россия (-23,5%) снизили количество поданных заявок.

Крупнейшим заявителем в рамках Мадридской системы является компания Novartis из Швейцарии (193 заявки), далее следуют сеть супермаркетов Lidl из Германии (142) и французская косметическая компания L'Oreal (130). Венгерская фармацевтическая и биотехнологическая компания Gedeon Richter подала 112 дополнительных заявок на регистрацию.

Китай остается самой указываемой страной в подаваемых международных заявках и регистрациях (21087 обозначений), затем следуют Европейский союз (19352), США (19248), Российская Федерация (14805) и Япония (13533). Китай (2154) также получил наибольшее число последующих указаний в международных регистрациях, за ним последовали США (1750), Республика Корея (1570) и Мексика (1548).

Самые популярные товарные знаки связаны с компьютерным оборудованием и программным обеспечением (класс 9 МКТУ), на них, как и ранее, по-прежнему приходится наибольший удельный вес в общем объеме заявок (9,4% от всех международных заявок); далее следуют класс 35 МКТУ (8%), который охватывает такие услуги, как офисные службы, реклама и управление бизнесом; класс 42 МКТУ (5,9%), который включает в себя научные, технологические и промышленные услуги, например, инженерных и компьютерных специалистов; класс 41 МКТУ (4,8%), который в основном охватывает услуги в области образования, профессиональной подготовки, развлекательных, спортивных и культурных мероприятий; и класс 25 МКТУ (4,6%), который включает в себя одежду.

Одна треть всех классов, указанных в международных заявках, относится к сфере услуг.

Отмечена продолжающаяся тенденция к продлению международных регистраций: 30000, что на 9% больше, чем в 2014 г. Владельцы международных регистраций из Германии возобновили наибольшее число регистраций (6912), далее следуют Франция (4317), Швейцария (3071), Италия (2454) и США (1529). Общее число продленных регистраций в 2015 г. из этих стран составляет 64% от общего числа.

В 2015 г. действовало около 623000 международных регистраций. Число действующих регистраций в рамках Мадридской системы неуклонно растет с каждым годом (в 1996 г. было 331000 действующих регистраций). Общее количество активных регистраций в 2015 г. выросло на 2,7%. Эти около 623000 международных регистраций содержат почти 5660000 действующих наименований и принадлежат около 221000 правообладателей.

Большинство (63,6%) фирм или лиц, имеющих действующую международную регистрацию, имеют только одну такую регистрацию в своих портфелях на 2015 г. – данная ситуация практически не изменилась с 2012 г. Еще 16,7% владельцам принадлежат только две действующие регистрации.

По состоянию на 2015 г. Мадридская система насчитывала 97 членов (включая Европейский союз и Африканскую организацию интеллектуальной собственности), охватывая 113 стран.



Нетрадиционные товарные знаки в XXI веке

Barker, S. Unconventional trade marks in the 21st Century // Managing IP. - 2016. - IP Focus: Europe. - P.36-40.

В ст.2 Директивы 2008/95 о товарных знаках ЕС (старая редакция) дается следующее определение товарного знака:

«Товарный знак может состоять из каких-либо признаков, способных быть представленными графически, в частности, словами, в т.ч. именами людей, рисунками, буквами, цифрами, формами товаров или их упаковками, при условии, что такие признаки способны отличать товары или услуги одного предприятия от другого».

Это определение теперь изменено недавно пересмотренной Директивой ЕС 2015/2436 и связанным с ним Постановлением Совета (ЕС) № 207/2009 с изменениями, внесенными Постановлением (ЕС) 2015/2424, касающимися товарных знаков ЕС.

Ст.3 Директивы ЕС 2015/2436 гласит:

«Товарный знак может состоять из каких-либо признаков, в частности, слов, в т.ч. личных имен, или конструкции (дизайна), букв, цифр, цветов, формы товаров или упаковки товаров, или звуков, при условии, что такие признаки позволяют:

а) отличать товары или услуги одного предприятия от других предприятий; а также

б) быть представленными в Реестре по всем правилам, что позволит компетентным органам и общественности определить четкий и конкретный предмет защиты, предоставляемой его собственнику».

Кроме того, в пункте 13 измененной Директивы говорится, что, "знак должен быть разрешен быть представлен в любой подходящей форме с использованием общедоступной технологии, и, таким образом, не обязательно графическими средствами, в котором такое представление соответствует требованиям...", а именно в соответствии с критериями, установленными в деле Sieckmann против Ведомства по патентам и товарным знакам Германии, которые рассматриваются ниже, в т.ч. требования ясности и точности.

На самом деле далее будет видно, что в какой-то мере новое определение кодифицировано, исходя из принципов, вытекающих из прецедентов, о которых речь пойдет ниже. Тем не менее, одним из практических и существенных различий между старым определением и новым является то, что оно больше не будет представлять собой требование о том, что знаки представлены в графическом виде.

Изменения в отношении товарных знаков ЕС будут применяться с 01.10.2017 г., и государства-члены должны до 14.01.2019 г. внести изменения во внутреннее законодательство. Тем не менее, в отношении Великобритании еще предстоит выяснить, какое влияние ее решение выйти из ЕС окажет на эти положения и товарные знаки в целом.

