



Реферативный бюллетень

по интеллектуальной собственности

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

Октябрь, 2017

Вып.9

Содержание

Практика охраны объектов интеллектуальной собственности

- *Общие вопросы* 3
- *Патенты* 13
- *Товарные знаки* 14

Судебная практика

- *Общие вопросы* 27
- *Патенты* 31
- *Товарные знаки* 34
- *Авторское право* 36

Весь мир на ладони: кратко о главном 43

Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности составлен информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий. Бюллетень содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные публикации в периодических изданиях.

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

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

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

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

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Принятые сокращения

IP Magazine – Intellectual Property Magazine

Managing IP – Managing Intellectual Property

WIPR - World Intellectual Property Report

Главный редактор

О.П. Неретин, советник директора ФИПС, д-р экон. наук

Ответственный секретарь

С.Н. Горушкина, зав. отд-нием ВПТБ ФИПС, канд. социол. наук

Члены редколлегии:

А.В. Суконкин, зам. директора ФИПС, канд. техн. наук

О.Л. Алексеева, зам. директора ФИПС, канд. юрид. наук

Е.В. Королева, учен. секретарь ФИПС, д-р экон. наук, доц.

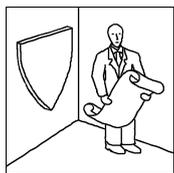
О.В. Бахвалова, зам. зав. отд-нием ВПТБ

Н.О. Некрасова, зав. информ.-библиограф. отд. ВПТБ

Составитель: О.В. Сенча

Редактор: А.А. Ломакина

Референты: А.А. Ломакина, О.В. Сенча, Е.В. Устюгова



Практика охраны объектов интеллектуальной собственности

Общие вопросы

Развитие ландшафта интеллектуальной собственности для зеленых технологий

K. D. Weiss The evolving IP landscape for green tech // IP Magazine. - 2017. - № 7-8. - P.37-38.



Парижское соглашение по климату ставит своей целью сокращение выработки парниковых газов. Сроки для достижения данной цели каждая страна-участница выбирает самостоятельно. Недавнее заявление правительства США о выходе из Парижского соглашения вызывает целый ряд вопросов, один из которых связан с влиянием этого решения на ландшафт интеллектуальной собственности (ИС), связанный с разработкой зеленых технологий.

Для ответа на данный вопрос сначала требуется провести анализ актуального состояния соответствующего ландшафта. Ландшафт ИС позволяет оценить технические разработки в рамках конкретной технологии с помощью анализа выданных патентов и опубликованных патентных заявок, которые еще находятся в процессе экспертизы. Создание патентного ландшафта происходит с помощью использования ключевых слов для определения патентных документов, содержащих эти слова в названии, реферате и/или пунктах формулы. Ключевые слова отбираются с помощью интеллектуального анализа данных (“data mining”). Анализ полученного ландшафта можно сократить до анализа специфических технических концепций путем проведения интеллектуального анализа текста (“text mining”).

Зеленым технологиям можно дать следующее определение: зеленые технологии – это технологии, благодаря которым можно сократить или обратить

влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Данное определение включает такие концепции, как экоустойчивое развитие, меры по повышению энергоэффективности, альтернативные или возобновляемые источники энергии, восстановление окружающей среды или сокращение отходов. Для выбора ключевых слов, необходимых при создании ландшафта ИС, на основании данных концепций можно построить следующую энергетическую производственно-сбытовую цепочку (см. Рис.1).

Рис. 1: Ключевые слова для различных секторов энергетической производственно-сбытовой цепочки



Международный патентный поиск с использованием ключевых слов, связанных с каждым сектором энергетической производственно-сбытовой цепочки, выдает около 3,9 млн документов. Сектор, связанный с производством энергии, содержит 10,5% от всех документов, а сектор, связанный с ее хранением, – 28,6%. Эти сектора представляют важные для зеленых технологий отрасли, поскольку связаны с альтернативными видами энергии и хранением энергии с помощью фазового превращения и батарей. К батареям относятся 89,1% документов в секторе хранения энергии.

Патентные документы, относящиеся к сектору производства энергии, могут быть подразделены в зависимости от различных видов альтернативной энергии (см. Рис.2). В последние два десятилетия наиболее активно развивалось производство солнечной и ядерной энергии. Это составляет 43,4% и 30% всех документов соответственно. Следом за ними идет энергия ветра (14,6%) и остальные виды энергии, число которых составляет 5% или менее от общего количества документов.

