



# Дайджест

## ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

---

Март, 2017

Вып.2

### Содержание

Российский опыт	3
Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности	10
Охрана интеллектуальной собственности (ИС)	
• <i>Общие вопросы</i>	16
• <i>Патенты</i>	21
• <i>Товарные знаки</i>	31
Интеллектуальная собственность и Интернет	34
Судебная практика	
• <i>Патенты</i>	36
• <i>Товарные знаки</i>	41
• <i>Авторское право</i>	43
Инновации	46

---

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: [vpbt@rupto.ru](mailto:vpbt@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  
IP Magazine – Intellectual Property Magazine  
Managing IP – Managing Intellectual property  
WIPR – World Intellectual Property Report

Составитель: О.В. Сенча ([otd57@rupto.ru](mailto:otd57@rupto.ru); 8(499)240-33-52; вн. 52-02)

Переводчики и референты: Д.А. Бабков, А.Д. Борский, А.А. Ломакина, О.В. Сенча, Е.В. Устюгова

Редактор: А.А. Ломакина

# Российский опыт

## Как выйти на российский фармацевтический рынок

Khmara, M., Y. Lipatova How to enter the Russian pharmaceutical market // *Managing IP*. - 2016. - IP Focus: Europe. - P.60-65.

Появление крупных отечественных фармацевтических компаний видоизменяет патентный фармацевтический ландшафт России. В России 150 млн граждан каждый день тратят около \$ 40 млн на лекарства. Правительство, а также физические лица покупают фармацевтические препараты. Правительство делает это с помощью централизованной системы, которая использует федеральные средства, например, для дорогостоящего лечения пациентов, страдающих по семи показаниям (семь нозологий), охватывающее 23 лекарственных средства, а также для некоторых других целевых программ.

Производитель, желающий выйти прямо или косвенно на российский фармацевтический рынок, должен сделать три шага: а) зарегистрировать товарный знак, б) оценить риск нарушения патентных прав, в) получить разрешение на продажу.

*Фарма 2020*. До недавнего времени эта система работала предсказуемо. Тем не менее, государственная программа «Фарма 2020», начатая в 2009 г. и имеющая прогрессивный эффект, нарушает *статус-кво*. Выход на российский рынок третьих лиц с лекарством, по которому ожидается выдача патента, является большой проблемой.

Согласно российскому законодательству разрешение на продажу дает разрешение на производство, продажу и использование лекарственного средства. Наивный игрок может забыть о существовании возможной патентной защиты лекарства или же он может знать о существовании патентов, но считает, что его деятельность не будет нарушать их. Российское законодательство не предусматривает заявлений о ненарушении. Поэтому единственный вариант – сначала выйти на рынок, а затем выяснить в суде, имело ли место нарушение прав.

Процесс авторизации лекарственных препаратов предусматривает, что заявитель должен подтвердить то, что права на интеллектуальную собственность третьих лиц не нарушаются. Однако это требование вряд ли поможет предотвратить недопустимые действия, поскольку на данном этапе заявителю не ясно, имеет ли место нарушение конкретного патента.

Патентное законодательство и законодательство, регулирующее оборот лекарственных средств, оказались не в состоянии справиться с проблемой. Появление отечественных фармацевтических компаний сделало очень актуальным вопрос о несоответствии законов, регулирующих обращение лекарственных средств. Перед Федеральной антимонопольной службой была поставлена задача урегулирования ситуации и создания Комитета с участием шести правительственных учреждений, ответственных за оборот лекарственных средств, для того чтобы урегулировать эту проблему.

Федеральная антимонопольная служба запустила ряд инициатив. Патентному ведомству поручили пересмотреть свои правила о патентоспособности и практику выдачи патентов, касающихся методов использования известных веществ (молекул). Министерству общественного здравоохранения было поручено усовершенствовать систему регистрации лекарственных средств, в частности, в связи с

информационными листками пациентов, предоставляемыми в медицинских программах. Судам было предложено разработать обязательный (принудительный) режим лицензирования.

Федеральная антимонопольная служба проанализировала патенты, выданные в отношении глатирамера ацетата (glatiramer acetate) (RU2388764, EA019998, RU2161489, RU2189900), ритуксимаба (rituximab) (RU2326127, RU2358762, EA4107, RU2139731), бевацизумаба (Bevasizumab) (RU2519669) и иматиниба (imatinibe) (RU2304436, RU2125992), которые включены в Список семи нозологий. Рассматриваемые патенты обеспечивают расширенную охрану лекарственных средств, для которых срок действия оригинального патента уже истек, и относятся либо к способам производства, либо к применению в новых целях. Федеральная антимонопольная служба настояла на том, что эти патенты не вносят вклад в прогресс (уровень техники), а просто продлевают срок охраны. Патентное ведомство России считало, что все эти патенты соответствуют всем критериям патентоспособности, а Палата по патентным спорам поддержала обоснованность их выдачи.

Патентное ведомство России заявило, что не считает, что существование патентов для нового использования вытесняет производителей с рынка, и предложило, чтобы те, кто не владеет патентами, исключили вновь запатентованные наименования выдаваемых лекарственных средств из Информационных листков пациентов; эти листки должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения.

Это предложение полезно лишь на первый взгляд, потому что, во-первых, не существует никаких соответствующих постановлений или судебных решений, подтверждающих, что исключение наименований из Информационных листков пациентов гарантирует ненарушение патента. Во-вторых, Федеральная антимонопольная служба обратилась в Министерство здравоохранения и запросило Информационные листки пациентов, касающиеся лекарственных средств, имеющих активные ингредиенты такого же назначения. Это связано с указанием побочных эффектов. Однако вопрос о терапевтических показаниях остается открытым и очень деликатным. Федеральная антимонопольная служба сослалась на ряд лекарственных средств, имеющих различные инструкции, которые фактически являются аналогами. Это такие лекарства как Олитид (Olitid), Регаст (Regast), Мабтера (Mabthera), Дизаверокс (Disaverox) и Меронем (Meronem).

*Принудительное лицензирование.* Чтобы решить этот вопрос в отношении производства стратегически важных лекарств на территории России, Федеральная антимонопольная служба предложила разработать системы обязательного лицензирования. Возможность принудительного лицензирования присутствует в российском законодательстве с 2003 г., но ни одна лицензия не была предоставлена до сих пор. В настоящее время принудительная лицензия может быть выдана, если изобретение не используется или используется недостаточно по истечении четырех лет с даты выдачи патента (ст.1362 Гражданского кодекса РФ).

В марте 2016 г. схема обязательного лицензирования была расширена, и выдвинута на рассмотрение законодательного органа. Критериями принудительного лицензирования являются недостаточное снабжение конкретными препаратами на рынке (например, патентообладатель отказывается производить и поставлять препарат или не в состоянии сделать это по каким-либо причинам) и высокая цена (например, для лекарственных средств против ВИЧ). Принудительное лицензирование, скорее всего, будет осуществляться в отношении лекарств, включенных в государственные программы, такие, как упомянутые выше. Заявителями, запрашивающими такую лицензию, могут быть либо компании, которые готовы к производству, либо Федеральная антимонопольная служба. По

официальной информации, в апреле 2016 г. Правительство России отклонило данное предложение. Тем не менее, этот процесс еще не завершен.

Государственное гражданское законодательство в настоящее время также допускает использование запатентованного продукта или процесса без разрешения патентообладателя по соображениям национальной безопасности. Федеральная антимонопольная служба предложила включить в список причин такого использования угрозу для человека или угрозу правам на медицинскую помощь.

В декабре 2015 г. Федеральная антимонопольная служба подтвердила серьезность своих намерений путем наложения штрафа в размере \$ 6 млн на израильскую компанию Teva, отказавшуюся поставлять лекарственный препарат COPAXONE (для лечения рассеянного склероза) через российскую компанию (дело А40-14800/2014). Дело сейчас находится на апелляции в Верховном суде.

### ***Другие события.***

Несмотря на появление новых механизмов, некоторые соответствующие правовые нормы и судебные решения уже оказывают влияние на отрасль.

***Положение Болар.*** С 2009 г. Суд в деле Novartis, касавшемся лекарственного средства для лечения хронического миелоидного лейкоза (дело А40-65668/08), определил, что производство лекарственного средства с целью получения разрешения на маркетинг, не является нарушением патента (так называемое исключение Болара): «процесс регистрации дженерикового лекарственного средства и факт регистрации сам по себе не являются поводом для рассмотрения их как акта нарушения патентных прав». Окончательное решение было принято Верховным судом и было поддержано в 2010 г. Постановлением, касающимся активного вещества Росиглитазон (гипогликемический) производства компании GlaxoSmithKline (дело А40-56217/2008). Создается впечатление, что установленное правило не внесет изменений в ближайшем будущем.

***Эксклюзивность данных.*** В 2015 г. судами было рассмотрено дело, касавшееся дженерикового препарата, который был зарегистрирован до истечения шестилетнего периода с момента регистрации оригинального препарата (дело А40-188378/14). Опять была вовлечена Novartis, с ее препаратом по лечению рассеянного склероза Fingolimod. В этот шестилетний период, как считается, действуют положения об эксклюзивности данных в рамках российского законодательства, начиная с 21.08.2012 г.

В деле, о котором идет речь, суд третьей инстанции постановил, что оспариваемая регистрация целесообразна, потому что владелец первой регистрации не может доказать, что использовали его эксклюзивные данные о препарате, не считая тех, что доступны официально. В таких условиях положение о шестилетнем периоде в законодательстве остается неясным. Кажется, что даже официальные лица считали, что только «использовать» данные, относящиеся к оригинальному препарату, запрещено, в то время как «ссылаться» на них допустимо. Тем не менее, «использовать» данные для подачи заявки в регулирующий орган в России невозможно априори, поскольку такие данные являются конфиденциальными. Отметим также, что с 2014 г. в дополнение к шестилетнему периоду включен срок в четыре года. Согласно этой поправке производители дженериков могут подать свою заявку на регистрацию только через четыре года после имевшей место первой регистрации. Кроме того, в законодательстве термин «оригинальный препарат» заменили на «эталонный препарат», и мы хотели бы узнать причину, по которой это было сделано.

***Методы лечения.*** Заявки на методы лечения допустимы как в российском, так и в Евразийском патентных ведомствах (Евразийский патент охватывает Россию).

Вопрос в том, как патент на медицинское использование будет интерпретирован в России, всегда был интересным. В 2010 г. в Суде второй

инстанции производство лекарственного средства было признано нарушением патента, касающегося «использования соединения в качестве антиангинального средства для лечения...» (дело А41-31159/09). В течение нескольких лет это оставалось единственным делом, касающимся использования метода лечения; в спор были вовлечены две местные компании.

Общее мнение заключалось в том, что Евразийские патенты будут рассматриваться более благоприятно по отношению к методам лечения, поскольку формулировку евразийского законодательства, касающуюся методов лечения легко интерпретировать, чтобы сделать вывод о нарушении. Этот прогноз оказался неверным. Конкретный метод лечения Ритуксимабом (Rituximab) был защищен Евразийским патентом (ЕА 4107), но компания, которая начала выпуск данного препарата в 2015 г. не считается нарушителем (дело А40-32877/15). Было установлено, что производитель никого не лечит. Данное решение было принято Судом первой инстанции, и, несмотря на то, что оно не было обжаловано, существует вероятность того, что это не окончательное решение.

Тем не менее, с учетом последних тенденций, чтобы предотвратить расширенную защиту для медицинских препаратов и наличие большого количества выданных патентов, связанных с использованием в медицинских целях, вполне возможно, что объем предоставляемой защиты таких патентов будет интерпретироваться в судах более узко и что производство будет разрешено.

*Зависимое изобретение.* В 2009 г. Суд постановил, что наличие патента позволило патентообладателю производить защищенный продукт, который нарушил патент третьей стороны. В ряде случаев нарушения, где обе стороны имеют свои собственные патенты, были сопоставлены патентные притязания, а не продукты, а патенты считаются нарушенными. Такая ситуация, когда обе стороны имеют патенты, была исправлена путем внесения изменений в Гражданский кодекс в 2014 г., который в настоящее время определяет более поздний патент как «зависимый» и исключает возможность нарушения ранее выданного патента.

*Estoppels (эстоппель).* Доктрина эстоппелей не применялась в России в течение длительного времени. Процедуры о признании недействительности (патента) и о нарушении (патента) в России не объединены в одно судебное дело, а также патентообладатель может выступать не только за более узкую интерпретацию притязаний в Палате по патентным спорам во время признания патента недействительным, но и за более широкое толкование в производстве по нарушению. Наиболее значимое дело рассматривалось в 2009 г. Оно касалось чая, который продавался уже в течение 10 лет, не нарушал новизну патента, а рассматривался как нарушение того же патента с помощью «эквивалентных» отличительных признаков (изобретения) (дело А40-62219/06).

В 2012 г. эту ситуацию изменило дело с участием Института сывороток Индии, касавшееся вакцины от гепатита В. Вакцина также была продана за 10 лет до того, как в России был выдан патент, и патент был признан нарушенным. Вопрос здесь был связан с использованием конкретного бактериального штамма. Суд был готов признать нарушение путем расширения сферы действия любого штамма. Палата по патентным спорам отказалась признать патент недействительным, поскольку конкретный штамм, упомянутый в формуле изобретения, сделал, по ее мнению, изобретение новым и неочевидным. Дело претерпело несколько апелляций до того, как Верховный суд постановил, что выдача патента означает, что объект определяется как новый, и, следовательно, нельзя запретить использовать патент на производство продукта, который был известен задолго до этого (дело А40-66073/2009). Это было первое дело, в котором были определены сроки действия патента вместе с нарушением.

В ситуации, когда что-то продается и выдан патент и которая может быть истолкована в широком смысле, одним из вариантов является применение положения о более раннем использовании, предусмотренное российским законодательством. Это может относиться к импортной продукции, а также согласовываться с довольно старым решением по делу от 2011 г., вынесенном Судом первой инстанции (дело А56-8882/01).

*Расширение срока действия патента.* Дополнительная охрана патентов на использование ранее не допускалась российским Патентным ведомством. В 2012 г. эта практика была оспорена (ВАК-3927/2012). Однако начиная с января 2016 г. вступили в силу новые Правила по продлению срока действия патента, предусматривающие выдачу дополнительных патентов. В Правилах упоминаются только соединения и композиции формул, поэтому кажется, что нет возможности расширить сроки действия патента на использование, особенно принимая во внимание тенденцию против распространения охраны на известные вещества.

Большое внимание сейчас уделяется регистрационным удостоверениям лекарственных средств, которые являются предметом дополнительной охраны. Если регистрационное удостоверение не является первым, то расширение сроков может быть обжаловано в суде (дело А40-85716/2010). Очевидно, что если патент включает два активных вещества, раннее разрешение будет рассматриваться как «первое» (СИП-155/2014).

Интересный прецедент возник, когда компании удалось получить продление патента (RU2458932), которое в соответствии с законодательством, вновь выдано после оригинального патента, который, в свою очередь, частично был признан недействительным. Так как расширение срока охраны может быть применено в течение шести месяцев после выдачи патента, этот срок был принят во внимание, и действие вновь выданного патента было продлено (октябрь 2001 г.).

В вышеупомянутом деле (СИП-155/2014) в продлении срока действия недавно выданного патента было отказано, потому что регистрационное удостоверение на применение лекарственного средства не рассматривалась как «первое» разрешение на применение лекарственного средства. В то время как было получено первое разрешение на применение первого вещества, расширение срока действия патента не было возможным, продление срока действия на второе вещество не было принято во внимание. Было решено, что это следует рассматривать как второе возможное продление срока действия того же патента (несмотря на недавно предоставленный статус), которое не было разрешено (декабрь 2014 г.).

*Предварительные судебные запреты.* Недавно были вынесены решения по ряду важных судебных дел, связанных с нарушением патентов на фармацевтические препараты (см. таблицу). В каждом из них были запрошены предварительные судебные запреты, и в каждом из них ходатайства были отклонены.

Только по одному делу было установлено нарушение, а в половине дел патенты были признаны недействительными. Эти решения показывают, что сегодня в России не так-то просто выиграть дело о нарушении прав. Нарушение обычно устанавливается в суде с помощью экспертов. Очень часто единственный вопрос, который ставится эксперту: «все-таки оспариваемый фармацевтический препарат включает все отличительные признаки пункта 1?». После получения утвердительного или отрицательного ответа, судебное разбирательство можно считать законченным, и там нет места дальнейшему обсуждению. Однако, как видно из таблицы, возможность признания патента недействительным также увеличивается. Это контрастирует с практикой, существовавшей пять или более лет назад, в особенности, если стороной по делу является местная компания.

*Стратегические рекомендации.* Риск нарушения патентных прав имеет две стороны. Каждый игрок должен иметь в виду, что он может быть признан

нарушителем, а, с другой стороны, третья сторона может выйти на тот же рынок, игнорируя его патенты. Те, кто получает регистрацию оригинального лекарственного средства, вправе применять эксклюзивность данных в течение, по крайней мере, четырех лет. Те, кто регистрирует дженериковые препараты, должны действовать быстро, потому что только первые три заявителя могут использовать ускоренную процедуру. Ведение игры с Информационными листами пациентов во время регистрации сомнительно из-за возможных изменений в законодательство. Возможность параллельного импорта лекарственных средств также существует и может быть санкционирована Федеральной антимонопольной службой. Тем не менее, импорт лекарственных средств должен быть санкционирован Министерством здравоохранения, которое по-прежнему не хочет этого делать.

Ситуация на российском фармацевтическом рынке изменилась в связи с появлением нескольких крупных фармацевтических компаний в России. Страна по-прежнему приветствует иностранных игроков, но теперь Россия будет устанавливать свои правила.