В то же время, представляется очевидным, что знаки, способные быть представленными графически, скорее всего, будут достаточно "представлены" в соответствии с новым определением, как это было в старом. Цвета, звуки (в

настоящее время специально упомянутые в новом определении) и формы - все они получили признание в данных положениях, но требование для графического представления оказалось более трудным для запахов и вкусов. Новое определение может изменить эту ситуацию.

Запахи и вкусы

Возможно, важное решение Европейского суда (СJEU) было принято по делу Sieckmann, касавшемуся попытки зарегистрировать запах. В то время было принято считать, что товарный знак сам по себе не должен восприниматься визуально, для его «представления» требовалось, чтобы оно было достаточно ясным, точным и объективным, самодостаточным, легко доступным, понятным и долговечным; таким, чтобы трейдер (торговец) смог определить точный характер знака на основании его регистрации. В этом случае, запах, описывающийся как "бальзамический фруктовый аромат с легким оттенком корицы" или как химическая формула, не был достаточно ясным и точным. Депонирование образца запаха не представляло собой графическое представление и не было достаточно стабильным и долговечным.

Таким образом, в то время как требования ясности и точности все так же важны, в соответствии с новым определением, в отличие от старого, определение графического представления оказалось трудным. Поэтому удаление этого требования открывает возможности для защиты, но нужно будет разработать новую форму "представления" для запахов и вкусов.

Звуки

В деле Shield Mark против Joost Kiss Европейский суд обнаружил, что критерии Sieckmann и требования графического представления, были выполнены для звуковых знаков, где знак был представлен в виде нотного ряда, разделенного на такты, и показывал, в частности, ключевой знак, музыкальные ноты и длину паузы, которые указывают на относительную величину и, при необходимости, знаки альтерации. Описания звуков, звукоподражания и последовательности нот (не больше) не были приемлемы, потому что они не были достаточно ясными и точными.

Руководство Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза по экспертизе товарных знаков приводит следующий пример допустимого графического представления:



Описание: Шесть нотных знаков, сочиненные в миксолидийском ладе, что соответствует общей мажорной гамме с понижением или уменьшением седьмой; (Этот звукоряд может звучать на фортепьяно с проигрыванием всех белых нот от любого G к следующему G выше, тема состоит из следующей последовательности основного тона, начиная с третьей ступени звукоряда, до минорного третьего до пятого, до чистой кварты тоники...).

Отсюда следует, что трудности, относящиеся к графическому представлению обонятельных знаков, не распространяются на музыкальные знаки, но могут распространяться на другие звуковые знаки. Кроме того, Правило 3 (6) Исполнительного распоряжения о введении в действие Постановления о товарном знаке Европейского сообщества предусматривает, что, если применяется регистрация для звукового знака, представление знака должно состоять из графического представления звука, в частности музыкальной нотации, и заявка производится в электронном виде с возможным сопровождением в виде электронного файла, содержащего звук. Изменения, внесенные Постановлением ЕС 2015/2424, похоже, не были внесены в Правила 3 (6). Тем не менее,

представляется вполне вероятным в отсутствие требования о графическом представлении, что, возможно, в будущем заявку можно будет подавать, используя только звуковой электронный файл. В самом деле, можно было бы утверждать, что для пользователей Реестров товарных знаков было бы предпочтительнее иметь возможность определить природу знака, слушая его. Кроме того, в таких обстоятельствах немзыкальные звуковые знаки, такие как звукоподражания, могут быть в большей степени подвержены регистрации.

Помимо вышеперечисленных требований, присутствующих в старом и в новом законодательстве, еще одним общим требованием является положение о том, что знак должен способствовать различению товаров или услуг предприятий. Этот вопрос имеет особое значение как в контексте формы знаков, так и в отношении цветных знаков, но подробное обсуждение заняло бы больше места, чем это позволяет статья.

Цвета

Тем не менее, Европейский суд в деле *Libertel Groep против Benelux-Merkenbureau* отклонил апелляцию Ведомства Бенилюкса об отказе в принятии заявки [на товарный знак] оранжевого цвета (в отношении телекоммуникационных товаров и услуг). Отказ был основан на том, что в отсутствие доказательств знак был лишен отличительного характера. В то время как *Libertel* выделило его [знак] как обладающий отличительным цветом, пространственно не ограниченным (то есть, один или более цветов не представлены применительно к товарам или к помещению), это подтверждает, что простое воспроизводство цвета на бумаге не будет удовлетворять критериям *Sieckmann*. Однако, как это было сказано, они могут быть удовлетворены путем назначения цвета с использованием международно признанного идентификационного кода, такого как *Pantone* или *RAL*.

В деле *Heidelberger Bauchemie* Европейский суд ввел дополнительное требование для знаков, состоящих из цветов или комбинаций цветов в абстрактном исполнении (без контуров или оттенков). Это необходимо, чтобы представление включало «систематическое расположение соединения цветов определенным и единообразным способом». В то время как Европейский суд не предложил пример, Руководство по товарным знакам Великобритании предлагает следующее представление товарного знака Европейского союза № 2177566, которое будет подпадать под Руководство:

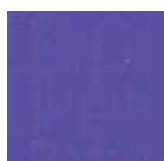


Товары / Услуги: Классы 6, 11, 19 и 20

Описание: Распределение и отношение цветов друг к другу 50 на 50, в результате чего синий цвет проходит горизонтально над красным цветом, образуя совокупные полосы.