Рис. 2: Подразделение патентных документов в секторе, относящемся к производству энергии



При проведении анализа патентного ландшафта также можно определить страну происхождения патентных документов (см. график в Рис.2). Общее количество документов может быть подразделено на патентные семейства, в которых первая поданная заявка определяет страну происхождения. Количество поданных заявок до 2007 г. было примерно одинаковым в четырех странах с крупнейшей экономикой, а именно, в США (US), Китае (CN), Европе (EP) и Японии (JP). С 2007 г. Китай начал опережать другие страны по количеству поданных заявок. Наибольшее количество заявок было подано в США, Европе и Японии в 2012 г., а количество заявок, подаваемых в Китае, продолжило расти вплоть до 2016 г. Патентные заявки на батареи в секторе хранения энергии подавались примерно в то же время, что и в секторе производства энергии. Выход США из Парижского соглашения не должен оказать большого влияния на количество заявок, подаваемых по всему миру, так как количество заявок из Китая, Европы и Японии намного превышает количество заявок из США.

Наибольшее количество связанных с батареями патентных семейств имеют такие компании, как Samsung SDI, Toyota Jidosha KK, Samsung Electronics, Sony Corporation и Sanyo Electric. Данный список совпадает со списком компаний, обладающих наибольшим количеством патентных семейств в секторе производства энергии. Соответственно, компании с наибольшим количеством патентных семейств – это средние или крупные международные компании. Большинство компаний являются или американскими, или зарубежными, продающими свою продукцию по всему миру и собирающимися в дальнейшем заниматься разработкой зеленых технологий. Поэтому выход США из Парижского соглашения вряд ли окажет большое влияние на научно-исследовательские разработки этих компаний в области зеленых технологий.

Выход США из Парижского соглашения может повлиять на малые предприятия или индивидуальных изобретателей. Одним или несколькими патентами на батареи обладает 42781 компания. Вдобавок у патентов на производство каждого из видов альтернативной энергии огромное количество патентообладателей. В секторе хранения энергии патентами на ограниченное число изобретений, связанных с батареями, обладает значительное число малых предприятий. Количество заявок, подаваемых в США малыми предприятиями или индивидуальными изобретателями, может уменьшиться в связи с неготовностью рынка для их продукции.

Краткие выводы

Таким образом, на инновации в США может повлиять уменьшение количества заявок, подаваемых малыми предприятиями и индивидуальными изобретателями. Для регулирования данного влияния необходимо учитывать увеличение патентной активности у крупных и международных предприятий.

Для общего блага

Bannigan, M.K. For the public good // IP Magazine. - 2017. - № 7-8. - P.49-50.



Преимущества работы на безвозмездной основе (*pro bono*) очень велики. Эта работа крайне важна как для тех, кто нуждается в помощи, так и для тех, кто ее оказывает, – юридических фирм и юристов.

До недавнего времени не существовало ни одной организации, которая бы занималась работой на безвозмездной основе в сфере товарных знаков. Ситуация изменилась после того как в июле 2017 г. Комитет *Pro Bono* Международной ассоциации товарных знаков (INTA) учредил Организацию по сбору и распространению информации об оказании услуг поверенными по товарным знакам на безвозмездной основе (*Pro Bono Clearinghouse*). Целью учреждения данной организации является совершенствование охраны товарных знаков и работа поверенных INTA на безвозмездной основе с клиентами, обладающими низким доходом, и с некоммерческими или благотворительными организациями.

Почему нужна такая организация?

Ответ прост – для совершенствования охраны брендов и больших преимуществ для потребителей. Организация по сбору и распространению информации об оказании услуг поверенными по товарным знакам на безвозмездной основе – это посредник между практикующими юристами и физическими или юридическими лицами, предоставляющий последним возможность получить бесплатные юридические консультации. Благодаря организациям такого рода физические и юридические лица могут получить юридическую поддержку и доступ к таким сервисам, которыми они бы не смогли воспользоваться самостоятельно.

До сегодняшнего момента не существовало подобных организаций, занимающихся только товарными знаками. Поверенные, желающие внести вклад в общество и помочь людям и организациям в сложной ситуации, вынуждены были искать такие учреждения самостоятельно, а небольшие бренды иногда либо оставались без охраны, либо проигрывали брендам с большим количеством ресурсов.