Название препарата	Патентовладелец	Начало производства о нарушении	Соперник / нарушитель	Дата окончательного решения
Trimetazidine (Триметазидин)	Servier EA8223 Preductal Предуктал	Сентябрь 2008	CanonPharma (Россия)	Февраль 2012 Нет нарушения (два патента)
Rosiglitazone (Розиглитазон)	GlaxoSmithKline EA5110 Avandia Авандия	Июнь 2009	Gedeon Rixter	Март 2010 Нарушение
Cabazitaxel (Кабазитаксел)	AventisPharma RU2134123 Jevtana Джевтана	Август 2010	Veropharm Верофарм (Россия)	Апрель 2015 Нет прав (с истекшим сроком действия)
Zoledronic Acid (Золедроновая кислота)	Novartis RU2288722 Aclasta Акласта	Январь 2011	F-Sintez Ф-синтез (Россия)	Май 2013 Нет нарушения
Oxaliplatin (Оксалиплатин)	Debiopharm RU2148400 Eloxatin Элоксатин	Август 2011	Teva	Сентябрь 2015 Соглашение
Drospirenone + ethinyl estradiol (Дроспиренон + этинилэстрадиол)	Bayer RU2269342 Yaz Джес	Август 2011	Gedeon Rixter	Ноябрь 2015 Нет нарушения нет прав (аннулированы)
Caprecetabine (Капецитабин)	La Roche RU2135511 Xeloda Кселода	Август 2011	Генфа (Россия)	Октябрь 2012 Нет нарушения
Docetaxel (Доцетаксел)	AventisPharma RU2144356 Taxotere Таксотер	Октябрь 2011	Генфа (Россия)	Апрель 2015 Нет прав (аннулированы; срок действия)
Anastrozole	AstraZeneca	Декабрь 2011	Верофарм	Октябрь 2013

Анастрозол	RU2320339 Arimidex Аримидекс		(Россия)	Нет прав (аннулированы)
Абасавир Абакавир	ViiV Healthcare EA1809 Ziagen Зиаген	Апрель 2014	Фармасинтез (Россия)	Декабрь 2015 Нет прав (аннулированы)
Rituximab Ритуксимаб	Roche EA4107 Mabthera Мабтера	Март 2015	Биокад Biocad (Россия)	Апрель 2016 Нет нарушения Нет прав (аннулированы)

## Компания Apple Inc. добилась аннулирования товарного знака «Plush Apple» («Плюшевое яблоко») в России

**Blagov, S. Apple Secures Cancellation of ‘Plush Apple’ Mark in Russia // WIPR. - 2016. - № 9. - 2 p.**

Apple Inc. убедила регистрационное ведомство РФ в необходимости аннулирования товарного знака другой компании, содержащего слово «яблоко» («apple»).

Палата по патентным спорам Российской федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 15.08.2016 г. вынесла решение об аннулировании регистрации товарного знака «PLUSH APPLE» по причине его сходства до степени смешения с товарным знаком Apple.

Apple выиграла несколько споров по товарным знакам в России в этом году.

Apple подала в Роспатент запрос об аннулировании регистрации товарного знака «PLUSH APPLE», принадлежащего Herman Marketing Ltd., поскольку данный знак являлся сходным до степени смешения со знаком Apple, имеющим в России статус общеизвестного. Знак, являвшийся предметом спора, представлял собой стилизованное изображение яблока с надписью «Plush Apple». Он был зарегистрирован для товаров из класса 28 Международной классификации (IC), включая игрушки, мягкие и электронные игрушки, а также некоторые другие товары.

Apple также отметила, что товарный знак «PLUSH APPLE» из-за его сходства со знаком Apple не был зарегистрирован в нескольких других бывших советских странах, в том числе в Республике Беларусь, Эстонии, Латвии, Литве и на Украине.

В письме в Роспатент от 09.06.2016 г. Herman Marketing отрицала наличие сходства до степени смешения. Компания отметила, что их логотип выглядит как силуэт целого яблока, в то время как товарный знак Apple представляет собой силуэт яблока надкушенного. Также Herman Marketing написала, что в результатах поиска в Интернете по запросу «Plush Apple» значатся мягкие игрушки, включая товары, выпускаемые непосредственно их компанией.

Палата по патентным спорам вынесла решение о том, что, несмотря на различия в силуэтах, изображенных на логотипах, оба логотипа создают сходные зрительные образы, что и приводит к сходству до степени смешения.

Палата аннулировала товарный знак Herman Marketing, признав, что решение о регистрации знака «PLUSH APPLE» не соответствовало пунктам 3 и 6 ст. 1483 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

### **Победы Apple**

Это – последнее из всех решений в пользу Apple по делам о товарных знаках в России в этом году. Палата вынесла решение о недействительности предыдущего

решения об отказе в регистрации товарного знака Apple «iWatch» в России в марте 2016 г. Роспатент отказал в регистрации данного товарного знака в 2013 г. из-за сходства знака «iWatch» с зарегистрированными в России товарными знаками Swatch AG.

Согласно решению Палаты данные знаки не являются сходными до степени смешения, несмотря на сходства между ними. Таким образом, Палата утвердила регистрацию в России товарного знака «iWatch».

---

## **Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности**

### **5 лет со дня вступления в силу закона «Америка изобретает»: фундаментальные изменения в практике производства по патентам в Совете по патентным спорам и апелляциям (РТАВ)**

**Dutra, T. AIA at 5 Years: Changes in US Patent Litigation // WIPR. - 2016. - Vol.30, № 10. - 3 p.**

Безусловно, закон 2011 г. «Америка изобретает» радикальным образом изменил практику производства по патентам, создав возможность разбирательства в административном порядке. Но были ли эти изменения к лучшему или к худшему, в пятую годовщину вступления закона в силу остается вопросом восприятия.

Часть критики касалась того, что РТАВ превратился в «батальон смерти для патентов», предвзято настроенный ко всем патентообладателям, из-за чего множество патентов были признаны недействительными. Тереза Станек Ри (Teresa Stanek Rea), занимавшая пост главы Ведомства США по патентам и товарным знакам в то время, когда РТАВ вынес свое первое решение, отказалась от этой критики, аргументируя свой отказ тем, что такие критические высказывания не подкреплены цифрами.

«Первые жалобы на предвзятость в пользу истцов ничем не обоснованы, что видно особенно отчетливо на фоне последних статистических данных», – написала Ри в электронном письме к Bloomberg BNA. Так почему же создается впечатление предвзятости?

Роберт А. Армитаж (Robert A. Armitage), участвовавший в создании проекта закона «Америка изобретает», в электронном письме к Bloomberg BNA указал, что Ведомство по патентам и товарным знакам сделало выбор в пользу такого процесса рассмотрения, который создает впечатление того, что РТАВ настроен против патентообладателей. Данный процесс, к примеру, включает в себя выбор стандарта для оценки действительности патента. Но, по словам Р.А. Армитажа, даже если в настоящее время статистические данные демонстрируют соблюдение большего баланса между решениями в пользу истцов и в пользу патентообладателей, для сторон, выбирающих между судопроизводством, лицензированием или инвестированием, все еще затруднительно оценить стоимость патента без предположений о шансах сохранить его действительность после рассмотрения в РТАВ.

«Закон “Америка изобретает” является плодотворным началом необходимых реформ, — заявил Армитаж, который видит необходимость в последующих

изменениях для более эффективного функционирования патентной системы. — Конгрессу все еще нужно предпринять необходимые действия для того, чтобы в рамках патентной системы процесс инвестирования в инновации проходил активнее».

Другие, однако, видят необходимость лишь в минимальных поправках, в то время как Конгресс размышляет, какие изменения будут внесены в процесс разбирательств в судах и в РТАВ в 2017 г. В частности, Ри и партнер по вопросам судопроизводства по интеллектуальной собственности в фирме Ropes & Gray Дж. Стивен Боман (J. Steven Baughman), поставивший рекорд по количеству выигранных в РТАВ дел, не видят необходимости в чем-то более значительном, нежели в «небольших поправках» к настоящему законодательству.

#### **Боман: «Больше никаких наставлений!»**

Кевин Джейкел (Kevin Jakel), основатель и руководитель Unified Patents Inc. — организации, выступающей в поддержку компаний, обвиняемых в нарушении прав на патент, в особенности, непрaktикующими предприятиями, саркастически именуемыми «патентными троллями», — высказал мнение, что РТАВ успешно достиг своей цели, а именно создания более дешевой альтернативы судебному рассмотрению.

«РТАВ стал прорывом. Он сработал в качестве менее дорогостоящей альтернативы судопроизводству, что и было целью нового законодательства, — написал Джейкел в электронном письме к Bloomberg BNA. — Рассмотрение дел в РТАВ позволило снизить стоимость урегулирования спора и признать недействительными те патенты, которые изначально не должны были быть выданы».

Когда президент Барак Обама (Barack Obama) в 2011 г. подписал закон, который и стал впоследствии законом «Америка изобретает», РТАВ не расценивался как наиболее важное изменение. Совет уже имел решающий голос по поводу редких запросов о повторной экспертизе выданных патентов, а известная всем в настоящее время процедура пересмотра с участием сторон (inter partes review, IPR) была поначалу призвана всего лишь заменить повторную экспертизу, в которой параллельно принимали участие обе стороны.

Однако IPR начала жить своей жизнью. Менее чем за четыре года было подано более 5000 запросов о проведении IPR. За 13 лет действия процедуры повторной экспертизы с участием сторон, с 1999 г. по 2012 г., перед началом функционирования IPR таких процедур было проведено всего 1919.

В законе «Америка изобретает» была представлена двухступенчатая схема разбирательства. Податель иска о пересмотре после выдачи патента (PGR) мог оспорить его действительность на любых основаниях в течение первых девяти месяцев после его выдачи, а с помощью IPR — оспорить действительность более старых патентов на основании отсутствия новизны или неочевидности, представив в РТАВ новый уровень техники.

Боман помнит «наставления» коллег, после того как он подал первые иски 16.09.2012 г.

«Но как только мы начали побеждать, их тон изменился, — сказал Боман. — Всего за четыре года эти разбирательства изменили сами основы для оценки судопроизводства. Значение РТАВ невозможно переоценить».

Как и Ри, он недоволен жалобами на то, что РТАВ покровительствует истцам:

«Эффективность и сложность этих заседаний являются результатом продуманного подхода, используемого обеими сторонами. То, что сначала считалось эшафотом, стало местом, где обе стороны могут победить, если подойдут к делу продуманно».

По словам Джейкела, чья организация имеет право оспаривать любые патенты из-за отсутствия ограничений, относящихся к патентам, уже участвующим в судопроизводстве, и подала 53 иска о проведении IPR за последние полтора года, подозрения, что совет покровительствует истцам, не выдерживают никакой критики,

если только честная и эффективная оценка действительности патентов не направлена неким образом против них.

## **Программное обеспечение в свете нового патентного законодательства Испании**

**Robledo, I. Software in the light of the new Spanish patent law // Managing IP. - 2016. - № 262. - P.64.**

Много воды утекло с 1986 г., но закон, регулирующий патентоспособность программного обеспечения, остается прежним. Пристальный взгляд на новые Руководящие принципы для экспертизы Ведомства по патентам и товарным знакам Испании (ОЕРМ) показывает, что эти аспекты, касающиеся патентоспособности, остаются такими же, что и в первоначальном Руководстве... Мы хотели бы большего, но ничего не изменилось.

В ОЕРМ, формальная и техническая экспертизы проводятся одновременно; так что, с одной стороны, компьютерные программы могут быть формой изобретения, реализуемого с помощью компьютера, с другой стороны, компьютерные программы включены в список исключений (оговорок).

В свете нового испанского патентного права компьютерные программы по-прежнему исключены, но, как и для других элементов из этого списка, сфера исключения ограничена. То есть, единственное исключение данного изобретения применяется постольку, поскольку объект для защиты, как заявлено, содержит одно из упомянутых изобретений как таковое. Таким образом, испанское законодательство однозначно допускает методы, которые будут осуществляться с помощью программируемых устройств или систем до тех пор, пока компьютерная программа способна производить что-либо в соответствии с программными устройствами или системами, и дальнейший технический эффект, который выходит за рамки стандартных физических эффектов, неявных к самому устройству или системе. Этот так называемый дальнейший технический эффект мы можем найти в Руководстве по экспертизе в Европейского патентного ведомства в GII, 3.6.

Тем не менее, мы все еще можем встретить формулы изобретения, как включающие технические признаки, так и без них. В связи с этим новые Руководящие принципы для экспертизы ОЕРМ утверждают, что осуществления изобретения, рассматриваемые по другим основаниям, не относящимся к патентованию с использованием физических элементов или технических средств, не изменяют сущность изобретения. Следовательно, простое использование технических средств для осуществления исключенного из патентоспособности изобретения не всегда дает основной технический характер, который предотвращает это исключение.

Поскольку природа изобретения с учетом исключений из патентоспособности рассматривается в то же время, когда проводится формальная экспертиза, мы не собираемся получать отчет о поиске с письменным заключением относительно тех аспектов, которые относятся к изобретению.

Все та же проблема в новом законе и соответствующих Руководящих принципах по экспертизе в Испании — формулы изобретения, содержащие технические и нетехнические характеристики (смешанные требования) не могут пройти первичную фильтрацию (обработку) в ОЕРМ.

## **Великобритания продлевает сроки охраны художественных произведений с помощью авторского права**

**Bryson, A., Carver, T. U.K. Extends Copyright Terms for Artistic Works // WIPR. - 2016. - Vol.30, № 10. - 3 p.**

В июле Великобритания аннулировала законодательное положение, согласно которому, «художественным произведениям» предоставлялся сокращенный срок охраны. И, поскольку, помимо всего прочего, данное изменение возобновляет в новом законе действие охраны, срок которой истек согласно прежней редакции закона, правообладатели в некоторых отраслях промышленности, к примеру, производители мебели, теперь могут снова заявить о своих правах тем, кто копирует их произведения.

### **Раздел 52 утратил силу**

Несмотря на то, что Великобритания проголосовала за выход из ЕС, законодательство ЕС все еще имеет для нее значение. Раздел 52 Закона Великобритании об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 г. (CDPA) был признан утратившим силу из-за того, что он противоречил Директиве ЕС 2006/116.

Согласно разделу 52 срок охраны художественных произведений от основных видов нарушений сокращался до 25 лет в том случае, если правообладатель использовал произведение для производства копий с помощью промышленных технологий. Это означает, что должно быть произведено и продано более 50 предметов, являющихся репродукцией художественного произведения. Положение о данном 25-летнем сроке охраны было признано противоречащим требованию Директивы ЕС 2006/116 о сроке охраны, сохраняющейся в течение всей жизни автора плюс 70 лет после его смерти, и аннулировано.

### **На что повлияло это ограничение?**

Положение о данном сокращенном сроке охраны было несколько противоречивым в связи с отсутствием ясности относительно того, что попадало под его действие.

На первый взгляд, это ограничение в разделе 52 казалось излишне строгим. К примеру, охраняемая авторским правом фотография могла использоваться для производства открыток с применением промышленных технологий. Составлял бы срок охраны этой фотографии 25 лет согласно разделу 52? Нет, поскольку в подзаконных нормативно-правовых актах специально упоминается количество предметов и способ производства и продажи, не попадающие под действие раздела 52.

Некоторые виды произведений не попадают под действие раздела 52, в том числе скульптуры, декоративные пластины, медали и медальоны, а также литературная или художественная печатная продукция, включая календари, узоры для пошива одежды, игральные карты и открытки.

Раздел 4 CDPA трактует термин «художественное произведение» как 1) графическое произведение, фотографию, скульптуру или коллаж, независимо от художественной ценности, 2) произведение архитектуры или 3) произведение декоративно-прикладного искусства.

Неясность существовала в отношении трехмерных художественных произведений и применимости к ним положений раздела 52. Художественное произведение в виде скульптуры, на первый взгляд, входит в перечень произведений в разделе 52, но при этом не попадает под его действие согласно подзаконным нормативно-правовым актам. При этом, если художественное произведение является

произведением декоративно-прикладного искусства, но не скульптурой, то оно попадает под действие данного раздела.

Таким образом, чтобы понять, каких именно предметов коснутся изменения, связанные с аннулированием раздела 52, необходимо разобраться, что такое произведение декоративно-прикладного искусства и что такое скульптура.

### **Что такое скульптура?**

Недавно Верховный суд рассматривал данный вопрос в деле *Lucasfilm против Ainsworth* [2011] UKSC 39. В ходе этого дела суд вынес решение о том, что использовать слово «скульптура» в его обычном значении необходимо, но сама концепция также может применяться по отношению к предметам, которые никто не ожидает увидеть в художественной галерее.

Не все трехмерные конструкции могут считаться скульптурами, но художественная ценность не играет здесь никакой роли. То, что объект, помимо внешней привлекательности, может иметь некое применение, не обязательно означает, что он не является скульптурой, но его первичной целью все так же является создание визуального впечатления.

Также важна цель, которую преследовал автор, к примеру, куча кирпичей в художественной галерее задумывается как скульптура, в отличие от кучи кирпичей на стройке.

И, наконец, способ производства не имеет никакого значения, поэтому исключительно функциональный предмет не может считаться скульптурой просто потому, что его вырезали из дерева, а резьба по дереву считается способом создания художественных произведений.

Как итог, скульптурой является предмет, выполненный с целью создания визуального впечатления, который также может обладать некой функцией.

В деле *Lucasfilm* ответчик Эндрю Эйнсворт (Andrew Ainsworth) продавал копии шлема штурмовика из серии фильмов «Звездные войны». Суд постановил, что шлемы не являлись скульптурами и, таким образом, продажа копий предметов, созданных Lucasfilm, попадала под действие раздела 52. В связи с тем, что 25-летний срок охраны истек, компания Lucasfilm не обладала авторским правом, защищенным иском.