Указание цвета: Синий: шкала цветов (Ral) 5015, красный: шкала цветов 2002.

Совсем недавно Апелляционный суд Великобритании принял решение по трудному делу *Nestle* в отношении принятой заявки от *Cadbury* (дело *Société des Produits Nestlé против Cadbury*), где заявляемый знак был представлен следующим образом:



Фиолетовый цвет (*Pantone 2685 C*), как показано по форме, применяется ко

всей видимой поверхности или является преобладающим цветом, который применяется ко всей видимой поверхности упаковки товаров.

Описание товаров было следующим: "Молочный шоколад в виде полоски и формы таблетки, молочный шоколад для еды, питьевой шоколад, способ приготовления питьевого шоколада".

Перед Апелляционным судом был поставлен вопрос о достаточности описания. Ссылаясь на решения по делам Sieckmann, Libertel и Heidelberger, сэр Джон Маммери (John Mummary) в ходе разрешения апелляции обнаружил, что слово "преобладающее" открывает двери для множества различных визуальных форм в результате 0435 это означает возможность указания других цветов и другого визуального материала, который не отображен или не описан в заявке и над которым фиолетовый цвет может преобладать. Кроме того, описание не представляют собой "знак", который "отображен графически" в отношении одного знака, а не нескольких из них, которые не являются ни графическими, ни описанными с уверенностью или точностью.

Принимая во внимание то, что основания вынесенного решения в этом постановлении выходят за рамки требований графического представления, вряд ли решение было бы другим в соответствии с новым определением ст. 3, но оно иллюстрирует необходимость описания испрашиваемого знака с ясностью и точностью.

Формы

Апелляционный суд в деле Cadbury также привел случай по делу Dyson против Регистратора товарных знаков, которое касалось формы знака, описанного как состоящего из "прозрачного резервуара или накопительной камеры, образующей часть внешней поверхности пылесоса, как показано в изображении". Изображение было представлено в виде пылесоса с накопительной камерой (хотя и не очевидно прозрачной). Опять же, в этом случае было установлено, что описание может охватывать множество различных изображений.

Интересно отметить, что Апелляционный суд в деле Cadbury подчеркнул тот факт, что конкуренты не смогли бы сказать, что проверка регистрации в полном объеме и пределы регистрации, а также отсутствие определенности будут посягать на принципы справедливости, дав конкурентное преимущество Cadbury и поставив Nestle и других конкурентов в невыгодное положение.



В объединенной апелляции (но в частном решении, вынесенном в ходе процесса) Апелляционный суд также рассмотрел апелляцию фирмы Mattel, которая производит известную игру Scrabble (Эрудит). Апелляция была против упрощенного судебного процесса в Верховном суде, который обнаружил, что знак Scrabble в виде плитки недействителен. Описание знака в виде плитки гласило, что знак "состоит из трехмерной плитки цвета слоновой кости на верхней поверхности которой показана буква латинского алфавита и цифра в диапазоне от 1 до 10". Плитка была изображена так, как показано выше.

Ответчик утверждал, что описание охватывает диапазон и разнообразие графически различных представлений, как показано на следующих комбинациях:



В решении против Mattel и в соответствии с делом Cadbury, Апелляционный суд в деле JW Spear & son & Ors против Zynga установил, что знак плитки являлся "знаком" по этим причинам и что отсутствовало графическое изображение знака, отвечающее требованиям ясности, точности и объективности.

Суд отклонил довод Mattel о том, что факты приобретенного отличительного характера и общественного признания дадут в будущем достаточную степень определенности и точности для представления, чтобы быть признанным в качестве "знака". Опять же маловероятно, что позиция будет отличаться в соответствии с новым определением ст.3.

Дизайны розничного магазина

Эти судебные дела иллюстрируют некоторые трудности, которые могут возникнуть при описании пределов охраны цвета и формы знаков. Однако, кажется, вопрос не столько о чрезмерной конкретике в отношении ясности и точности, а в том, как знак (в единственном числе) описывается. В самом деле, в судопроизводстве Apple Inc против Ведомства по патентам и товарным знакам Европейский суд подтвердил, что дизайн - розничный магазин может быть зарегистрирован в качестве товарного знака с изображением только конструкции, а именно без указания размера или пропорции расположения магазина розничной торговли, при условии, что знак позволяет отличать услуги заявителя от услуг других предприятий.



Движущиеся товарные знаки

Этот вопрос не был бы полным без какого-либо упоминания движущегося товарного знака. Сам по себе движущийся знак может рассматриваться как ряд признаков, когда они представлены графически, но характер этих знаков делает их единственными в своем роде. Тем не менее, для того чтобы соответствовать критериям Sieckmann Руководящие принципы по экспертизе Ведомства интеллектуальной собственности ЕС утверждают, что графическое представление должно сопровождаться описанием. Описание должно четко объяснить движение, для которого испрашивается охрана и должно быть согласовано с тем, что можно увидеть при представлении знака. Говорят, что число фотоснимков будет зависеть от данного движения. Наиболее кратким примером приведения признаков является этот:



Описание: Знак представляет собой анимированную последовательность с двумя расширяющимися сегментами, которые соединяются в верхней правой части знака. Во время последовательности анимации, геометрический объект перемещается вверх рядом с первым сегментом, а затем вниз, располагаясь рядом со вторым сегментом, в то время как отдельные аккорды внутри каждого сегмента в свою очередь, от темного к светлому. Зернистость в знаке только для затенения. Вся анимированная последовательность длится от одного до двух секунд.