Такая организация INTA поможет укрепить охрану брендов путем предоставления всем нуждающимся механизмов для получения нужных консультаций. Одной из сфер работы организации станет борьба с притеснением в сфере товарных знаков, когда более крупные бренды оказывают давление на владельцев небольших брендов, а последние не могут защитить себя по финансовым причинам. Организация сможет предоставить им механизм защиты, а также ресурсы для эффективного ведения бизнеса, например, проведение профессионального поиска по товарным знакам опытным юристом. Эти меры с большой долей вероятности снизят уровень сходства до степени смешения и окажут содействие честной и эффективной торговле.

Зачем юристам участвовать в этом?

Словосочетание «*pro bono*» приблизительно переводится как «для общего блага», и именно общее благо – основная причина для работы на безвозмездной основе. Ниже перечислены другие, менее очевидные преимущества такой деятельности.

Обучение и профессиональное развитие

Работа *pro bono* способствует получению опыта в области законодательства или в тех видах практики, которые нечасто встречаются поверенному в его обычной работе. Ниже перечислены некоторые примеры:

- Юрист, работающий в федеральном или государственном суде, может принимать на безвозмездной основе клиентов, желающих зарегистрировать товарный знак или обжаловать регистрацию товарного знака, чтобы получить ценный опыт, касающийся функционирования Ведомства США по патентам и товарным знакам.

- Юрист по сопровождению сделок может принять участие в споре на безвозмездной основе для лучшего понимания того, консультации какого рода нужны клиентам относительно защиты прав при заключении будущих соглашений.

- Поверенный, желающий перейти из юридической фирмы на должность юрисконсульта, может заниматься на безвозмездной основе лицензионными и другими договорными спорами, чтобы получить больше знаний о том, как эти споры могут повлиять на корпорации.

Список можно продолжать бесконечно. Такой вид работы, разумеется, нельзя использовать в качестве оправдания юристами, берущимися за дела, для ведения которых они не обладают нужной квалификацией. Однако работа на безвозмездной основе может дать им опыт, который они пока не имели возможности получить, или позволить углубить уже имеющиеся знания.

Лучшее понимание особенностей работы с товарными знаками может способствовать совершенствованию консультаций поверенного для клиентов, оплачивающих его услуги. Также это может придать поверенному уверенности в своих силах, усовершенствовать его лидерские качества и дать ему возможность выбирать более интересные и высокооплачиваемые дела.

Привлечение клиентов и установление полезных связей

Опыт работы на безвозмездной основе может способствовать расширению клиентской сети. Такая работа позволяет поверенному начать долгосрочное сотрудничество с определенным брендом, который однажды может стать достаточно влиятельным, а также установить полезные связи с другими работающими на безвозмездной основе юристами. Более того, многие представители бизнеса активно занимаются благотворительностью и ценят соответствующие качества у своих деловых партнеров.

Также работа на безвозмездной основе предоставляет юридическим фирмам и юристам множество преимуществ в сфере связей с общественностью и делает таких юристов и фирмы известными в профессиональном сообществе. К

примеру, ежегодно INTA вручает Награду за добровольную работу на безвозмездной основе организациям, внесшим большой вклад в оказание юридической помощи. Достойная оценка работы таких организаций значительно улучшает их репутацию.

Прием на работу опытных юристов и стимулирование их дальнейшей работы в конкретной организации

Между фирмами существует жесткая конкуренция за прием на работу лучших выпускников юридических институтов. Программа работы на безвозмездной основе поможет привлечь будущих звезд юриспруденции. Фирма Debevoise & Plimpton на собственном опыте убедилась в ценности подобной программы для набора новых сотрудников. Принимать участие в работе на безвозмездной основе также призывают практикантов, а некоторых из них даже назначают ответственными за ведение какого-либо дела.

Кому и куда обращаться?

Организация INTA в данный момент функционирует в пилотном режиме для подтверждения того, что разработанные механизмы максимально эффективны и практически применимы. Комитет принимает дела, связанные с товарными знаками в Германии и США. Цель пилотной программы – работа организации на международном уровне.

Подать запрос о получении юридической помощи на безвозмездной основе могут как физические лица, так и некоммерческие организации, находящиеся в стесненных финансовых обстоятельствах и нуждающиеся в консультации относительно добросовестно полученного товарного знака. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте INTA по адресу <https://www.inta.org/Advocacy/Pages/ProbonoClearinghouse.aspx>

Израиль достиг успехов как экспортер патентов, но при этом внутри страны остаются проблемы

Nayak, M. Israel Gains as Patent Exporter as Homegrown Hurdles Linger // WIPR.- 2017.- № 10.- 3 p.



Израиль наращивает свой вес в развитии наук о жизни и компьютерных технологий и генерирует патенты на экспорт, но его эволюция как инновационного центра зависит также от мер по совершенствованию собственной патентной системы.