### **Что такое произведение декоративно-прикладного искусства?**

Прецедентное право по вопросу, что же является произведением декоративно-прикладного искусства, практически отсутствует, а в том немногом, что есть, крайне мало ясности. Главенствующее мнение Палаты лордов отражено в деле *George Hensher Ltd. против Restawhile Upholstery (Lancs) Ltd.* [1976] AC 64 (UK).

В этом деле Палата лордов постановила, что принадлежащие истцу прототипы для массового производства диванов и наборов кресел не являются произведением декоративно-прикладного искусства. Решение вынесли пять судей, у каждого из которых было свое мнение.

Лорд Рид (Lord Reed) считал, что автору следовало бы придать своим произведениям «художественный вид». По мнению лорда Морриса (Lord Morris), слово «художественный» подразумевает нечто «большее и разнообразное». В то же время, виконт Дилхорн (Viscount Dilhorne) придерживался мнения, что произведение декоративно-прикладного искусства является чем-то, «сделанным вручную и не поставленным на массовое производство». Лорд Саймон (Lord Simon) считал, что создание произведения декоративно-прикладного искусства «по крайней мере, предполагает специальное обучение, умения и знания», а лорд Килбрэндон (Lord Kilbrandon) – что «сознательное намерение автора определяет то, является ли его произведение художественным или нет».

Дальнейшие пояснения дает решение Высокого суда Новой Зеландии по делу *Bonz Group (Pty.) Ltd. против Cooke* [1994] 3 NZLR 216. В этом деле, в котором

шерстяной свитер был признан произведением декоративно-прикладного искусства, объяснялось, что «для того, чтобы произведение считалось произведением декоративно-прикладного искусства, автор должен хотя бы в малой степени быть как ремесленником, так и художником. Ремесленником считается тот, кто создает что-то профессионально и заслуженно гордится своим мастерством. Художником считают человека с творческими способностями, который создает то, что имеет эстетическую привлекательность».

Эти же критерии были недавно использованы в деле *Lucasfilm*.

Решение суда о том, является ли некий предмет и произведением декоративно-прикладного искусства и художественным произведением, имеет значительную ценность.

#### **Что же все-таки может охраняться?**

Какие виды произведений попадают в категорию охраноспособных, и для каких произведений изменения в законодательстве являются преимуществом? Что является произведением художественного ремесла, но не является при этом скульптурой?

Некоторые комментаторы выдвигают предположение, что в данную категорию входят некоторые широко известные предметы мебели, например, кресло «Барселона». Возможно, в нее так же могут быть включены некоторые ювелирные украшения. Согласно комментарию Верховного суда в деле *Lucasfilm* «шлем Рибчестера в Британском музее или средневековые декорированные доспехи естественным образом больше подходят под определение произведений художественного ремесла, так же как и изысканная мебель, музыкальные инструменты, изделия из серебра и керамики».

Определение является крайне неясным, и, скорее всего, нас ждет определенное количество судебных разбирательств с участием обладателей авторского права на художественные произведения, увидевших возможность возобновить охрану своих произведений. Возможно, полезным будет определение видов продуктов, производство которых было ограничено 50 предметами, предположительно, с целью избежать сокращения срока охраны в рамках раздела 52. Поиск в Интернете выявляет, что такой вид производства характерен для одежды со сделанными вручную рисунками, моделей поездов, жидкокристаллических панелей, хрустальной посуды, плюшевых мишек, наручных часов. В этот список входит даже электронный музыкальный инструмент, который производители описывают как «спаянный и собранный вручную шедевр столярного искусства».

Сделаны ли все эти предметы ремесленниками? Имеют ли они некую художественную ценность, хотя ее степень и не позволяет считать их скульптурами? Покажет время и судебная практика.

# Охрана интеллектуальной собственности

## Общие вопросы

### Вопросы дела Myriad, ближе, чем когда-либо

**Wright, S., O'Rourke, K., Ward, A.M. Myriad issues, but closer than ever // IP Magazine. - 2016. - № 11. - P.10-12.**

Трио юристов, говоря о брекзите (референдум по выходу Великобритании из ЕС), раскрывают ценные секреты работы, идущей за кулисами Ведомства по интеллектуальной собственности (ИС) Великобритании (UKIPO), и, что неожиданно, рассуждают о том, как референдум сплотил сообщество ИС.

Сара Райт (Sara Wright), начальник отдела товарных знаков в Olswang.

Кейт О'Рурк (Kate O'Rourke), президент ITMA и старший адвокат в Charles Russell Speechlys.

Эннсли Мерелл Уод (Annsley Merelle Ward), юрист в Bristows.

13 октября журнал IP Magazine собрал трех уважаемых юристов для обсуждения важнейшего вопроса в сфере их профессиональных интересов на сегодняшний день: итоги референдума по выходу Великобритании из ЕС (Брекзит). Результатом стала многое проясняющая смесь трезвых практических замечаний и размышлений о том, как в профессиональном и персональном плане итоги голосования по вопросу членства в ЕС влияют на интеллектуальную собственность (ИС) в Великобритании.

Президент Института поверенных по товарным знакам (ITMA) и старший адвокат в Charles Russell Speechlys Кейт О'Рурк (Kate O'Rourke), начальник отдела товарных знаков в Olswang Сара Райт (Sara Wright) и юрист в Bristows Эннсли Мерелл Уод (Annsley Merelle Ward) присоединились к редактору IP Magazine Море О'Мэлли (Mauga O'Malley) в вебинаре по вопросу о возможности для Великобритании «остаться центром инноваций после Брекзита».

Ответом было громкое «да!». Пока группа специалистов не уклонилась от сложных вопросов, касающихся Единого патентного суда (UPC), сертификатов дополнительной охраны (SPCs) и прав на незарегистрированные промышленные образцы, в ходе живой и завладевающей вниманием дискуссии также рассматривались благоприятные возможности, которые может принести брекзит. Вот краткое изложение ими сказанного...

#### **Единый патентный суд (UPC) и Единый патент (UP)**

Существует политическая неопределенность, смогут ли UPC и UP продолжать существовать в нынешнем формате. Сара Райт из Olswang подчеркнула, что она поверенный по товарным знакам, но, учитывая мнение ее коллег – патентных поверенных, «весьма маловероятно, что Великобритания присоединится к UPC в ближайшее время... Как я понимаю, существуют положения в ряде изложений, касающиеся соответствия законодательству ЕС. Политически для Великобритании будет слишком сложно присоединиться в данных обстоятельствах».

Уод согласилась: «2 октября Тереза Мэй (Theresa May) произнесла речь на конференции Партии консерваторов, и, по сути, она сказала, что они хотят быть свободны от Европейского суда (CJEU). Хотя Соглашение по UPC является международным договором, есть положения статей, согласно которым в вопросах

законодательства ЕС не только они имеют приоритет, но и есть определенная роль у CJEU».

«Будет политически неприятно ратифицировать подобные документы, когда значительные доли общественности Великобритании не хотят иметь никаких дел с ЕС. Это сейчас не выглядит политически реалистичным», – сказала Уод.

Однако Уод сочла, что возможности еще есть: «Не думаю, что концепция UPC отомрет просто из-за референдума, она вернется снова. Почему бы не сделать ее лучше, более инклюзивной в отношении всех государств-членов ЕПК, как это было изначально задумано? Тогда нам не придется иметь дело с политическим вопросом о роли CJEU».

Убежденная, что Великобритания останется заметной силой в сфере европейских патентных споров, Уод особо выделила Патентный суд Великобритании в составе Канцелярского подразделения, который, обеспечивая более быстрые и гибкие разбирательства, является [достаточно] «инновационным и соревновательным», чтобы обеспечить привлечение тяжущихся.

### **Товарные знаки**

ITMA в тесном сотрудничестве с Ведомством по интеллектуальной собственности Великобритании (UK IPO) разработал семь различных опций для товарных знаков после брекзита. Были ли те, кому повезло?

По словам президента ассоциации О'Рурк, да: «В любой набор опций, обсужденных и представленных нами в IPO, мы всегда включаем нашу опцию EU plus, заключающуюся в предложении о том, чтобы товарные знаки и промышленные образцы ЕС остались, но странам вне ЕС было позволено присоединиться, чтобы тоже стать частью системы».

«У нас могли бы быть страны ЕС плюс Великобритания, Норвегия могла бы присоединиться, Швейцария могла бы присоединиться, т. е. у нас была бы Европейская система товарных знаков. Потому что, насколько нам известно, в последние 20 лет система ЕС работала прекрасно. Но, конечно, есть очевидные политические проблемы, относящиеся к практике судов ЕС, которые мы, похоже, не можем обойти!»

Она добавила: «Но если мы не можем этого получить, минимизация усилий по обеспечению того, чтобы существующие зарегистрированные права переносились на Великобританию, – наша приоритетная задача. Опция перенесения всего содержащегося в реестре товарных знаков ЕС в реестр Великобритании также очень привлекательна, это так называемая Черногорская модель. И была большая поддержка этого предложения».

Но насколько эта опция осуществима? О'Рурк сочла, что это технически возможно, поскольку в настоящее время все эти товарные знаки ЕС находятся в реестре Великобритании, но есть ряд деталей, которые должны быть доработаны (см. врезку).

### **Препятствия для введения Черногорской модели [охраны товарных знаков ЕС в Великобритании]**

- Намерение использовать: «Существует требование иметь намерение использовать товарный знак в Великобритании, эквивалентного требования относительно товарного знака ЕС нет. Настаиваем ли мы на том, чтобы каждый должен был подавать декларацию о намерении использовать [товарный знак] после брекзита? Это было бы серьезным бременем для всех владельцев товарных знаков. Также это создаст много работы для UK IPO. Если мы не сделаем этого, должна ли быть декларация о намерении использовать [товарный знак] в случае оспаривания регистрации или при обновлении?» – объяснила О'Рурк.

- Периоды неиспользования: Что произойдет с товарным знаком ЕС, который последовательно использовался в Великобритании в течение ряда лет и был достаточен для обеспечения действительности регистрации в ЕС? Эта регистрация автоматически утратит юридическую силу, если Великобритания выйдет из ЕС? Или должен быть другой пятилетний срок, или должно быть что-то среднее? Если знак использовался в других 27 государствах-членах ЕС, но не в Великобритании, утрачивает ли он юридическую силу в Великобритании? О'Рурк сказала: «Каждый рассматриваемый нами вопрос содержит множество подвопросов, и в настоящее время мы совместно с другими организациями, такими как IPLA и IPO, разрабатываем документы по этим подвопросам».

- Претензии на старшинство: Товарные знаки ЕС обладают способностью претендовать на старшинство. Бизнес делал так многие годы и затем забрасывал свои изначальные регистрации. У нас в Великобритании претензий на старшинство нет. Следует ли нам вводить такую систему? Если нет, имеются ли у нас в Великобритании регистрации, которые нужно возродить, потому что они были заброшены, когда были выдвинуты претензии на старшинство соответствующих регистраций ЕС? И снова: чем больше вы рассматриваете это, тем в большее количество деталей вам нужно углубиться.

- Заявки, ожидающие решения: Должен ли у нас быть шестимесячный мораторий, когда мы узнаем дату выхода Великобритании из ЕС? Должны ли мы сказать «больше не подавайте европейских заявок»? Должны ли мы сказать «хотите британских прав – подавайте заявку в Великобритании»? Следует ли полагать, что любая заявка, не зарегистрированная по состоянию на дату выхода [Великобритании из ЕС], должна стать новой ожидающей решения заявкой в Великобритании?

- Текущие конфликты: Разрешение некоторых споров может потребовать нескольких лет, должны быть переходные договоренности по таким спорам. Должны ли люди решать, участвовать ли им в разбирательствах в Великобритании в дополнение к судам ЕС?

О'Рурк сообщила, что все предложения ITMA должны быть представлены министру в начале следующего года. Правительство проведет консультации и сформирует оценки влияния до сужения наиболее жизнеспособных опций, дав людям возможность формально ознакомиться с предложениями IPO.

Она добавила: «Интересно, что пока мы надеемся, что наша опция EU plus – одна из представленных IPO правительству, у них также есть опция – ничего не делать! Что вводит каждого бизнесмена, с которым я говорю, в апopleксическое состояние, потому что это бы означало, что вы неожиданно утратите все свои зарегистрированные права. Так что мы надеемся, что даже если это одна из опций, то к ней, конечно, не отнесутся серьезно, не в отношении прав ИС после выхода».

#### **Незарегистрированные права на промышленный образец**

Особенно неприятна для Райт утрата права на незарегистрированный промышленный образец [Европейского] Сообщества прямо при брекзите. Оно возникает автоматически на три года, когда новый продукт поступает на рынок и впервые предлагается для продажи в ЕС. На это право особенно полагаются производители предметов роскоши и индустрия моды.

Британский бизнес сможет выбрать между представлением своих товаров или коллекций в Европе для получения преимуществ права на незарегистрированный промышленный образец Сообщества, которое он не получит, если представит свой товар в Великобритании. Это сможет заставить дизайнеров дважды подумать,

прежде чем представлять свои коллекции на Лондонской неделе моды, и вместо этого рассмотреть вариант Парижа или Милана.

«Предполагая, что Большой билль об аннулировании (Great Repeal Bill) следует ожидать в период брекзита, если бы существовало эквивалентное британское право, имеющее те же рамки, что и право на незарегистрированный товарный знак Сообщества... это было бы отлично для британского бизнеса. Но он будет предоставлять охрану только в Великобритании, и вам придется подумать, как она будет осуществляться в других местах», – сказала она.

Райт призывает к заключению договора о взаимном признании прав между некоторыми странами с развитой индустрией моды, такими как Италия и Франция, в котором бы признавались права участвующих стран.

О'Рурк добавила, что разрабатывается документ, посвященный вопросу прав на незарегистрированные промышленные образцы, который может включать план принятия нового законодательства для прав, в настоящее время не охраняемых британским правом на незарегистрированные промышленные образцы.

О'Рурк добавила: «Но есть так много других областей, где мы должны и могли бы быть, лоббируя в правительстве лучшую охрану прав для клиентов и британского бизнеса И в то же время не забывая о том, что бы мы ни делали, мы обеспечиваем существование эквивалентных прав для наших коллег, которые останутся нашими коллегами в континентальной Европе».

#### **Права на зарегистрированный промышленный образец**

О'Рурк сказала, что проработала «за» и «против» шести предложенных опций. С товарными знаками ITMA продвинулся дальше, но он тесно сотрудничает с Ассоциацией поверенных по ИС (IPLA) и Уполномоченным институтом патентных поверенных (CIPA).

«Мы собираемся выработать гораздо более объемный документ, который будет вдаваться в подробности, когда какие из этих предложений могут быть достигнуты и как много они будут стоить как по ресурсам, так и по фактическим затратам для бизнеса. Для промышленных образцов он несколько отличен, поскольку имеются соображения по новизне, не релевантные в случае с товарными знаками», – сказала О'Рурк.

#### **Авторское право**

Уод отметила всю сложную работу, проделанную в попытках гармонизировать законодательство об авторском праве в масштабах ЕС в течение последних нескольких лет. Возвращаясь к основам законодательства об авторском праве, она подчеркнула огромную разницу между французской концепцией «прав автора и художественного творчества» и более англо-американским экономическим подходом.

Она сказала, что эти законодательства строятся на очень разных философских фундаментах. Но решения Европейского суда (CJEU) были попытками совместить их.

«Это было хорошей вещью лишь для определенности и для индустрии... [после Брексита] люди ощутят некоторую неопределенность в вопросе о том, что готовит будущее для этого вида работы», – предупредила она.

Райт отметила, что если от Великобритании больше не требуется следовать законодательству ЕС, то существует возможность внести изменения в некоторые положения по авторскому праву, ставшие вызовом для судей. Освобожденные от законодательства ЕС, такие игроки как IPLA обсуждали, как Великобритания могла бы обозначить себя в качестве лидера в данной области и дифференцироваться от своих континентальных партнеров.

Прошли дискуссии и вокруг разъяснения «права связи с общественностью (коммуникации с публикой)» и по более спорному вопросу о введении исключения для добросовестного использования в американском стиле.

## **Общие цели**

О'Рурк сказала, что голосование по брекзиту заставило представительные органы приблизиться к базовой общей цели обеспечить охрану прав ИС.

Она добавила: «Было объединение ресурсов. Никто не пытается набрать очков, каждый стремится объединиться [с остальными], чтобы убедиться в наличии положений, которые мы и Ведомство ИС можем поддержать, так что мы можем надеяться на создание новой системы, которая будет настолько хороша, насколько возможно после того как мы покинем ЕС».

Райт выразила то же настроение, заявив, что профессиональное сообщество стремится убедиться, что права ИС в правительственных обсуждениях находятся «вверху списка приоритетов».

«У правительства много вопросов, которые оно стремится решить, но обеспечить получение ИС достойной защиты – наш общий долг», – прокомментировала она.

Для прослушивания вебинара целиком вы можете бесплатно зарегистрироваться по адресу: [www.intellectualpropertymagazine.com](http://www.intellectualpropertymagazine.com).

### **Права представительства в Ведомстве ИС ЕС (EUIPO, бывш. ОНМ)**

Кейт О'Рурк обратила внимание на то, что, если бы по итогам брекзита Великобритания не осталась частью Европейской экономической зоны (ЕЕА), было бы «достаточно ясно», что британские практикующие юристы утратили бы право представительства в EUIPO.

ITMA вместе с другими заинтересованными сторонами много работает за закрытыми дверями над нормативно-правовыми актами, в которые можно было бы внести изменения, так что нынешние практикующие юристы могли бы быть внесены [в виде исключения] в список представителей в EUIPO.

«Это только часть ответа, потому что это могло бы быть хорошо для нынешних практикующих юристов, но что насчет наших будущих практикантов и студентов? Что мы хотели бы видеть, так это некоторую форму взаимной договоренности, в соответствии с которой если британские практикующие юристы сохраняют право практики в EUIPO, то практикующие юристы ЕС могут сохранить право практики в UKIPO. А если мы утратим наши права, то практикующие юристы ЕС также должны утратить свои», – сказала О'Рурк.