Как и в случае с звуковыми знаками, снятие требования графического представления дает в будущем возможность для того, чтобы упростить представление движущихся знаков, допуская подачу содержащих движущееся изображение заявок, которые должны быть поданы в электронном виде и просматриваться пользователями реестров товарных знаков.

Новые возможности

В то время как новые Директива и Постановление о товарном знаке ЕС систематизируют ряд существующих принципов из прецедентного права, поскольку это относится к нетрадиционным товарным знакам, позволяя таким знакам быть представленными должным образом, не только графические средства могут открыть новые возможности для более инновационных и сложных нетрадиционных

брендов. Без сомнения, эта область права на товарный знак будет по-прежнему увлекательна, а при реализации ст.3 измененной Директивы, несомненно, приведет к более интересным случаям.

Бразилия не будет утверждать Перечень общеупотребительных слов, являющихся элементами товарных знаков

Taylor, E. Brazil Won't List Generic Words in Trademark Approvals [Текст] / E. Taylor // WIPR. - 2016. - № 5. - 2 p. - Англ.яз.

Институт промышленной собственности Бразилии (INPI) не будет в ходе экспертизы выделять общеупотребительные слова, являющиеся элементами товарных знаков. Целью этих изменений, вступивших в силу 02.05.2016 г., является ускорение процесса рассмотрения заявок.

Адвокаты в сфере товарных знаков обеспокоены тем, что новый формат экспертизы приведет к увеличению правовых конфликтов, тем самым, наоборот, замедлив процесс экспертизы. Между экспертами, судьями и заявителями могут возникнуть споры о том, что значат общеупотребительные слова. Институт промышленной собственности Бразилии (INPI) перекладывает часть своей ответственности на судебную систему. Если ранее возражение можно было подать в INPI, то теперь это нужно делать через суд, и процесс станет дорогим и долгим.

Новая процедура должна была вступить в силу 18.02.2015 г., но отложена до 2 мая по запросу заинтересованных организаций Бразилии в целях изучения влияния изменений на процедуру регистрации товарных знаков. Директор Ассоциации интеллектуальной собственности Бенни Спивак (Benny Spiewak) сказал: "Сегодня есть надежда на то, что экспертиза регистраций товарных знаков будет производиться в каждом конкретном случае. Когда эта новая политика вступит в силу, она будет стандартизирована и вместо индивидуального рассмотрения будет осуществляться коллективная оценка. Именно поэтому существует шанс решить проблемы».

INPI опубликовал заявление в защиту своей новой политики, заверив, что она «будет гарантировать однородность и ускорит процесс вынесения решений, как того требуют пользователи».

Судебная практика

Общие вопросы

Более внимательный взгляд на специализированные суды по интеллектуальной собственности

Werra, J., de A closer look at specialized intellectual property courts // WIPO Magazine. - 2016. - Special Issue. - P.28-31. - Тоже [Electronic resource].– Режим доступа: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0009.html .

Специализированные суды имеют как преимущества, так и недостатки, поэтому не рекомендуется их создание при любых обстоятельствах (во что бы то

ни стало). Любой план создания специализированных судов ИС требует тщательного анализа сложившейся ситуации в данной стране.

Специализированный суд ИС является независимым государственным судебным органом, который может работать на национальном или региональном уровне для рассмотрения некоторых видов споров, связанных с правами ИС, но может выносить решения и в отношении других видов споров. Хотя споры по ИС чаще всего связаны с защитой прав ИС, борьбе с пиратством и контрафактной деятельностью (особенно в области авторского права и товарных знаков), в реальности все гораздо сложнее. Это связано с различиями в типах прав ИС и правовых режимах, на которых они основаны, разнообразием правовых вопросов, которые могут возникнуть, а также различными видами судопроизводства, доступными для их решения - гражданского, уголовного и административного.

Несмотря на то, что существует заметная мировая тенденция к специализации, новые виды специализированных судов все равно не являются одинаковыми. Некоторые суды обладают юрисдикцией в отношении некоторых видов споров в области ИС, например, патентных споров, в то время как другие ограничены конкретными видами юридических вопросов, таких как обоснованность прав ИС, или могут рассматривать только гражданские споры. Есть суды, которые функционируют в качестве суда первой инстанции, в то время как другие выступают в качестве апелляционных органов с полномочиями рассматривать дела об апелляции и отменять решения судов низшей инстанции.

Преимущества специализированных судов ИС. Специализированные суды в области ИС, как правило, предоставляют владельцам прав ИС более качественное осуществление правосудия. Экспертиза суда означает, что споры могут быть рассмотрены когерентным образом, на основе прошлого опыта. Это особенно важно в отношении споров по ИС, поскольку суды часто просят вынести решения по заявкам, основываясь на предварительных (временных) запретительных мерах, для того чтобы предотвратить или остановить какое-либо нарушение прав ИС.

Специализированные суды в области ИС лучше приспособлены к тому, чтобы идти в ногу со временем и адаптироваться к динамичному развитию законодательства в области ИС.