Израиль привлек международное внимание как быстрорастущий, высокотехнологичный центр, и ожидается, что такая деятельность будет расширяться за счет усилий по стимулированию исследований и разработок, направленных на совершенствование структуры законодательства в области интеллектуальной собственности (ИС), для чего привлекаются адвокаты по ИС, патентообладатели, представители промышленного сектора.

Правительство сократило сроки проведения патентной экспертизы и повысило ее качество, предоставило стимулы для создания новых патентов и работает над созданием дружественного режима для иностранных компаний, подающих патентные заявки.

Но Израиль также должен продемонстрировать возможности модернизации системы рассмотрения возражений перед выдачей патента, из-за которой часто

задерживается рассмотрение патентных заявок, и ратифицировать основные международные договоры в области ИС, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами глобальных рынков и иностранных инвестиций. На карту поставлена его растущая репутация как колыбели инноваций и ИС.

По словам Патрика Килбрайда (Patrick Kilbride), исполнительного директора международной группы интеллектуальной собственности в Торгово-промышленной палате США, «данные препятствия в какой-то степени заставляют инвесторов хорошо подумать».

Израиль подписал, но еще не ратифицировал международные договоры ВОИС, устанавливающие стандарты в области ИС, такие как Интернет-договоры (WCT, WPPT) и Договор о патентном праве (PLT). Некоторые страны нередко предпочитают придерживаться своих правовых норм, а не связывать себя обязательствами через международные протоколы. Правительству страны также необходимо рассмотреть проблему, связанную с осуществлением процесса рассмотрения возражений до выдачи патента.

Тем не менее израильская законодательная база по ИС, образованная рабочая сила и надежные государственные инвестиции привлекают многонациональных и иностранных инвесторов.

Согласно данным Глобального инновационного индекса 2017, опубликованного ВОИС, Израиль поднялся в 2017 г. с 21 места на 17, оставаясь на первом месте в регионах Северной Африки и Западной Азии. Исследования показывают, что это лучшая страна в мире по расходам на исследования и разработки в процентном отношении к ее валовому внутреннему продукту.

Данные инвестиции способствовали созданию заслуживающих внимания израильских изобретений, которые пользуются большим спросом в США и других иностранных юрисдикциях. Патенты, полученные за рубежом, позволят получить охрану в спорах по ИС на зарубежных рынках, а также могут привлечь больше инвестиций или привести к прибыльным продажам или благоприятным возможностям приобретения.

По мнению Джо Сиино (Joe Siino), президента Via Licensing Corp., все больше и больше израильских компаний приобретаются крупными фармацевтическими и технологическими компаниями, которые не базируются в Израиле.

Например, основанный двумя братьями израильский онлайн-сервис по обмену фотографиями Mobli, в 2012 г. запатентовал в США «геофильтры» - технологию, которая создает фильтры для фотографий на основе местоположения в приложениях для социальных сетей. В апреле американская компания Snap Inc. приобрела патенты Mobli. Таким образом, Mobli, когда-то активно развивающийся стартап, столкнувшийся сегодня с финансовыми трудностями, монетизировал свои патенты и даже смог распродать свою продукцию.

Известная израильская технологическая компания Mobileye, разработавшая технологии машинного распознавания образов для автономных автомобилей и запатентовала изобретения в США, в августе была приобретена корпорацией Intel примерно за \$ 15 млрд.

А израильская медицинская робототехническая компания Mazor Robotics Ltd., которая запатентовала в США изобретения, связанные с роботизированной хирургией, получила в марте \$ 20 млн от Medtronic Plc в обмен на 7% доли в компании.

Выгоду также можно извлечь другим путем - через получение иностранными компаниями охранных патентных документов в Израиле для защиты от исков о нарушении патентных прав. Согласно данным Отчета Патентного ведомства

Израиля за 2016 г., Facebook Inc., Dow Agrosiences LLC и Philip Morris Products SA были крупнейшими зарубежными компаниями, подавшими заявки на патенты, а Raytheon Co., Qualcomm Inc., Bayer и Microsoft Corp. являются иностранными заявителями с наибольшим количеством израильских патентов.