Президент ITMA добавила, что одна из прочих областей, которые она исследовала, было ли бы легко для британских практикующих юристов приобрести квалификацию в другой стране ЕС, например Ирландии, Кипре и Мальте, получив таким образом свое право представительства.

«Варианты Кипра и Мальты не сработают. Мы рассмотрели их, и это слишком сложно. Что до Ирландии, у нас был большой диалог с ирландскими ассоциациями по патентам и товарным знакам и UK IPO по вопросу о жизнеспособности такого варианта, и существуют различные проблемы, но мы продолжаем этот диалог, он не прямолинейный».

# Патенты

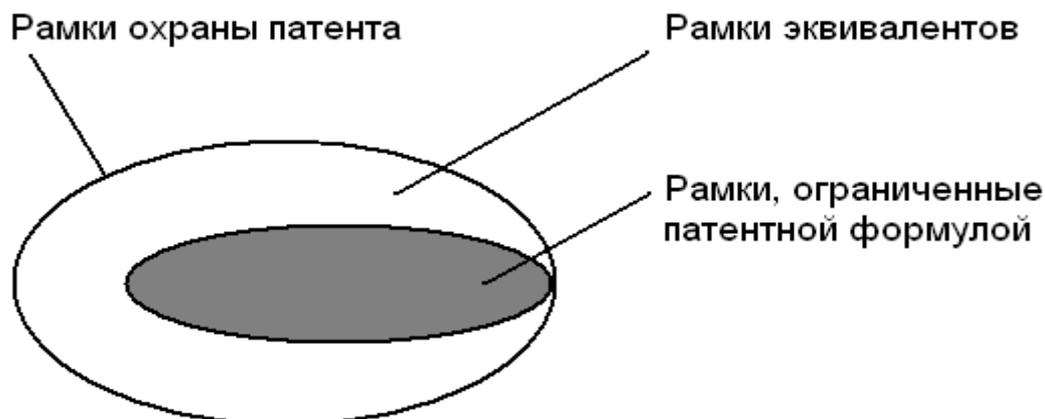
## Сходства и различия в правилах толкования пунктов формулы изобретения в делах о выдаче патента, о действительности патента и о нарушении прав на патент

Xiaolun, R. Differences and Similarities of Rules for Claim Construction in Patent Grant, Validity and Infringement Proceedings // СРТ. - 2016. - № 3. - Р.36-43.

Составление патентной формулы – вечная тема в области патентного права. Дискуссии о составлении патентной формулы всегда концентрировались вокруг особых правил толкования патентной формулы, в особенности того, как правильно поступать с взаимосвязью между составлением патентной формулы с использованием содержания описания и изображений и неправомерным введением этого содержания в патентную формулу. Однако есть один вопрос, который не стоит игнорировать, должны ли правила составления патентной формулы в разбирательствах по выдаче, действительности и нарушению патента быть одними и теми же, и если нет, то в чем отличия?

### I. Значение составления патентной формулы.

В настоящее время существует два разных мнения о том, что такое «составление патентной формулы». Одно состоит в том, что т. н. «составление патентной формулы» является термином, используемым для описания процесса определения истинного значения и буквального значения патентной формулы, и концепцией, существующей в каждой фазе [жизненного цикла] патента. Апелляционный суд США по Федеральному округу вынес решение по делу *Scripps Clinic & Research Foundation против Genentech, Inc.* о том, что «составление патентной формулы является просто способом выработки обычно краткой формулировки патентной формулы (для понимания и объяснения, но не для изменения рамок патентной формулы)». Другое мнение заключается в том, что составление патентной формулы – уникальный концепт в разбирательствах по нарушению и процесс определения рамок охраны патента. Для охвата разумной охраной интересов патентовладельцев большинство стран и регионов расширяют рамки охраны патентов за пределы их буквального значения при помощи «доктрины эквивалентов». Таким образом, определение эквивалентов также охватывается рамками составления патентной формулы. Как показано на простой схеме, составление патентной формулы, согласно первому мнению, относится к процессу определения рамок патентной формулы, тогда как, согласно второму, - составление патентной формулы относится к процессу определения рамок патента, предназначенного к охвату ими (а именно рамками, определенными патентной формулой и рамками эквивалентов).



Автор согласен с первым мнением. Во-первых, хотя концепция «составления патентной формулы» происходит из определения суда по вопросу о том, охватывается ли предположительно нарушающее техническое решение рамками охраны патента, это вовсе не уникальная концепция в разбирательствах по нарушению, и патентная формула должна также составляться в разбирательствах по выдаче и аннулированию патента для прояснения значения и рамок патентной формулы и оценки взаимосвязи между патентной формулой и уровнем техники. В этом смысле составление одной патентной формулы должно быть полностью идентично в ходе трех разбирательств, чтобы функция патентной формулы по уведомлению общественности была выполнена максимально полно, и определение составления патентной формулы как «определения истинного значения патентной формулы» является проводником к унификации составления патентной формулы в трех разбирательствах. Во-вторых, рамки эквивалентов не могут быть определены, отталкиваясь от патентной формулы и описания, но оценка того, являются ли продукты эквивалентами, является, в некоторой степени, отличной от определения истинного значения патентной формулы с точки зрения методов оценки и целей оценки. Более того, рамки эквивалентов различаются в зависимости от даты возникновения нарушения, тогда как истинное значение патентной формулы было определено на дату подачи патентной заявки и не изменится в зависимости от даты возникновения нарушения. По этим причинам будет разумнее трактовать составление патентной формулы как процесс определения истинного значения патентной формулы, и составление патентной формулы в разбирательстве по нарушению фактически является процессом воспроизведения рамок патентной формулы, как она определена в разбирательстве по выдаче патента или разбирательстве по действительности.

«Рамки охраны патента», как это сформулировано в ст. 59, § 1 Патентного закона, широчайшие рамки прав, предоставленных патентовладельцу, приобретаемые путем расширения рамок патентной формулы на основании доктрины эквивалентов. Разбирательство по выдаче патента имеет целью уточнить определенные патентной формулой рамки путем экспертизы документов заявки, а также и связи и взаимодействия между экспертами и заявителем. Разбирательство по действительности патента – процесс, в котором Палата повторной патентной экспертизы (Patent Reexamination Board, PRB) определяет по запросу направившей его стороны об аннулировании верность рамок патентной формулы выданного патента с точки зрения представленных оснований и свидетельств. Решение по нарушению патента выносится судебной системой для определения применимости доктрины эквивалентов и рамок эквивалентов на основании составления патентной формулы в попытке выяснить рамки охраны патента, которые может получить патентовладелец.

## **II. Необходимость и оправданность различающихся правил для составления патентной формулы в различных разбирательствах.**

Составление патентной формулы в разбирательстве по выдаче, аннулированию или нарушению патента призвана прояснить неоднозначности в патентной формуле и определить рамки охраны оправданным способом. Теоретически критерий интерпретации рамок охраны патентной формулы должен быть последовательным в разбирательствах по выдаче, аннулированию и нарушению патента, чтобы наилучшим образом обеспечить [выполнение принципа] «патентовладелец и общество имеют общие ожидания относительно рамок охраны патента, охраняющих тем самым ожидаемые интересы общества».

Однако на практике правила составления патентной формулы могут иметь некоторые различия на основании того, что три вышеназванных разбирательства

различны по своей природе, задачам и правилам внесения патентовладельцем изменений в документы патентной заявки или патента. Автор считает, что с точки зрения баланса интересов предел, до которого документы патентной заявки могут быть изменены заинтересованной стороной, должен быть в целом обратно пропорционален пределам составления патентной формулы. Чем большие изменения можно внести, тем менее широкое толкование допустимо для патентной формулы; и чем меньшие изменения можно внести, тем более широкое толкование допустимо для патентной формулы.

В разбирательствах по выдаче патентов эксперты осуществляют экспертизу рассматриваемых патентных заявок, поданных заявителями, убеждаясь, что рамки охраны выданных патентов четко определены, права насколько возможно стабильны, а выдача юридически порочных патентов должна быть предотвращена. Таким образом, в ходе процедуры выдачи патента эксперты делают упор на экспертизу патентной формулы и должны определить значение патентной формулы согласно доктрине широчайшей разумной интерпретации. Предположим, эксперт обнаруживает, что некоторая особенность патентной формулы, интерпретированная согласно своему общему значению, имеет сравнительно широкие рамки, охватывающие содержание, уже раскрытое в уровне техники, что делает патентную формулу в целом лишенной новизны, но представленная в описании особенность, согласно ее ограничительному определению, не охватывается уровнем техники, если особенность интерпретируется, согласно ее ограничительному определению, данному в описании, то патентная формула будет сочтена имеющей новизну. Ради выдачи устойчивого и ясно определенного патента более разумно понять особенность в ее общем значении, чем объяснить особенность согласно содержанию, изложенному в описании, и принять административное решение, показывающее отсутствие новизны. С одной стороны, только таким путем заявители могут вносить в особенность ясность или изменения в ходе разбирательства по выдаче патента, предотвращая таким образом споры, возникающие в последующих процессах. С другой стороны, в разбирательствах по выдаче патента заявитель может изменить патентную формулу любым образом для преодоления указанных экспертом дефектов, до тех пор пока изменения охватываются рамками изначально поданных документов. При этом действительно общественно полезные технические решения могут быть изложены заявителем в теле патентной формулы, что полезно для функции поддержки патентной формулой общественного внимания.

По контрасту с этим судьи сталкиваются с выданными патентами в разбирательствах по нарушению патентов, имея задачу определить, охватываются ли предположительно нарушающие технические решения рамками охраны патента. В свете «бинарной» системы китайского патентного права действительность патента оценивается PRB, и патент должен быть предположительно действительным, прежде чем будет окончательно объявлен PRB недействительным. В соответствии с этим основным принципом при вышеуказанных обстоятельствах судья должен истолковать особенность патентной формулы в ее ограниченном значении, изложенном в описании, вместо общего значения, поскольку у патентовладельца нет возможности внести изменения в патентные документы в ходе разбирательства по нарушению. Если патентная формула не составлена на основе содержания описания, то это приведет к тому, что патентовладелец не сможет получить права, не соответствующие очевидным образом его вкладу в общественное благосостояние, что, конечно, неразумно.

Что действительно вызывает беспокойство, так это разбирательства по действительности патента. В разбирательствах по действительности патента PRB имеет дело с выданными патентами, решая, является ли выдача патента правильной, при этом PRB опирается на основания и свидетельства, предоставленные подавшим

запрос на аннулирование. Если выданный патент не отвечает нормативным требованиям для патентоспособности, PRB ответственна за исправление неправильной выдачи путем признания патента недействительным целиком или частично, поскольку в первую очередь в разбирательстве по действительности патента должна быть определена правильность его выдачи, такие разбирательства должны, в принципе, следовать тем же правилам составления патентной формулы, что и разбирательства по выдаче патента. Однако, согласно действующим законам и правилам, патентовладелец более ограничен в возможности вносить изменения в патентную формулу в разбирательствах по действительности патента, чем в разбирательствах по выдаче патента, и, что еще более важно, патентовладелец не может вносить такие изменения путем включения в патентную формулу особенностей, извлеченных из описания. Это означает, что дефекты, которые могут быть устранены путем внесения изменений в патентную формулу в ходе разбирательства по выдаче патента, не могут быть устранены в разбирательстве по действительности патента. Если патентная формула по-прежнему толкуется по тем же правилам, что и в разбирательстве по выдаче патента, она, скорее всего, будет признана недействительной, так что ошибки, возникающие из-за, например, дефектов подготовки, не смогут быть устранены. Это может оказаться слишком суровым наказанием за маленькую ошибку и противоречит цели поощрения [создания] изобретений. В вышеуказанных обстоятельствах, если предположить, что особенность по-прежнему понимается в своем общем значении без ссылок на релевантное содержание в описании, это приведет лишь к заключению об отсутствии новизны и сделает патент недействительным, поскольку содержание описания не может быть включено в патентную формулу путем внесения изменений, что очевидно не соответствует вкладу патентовладельца в общественное благосостояние. Таким образом, автор считает, что в разбирательствах по действительности патента не следует делать сильный упор на экспертизу патентной формулы и толковать патентную формулу в соответствии с доктриной широчайшей разумной интерпретации, как это делается в ходе разбирательств по выдаче патента.

Тем не менее, по-прежнему невозможно отрицать, что в ходе разбирательств по действительности патента патентовладелец как и ранее может совершенствовать патент и регулировать рамки охраны патента путем внесения изменений в патентные документы, что невозможно в ходе разбирательств по нарушению патента; кроме того, если патентная формула толкуется тем же способом и по тем же правилам, что и в разбирательстве по нарушению патента, то разбирательства по действительности патента не имеют смысла, что, конечно, противоречит изначальной цели проектирования системы. Таким образом, правила составления патентной формулы в разбирательствах по действительности патента не должны быть теми же, что и в разбирательствах по нарушению патента, в ходе которых патентная формулы толкуется в значительной степени с целью достижения баланса интересов патентовладельца и общественности, и должны быть в какой-то момент чем-то средним между [такими для] разбирательства по выдаче патента и разбирательства по нарушению патента. Такую же точку зрения можно обнаружить в Решении № *Zhixingzi 53-1/2010* Верховного народного суда, в котором Суд провозгласил, что с учетом различных эффектов и функций разбирательств по выдаче, действительности и нарушению патентов методы составления патентной формулы в этих трех разбирательствах «обладают сильным взаимным соответствием и в то же время в некоторой степени отличаются друг от друга».

В последние годы в США развернулась горячая дискуссия о критериях и правилах составления патентной формулы в разбирательствах по выдаче, действительности и нарушению патентов. По состоянию на 16.09.2013 г., когда вступила в силу новая процедура межстороннего рассмотрения (*inter partes review*,

IPR), Палата по патентным спорам и апелляциям (PTAB) США всегда толковала патентную формулу согласно стандарту широчайшей разумной интерпретации (BRI) в процедуре IPR, но не согласно стандарту Philips, используемому в разбирательствах по нарушению патентов. По статистическим данным, опубликованным Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO), общая доля патентных формул, объявленных недействительными в ходе процедуры IPR, составляет 84%. В кругах интеллектуальной собственности существует общая точка зрения, что такая высокая доля аннулирований тесно связана с использованием PTAB стандарта BRI. По сообщению сайта [www.ipr.gov.cn](http://www.ipr.gov.cn) от 20.01.2016 г., Верховный суд США принял апелляцию компании *Cuozzo Speed Technologies* на решение PTAB о признании недействительным ее патента на «индикатор ограничения скорости» на основании стандарта BRI. Компания *Cuozzo Speed Technologies* в запросе о пересмотре утверждала, что «основная причина высокой доли аннулирований заключается в том, что, хотя процедура IPR была специально разработана как суррогат разбирательства, PTAB не использует тот же стандарт составления патентной формулы, что и федеральный суды... Конечно, чем шире интерпретация патентной формулы, тем шире массив релевантного уровня техники, и тем, в свою очередь, выше вероятность признания патентной формулы недействительной в свете этого уровня техники». Результат разбирательства по данному делу имеет большое значение не только для патентной практики в США, но и для разъяснения стандартов составления патентной формулы в разбирательствах по действительности и нарушению патентов в Китае.

### III. Различия и сходства между правилами составления патентной формулы в различных разбирательствах.

Что касается различий и сходств между правилами составления патентной формулы в различных разбирательствах, автор частично согласен с мнением Верховного народного суда, представленным в Решении № *Zhixingzi 53-1/2010*, о том, что составление патентной формулы в трех вышеупомянутых разбирательствах относится к интерпретации текста и должно соответствовать общим правилам интерпретации текста. Различия между правилами составления патентной формулы очевидно лежат в функции наблюдения, осуществляемого заинтересованной стороной. Однако в рассматриваемом случае Верховный народный суд дал разбирательству по выдаче патента и разбирательству по действительности патента общее название «разбирательства по выдаче и действительности патента» и вместе сравнил их с разбирательством по нарушению патента без дальнейшей дифференциации и обсуждения, должны ли правила составления патентной формулы в разбирательстве по выдаче патента и в разбирательстве по действительности патента быть одинаковыми и каковы различия между ними.