Недостатки специализированных судов ИС. Стоимость создания специализированных судов ИС и их использования может быть их основным недостатком, особенно для стран с ограниченными ресурсами и низкой рабочей нагрузкой. Привлечение необходимых для суда специалистов в целях наибольшей эффективности может быть дорогостоящим и потребовать увеличения заработной платы судей, чтобы привлечь потенциальных кандидатов из частного сектора.

Специализированные суды в области ИС могут также оказывать негативное влияние с точки зрения доступности правосудия, поскольку стороны в судебном процессе будут вынуждены нести расходы.

Специализированные суды считаются менее независимыми, чем суды общей юрисдикции и более уязвимы со стороны политических или экономических влияний.



Япония: бумажный вариант системы подачи возражений

Watanabe, Y. Japan: A paper-based system // Managing IP. - 2016. - № 262. - P.40-42.

В 2015 г. были введены жесткие сроки для действий сторон, участвующих в процедуре подачи возражений.

Возражение в отношении выдачи патентов может быть подано, если оно относится к защите общественных интересов, в большинстве случаев это относится к требованиям патентоспособности. Никакие другие основания для подачи возражений не являются приемлемыми, например, возражение не может быть подано по причинам, связанным с частными интересами.

Возражение может быть подано в течение шести месяцев после официальной публикации о выдаче патента. Третья сторона может подать возражение в виде бумажной документации, передача документов онлайн не допускается.

Решение по возражению принимает коллегиальный орган судебных экспертов. Патентообладателю предоставляется возможность представить аргументы против аннулирования его патента, а также внести исправления в патент в установленный срок.

Судопроизводство по возражению осуществляется на односторонней основе, без участия противной стороны, а также на документальной основе. Устные слушания, как правило, не проводятся. Но возможно проведение беседы экспертов с патентообладателем и противной стороной.

Патентообладатель может обжаловать решение об аннулировании патента, подав возражение в Верховный суд по интеллектуальной собственности. Противная сторона также может оспорить решение, вынесенное в пользу патентообладателя.

Патенты

Является ли дело Enfish LLC против Microsoft «новой надеждой» для патентов на программное обеспечение?

Heckadon, D. Is the Enfish Case “a New Hope” for Software Patents? // IP Litigator. - 2016. - Vol. 22, № 5. - P.23-24.

После вынесения Верховным судом США решения по делу Alice в 2014 г. многие патенты на программное обеспечение были признаны судами недействительными по причине того, что они являлись «абстрактными идеями». С той же формулировкой Патентное ведомство отклонило множество патентных заявок на программное обеспечение. Отказы в выдаче патентов или их аннулирование по таким заявкам происходят как на стадии первичной экспертизы, так и в ходе различных процедур пересмотра действительности патента после его выдачи. Многие обладатели патентов на программное обеспечение были недовольны подобным положением дел.

Но, возможно, появилась новая надежда. Решение коллегии из трех судей Суда федерального округа от 12.05.2016 г. по делу Enfish LLC против Microsoft (дело № 2:12-cv-07360, 12.05.2016 г.) стало долгожданной хорошей новостью для патентообладателей. Главным вопросом этого дела, как и прочих дел о патентах на программное обеспечение, стал вопрос патентоспособности пунктов формулы изобретения в контексте раздела 101 Кодекса США.

Суд постановил, что данное изобретение является патентоспособным, и это решение имеет особую важность, так как изобретение Enfish представляет собой «самовоспомогательную» базу данных. Формула изобретения не содержала **никаких материальных объектов**. И все же суд не счел данный нематериальный объект абстрактной идеей. В деле Enfish суд постановил: «Дело Alice не заставляет нас предполагать, что все усовершенствования в области компьютерных технологий изначально являются абстрактными идеями...»

До настоящего времени в качестве распространенной стратегии заявителями использовались включение в пункты формулы изобретения неких материальных компонентов связанной с ними компьютерной системы, либо делали пункты формулы как можно более «материальными» или «структурными», чтобы избежать решения о недействительности изобретения, как в деле Alice.

Важной особенностью дела Enfish является тот факт, что, по мнению суда, пункты формулы изобретения **относятся к усовершенствованию компьютерной функциональности**, а не к некой абстрактной идее. На решение суда повлиял как язык, которым была написана формула, так и доказательства разницы в функционировании самовоспомогательной таблицы и обычной базы данных в подробном описании изобретения. Это описание включало особые преимущества данной таблицы, в т.ч. сокращение времени поиска, меньший объем занимаемого в памяти места и большая гибкость в конфигурации базы данных. Суд был убежден в том, что такая база данных функционирует иначе, чем структуры уже существующих баз данных. Более того, все преимущества позволяли говорить о том, что это изобретение содержит решение давних проблем, касающихся программного обеспечения в принципе, и данные решения имеют технический характер.

Таким образом, основной мыслью дела Enfish является то, что описание изобретения имеет не меньшую важность, чем его формула. Описание должно содержать как можно более полную информацию о том, каким образом данное изобретение совершенствует функционирование компьютерной системы, на основе которой оно используется.

Также суд подчеркнул, что «фундаментальные экономические методы и методы ведения деловой деятельности зачастую считаются абстрактными идеями». То есть, изобретение, представляющее собой компьютерную программу общего назначения, которая дополняет фундаментальный экономический метод или математическое уравнение, не является патентоспособным. Суды не склонны признавать подобные патенты действительными.

Двумя днями позже суд признал недействительными пункты формулы изобретения, относящегося к системе организации цифровых изображений в деле TLI Communications LLC против AV Automotive (№ 15-1372, 17.05.2016 г.). В отличие от дела Enfish, суд постановил, что пункты формулы изобретения TLI **не относятся к усовершенствованию компьютерной функциональности**. Суд отметил: «Описание данного изобретения не содержит никаких технических деталей о материальных компонентах». В дополнение суд постановил, что формула изобретения не является «решением технической проблемы». Вместо этого в ней присутствует простое описание «материальных компонентов, которые функционируют так же, как и при обычном использовании».

Ведомство по патентам и товарным знакам США 19.05.2016 г. издало заметку для экспертов, в которой содержались комментарии к делам Enfish и TLI. В заметке также упоминалось, что решение по делу Enfish не повлияло на принципы установления патентоспособности изобретения, но внесло «дополнительную ясность» в понятие абстрактной идеи.

Данная заметка поднимает планку в отношении патентов на программное обеспечение, считавшихся ранее исключительно абстрактными идеями. В связи с этим экспертам дается следующий совет: сначала необходимо определить наличие абстрактной идеи в пунктах формулы изобретения, а затем установить причину, по которой она является абстрактной. Свое решение эксперты должны основывать на существующей судебной практике. В заметке экспертов также предостерегают от использования размытых обобщенных формулировок и советуют обратить внимание на встречные аргументы заявителя.

В заметке экспертам рекомендуется смотреть на формулу изобретения как на «единое целое», а не на каждый ее пункт в отдельности. Изобретение не является патентоспособным только потому, что используется на компьютере общего назначения. Также в данной заметке особо отмечается, что программное обеспечение может совершенствовать компьютерную технологию в той же степени, что и средства технического обеспечения. Таким образом, для установления того факта, что изобретение не является абстрактной идеей, эксперту не обязательно применять состоящий из двух частей тест из дела Alice и рассматривать дополнительные элементы, подтверждающие патентоспособность. В заметке экспертов призывают обращать внимание на идею изобретения и напоминают, что усовершенствование не обязательно должно определяться «материальными» компонентами. Также там утверждается, что изобретение TLI относилось только к «обобщенным действиям на компьютере» и именно поэтому не являлось патентоспособным.

О чем нам это говорит?

При составлении патентных заявок в формуле изобретения необходимо делать акцент на совершенствование компьютерной функциональности. И пункты формулы, и описание должны быть посвящены специфическим усовершенствованиям работы компьютера.

Патентоспособные изобретения не должны в обязательном порядке содержать материальные компоненты технического обеспечения. Структуры данных может быть достаточно для патентоспособности. Это – хорошие новости.

Тем не менее, необходимо избегать формул изобретения с непропорциональным объемом охраны. Также в деле Enfish большую роль сыграло описание изобретения. Нужно избегать минималистичных описаний того, как практически реализовать пункты формулы изобретения или что они означают. Напротив, в описании должны быть представлены преимущества, которые дает изобретение, и способ улучшения работы компьютерной системы с помощью заявленного программного обеспечения. Описание должно рассказывать целую историю. Расскажите о преимуществах изобретения. Заявки на изобретения, являющиеся способом осуществления методов предпринимательской деятельности на компьютере, работающем в обычном режиме, скорее всего, по-прежнему будут отклоняться.

Товарные знаки

Неверная классификация товарного знака привела к аннулированию

Gamache, B. Incorrect Trademark Categorization Leads to Expungement // WIPR. - 2016. - № 5. - 2 р.

Это решение подчеркивает важность правильного определения и предоставления перечня товаров и услуг, в отношении которых регистрируется товарный знак. Фактические данные могут применяться как доказательство использования знака в отношении указанных товаров и услуг.

Принцип «Используй - или потеряешь». Ст.45 Закона о товарных знаках Канады предусматривает аннулирование товарного знака в части тех товаров или услуг, которые не используются в течение трех лет с момента регистрации. В отношении товаров требования использования гораздо более жесткие, чем для услуг.

Товарные знаки QUICKSTART и QUICKSTARTHOME были зарегистрированы в отношении товаров, а не услуг, хотя под данными товарными знаками предоставлялись услуги в сфере строительства.

Решение по данному делу является поучительным для владельцев товарных знаков.

Авторское право

Дело Oracle против Google: достаточен ли уровень осведомленности присяжных для вынесения решений о добросовестном использовании?

Welsh, B. Oracle v. Google: Are Juries Equipped to Decide Fair Use? // IP Litigator. - 2016. - Vol. 22, № 4. - P.22-23.

Если вы работаете в высокотехнологичной промышленности и на вас подали в суд за нарушение авторского права, вам нужно помнить о двух словах (разумеется, помимо того, что вам нужно помнить номер телефона вашего адвоката) – «добросовестное использование».

Недавний спор между Oracle и Google снова напомнил нам о готовности судов, а сейчас еще и присяжных, «простить» нарушение прав ввиду того, что с помощью принадлежащего истцу объекта авторского права ответчик смог создать нечто новое либо усовершенствовать существующее. В деле Oracle против Google присяжные суда Сан-Франциско вынесли решение о том, что использование компанией Google нескольких строк из открытого исходного кода Java, состоящего из 11 тыс строк в общей сложности, авторское право на который принадлежит Oracle, в операционной системе мобильных телефонов на платформе Android являлось добросовестным.