Для прояснения различий правил составления патентной формулы в трех разбирательствах автор рассмотрит общие обстоятельства, в которых необходимо составление патентной формулы, и предоставит предложения по этому вопросу в следующей таблице 1:

Таблица 1. Сравнение правил составления патентной формулы в разбирательствах по выдаче, действительности и нарушению патента.					
№	обстоятельства	выдача	действительность	нарушение	сравнение
1	самостоятельно придуманные слова, имеющие особые значения в описании	выдача = действительность = нарушение			
2	общеизвестные термины или общие концепты,	общие значения	особые значения в описании	особые значения в описании	действительность = нарушение

	имеющие особые значения в описании				
3	функциональные особенности	все режимы, могущие осуществить функцию	все режимы, могущие осуществить функцию	варианты + эквиваленты	выдача = действительность
4	патентная формула, имеющая очевидные ошибки	административное действие по «очевидным ошибкам»	единственный правильный ответ	единственный правильный ответ	действительность = нарушение
5	патентная формула неясна и не может быть истолкована путем разъяснения	административное действие по «отсутствию ясности»	объявление патента недействительным в связи с «отсутствием ясности»	сравнение невозможно, отсутствие нарушения	выдача = действительность = нарушение
6	патентная формула неясна, но может быть истолкована путем разъяснения	административное действие по «отсутствию ясности»	осуществление интерпретации путем разъяснения	осуществление интерпретации путем разъяснения	действительность = нарушение
7	патентная формула ясна, но рамки ее охраны слишком широки для поддержки описанием	особенности должны интерпретироваться согласно их общему значению и на основании патентной формулы	особенности должны интерпретироваться согласно их общему значению и на основании патентной формулы	особенности должны интерпретироваться согласно их общему значению и на основании патентной формулы	выдача = действительность = нарушение
8	патентная формула продукта ограничена особенностями процесса, применения и дозировки	если особенности процесса, применения и дозировки не влияют на структуру и состав продукта, эти особенности не имеют ограничительной функции	если особенности процесса, применения и дозировки не влияют на структуру и состав продукта, эти особенности не имеют ограничительной функции	все особенности должны быть учтены (правило всех элементов)	выдача = действительность
9	закрытость и открытость	включение только компонентов, ясно указанных в патентной формуле	включение только компонентов, ясно указанных в патентной формуле	включение только компонентов, ясно указанных в патентной формуле	выдача = действительность = нарушение

### **1. Обстоятельства, при которых правила составления патентной формулы в трех разбирательствах полностью одинаковы.**

Правила составления патентной формулы в трех разбирательствах должны быть полностью идентичны в обстоятельствах 1, 5, 7 и 9. Это сравнительно легко понять в обстоятельствах 1, 5 и 9. В обстоятельствах 7, где рамки охраны патентной формулы слишком широки для поддержки описанием, с одной стороны, юрисдикция суда по рассмотрению споров по нарушениям согласно действующей «бинарной» конструкции системы, не распространяется на дела о действительности патентов. Хотя судья считает, что рамки патентной формулы слишком широки для поддержки описанием, судья все равно должен вынести решение на основании патентной

формулы, но не давать патентной формуле ограничительное истолкование путем использования содержания описания, составляющего, вообще-то, существенную поправку к патентной формуле, пока уличенный нарушитель не подаст запрос на аннулирование или PRB не объявит патент недействительным. С другой стороны, в отличие от корректирующего составления, осуществляемого для [исправления] очевидных ошибок, невозможно корректно оценить, может ли патентная формула быть поддержана описанием, просто исходя из содержания описания. Напротив, судья должен встать на место специалистов в данной области, чтобы вынести решение на основании четкого понимания уровня техники. Если в разбирательстве по нарушению патента можно толковать патентную формулу ограничительно на основании содержания описания в случае ясности патентной формулы, это делает существование разбирательств по действительности патентов бессмысленными и сильно подорвет такую функцию патентной формулы как уведомление общественности, вытолкав между тем составление патентной формулы из колеи «доктрины компромисса» в лужу «центрального формулирования».

## **2. Обстоятельства, при которых правила составления патентной формулы в разбирательствах по действительности и нарушению патента идентичны, но отличны от правил в разбирательствах по выдаче патента.**

В обстоятельствах 2, 4 и 6 в разбирательствах по действительности патента патентная формула должна составляться тем же образом, что и в разбирательстве по нарушению патента, но иным образом, чем в разбирательстве по выдаче патента.

Понять правила составления патентной формулы в разбирательствах по выдаче и нарушению патента сравнительно просто. Например, в обстоятельствах 2, если известная особенность или общая концепция в патентной формуле имеет общее значение, но также особо определяется в описании, ради выдачи устойчивого и ясно очерченного патента в разбирательстве по выдаче патента требуется понять особенность или концепцию на основании патентной формулы, понять известную особенность или общую концепцию в соответствии с ее общим значением и побудить заявителя включить изложенное в описании особое значение или правильное содержание в патентную формулу, чтобы предотвратить споры в ходе последующих разбирательств по действительности или нарушению. В разбирательствах по нарушению патента известная особенность или общая концепция должна пониматься в соответствии с ее особым значением, изложенным в описании, таким образом, чтобы интересы правообладателя и общества были лучше сбалансированы. Другой пример — в обстоятельствах 4, где в патентной формуле находятся очевидные ошибки, в ходе разбирательства по выдаче патента может быть сделано возражение о недостатке ясности, чтобы дать возможность заявителю обратить внимание на эту ошибку как можно раньше и исправить ее единственно правильным образом, способствующим становлению выданной ясно определенной патентной формулы. В разбирательствах по нарушению патента, если единственное правильное значение известной особенности или общей концепции может быть выведено из описания, очевидная ошибка в патентной формуле может быть исправлена путем ее толкования, согласно ее единственному правильному значению, что полезно как для эффективной охраны патента, так и для баланса интересов правообладателя и общества.

Что действительно представляет трудность, так это разбирательства по действительности патента. Причина, по которой автор предлагает создание разъясняющего или корректирующего составления патентной формулы со ссылкой на содержание описания, заключается в том, что в трех обстоятельствах дефекты патентной формулы вызваны в основном ошибками небрежной подачи. Содержание, способное исправить эти ошибки, в основном изложено в описании. Согласно действующим положениям Правил патентной экспертизы содержание описания не

может быть добавлено или сделано дополнением к патентной формуле путем внесения изменений. В целях помещения под охрану настоящих изобретений разумно разъяснить эти ошибки путем интерпретации формулировки патентной формулы. Что еще более важно, интерпретация в трех вышеназванных обстоятельствах [скорее] призвана сделать дефективное содержание яснее, нежели составить существенное изменение в рамках патентной формулы.

Кто-то, возможно, сравнит обстоятельства 2, 4 и 6 с обстоятельствами 7 и задастся вопросом, почему позволено интерпретировать патентную формулу, согласно содержанию описания в обстоятельствах 2, 4 и 6 в разбирательствах по действительности патента, в то время как в обстоятельствах 7 составление патентной формулы основывается на патентной формуле, а не на содержании описания. Автор считает, что, прежде всего, как подчеркивается во многих решениях, вынесенных Верховным народным судом, технические особенности, очерченные в патентной формуле, должны браться за основу в составлении патентной формулы, чтобы предотвратить включение в рамки патентной формулы содержания, не очерченного в патентной формуле, а лишь изложенного в описании, что может ошибочно сузить рамки патентной формулы. Интерпретация в обстоятельствах 2, 4 и 6 служит [скорее] разъяснению патентной формулы, нежели сужению ее рамок. Если содержание, поддерживаемое описанием, может быть включено в патентную формулу путем интерпретации в обстоятельствах 7, где патентная формула не поддерживается описанием, оно может составить существенное изменение в рамках патентной формулы. Во-вторых, первый вопрос, который должен быть решен во время подачи заявки, — сформулировать техническое решение в патентной формуле в прямом и сжатом виде, разъяснить рамки патентной заявки и поэтапно сузить рамки зависимыми патентными формулами, чтобы создать трехмерную систему охраны. Хотя в качестве патентной стратегии желательно раздвинуть рамки шире поддерживаемых описанием, необходимо изложить содержание, поддерживаемое описанием в форме зависимой патентной формулы в комплекте патентных формул на случай «непредвиденных обстоятельств». Чрезмерно широкие рамки охраны без поддержки зависимых патентных формул может считаться лишь «ошибкой чрезмерной уверенности», а не «ошибкой небрежности». Более того, при получении более широких рамок охраны заявитель также должен быть готов нести бремя сопутствующего риска. В результате в обстоятельствах 7 считается неразумным ограничительно толковать патентную формулу на основе содержания, поддерживаемого описанием.

Если внимательно приглядеться к Интерпретации по некоторым вопросам, касающимся применения законодательства в судебных разбирательствах по спорам по нарушению патентов (II) (здесь и далее – «Интерпретация (II)»), недавно выпущенной Верховным народным судом, общественности послан ясный сигнал, что патентовладелец побуждается уделять достаточное внимание рамкам и схеме своих прав в начале подачи путем строгой интерпретации формулировки патентной формулы в разбирательстве по нарушению патента. Это будет полезно для эффективного функционирования патентной системы и повышения уровня охраны.

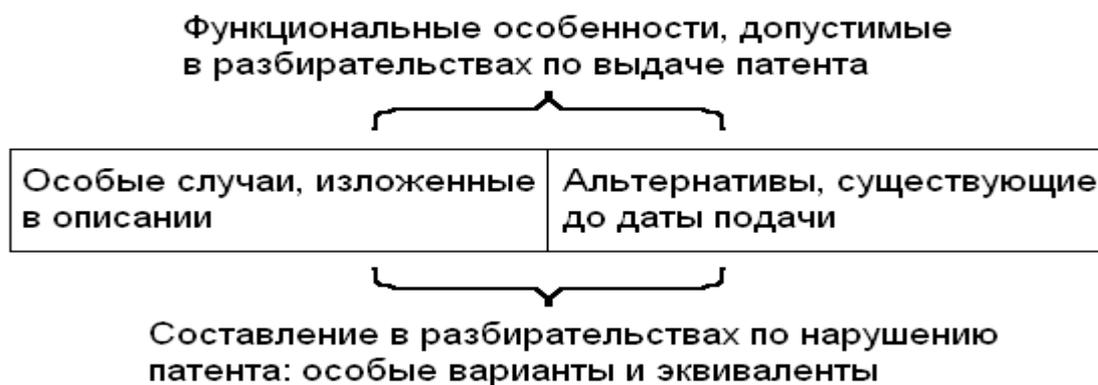
**3. Обстоятельства, при которых правила составления патентной формулы в разбирательствах по действительности и выдаче патента одинаковы, но отличны от таковых в разбирательстве по нарушению патента.**

В обстоятельствах 3 и 8 правила составления патентной формулы должны быть теми же, что и в разбирательстве по выдаче патента, но отличными от таковых в разбирательстве по нарушению патента.

Наиболее типичным является случай с функциональными особенностями. Согласно соответствующим положениям Руководства по патентной экспертизе в разбирательстве по выдаче патента функциональные особенности должны

толковаться как все варианты, способные осуществлять функцию; тогда как в свете положений недавно выпущенной Интерпретации (II) в разбирательстве по нарушению патента функциональные особенности должны толковаться как особые варианты, изложенные в описании, и их эквиваленты. Несмотря на критику непоследовательности правил составления патентной формулы в различных разбирательствах, автор считает, что такая непоследовательность не является неприемлемой.

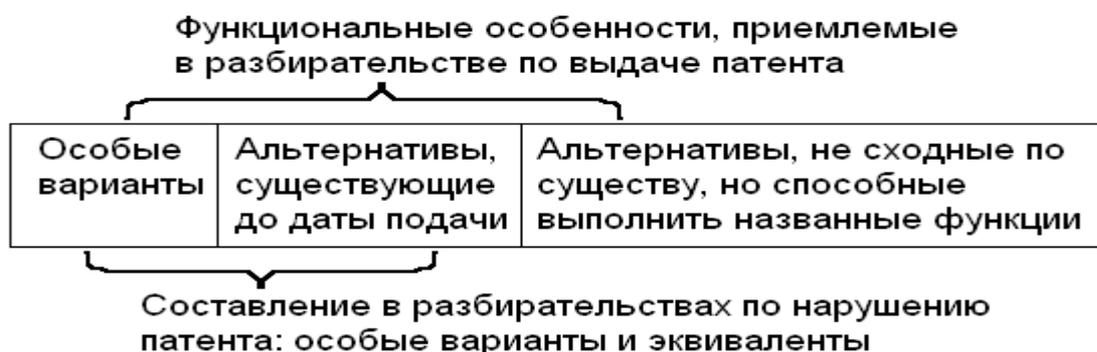
Во-первых, в большинстве случаев различия между правилами составления патентной формулы в двух вышеназванных разбирательствах остаются лишь на буквальном уровне, и выводы, по сути, будут идентичны. Во время экспертизы по существу, когда имеется патентная формула, содержащая функциональные особенности, эксперту нужно проверить, могут ли особенности «средства плюс функция» быть поддержаны описанием. В этом отношении могут быть два обстоятельства: первое состоит в том, что функция выполняется особым путем, изложенным в описании, и второе – в том, что выполнение функции не зависит от особых вариантов, изложенных в описании, но любой компонент или структура, способная выполнять эту функцию, может быть использована в связанном техническом решении. При первых обстоятельствах эксперт должен проверить путем экспертизы, ясен ли специалистам в данной области тот факт, что функция может также быть выполнена другими альтернативными способами, не упомянутыми в описании, или что существуют веские причины сомневаться, что один или больше способов, включенные в функциональные особенности, не могут решить техническую проблему, решаемую изобретением, или достичь таких же технических эффектов. Процесс экспертизы считается совместимым с процессом оценки существования эквивалентов особых вариантов, изложенных в описании, и выяснения, что это за эквиваленты (если они есть) в разбирательстве по нарушению патента. Если функциональная особенность допустима в патентной формуле, это означает, что функциональная особенность включает не только особые варианты, изложенные в описании, но и альтернативы, способные реализовать функцию. Если нет, эксперт, конечно же, попросит заявителя сузить ее до особых вариантов описания и альтернатив, способных реализовать функцию, что абсолютно то же самое, что и в разбирательствах по нарушению патента, как показано ниже на схеме 1:



**Схема 1: релевантные функции могут быть выполнены только вариантами, изложенными в описании**

Во-вторых, даже если выводы относительно составления патентной формулы путем применения двух правил в двух разбирательствах могут быть различными, это приемлемо ради подведения заявителя к тому, чтобы испробовать в качестве ограничения возможные средства использования скорее структурных, нежели функциональных особенностей. Например, во вторых из вышеназванных

обстоятельств, если в разбирательстве по выдаче патента эксперт считает, что функция может быть реализована без опоры на особые варианты, изложенные в описании, и любой компонент или структура, способные реализовать функцию, могут быть использованы в техническом решении, функциональные особенности будут допустимо использовать в патентной формуле. Поэтому функциональная особенность включает не только особые варианты, изложенные в описании, и альтернативы, считающиеся их эквивалентами, но также альтернативные технические средства, способные выполнять функцию и не идентичные по существу особым вариантам. Функциональная особенность в выданной патентной формуле с большой долей вероятности будет пониматься как включающая первые два типа в разбирательствах по нарушению патента (как показано ниже на схеме 2, если только она не принадлежит к «особому варианту, способному выполнить функцию, которая может быть прямо и ясно определена путем простого прочтения патентной формулы»).



**Схема 2: выполнение релевантных функций не  
опирается на варианты, изложенные в описании**

В этих обстоятельствах различные правила как будто бы приведут к тому, что некоторые права патентовладельца не смогут быть эффективно защищены. Основная причина проистекает из того факта, что патентовладелец определяет требуемое изобретение через функциональные особенности, а это не рекомендуется. Функциональные особенности не рекомендуются, что не означает, что их использование повредит интересам патентовладельца. Если патентовладелец считает, что релевантные функции могут быть реализованы без опоры на особые варианты описания и функциональные особенности будут правильнее структурных особенностей, он может перечислить и объяснить в описании другие режимы, способные реализовать функцию, в дополнение к особым вариантам. Например, альтернативы, способные к реализации функции, но не полностью идентичные, тоже должны быть существенным образом раскрыты в описании как часть функциональных особенностей. В этом случае маловероятно увидеть часть решений не подлежащими охране, как показано на схеме 2. По этой причине различные правила интерпретации функциональных особенностей в разбирательствах по выдаче и нарушению становятся для заявителя проводниками в деле лучшей подачи документов заявки.

Что касается причин, по которым правило интерпретации в разбирательстве по действительности должно быть тем же, что и в разбирательстве по выдаче, но не тем же, что в разбирательстве по нарушению, то они общие с причинами в обстоятельствах 7 и не нуждаются в повторном объяснении.

#### IV. Заключение

В общем, разбирательства по выдаче, действительности и нарушению отличны друг от друга по природе и задачам, патентовладельцы могут вносить изменения в документы заявки или патентные документы до разных пределов, и некоторые различия могут существовать в составлении формулы во время различных разбирательств. Такие различия не ухудшат функцию уведомления общественности о патентной формуле. Наоборот, толкование патентной формулы, [отталкиваясь] от двух аспектов — административной экспертизы и судебной охраны — в итоге будет полезно для побуждения заявителей подавать свои документы заявки наиболее правильным образом, чтобы сохранить их вклад в общественное благо.

## Товарные знаки

### Нужно ли нам исключение для пародии в Великобритании и законодательство ЕС о товарных знаках?

**Shaw, M., Kenny, J. Do we need a parody exemption in UK and EU trademark law? // IP Magazine. - 2016/2017. - № 12/1. - P.29-30.**

Майк Шоу (Mike Shaw) и Джек Кенни (Jack Kenny) утверждают, что введение исключения для пародии в законодательство о товарных знаках будет слишком далеко зашедшей шуткой.

**Говорят, что имитация — высшая форма лести, но владельцам товарных знаков, оказавшихся объектами пародий, может быть сложно увидеть в этом комплимент.** В то время как пародия может быть исключением для добросовестного использования из нарушения авторского права в Великобритании и ЕС, в настоящее время в этих юрисдикциях не существует аналогичной защиты для [случая предполагаемого] нарушения товарного знака. Должны ли другие предприниматели и продавцы иметь свободу пародировать товарные знаки, не совершая нарушение, или такое исключение для пародии нанесло бы неоправданный удар по правам владельцев товарных знаков?

В повседневном использовании концепция пародии чаще всего ассоциируется с юмористической, преувеличенной или сатирической имитацией существующего художественного произведения или его создателя. Слово «пародия» может заставить вспомнить любое из бесчисленных видео на YouTube, созданных в стиле популярной песни с легкими лирическими изменениями для создания комедийного эффекта, или комедийные скетчи на основе общеизвестных телевизионных шоу или фильмов. После недавних реформ британского законодательства об авторском праве эти примеры могут уклониться от обвинений в нарушении авторского права, используя защиту пародии, сохраняющую хрупкий баланс между правами владельцев авторских прав и свободой самовыражения пародистов. Но когда пародисты выбирают своей целью общеизвестный товарный знак («тупая» копия сети кофеен или «мрачная» сатира на веселые тематические парки), соблюсти этот баланс становится гораздо сложнее.