Любой, кто знаком с законодательством по авторскому праву, знает, что процесс установления факта добросовестного использования полон двусмысленности и неясности. Добросовестное использование не равняется отсутствию факта нарушения прав. Как правило, суды не принимают во внимание положения о добросовестном использовании, если действия ответчика нельзя считать однозначным нарушением прав. К сожалению, ни Конгресс, ни суды США не предоставляют ясного руководства или стандартов определения того, что является добросовестным использованием. Исследователи в области авторского права уже долгое время выражают неудовлетворенность отсутствием точного значения термина «добросовестное использование», но красноречивее всех высказался профессор юридического факультета Стэнфордского университета Пол Голдстейн: «Термин “добросовестное использование” – это белый кит американского законодательства по авторскому праву. Захватывающий, загадочный, многогранный, он завораживает нас, несмотря на наши безуспешные попытки достичь его».

Правдивость этого наблюдения подтверждают «мелвилльские» напутствия суда присяжным по поводу добросовестного использования в деле Oracle. Из 22-х страниц напутствия *девять страниц* посвящены порядку вынесения решения о добросовестном использовании.

Напутствия присяжным от окружного суда содержат три руководящих принципа для заседания членов совета присяжных. Согласно первому из них, присяжные должны придерживаться положений Конгресса в разделе 109 Закона об авторском праве. Эти положения включают четыре фактора, определяющих

являются ли действия ответчика «добросовестным использованием защищенного авторским правом произведения». При этом окружной суд не упомянул того, что судьи еще ни разу не пришли к общему мнению по вопросу о том, что означают эти факторы и как они должны применяться в определенных обстоятельствах. Согласно заключению Дэвида Ниммера основанного на его обзоре решений Федерального суда о добросовестном использовании: «Если бы Конгресс закрепил на законодательном уровне мишень для игры в дартс вместо четырех факторов, определяющих добросовестное использование, результат был бы тем же».

В соответствии со следующим принципом, присяжным нужно было определить, является ли «преобразовательным» использование компанией Google строк кода. По утверждению окружного суда, «преобразовательное использование – это вид использования, в ходе которого к существующему произведению добавляется нечто новое, либо оно используется в других целях или другим образом, отличаясь от более раннего использования подачей, смыслом или посланием, но не заменяет собой изначальное произведение». В то же время присяжным было сказано, что «произведение не является преобразовательным в том случае, если пользователь не меняет или почти не меняет выразительное содержание или послание, заложенное в изначальном произведении, и использует его в том же либо схожем контексте».

И, наконец, для присяжных было отмечено, что произведение ответчика может считаться преобразовательным даже в том случае, если в копию этого произведения не было внесено никаких изменений.

Согласно пояснению окружного суда решение присяжных о том, является ли использование компанией Google строк из этого кода «преобразовательным», имело большое значение, поскольку оказало бы значительное влияние на процесс оценки присяжными четырех факторов, включенных Конгрессом в раздел 109 Закона об авторском праве. К примеру, присяжным было сказано, что, согласно первому фактору (цель и характер использования), использование компанией Google строк из данного кода в коммерческих целях «говорит не в пользу добросовестного использования». В то же время, согласно инструкции для присяжных, «даже коммерческое использование может считаться преобразовательным» в контексте первого фактора, а также, «чем в большей степени является преобразовательным произведение ответчика, тем меньшее значение имеют другие факторы, в частности, коммерческий подход».

Аналогичным образом окружной суд дал присяжным распоряжение о том, что оценка ими четвертого фактора (влияние использования ответчиком охраняемого произведения на потенциальный рынок для этого произведения) также зависит от того, сочтут ли присяжные использование компанией Google строк из этого кода «преобразовательным». С одной стороны, присяжным было сказано, что Oracle не обязательно «демонстрировать, что будущий ущерб будет нанесен при условии уже состоявшегося схожего ущерба рыночной стоимости охраняемого произведения и произведений по его мотивам на традиционном, справедливом или развивающемся рынке». С другой, - «вторичное использование считается преобразовательным в условиях менее точной рыночной нормы замещения и при отсутствии готовности делать выводы об ущербе на рынке». Если говорить вкратце, то «чем значительнее изменения в произведении, тем больше вероятность того, что действия ответчика сочтут добросовестным использованием».

И, наконец, присяжным было сказано, что даже после оценки того, в какой степени преобразовательным является использование компанией Google строк из этого кода в контексте данных четырех факторов, они также могли применять для оценки любые другие факторы, которые единогласно сочли бы уместными.

Окружной суд пояснил, что включение в процесс установления факта добросовестного использования четырех факторов из Закона об авторском праве не исключает использование других факторов. Следовательно, как было сказано присяжным, «вы можете рассматривать любые дополнительные обстоятельства и доказательства за или против, которые, как вам кажется, служат основной цели Закона об авторском праве, в т.ч. защите создателей и права на добросовестное использование, а именно, содействию развитию науки и прикладных искусств».

Неужели законодательство об авторском праве пришло к этому: решения по искам об авторском праве на сотни миллионов или миллиардов долларов будут выноситься на основе способности присяжных сравнивать и применять законодательные термины и ограничения, которые были раскритикованы судами и исследователями за несостоятельность? Действительно ли присяжные, как никто другой, способны определить, содействует ли использование ответчиком охраняемого произведения «развитию науки и прикладных искусств»?

• • • • •

Предоставление гиперссылок на фотографии не является нарушением прав

Leung, P. EU High Court AG Says Hyperlinks to Photos Don't Infringe // WIPR. - 2016. - № 5. - 2 p.

По мнению Генерального прокурора Европейского суда, предоставление гиперссылок на фотографии не является нарушением прав. В данной статье предоставлен обзор дела GS Media BV против Sanoma Media Netherlands BV, разъяснений относительно которого запросил Верховный суд Нидерландов. В свете норм Директивы 2001/29 о гармонизации авторских прав (Directive 2001/29) Генеральный прокурор постановил, что гиперссылки на доступные широкой публике незаконные копии фотографий из журнала «Playboy» не нарушают авторских прав.

Дело рассматривалось изначально в Апелляционном суде Нидерландов, который вынес решение о том, что ссылки являются незаконными и предоставляют несанкционированный доступ к фотографиям из «Playboy».

Стороны затем обратились в Верховный суд Нидерландов, который и запросил Европейский суд дать консультацию и разъяснения относительно толкования норм законодательства ЕС по данному вопросу.

В соответствии с Директивой 2001/29, гиперссылка является «актом коммуникации», в то же время размещение ссылок на несанкционированные фотографии не является нарушением авторских прав.

ИННОВАЦИИ

Инноваторы и инвесторы, запускайте стартапы во Франции!

Le Texier, L. Innovators and investors, start up in France! // Managing IP. - 2016. - № 262. - P.57-58. - Англ.яз.

Инновации признаны основной движущей силой экономического роста и создания новых высококвалифицированных рабочих мест.

Помимо крупных французских инновационных компаний и крупных национальных научно-исследовательских институтов, ландшафт 8000 стартапов во Франции является очень динамичным, творческим и успешным. Стартапы являются основным источником инноваций, и такие крупные компании как Air Liquide, Sanofi, Orange и Danone, это хорошо понимают. В результате, эти компании создали открытые инновационные программы для того, чтобы пополнить свои активы инновационными продуктами аутсорсинга от стартапов, с которыми они сотрудничают, а в некоторых случаях они даже покупают стартапы.

В 2015 г. 10 французских организаций были включены в перечень 100 ведущих мировых инноваторов, в отчете агентства Thomson Reuters Франция занимает первое место в Европе и третье место в мире с точки зрения инноваций! В числе этих 10 лучших французских инноваторов семь компаний (Alcatel-Lucent, Alstom, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Thales и Valeo) и три научно-исследовательских центра (CNRS, CEA и IFP).

За последние 10 лет наблюдается стремление Франции к созданию благоприятной среды для запуска стартап-компаний и устойчивая приверженность правительства к стимулированию инноваций. Налоговые вычеты из затрат на проведение исследований во Франции являются чрезвычайно эффективным стимулом для инвестиций в НИОКР. Франция считается самой щедрой страной в отношении налогового режима НИОКР.

Кроме того, Франция разработала сильную экосистему для помощи в запуске и развитии инновационных стартапов. Эта экосистема, также обозначенная как French Tech, основана на поддержке со стороны государственного и частного секторов, главными из которых являются:

- BPI (Французский общественный инвестиционный банк);
- 228 государственных и частных инкубаторов (например, в самом Париже имеется 36 инкубаторов и около 3000 стартапов. Самый большой инкубатор в мире, Station F, включающий около 1000 цифровых стартапов, должен открыться также в Париже, в начале 2017 г.);
- Конкурентоспособные кластеры: 76 специализированных технологических кластеров по всей стране;
- Коммерческие организации, ответственные за передачу технологий, выходящих из университетов, национальных исследовательских институтов (среди них 14 Обществ по ускорению передачи технологий (SATT), Комиссия по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) и др.);
- Business France (государственная организация, выступающая партнером коммерческих компаний при экспорте их продукции);
- Венчурные инвесторы, инвестиционные банки, бизнес-ангелы.

Во Франции наблюдается резкое увеличение вложения средств в технологические инновационные стартапы. Согласно tech.eu, более 115 сделок по

финансированию имели место во Франции, а их сумма достигла в общей сложности € 960 млн в 2015 г.

Эта французская технологическая экосистема является привлекательной, и, как следствие, иностранные инвесторы также поддерживают французские стартапы: к примеру, на выставке Viva Technology, крупнейшем событии в области технологий, состоявшейся в Париже в июне 2016 г. с участием 5000 стартапов, Джон Чемберс, исполнительный председатель компании Cisco, заявил, что Франция - рай для стартапов, и доказал это тем, что Cisco согласилась инвестировать \$ 200 млн во французские стартапы, что составляет 10% от мировых инвестиций в стартапы.

Активы технологических стартапов в основном включают способности людей и их активы ИС, с помощью которых они охраняют свои технологии и свой бизнес (ноу-хау, патенты, модели, товарные знаки, доменные имена, авторское право). Таким образом, патентные поверенные в области ИС, являются ключевыми игроками в поддержании французской экосистемы, работая с этими зарождающимися компаниями и их инвесторами.