Основанный на данном выше определении пародии термин «пародия на товарный знак» может применяться в отношении использования веселого или сардонического взгляда на существующий продукт, бренд, логотип, слоган или любой другой символ, использующийся как товарный знак. Как правило, такие пародии обращаются к зарекомендовавшим себя, общеизвестным товарным знакам с репутацией, часто пародируя знак для обозначения насмешливой или критической позиции в отношении товарного знака или его владельца.

В США, где существует исключение для пародии из нарушения товарного знака, компания Starbucks обнаружила, что стала объектом ряда пародийных шуток. Среди примеров кофейня «Dumb Starbucks» в Лос-Анджелесе и принадлежности для употребления препаратов под названием «Dabuccino», выполненные в форме знаменитых чашек frappuccino известной сети кофеен. Эти пародии предоставляют владельцам товарных знаков тяжелый выбор: оценить шутку и предотвратить возникновение какого-либо негативного информационного фона, который может вызвать подача иска о нарушении, как это случилось в случае с «Dumb Starbucks»; или предпринять действия по предотвращению нанесения пародией ущерба репутации общеизвестного товарного знака. В Великобритании состоявшаяся летом 2015 г. выставка «Dismaland bemusement park» («Парк расстройств и смятения») художника Banksy была далеко не тонкой пародией на Диснейленд и включала обескураживающие и политизированные имитации общеизвестных диснеевских персонажей с антиконсюмеристскими комментариями. В то время как компания Disney в конечном итоге воздержалась от подачи иска, компания Mickey Mouse & Co, возможно, подала жалобу на нарушение, поскольку в настоящее время в Великобритании и ЕС не существует защиты пародии на товарный знак.

Исключение для пародии в отношении авторского права было введено в британское законодательство Правилами по авторскому праву и правам исполнения (цитированию и пародированию) 2014 г., устанавливающими, что «добросовестное обращение с произведением для создания карикатуры, пародии или стилизации не является нарушением авторских прав на произведение». Это исключение использует преимущество свободы, предоставляемое государствам-членам ЕС ст. 5(3)(k) Директивы по информационному обществу. Концепция пародии на охраняемую авторским правом работу исследовалась Европейским судом (CJEU) в деле *Deckmyn против Vandersteen*, касающемся общеизвестного бельгийского комикса, спародированного политиком правых взглядов для критики мэра города Гента. Суд установил два существенных критерия подпадения пародий под исключение: пародия должна быть достаточно близка к оригиналу, чтобы напоминать оригинальное произведение, в то же время заметно отличаясь от него, и выражать юмор и насмешку.

Введение защиты пародии в законодательство об авторском праве привело к призывам к введению сходного исключения в законодательство о товарных знаках Великобритании и ЕС. В то время как законодательство ЕС не предоставляет конкретно это исключение, пункт декларативной части 21 недавно введенной Директивы ЕС 2015/2436 Европарламента и Европейского Совета от 16.12.2015 г. гласит:

*«Использование товарного знака третьими сторонами в целях художественного самовыражения следует считать добросовестным до тех пор, пока оно в то же время соответствует честным практикам в промышленной и коммерческой областях».*

Возможно, это может быть интерпретировано судом и государствами-членами ЕС для учреждения защиты пародии в законодательстве о товарных знаках, особенно поскольку далее пункт гласит, что он должен применяться путем, обеспечивающим полное уважение фундаментальных прав и свобод, особенно свободы самовыражения. Однако в деле *Gillette против LA-Laboratories* суд решил, что использование товарного знака не будет соответствовать «честным практикам», если использование дискредитирует или очерняет товарный знак, так что не стоит думать, что этот пункт открывает двери для наносящих вред или нежелательных пародий.

Сторонники защиты пародии на товарный знак доказывают, что отсутствие на сегодняшний день такой защиты создает дисбаланс в отношениях между владельцами товарных знаков, владельцами авторских прав и пародистами.

Например, согласно действующему законодательству, владельцы авторских прав могут предотвратить допустимую пародию на свое произведение, если зарегистрируют свою работу как товарный знак. Следовательно, применение защиты пародии в законодательстве о товарных знаках защитит также и свободу пародистов высмеивать существующие компании, бренды или продукты. Однако такой аргумент способствует путанице в разрозненных государственных политиках в области законодательства о товарных знаках и авторском праве и утрате понимания, что применение защиты пародии в законодательстве о товарных знаках может открыть дорогу нарушению существующих товарных знаков, превращаемому в дозволенное простым утверждением о том, что нарушение является «пародией».

Чтобы оценить, имеются ли рамки или действительная необходимость для защиты пародии в законодательстве о товарных знаках в Великобритании, прежде всего необходимо рассмотреть права, предоставляемые владельцам товарных знаков и понять политику, стоящую за этими правами. Раздел 10 Закона о товарных знаках 1994 г. детализирует случаи, при которых использование товарного знака составляет нарушение более раннего знака. Поскольку пародии на товарные знаки обычно используют товарные знаки, скорее похожие на существующие знаки, чем идентичные им, разделы 10(2)(b) и 10(3) имеют особую важность.

Раздел 10(2)(b) гласит, что использование знака в торговле нарушает более ранний товарный знак в случаях, когда знаки схожи и используются в отношении идентичных или схожих товаров или услуг, так что с точки зрения общественности имеется сходство до степени смешения с более ранним знаком. Требование, чтобы знак использовался «в торговле» означает, что законодательство уже предоставляет некоторое пространство для определенных пародий на товарные знаки, не использующиеся в коммерческой деятельности. Более того, как замечено CJEU в деле *Deckmyn*, отсутствие смешения является существенной характеристикой успешной пародии: пародия должна напоминать оригинальное произведение, но ее не должны путать с ним. Однако если бы пародия на товарный знак имела сходство до степени смешения с более ранним товарным знаком, то у пародируемого товарного знака были бы сложности со способностью осуществить свою сущностную функцию различения товаров или услуг одного торговца от таковых другого. Таким образом, было бы несправедливо осуществлять действия, в ином случае составлявшие бы нарушение, согласно разделу 10(2)(b), просто потому что утверждается, что они являются пародией.

Обычно, как в приведенных выше примерах Starbucks и Disney, пародии на товарные знаки используют общеизвестные товарные знаки с репутацией. Раздел 10(3) Закона о товарных знаках запрещает использование в торговле знака, идентичного или схожего со знаком с репутацией в Великобритании, которое бы без уважительной причины воспользовалось преимуществами различительного характера или репутации товарного знака или нанесло ему ущерб. Это положение может пониматься как защищающее репутацию, инвестиции и имидж, связанный с хорошо известным товарным знаком. Пародии обычно работают, вызывая ассоциацию с более ранним товарным знаком, используя преимущество его установившейся репутации и часто манипулируя им для выражения идеи или послания, могущих быть вредными или нежелательными для владельца товарного знака. Защита пародии могла бы существенно сократить возможности владельца товарного знака по защите товарного знака от этих актов нарушения. Пока владельцы товарных знаков тяжело трудятся и вкладывают время и деньги в формирование этой репутации, почему законодательство должно позволять пародистам приобретать несправедливое преимущество, а им это должно сходить с рук вопреки правам, предоставляемым владельцам товарных знаков?

И наконец, применение исключения для добросовестного использования для пародии в законодательстве о товарных знаках несправедливо ограничило бы права, предоставляемые владельцам товарных знаков при эксплуатации и охране их товарных знаков. В то время как может быть оправдание для [такой] защиты в области авторских прав, нужно помнить, что законодательства об авторском праве и о товарных знаках оперируют в двух разных, хотя и часто пересекающихся, сферах: авторское право относится к художественным произведениям, тогда как товарные знаки, как правило, коммерческие по своей функции. И хотя свобода самовыражения является жизненно важным соображением в законодательстве об авторском праве, в законодательстве о товарных знаках она не должна вытеснять права владельцев товарных знаков, позволяя пародистам получать преимущество за счет существующих товарных знаков. С исключением для пародии в области авторского права возникает еще одна сложность в связи с требованием, чтобы пародия была «юмористической»: это широкий и полностью субъективный критерий. Если бы сходное исключение применялось в законодательстве о товарных знаках, оно открыло бы дорогу допустимым действиям, в ином случае составлявшим бы нарушение, через утверждение, что нарушение является юмористической пародией. Законодательство о товарных знаках уже предоставляет некоторое пространство для раздвижения пародистами границ дозволенного, но применение особого исключения для пародии было бы тем случаем, когда шутка зашла слишком далеко.

---

# Интеллектуальная собственность и Интернет

## **Европейский суд (CJEU) разъясняет свои решения, касающиеся ответственности магазинов, предоставляющих бесплатный доступ в Интернет (сети Wi-Fi)**

**White, C. CJEU clarifies shop Wi-Fi liability // IP Magazine. - 2016. - № 10. - P.11**

*Суд частично поддержал мнение Генерального адвоката (AG) по делу Tobias McFadden против «Sony». Генеральный адвокат утверждал, что операторы, позволяющие общественное пользование своими сетями, нуждаются в защите паролями.*

СJEU постановил, что компании, предоставляющие бесплатный Wi-Fi, не отвечают за нарушения авторских прав, которые совершают их пользователи.

### **Предыстория**

Тобиас МакФадден (Tobias McFadden) открыл магазин осветительных и акустических систем, в котором предлагал бесплатный доступ к Wi-Fi с целью привлечения внимания потенциальных покупателей к его собственным продуктам и услугам.

В 2010 г. одна из музыкальных композиций была незаконно предложена для скачивания через данное интернет-соединение. Земельный суд Мюнхена (Региональный суд, Мюнхен I, Германия) обратил внимание на то, что Т. МакФадден не был стороной, нарушившей авторские права, но нашел, что он подпадает под «непрямую ответственность», так как его сеть Wi-Fi не была защищена.

Земельный суд направил CJEU ряд вопросов с целью прояснить вопрос об ответственности.

## Судебное разбирательство

Суд, находящийся в Люксембурге, проверил, является ли собственник, предоставляющий публичный бесплатный доступ к Wi-Fi соединению, ответственным за какие-либо нарушения авторского права, совершенного пользователями данной сети.

В сентябре при передаче дела в *Tobias McFadden против «Sony Music Entertainment Germany»* Суд вынес решение о том, что оператору может быть предписано защищать свою сеть паролем в целях пресечения или предупреждения таких нарушений.

Ранее, в марте, поддерживая некоторые суждения Генерального адвоката М. Шпунара (Maciej Szpunar), CJEU разъяснил, что страны-участницы ЕС должны гарантировать, чтобы провайдеры, предоставляющие доступ к коммуникационным сетям, не несли ответственности за информацию, передаваемую им получателем данной услуги, предоставляемой на основании «тройного соглашения».

Такие соглашения включают условия, согласно которым провайдеры не иницируют передачи данных, не выбирают получателя передачи данных и не выбирают и не изменяют информацию для передачи.

По решению CJEU, «если данные условия выполняются, провайдеры, предоставляющие доступ к коммуникационным сетям, не несут ответственности, и поэтому владелец авторского права лишен возможности подать против него иск о компенсации ущерба на том основании, что соединение такой сети было использовано третьими сторонами с целью нарушения прав».

Во время своей речи о необходимости применения запретительных мер к оператору в целях прекращения нарушения, AG Шпунар особо подчеркнул невозможность требования прекращения интернет-соединения или его защиты паролем.

Несмотря на это, CJEU не согласился с ним и заявил, что Wi-Fi сети можно принудить к защите посредством пароля по запросу правообладателей.

Суд вынес решение о том, что «нашел, что мера, состоящая в охране интернет-соединения паролем, может отвратить пользователей от нарушений авторского права и смежных прав».

Тем не менее, Суд пояснил, что такая мера может быть осуществлена только для ограничения нарушений прав интеллектуальной собственности, при этом от пользователей «требуют раскрытия их личности в обмен на выдачу пароля, а также пользователи не вправе действовать в таких сетях анонимно».

Также CJEU подтвердил, что владелец контента в случае «продолжающегося нарушения» не может воспрепятствовать требованию введения запретительных мер, которые вынесены национальными властями или судом с целью предупреждения провайдера о недопустимости позволять подобные нарушения.

Член Европарламента от Пиратской партии Ю. Реда (Julia Reda) заявила, что данное решение демонстрирует то, что цель стратегии Единого цифрового рынка Еврокомиссии «еще более нереальна, чем когда-либо ранее».

«Все бюрократические препятствия, подобные этому, подавляют вывод на рынок бесплатного Wi-Fi. Они привели к тому, что правительство Германии реформировало законодательства с целью защитить провайдеров бесплатного Wi-Fi от ответственности или роста размеров компенсаций по искам о нарушении авторских прав»,— посетовала она.

---

# Судебная практика

## Патенты

### Раскрытие (или нераскрытие) информации в ходе патентных споров

**Adamo, K., Goryuniv, E. Playing the disclosure (or not) game in patent litigation // IP Magazine. - 2016. - № 10. - P.47-50.**

*В первой из двух статей Кен Адамо (Ken Adamo) и Евгений Горюнов (Eugene Goryunov) обсуждают обязанности по охране уже известного материала до его публикации и последствиях его преждевременного раскрытия в Ведомстве по патентам и товарным знакам США.*

Фундаментальной основой американского патентного законодательства является то, что заявители могут получить патент, покрывающий их изобретения только в том случае, если раскроют информацию об изобретении Ведомству по патентам и товарным знакам США (PTO). Главной задачей является распознать те отличающиеся новизной и не столь очевидные изобретения, которые достойны патентной защиты.

Заявители раскрывают информацию об изобретении в PTO, подписывая заявление о раскрытии информации (IDS). Неудача в раскрытии подобной информации или ее «завал» среди «гор» других данных может показаться пристрастным поведением и мошенничеством в отношении PTO, которое сделает патент юридически недействительным. Тем не менее, для заявителей остаются пути выхода из сложившейся ситуации. Разночтения при раскрытии информации иногда могут быть сглажены. Обязанность раскрывать изобретение и средства его раскрытия находятся в процессе обсуждения.

#### **Обязанность раскрытия информации.**

Правило 56 PTO налагает на лицо, подающее заявку и желающее получить патент, обязанность «беспристрастности и добросовестности». Данная обязанность касается каждого неудовлетворенного иска до того, как дело по нему не будет прекращено или иск не будет снят или пока заявка не будет отклонена. Обязанность считается выполненной в том случае, если «вся информация, являющаяся материалом, подлежащим патентованию» будет цитирована в IDS. Информация имеет значение для патентоспособности, когда «она не является результатом суммированной ранее информации или когда составляет отдельно или в совокупности с другой информацией первоначальное дело (*prima facie case*) о непатентоспособности формулы изобретения или если она противоречит и не согласуется с позицией, которую занимает заявитель. Правило 56 предусматривает разглашение по меньшей мере следующей информации, касающейся заявки на патент:

- Патент-прототип или печатные публикации.
- Информация об осуществлении, возможном преждепользовании, продажах, предложениях по продажам, извлеченных знаниях, прототипах, конфликте интересов и др.
- Информация об уровне техники и другая информация, цитированная или раскрытая в соответствующем зарубежном издании.

- Информация об уровне техники и другие данные, найденные в различных американских заявках; а также

- Наличие судебной тяжбы, включающей рассматриваемый объект патента и другие возникающие из этого материалы, включая «свидетельства о возможном преждепользовании или продажах, вопросах по авторству изобретения, уровне техники, голословных заявлениях о «воровстве», «пристрастном поведении» или «нарушении закона об обязанности раскрытия».

Неудачи в раскрытии информации по заявке на патент или намеренное обнародование ложной информации может быть рассмотрено, как недобросовестное поведение. Недобросовестное поведение - «атомная бомба» для патентного законодательства, делающая патент неохраноспособным. Оно даже может нанести ущерб связанным заявкам и патентам этого заявителя в том же патентном семействе. Возможно, угроза неохраноспособности заставляет многих заявителей раскрывать больше информации, чем это необходимо. Тем не менее, существует тонкая грань между полным раскрытием, излишним раскрытием (или «закапыванием в информации») или отказом от раскрытия информации.

#### **Удовлетворительное раскрытие информации.**

Правило 56 о «беспристрастности и добросовестности» покрывается предоставлением на рассмотрение IDS. Сроки, касающиеся IDS, и их содержание регулируются Правилами 97 и 98 РТО.

Согласно Правилу 98 IDS должно включать следующие пункты:

- Перечень всех патентов, публикаций, заявок и другой информации;
- Легко прочитываемая копия каждого иностранного патента, каждой публикации, не являющейся патентом или заявкой США, находящейся на рассмотрении и неопубликованной заявкой США, и т.п., а также:

- «Сжатое изложение сути» любого опубликованного неанглоязычного материала и его перевод, при наличии такового.

В то время как Правило 98 требует представления информации, процитированной IDS, оно не требует разъяснения уместности каких-либо англоязычных материалов. Оно также не требует от заявителя точного количества поданной информации, направляя таким образом работу эксперта. Из этого следует, что ответственность полностью перекладывается на эксперта, который решает, что может быть значимой информацией, а что нет. РТО приняло такое решение 10 лет назад. В июле 2006 года РТО предложило внести поправку к Правилу 98, требовавшую от заявителя объяснить «особенности, внешние преимущества и технические ноу-хау», побудившие его процитировать тот или иной документ и обеспечившие связь со «специальным терминологическим языком и отдельными частями формулы изобретения патентного описания». «Требования» по дополнительному разъяснению потребовались бы для любого цитируемого документа объемом более 25 страниц в том случае, если к IDS прилагается более 20 документов. Эта поправка не была принята.

#### **Избыточное раскрытие.**

Хорошо известно, что эксперты РТО проводят глубокую и многоступенчатую экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение. Тем не менее, возможность недобросовестного поведения заставила некоторых практиков предоставлять в РТО избыточную информацию:

«Учитывая недобросовестное поведение, бросающее тень так называемой петли «висельника», становится неудивительным, что лица, желающие получить патенты, регулярно заваливают экспертов РТО лавиной ссылок на уровень техники, большинство из которых имеют относительное значение». Избыток информации также имеет свои недостатки. Он усложняет эксперту задачу по выявлению по-настоящему необходимых данных. Избыточная информация, иногда именуемая

«завалом», может даже стать основой недобросовестного поведения. В деле с компанией *Molins PLC* против *Textron, Inc* Суд Федерального округа пояснил, что «завал» особо значимой информации об уровне техники, «содержащей множество других ссылок, может рассматриваться, как доказательство недобросовестности». Попытка пойти на обман должна определяться в рамках «реальности патентного права, а не как элемент безусловного обязательства независимо от характера действий РТО». В деле с компанией *Molins* Суд первой инстанции заключил, что заявитель совершил недобросовестное действие, завалив эксперта 11-ю страницами ссылочного материала, содержащего 94 ссылки. На апелляции Суд Федерального округа настоял на отклонении решения о недобросовестном поведении, так как само по себе предоставление избыточных материалов не может быть точным и до конца убеждающим доказательством специального намерения обмануть РТО.

Факты указывают на то, что эксперт «отметил своими инициалами каждую ссылку, указывая свою точку зрения о ее повторении, и указав, что он считает все прочитанное уровнем техники». Отсутствие доказательств противоположного показывает, что недобросовестное поведение может быть вызвано не только предоставлением избыточной информации. Пять лет спустя в ходе рассмотрения дела между *Fiscars, Inc* и *Hunt Mfg Co* Суд Федерального округа пошел еще дальше, заявив, что «заявитель не должен быть признан виновным в недобросовестном поведении в том случае, если ссылки были цитированы эксперту вне зависимости от того, было ли отказано в выдаче патента или нет».

Даже учитывая все вышесказанное, суды первой инстанции разделились по вопросу о том, является ли «заваливание» информацией недобросовестным поведением.

Так, в деле компании *ESCO Corp* против *Cashman Equip Co* истец предъявил IDS материал, состоявший из 945 страниц непатентной документации, включавшей юридически недействительные выдержки из судебных дел и дополнительные 1450 страниц судебной документации от иностранной стороны, касающейся возражений компании, причем и то и другое касалось относящихся к ним патентов. Ответчики заявляли, что истец нарочно «похоронил» важную информацию в непатентной литературе в надежде на то, что эксперт не сможет до конца проштудировать такой объем документации. Суд первой инстанции не согласился с этим и отклонил встречный иск. Ссылки на «избыточную информацию» без какого-либо твердого основания и глубокого знания предмета «не поддерживают вывода о намеренно вводящем в заблуждение поведении».

В деле *Nomadix, Inc* против *Hosp Core Servs LLC* Суд первой инстанции, напротив, отклонил запрос истца об отзыве встречной претензии, касающейся недобросовестного поведения. Ответчик утверждал, что истец раскрыл РТО информацию в виде «около 1000 ссылок на 10000 страниц» что, в свою очередь, скрыло ключевой уровень техники. Суд нашел, что «избыточное предоставление материалов» — это не что иное, как единый стандарт Правила 9(b), который требует наличия специальных фактов, поддерживающих вмешательство или намеренную попытку обмана. В случае с делами об избыточном предоставлении информации, объемы документов на бумажном носителе в сочетании с другими факторами эту фактическую основу обеспечивали. Раскрытие информации, перегруженной необязательными дополнительными ссылками, способствует продвижению встречного иска.

#### **Неудачная попытка раскрытия информации.**

Неудача в раскрытии информации в совокупности со специальным намерением обмануть РТО является недобросовестным поведением. Чтобы доказать недобросовестное поведение, ответчик должен предоставить «четкие и убедительные доказательства того, что заявитель предоставляет ложные сведения

или опускает информацию, необходимую по патенту, и делает это умышленно, чтобы ввести в заблуждение РТО или обмануть его.

#### **Тест для определения дела.**

В деле *Therasense, Inc* против *Becton, Dickinson and Co* Суд Федерального округа повысил планку для того, что может считаться недобросовестным поведением. Тот факт, что неверное толкование какой-либо информации или ее пропуск приводят к грубой халатности или халатности типа «об этом должен был подумать я» не удовлетворяет этого настойчивого требования. Когда основой недобросовестного поведения является нераскрытие информации, нужны четкие и ясные доказательства того, что заявитель принял взвешенное решение о непредоставлении ссылок. Другими словами, предполагаемый нарушитель должен предоставить ясные и убедительные доказательства того, что заявитель знал о ссылках, знал, что они — ценный материал, должен четко доказать, что заявитель знал о ссылках, знал, что они — ценный материал, и принял взвешенное решение не указывать их.

Намерение и значимость являются различными требованиями. Каждое из них должно быть доказано, и суд не должен использовать «плавающую шкалу», в соответствии с которой слабое доказывание намерения может быть удовлетворительным в том случае, если имеется наличие информации предельной важности и наоборот. Безусловно, намерение не может быть полностью отождествлено с важностью.

В том, что касается намерения, ответчик должен предъявить ясные и убедительные доказательства того, что «заявитель знал о ссылке, знал, что она была ценным материалом, и принял взвешенное решение не разглашать ее». Бесспорное доказательство специального намерения найти трудно, а, возможно, оно и не существует вовсе. Тем не менее, суд «может отделить намерение от непрямого или косвенного свидетельства». Однако ясный и убедительный стандарт доказательств требует признания в качестве конкретной цели обмана «единственное стоящее заключение, которое может быть вычеркнуто из списка доказательств». Намерение не может быть выявлено при наличии огромного количества разумных выводов, которые могут быть вычеркнуты из списка доказательств.

Что касается значимости, ответчик должен продемонстрировать опять же посредством ясных и убедительных доказательств, «не считая» (but for) важности нераскрытой информации. Информация становится материалом, «не считая» случаев, в которых РТО признает формулу изобретения, даже зная о нераскрытом уровне техники. Суд решает, имело ли право РТО ставить клеймо, даже если оно не было ознакомлено с нераскрытой информацией. Чтобы сделать это, суд должен поставить себя на место РТО и «признать превосходство стандарта доказательств, а также придать своим искам максимально расширенный смысл». Такой анализ может быть иногда непростым делом для суда. В случае если иск отягощен непредоставленной информацией, «ссылки становятся необходимым материалом». С другой стороны, если непредоставленная информация не влечет за собой аннулирование формулы, эта информация «может стать ценным материалом в случае блокировки выдачи патента в соответствии с различными стандартами доказательств РТО».

Существенность довода «не считая» допускается в случае, если патентообладатель принял документы о недобросовестном поведении, например о даче ложных письменных доказательств.

После дела *Therasense* Суд Федерального округа прояснил свои требования к намерениям и важности.

### **Большой упор на требования важности.**

В случае с компанией *1<sup>st</sup> Media, LLC* против *Elec Arts Inc* заявитель и его патентный поверенный не сумели раскрыть три важные ссылки на РТО. На суде они признались, что «не до конца оценили важность ссылок и что одна из них ушла неизвестно куда».

Суд на основе косвенных доказательств счел, что заявитель и его поверенный знали о том, что нераскрытые ссылки были значимым материалом, и, так как заявитель и поверенный не сумели дать заслуживающего доверия объяснения, почему ссылки не были раскрыты для РТО, суд пришел к выводу, что соискатель и его поверенный пытались нарочно обмануть РТО.

Во время рассмотрения апелляции Суд Федерального округа объявил, что не может поддержать решение Суда первой инстанции.

«Знание ссылок и понимание их важности не являются достаточными доказательствами попытки обмана со стороны компании *Therasense*. Кроме того, этого не достаточно, чтобы служить доказательством беспечности, недостатка внимания, недостаточной маркировки или перекрестных ссылок. Для признания недобросовестного поведения должны быть приведены ясные и убедительные доказательства того, что заявитель принял намеренное решение не раскрывать ссылку на материал. Заявитель и его патентный поверенный знали о ссылках. Возможно, они даже знали, что эти ссылки были важным материалом. Тем не менее, само по себе осознание заявителем важности ссылки не может быть доказательством того, что любое последующее нераскрытие информации будет основано на намеренном решении». Справедливо, что Суд первой инстанции не принял свидетельства заявителя и его патентного поверенного. Тем не менее, этот «факт не может быть использован в качестве убедительного доказательства противоположного вывода».

Запись не подтвердила заключение о том, что заявитель и его патентный поверенный намеренно решили не указывать ссылки от РТО.

Суд Федерального округа отменил решение Суда первой инстанции.

### **Более подробно о существенных требованиях.**

В деле компании *Am Calcar, Inc* против *Am Honda Motor Co, Inc* заявитель обнаружил высокоценную ссылку в части «область применения изобретения» в его описании. Описание изобретения предоставило ценную информацию, но в нем не были описаны детали, касающиеся пунктов формулы изобретения. Когда позднее заявитель предоставил патенты в окружной суд, ответчик оспорил ту же самую ссылку, продемонстрировав недействительность предъявленных патентов. Коллегия присяжных обнаружила, что ссылка порочила новизну одного из патентов, но не двух других. В ходе дальнейшего рассмотрения одного из дел суд признал, что оспариваемые патенты не действительны на основании недобросовестного поведения. На основании фактов, установленных в ходе разбирательств, Суд решил, что ограниченное обсуждение ссылки в описании было недостаточным основанием для того, чтобы вынести эту ссылку на рассмотрение РТО.

При рассмотрении апелляции Суд Федерального округа согласился с Судом первой инстанции в том, что ссылка была важна для первой группы патентов, так как коллегия присяжных из-за ссылки нашла в них отсутствие новизны. Тем не менее, Суд Федерального округа счел, что Суд первой инстанции не смог точно определить значимость ссылок на группу их двух патентов. Ссылка может быть важной, если с ее помощью удастся предотвратить выдачу патента. Решение коллегии присяжных о признании недействительными двух вышеуказанных патентов не является правообразующим. Решение Суда первой инстанции было отменено и отправлено на дальнейшее рассмотрение.

Предварительно Суд первой инстанции заключил, что РТО никогда бы не выдало эти два патента лишь из-за этих ссылок. Также Суд установил, что у заявителя были намерения обмануть РТО.

Заявитель обратился в Суд Федерального округа, который подтвердил решение Суда первой инстанции. Суд Федерального округа решил, что Суд первой инстанции не ошибся при установлении того, что только один из двух патентов является новым, так как наличествовала порочащая новизну ссылка. Тем не менее, ограничение по новизне станет очевидным для человека, обладающего достаточными познаниями в уровне техники, так как есть ссылка. Суд Федерального округа посчитал, что в описании заявитель предоставил слишком мало информации о ссылках. Но сокрытие данных исключало важную информацию о ссылке — ту информацию, которой обладал заявитель. Такое частичное раскрытие сведений «не может лишить заявителя права на получение патента в случае, если имеется такое выборочное раскрытие данных». Также Суд Федерального округа подтвердил выводы Суда первой инстанции, касающиеся того, что заявитель знал о важности ссылки, так как «он сам осознавал важность той информации, которой обладает».

По мнению Суда Федерального округа и Суда первой инстанции, единственным разумным препятствием, вытекающим из доказательства, было то, что заявитель решил скрыть имеющиеся у него данные от РТО.

Во второй части данной статьи, которая будет опубликована в следующем номере, авторы обсудят средства противодействия недобросовестному поведению.

# Товарные знаки

## **Возражение патентного ведомства Великобритании (UKIPO) против товарного знака «iWatch», принадлежащего компании Apple**

**White, C. Opposition to Apple's iWatch partially upheld // IP Magazine. - 2016. - № 10. - P.68.**

Технический гигант Apple столкнулся с очередным противодействием со стороны Патентного ведомства Великобритании (UKIPO). На этот раз — против товарного знака смарт часов (умных часов).

**Еще одним ударом для технического гиганта Apple стало частичное удовлетворение Патентным ведомством Великобритании (UKIPO) возражения против товарного знака «iWatch».**

Заслушивающий заявителя эксперт М. Кинг (Mark King), начавший судопроизводство в конце августа, частично поддержал подавшую возражение компанию Arcadia Trading и вынес решение о том что, товарный знак «является описательным для имеющего доступ к Интернету устройства в виде часов».

### **Предыстория дела**

В марте 2014 г. компания Brightflash подала заявку на регистрацию товарного знака «iWatch» в Великобритании, но в октябре 2015 г. заявка была уступлена Apple.

Arcadia Trading подала возражение против данной заявки, утверждая, что она должна быть отклонена, т.к. данный знак является описательным и элемент «watch» («часы» на англ.яз.) «лишен различительной способности», по причине того, что он образован путем простого соединения двух неразличительных английских слов, употребляемых при перечислении товаров в заявках, — «I» и «watch».

На 31 странице материалов дела Кинг заявил, что товарный знак описывает «характеристику товара», и разъяснил, что слово «I» — универсальное сокращение для «internet» (например, в словах «i-music» и «imagazine»). А также добавил, что буква «I» также является сокращением слова «interactive» («интерактивный» на англ.яз.).

«На мой взгляд, префикс «i», скорее, должен рассматриваться как сокращение слова «internet», которое при употреблении вместе с абсолютно описательным словом «watch» создает слово «iWatch», описывающее имеющее доступ к Интернету устройство в виде часов», — сказал заслушивающий заявителя эксперт.

При этом тот факт, что заявитель имеет множество зарегистрированных товарных знаков и его знаки с префиксами «i» «пользуется значительным успехом», Кинг объяснил тем, что это ясно из доказательства того, что другие третьи стороны также используют префикс «i».

«Вследствие этого я нахожу, что знак «iWatch» описывает характеристику товаров, например, смарт часов, которые имеют доступ к Интернету и обладают некоторой интерактивной функциональностью или являются смарт часами с какими-либо функциями проверки состояния здоровья (например, мониторы или мониторинговые устройства)», — сказал он.

Кинг добавил: «Данный товарный знак не выполняет свою жизненно важную функцию — гарантирование того, что покупатель или конечный пользователь сможет идентифицировать предложенный ему оригинальный продукт или услугу и отличить этот продукт или услугу от подобных, но предлагаемых другим производителем, не смешивая их».

По этой причине возражение Arcadia было удовлетворено в отношении следующих товаров: компьютерное обеспечение, компьютеры, мониторы и мониторинговые устройства, компьютерные комплектующие, устройства беспроводного соединения, аудио- и видеоустройства, системные устройства определения глобального местоположения, а также аксессуары, части, компоненты и футляры для всех подобных товаров.

С учетом апелляции эксперт вынес решение о том, что товарный знак подлежит регистрации в отношении следующего: приборы системы безопасности, камеры, периферийные компьютеры, радиоустройства, а также аксессуары, части, компоненты и футляры для всех подобных товаров.

#### **Умышленное нарушение**

Оппонент подал недобросовестный иск, в котором утверждал, что компания Brightflash уступила заявку компании Apple в 2012 г. Это еще более усложнило проблему.

Таким образом, компания заявляла, что Brightflash является либо полностью подчиненной одному собственнику независимой компанией и на соответствующую дату она не была связана с заявителем, поэтому заявленный товарный знак «iWatch» был «средством мошенничества» в целях получения денежных средств или иной компенсации от заявителя; либо Brightflash была использована как подставная компания или представительство с целью умышленного сокрытия того факта, что контролировалась заявителем или была связана с ним.

Опровергая данный аргумент, Кинг объяснил, что так как теперешний заявитель является одним из крупнейших и наиболее успешных брендов в мире, то за его действиями неизбежно будут пристально наблюдать третьи лица, имеющие мошеннические интересы.

«Даже если заявитель сформировал дочернюю компанию для подачи заявки на свои товарные знаки, с тем чтобы избежать ненужного внимания к своим маркетинговым планам, изучается ли такое поведение, которое может быть сочтено мошенническим или не соответствующим стандартам надлежащего коммерческого

поведения, разумным и опытным человеком из соответствующей области индустрии? На мой взгляд, нет», — заявил Кинг.

### **Краткие выводы**

Данное судебное решение аналогично июньскому решению, вынесенному заслушивающим заявителя экспертом UKIPO А. Джеймсом (А. James), который частично удовлетворил возражение швейцарского производителя часов Swatch по заявке Apple на товарный знак «iWatch».

В том случае возражение было результативно для товаров за исключением программного обеспечения, приборов системы безопасности, периферийных компьютеров, а также аксессуаров, частей, компонентов и футляров для всех подобных товаров.

По мнению патентного поверенного из фирмы EIP Ш. Дабол (Sharon Daboul), данное решение стало препятствием для компании, находящейся в г. Купертино.

«Будучи рассмотренным параллельно с последним успешным возражением Swatch против той же заявки, товарный знак «iWatch» может пройти процедуру регистрации только для „приборов систем безопасности“ и «периферийных компьютеров», а также аксессуаров, частей, компонентов и футляров для всех подобных товаров при условии, что никаких апелляций не направлено», — пояснила она.

Ш. Дабол сделала следующее заключение: «Данное решение — еще один удар по регистрации компанией Apple товарных знаков в Великобритании, а также оно подготавливает компанию к решению отказаться от данного бренда смарт часов. Кроме того, это решение показывает, что Apple не имеет монополии на префикс «I» и что другие компании также могут использовать этот префикс как описательный».

## **Авторское право**

### **Как применить прецедент с сериалом «Ballers» в Вашем случае: защита выражений охраняемых авторским правом**

Lafferty-Cordova, K. The “Ballers” In Your Court: Defending Copyrightable Expression // IP Litigator. - 2016. - Vol. 22, № 6. - P.22-23.

Популярный сериал «Ballers», выпускаемый HBO, оказался под ударом: иск о нарушении авторских прав подан против него в Окружной суд Центрального округа штата Калифорния. Истцом в данном деле выступили владельцы оригинального, охраняемого авторским правом произведения «Off Season». Суд, сравнив две этих работы, не удовлетворил требование истцов о выполнении внешнего теста на существенное сходство и 25.07.2016 прекратил дело, создав преюдицию [Everette Silas, et al. v. Home Box Office, Inc., et al., No. CV 15-9732-GW(FFMx), 2016 U.S. Dist. LEXIS 107944, at \*57 (C.D. Cal. July 26, 2016).].

#### **Спорный вопрос об охраняемых авторским правом работах**

Начиная с мая 2007 г. истцы начали делиться со своими коллегами в телеиндустрии оригинальными трейлером фильма «Off Season», его укороченным трейлером, режиссерским киносценарием и трактовкой сюжета. Данные материалы, состоявшие из четырех отдельных объектов авторского права, в данном деле стали предметом единого иска о нарушении авторского права. [Суд заметил, что, несмотря на то что предмет спора — четыре отдельных объекта авторских прав, дело «Off Season» будет рассматриваться как единое ходатайство ответчика об отклонении иска. Однако Суд по отдельности оценивал трактовку сюжета, сценарий, трейлер и десятиминутный трейлер на предмет существенного сходства с «Ballers».] Согласно

иску материалы «Off Season» были предоставлены группе продюсеров (продюсерской компании), в состав которой входили Д. Джонсон, М. Уолберг и его менеджер С. Левинсон. В течение декабря 2008 г. Уолберг, Джонсон и Левинсон подтверждали ответчикам свою заинтересованность в производстве «Off Season», но переговоры закончились, когда одним из условий соглашения стал пункт об удалении имен истцов из титров.

«Off Season» — история Натаниеля Брендона Холла (NBH), владельца ночного клуба под названием «Off Season». Этот клуб посещали клиенты, входившие в круг футбольной элиты, которым нужна была анонимность. Здесь они могли, скрываясь от общественного внимания, предаваться порочной жизни, давая взятки детективам, чтобы те закрывали глаза на проституцию, жестокость и наркотики, что часто бывало в этом клубе. В соответствии со своим названием сюжетная линия целиком посвящена жизни профессиональных футболистов вне игрового сезона.

В сериале «Ballers» рассказывается о Спенсере Страсморе (Страсморе), ушедшем из спорта полузащитнике Национальной футбольной лиги США, который работает в недавно открытом спортивном подразделении «Anderson Financial» — компании, занимающейся финансовым менеджментом. Страсмор, роль которого играет ведущий актер Д. Джонсон, советует своим юным протеже (футболистам) не совершать тех финансовых ошибок, которые делал он сам в течение своей карьеры профессионального спортсмена. Основная сюжетная линия «Ballers» также затрагивает жизнь профессиональных футболистов вне игровых сезонов.

Истцы заявили, что в сериале «Ballers» много заимствований из материалов «Off Season» и что обе работы имеют существенное сходство в сюжете, декорациях и костюмах, образах героев, теме, атмосфере, диалогах и динамике. Истцы описали обе работы так: «работы об афроамериканском футболисте, ставшем бизнесменом, который пытается извлечь деньги из дружбы с другими профессиональными футболистами и спортсменами для того, чтобы развить свой собственный бизнес». Однако Суд в отношении ходатайства ответчика об отклонении иска нашел, что «заявленные имеющиеся сходства между этими двумя работами наличествуют только в неохранных элементах». «Несмотря на то что между «Ballers» и «Off Season» есть общие сходства, у них нет сходства в конкретных реальных деталях».

#### **«Ballers» выиграл дело у «Off Season», пройдя внешний тест**

Для того чтобы показать нарушение авторских прав, истец должен предъявить доказательства «(1) владения действующим авторским правом и (2) копирования элементов оригинальной работы». Факт копирования может быть установлен посредством демонстрации «того, (1) что [ответчик] имел доступ к охраняемой авторским правом работе истца», и «того, (2) что данные спорные работы имеют существенно сходные охраняемые элементы».

Согласно законодательству Девятого округа для определения сходства работ суды применяют двухчастные тесты — (1) внутренний и (2) внешний. Внутренний тест представляет собой субъективное сравнение общей концепции и понимания двух работ, в то время как внешний тест является объективным сравнением конкретных экспрессивных элементов в спорных работах, в которых стараются найти «могущие быть выраженными словами сходства в сюжете, темах, диалогах, атмосфере, декорациях и костюмах, динамике, образах героев и последовательности событий». Суд может отклонить жалобу по ходатайству 12 (b)(6) о проведении внутреннего теста (что и произошло в ходе данного дела), «по той причине, что присяжные могут не найти существенного сходства без предъявления доказательств, полученных в ходе проведения обоих – внутреннего и внешнего – тестов».

Так как доступ ответчиков к работе истцов не был спорным вопросом и истцы заявляли о том, что ответчики читали сценарий «Off Season» или просматривали видеоматериалы, суд применил к данному иску правило обратной

пропорциональности. В соответствии с данным правилом суд «при наличии доказанной высокой степени осуществления доступа к работе предписывает более низкий стандарт доказывания существенного сходства». Но даже при использовании мягкого правила обратной пропорциональности истцам не удалось заявить претензию о нарушении авторских прав, так как заявленные сходства между охраняемыми элементами работ не являлись теми сходствами, которые могут повлечь за собой обнаружение существенного сходства при проведении внешнего теста.

### **Сходства между конкретными реальными деталями работ не найдено**

Суд провел детальный анализ сюжета, декораций и костюмов, образов героев, темы, атмосферы, диалогов, динамики и прочих заявленных сходств между «Ballers» и «Off Season» и постановил, что охраняемые элементы работ значительно различаются. Посредством отсеивания неохранных элементов и их игнорирования был сформулирован следующий запрос: «имеют ли существенное сходство *отдельные охраняемые элементы*».

Истцы выдвинули возражение о том, что при определении возможного существенного сходства «Ballers» и «Off Season» Суд должен рассматривать сценарий сериала «Ballers», а не его снятые серии. Суд отклонил возражение истцов, аргументировав отказ тем, что по той причине, что «опубликованные работы являются причиной нарушения авторского права, суды при определении существенного сходства рассматривают конечную версию работы в виде фильма, а не опубликованные сценарии».

В связи с этим после сравнения телеверсии «Ballers» и предоставленных ответчикам материалов «Off Season» Суд нашел в данных работах лишь немногие конкретные сходные элементы, и все эти элементы были неохранными: (1) истории развиваются вне игрового сезона профессиональных футболистов; (2) NBN и Страсмор — хорошо одетые футболисты, которые вступают в беспорядочные половые связи, ездят на дорогих автомобилях и обладают драчливым характером; а также (3) основная сюжетная линия задумана как история о жизни футболистов вне игрового сезона. Даже общий интерес NBN и Страсмора к «Latina love» не повлиял на решение о том, что они «шаблонные персонажи», не являющиеся объектами охраны авторским правом, потому что они не «достаточно обрисованы и различны».

### **Вынесенные уроки**

Согласно процессуальным нормам результатом действий ответчиков по прекращению дела стало послание, имеющее значение для тех, кто ведет споры по вопросам интеллектуальной собственности: без предоставления конкретных заявлений о внешних объективных сходствах охраняемых авторским правом выражений из рассматриваемых судом работ, иск о нарушении прав будет отклоняться *с преюдицией* (отклонение искового заявления с преюдицией после выявления отсутствия существенного сходства, поскольку «никакие дополнительные факты не должны давать преимущества [истцу] в данном случае»). Попытка истцов подать жалобу потерпела неудачу из-за наличия в этой жалобе рассуждений общего характера, касающихся могущих быть выраженными словами сходств. Кроме того Суд счел все документы и материалы по данному делу упомянутыми в жалобе, даже если они к ней не прилагались, без преобразования ходатайства ответчиков 12 (b)(6) в ходатайство об упрощенном делопроизводстве. Все это привело ко всестороннему анализу контента, включающего в себя сюжетную линию сериалов «Ballers» и «Off Season», предоставленную более чем в одном формате на ранней стадии судопроизводства. Даже в соответствии с мягким стандартом правила обратной пропорциональности жалоба истцов потерпела неудачу в заявлении претензии, так как законодательство об авторском праве «охраняет выражение идей, а не идеи как таковые» и стандартные сцены и темы «не охраняются авторским правом».

Будь то нарушение прав или их охрана, явные сходства охраняемых авторским правом работ должны быть, с одной стороны, заявлены конкретным образом либо, с другой стороны, выражены словами с приведением достаточных подробностей для того, чтобы показать отсутствие такого существенного сходства.

---

## **И Н Н О В А Ц И И**

### **Содействие инновациям: глобальные изменения в режимах льготного налогообложения в сфере интеллектуальной собственности**

**Manzor, S. Global Transitions in Patent Box Regimes // WIPR. - 2016. - Vol.30, № 10. - 3 р.**

За последние годы некоторые страны-участницы ЕС представили свои режимы льготного налогообложения в сфере интеллектуальной собственности (ИС), известные также под названием патентных боксов. Эти режимы предоставляют низкую действующую налоговую ставку для доходов от ИС, которая используется в качестве коммерческого аргумента для привлечения в страну прямых иностранных инвестиций.

Некоторые режимы патентных боксов давали международным компаниям преимущества в виде низкой ставки корпоративного налога в странах, на территории которых эти компании не присутствовали фактически. Это привело к тому, что многие патентные боксы получили от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕС ярлык «инструмента агрессивного налогового планирования» и были признаны опасными для налоговой конкуренции.

В целях борьбы с негативным влиянием патентных боксов на налоговую конкуренцию ОЭСР представила новый модифицированный метод взаимосвязи, являющийся частью Проекта по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и перемещением прибыли (BEPS Project).

После того как страны-участницы дали свое согласие на то, чтобы начиная с 01.07.2016 г. обеспечить применение данного подхода ко всем патентным боксам, действующим в ЕС, правительства стран ЕС прилагают все усилия к соблюдению баланса между стремлением к конкурентоспособности и к привлечению инвестиций и необходимостью защиты своей налогооблагаемой базы и решением связанных с этим политических проблем. С другой стороны, международные компании внимательно наблюдают за тем, как законодательство стран приводится в соответствие с BEPS.

#### **BEPS: модифицированный метод взаимосвязи**

Описание данного метода представлено в пункте 5 Плана действий ОЭСР в отношении BEPS, целью которого является противодействие опасным налоговым практикам с учетом прозрачности и фактического присутствия компании на территории страны. Согласно этому методу компания может пользоваться преимуществами патентного бокса только при том условии, что сама берет на себя расходы на научные исследования и разработки, которые и привели к получению дохода от ИС.

На практике размер допустимого дохода должен быть ограничен долей, относящейся к внутрифирменным научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам (НИОКР) и к НИОКР, исполнение которых производится третьими лицами. Доход от ИС, которая относится к внутригрупповым контрактным

НИОКР, и сама полученная ИС, либо ее большая часть, должны быть исключены. В рамках модифицированного метода взаимосвязи в список допустимых объектов ИС входят только патенты и сопоставимые с ними имущественные права на другие объекты ИС, и преимущества патентных боксов должны применяться только по отношению к чистой прибыли, а не к валовому доходу. Таким образом, реализация модифицированного метода взаимосвязи создает базу для патентных боксов.

В любом случае, это не означает того, что в результате все патентные боксы будут одинаковыми. Итоговые режимы могут предоставлять разные преимущества для международных компаний. Страны, в которых будут действовать такие режимы, могут устанавливать налоговую ставку на доход от патентов, решать, что именно включается в общий доход от ИС (в пункте 5 предлагается включить туда роялти, доходы с капитала и другие виды доходов, полученных от продажи активов по ИС, а также встроенные доходы от продажи продуктов, непосредственно связанных с активами по ИС) и определять, что соответствует расходам на патенты и НИОКР в рамках положений пункта 5.

### **Влияние на страны-участницы ЕС**

Концепция патентных боксов была впервые представлена в Ирландии в начале 1970-х гг. Прежде чем от патентных боксов отказались в 2010 г. в ходе пересмотра режима налогообложения в Ирландии, их изначальная версия допускала освобождение от уплаты налогов относительно надлежащего дохода от патентов. В 2001 г. Франция учредила патентный бокс для лицензирования и передачи прав на ИС. К 2015 г. в 11 странах-участницах, в том числе Лихтенштейне и Швейцарии, функционировали патентные боксы или другие схожие режимы. В Кодекс этики в сфере налогообложения предпринимательской деятельности ЕС была включена задача контроля над реализацией модифицированного метода взаимосвязи и в данный момент страны-участницы находятся на разных стадиях подтверждения того, что их режимы соответствуют данному методу.

Ирландия стала первой страной, представившей соответствующий режим до наступления крайнего срока. Он получил название бокса по научному развитию («KDB»). Вкратце, если компания имеет право на льготы согласно KDB, ее налоговая льгота составит 50% от надлежащего дохода, а размер ставки корпоративного налога на надлежащие доходы будет равен 6,25% при соблюдении некоторых условий.

В других юрисдикциях, в том числе в Великобритании, Испании и на Кипре, начиная с 01.07.2016 г. были предприняты шаги для замещения существующих режимов патентных боксов на новые с сохранением преимуществ настоящих режимов для их участников в привилегированный период сроком до июня 2021 г.

Однако не все режимы патентных боксов в ЕС требуют замены. К примеру, патентный бокс в Нидерландах по большей части соответствует модифицированному методу взаимосвязи ОЭСР. Дополнения к нему будут представлены в 2017 г.

И, наконец, к моменту написания этой статьи некоторые страны-участницы должны только начать оценку необходимых изменений. Другие страны, к примеру, Люксембург, объявили о законодательных изменениях в 2017 г.

### **Необходимы ли патентные боксы?**

Нематериальные активы являются главным фактором, определяющим повышение акционерной стоимости компании. Правительственные статистические данные доказывают, насколько эффективно патентные боксы привлекают прямые иностранные инвестиции. Эти данные демонстрируют, что 639 компаний воспользовались преимуществами патентного бокса Великобритании и получили благодаря ему прибыль в размере 335 млн фунтов стерлингов к октябрю 2015 г. Это иллюстрирует важность патентных боксов для предложений в области корпоративного налога в странах-участницах ЕС.

Вместе с тем международные компании принимают решения о централизации своей ИС в одной конкретной стране или юрисдикции на нескольких коммерческих и налоговых основаниях. В плане последних основное внимание уделяется следующему:

1. низкие ставки корпоративного налога;
2. налоговые льготы на амортизационные отчисления с полученной ИС;
3. льготная система ИС;
4. льготы в области расходов на НИОКР;
5. низкий налог на источники дохода относительно доходов от роялти и выплаты дивидендов, либо отсутствие такого налога.

Патентный бокс является частью предложения страны в области корпоративного налога и может стать решающим фактором для выбора юрисдикции, в которой компании будут содержать и развивать свою ИС.

### **Влияние модифицированного метода взаимосвязи на международные компании**

В дальнейшем такие компании уже не смогут выбирать наиболее подходящие режимы и ключевым фактором станут коммерческие решения. Международным компаниям придется принимать решения о местоположении на ранних стадиях работы над НИОКР, если они хотят воспользоваться каким-либо из патентных боксов.

Более того, ограничения в области определения надлежащих расходов могут повлиять на решения международных компаний о передаче НИОКР заграничным коллегам. Также таким компаниям необходимо помнить о том, что метод взаимосвязи накладывает ограничения на доходы от приобретения ИС у ассоциированных компаний и путем соглашений о долевом участии. Скорее всего, это стимулирует международные компании объединить НИОКР и ИС в рамках одного юридического лица.

Внимания также заслуживают вопросы ценообразования в Проекте BEPS. Предприятие в составе международной группы должно продемонстрировать стабильность в правовом и экономическом плане для получения своей доли доходов от ИС. Для получения преимуществ патентного бокса такое предприятие, получающее свою долю доходов от ИС, должно учитывать значительные экономические риски, связанные с проведением НИОКР, контролировать эти риски и быть достаточно финансово устойчивым, чтобы брать их на себя.

Также международным компаниям стоит обратить внимание на дополнительные проверки со стороны налоговых органов. Компании, пользующиеся преимуществами патентных боксов, будут обязаны следить за расходами в области ИС, чтобы продемонстрировать налоговым органам, что между расходами и надлежащими доходами в рамках патентного бокса существует взаимосвязь.

Наконец, международные компании, пользующиеся в настоящее время преимуществами патентных боксов, должны быть внимательны в отношении положений о льготном периоде. Как было указано выше, страны, желающие сохранить свои патентные боксы, обязаны к 20.06.2016 г. привести свое законодательство в соответствие с модифицированным методом взаимосвязи. Согласно пункту 5 Проекта BEPS, страны могут устанавливать свои положения о льготном периоде. Данные положения позволяют налогоплательщикам, пользующимся преимуществами патентных боксов, продолжать получать эти преимущества для своих активов по ИС до 30.06.2021 г. Кроме того, было достигнуто соглашение о некоторых других дополнительных мерах по обеспечению безопасности в целях предотвращения получения налогоплательщиками недобросовестных налоговых преимуществ в течение переходного периода.

Таким образом, международным группам будет необходимо пересмотреть свои стратегии по созданию, защите и использованию ИС. В процессе пересмотра данным

компаниям необходимо уделить внимание сопутствующим затратам на реструктуризацию и решить, какой из патентных боксов им больше подходит: бокс, предоставляющий низкую ставку по корпоративному налогу, либо бокс, предусматривающий освобождение от уплаты налогов.

Ожидается, что модифицированный метод взаимосвязи со временем повлияет на порядок принятия решений в международных компаниях. Благодаря этому методу фокус внимания переносится с права владения на экономическое содержание и контроль в соответствии с Проектом BEPS.