Страны с наибольшим объемом НИОКР в процентах от ВВП в 2015 г.	
Страна	Место
Израиль	1
Республика Корея	2
Япония	3
Швеция	4
Австрия	5
Дания	6
Швейцария	7
Финляндия	8
Германия	9
США	10

Источники: INSEAD, Cornell University, WIPO

Иностранные заявители с наибольшим количеством патентных заявок в Израиле в 2016 г.	
Название компании	Количество заявок
Facebook Inc.	87
Dow Agrosiences LLC	86
Philip Morris Products SA	69
Raytheon Co.	57
Genentech Inc.	55
Novartis AG	52
F. Hoffmann-La Roche AG	51
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	46
Pfizer Inc.	44
ASML Netherlands BV	43

Источник: Патентное ведомство Израиля

Иностранные заявители с наибольшим количеством выданных в Израиле патентов в 2016 г.	
Название компании	Количество патентов
Raytheon Co.	93
Qualcomm Inc.	76
Bayer Intellectual Property GmbH	54
Novartis AG	52
F. Hoff	48
Microfoft Corp.	46
Microsoft Technology Licensing LLC	45
Dow Agrosiences LLC	40
Merck Patent GmbH	40
BASF SE	34

Sanofi SA	34
Facebook Inc.	33
Источник: Патентное ведомство Израиля	

Израиль как экспортер патентов

По наблюдениям израильских адвокатов, национальные предприятия и иностранные компании, которые инвестируют в Израиль, обычно подают заявки за пределы страны на такие целевые рынки сбыта как США, Китай или Европа.

На международном уровне Израиль является 14-м крупнейшим заявителем по системе PCT. Договор PCT предоставляет изобретателям возможность подачи заявок на патенты в разные страны с использованием одной стандартизированной заявки, как утверждается в Отчете Патентного ведомства Израиля за 2016 г.

По словам Майкла Фактора (Michael Factor), директора Rosh NaAyin, юридической фирмы IP Factor, базирующейся в Израиле, его страна имеет небольшой внутренний рынок и «всегда была чистым экспортером патентов», а основным рынком стали США.

Основатель компании RWS inovia, предоставляющей услуги иностранным заявителям по подаче заявок и патентному поиску Джастин Симпсон (Justin Simpson), посчитал, что в 2016 г. в целом число заявок PCT с указанием Израиля, было больше, чем заявок с указанием других быстрорастущих стран, таких как Сингапур, Бразилия и Индия. В некоторые годы в Израиль даже подавалось большее количество заявок, чем в Канаду.

Нация стартапов

Несмотря на свои небольшие размеры по сравнению с другими странами, Израиль вкладывает немалые средства на поддержку образования и НИОКР. По словам Д. Симпсона, израильское правительство ежегодно выделяет более \$ 100 млн на поддержку исследований и разработок, особенно в биомедицинской отрасли. Для страны с 8 млн населения это огромная сумма.

Еще одним преимуществом является образованная рабочая сила Израиля. Американские мультинациональные корпорации, такие как Medtronic, создали в Израиле специализированные исследовательские лаборатории и могут использовать высококачественный труд израильских работников за более низкую цену, чем если бы платили таким работникам в США.

Израиль поддерживает не только транснациональные корпораций, но и отечественные стартапы, стимулируя их на проведение НИОКР, а также выделяя средства на содействие патентной защите. Его часто сравнивают с Сингапуром и Швейцарией с точки зрения увеличения инвестиций в исследования и разработки.

Джо Сиино вообще считает, что Израиль - стартап, тогда как такие страны как Сингапур или Швейцария являются скорее центрами крупных компаний в области технологий.

Израильский инновационный орган, занимающийся исследованиями и разработками, имеет программу, в рамках которой осуществляется финансирование стартапов, чтобы они могли подавать заявки на патент в Израиле и за рубежом для защиты своих изобретений.

«Когда правительство приходит к вам и говорит: «Вот деньги, используйте часть из них на то, чтобы подавать заявки на патенты», - вы не думаете дважды», - сказал Азиз Каддан (Aziz Kaddan), основатель тель-авивской компании Myndlift - стартапа по технологиям здоровья мозга.

Зарубежные «игроки»

Израильская система патентного законодательства очень дружелюбна к иностранным заявителям, которые могут подавать заявки на патенты на

английском языке, так считает Рой Мельцер (Roy Melzer), адвокат, глава одной из фирм в области программного обеспечения и информационных технологий (Ramat-Gan, Ehrlich & Fenster), потому что в Израиле возможно получить патент относительно дешево, без затрат на перевод, а патентом можно обеспечить получение быстрого временного судебного запрета для защиты от возможных нарушений.

Эксперты отмечают, что Патентное ведомство Израиля улучшило качество патентной экспертизы, сократило сроки ее проведения, включая поиски. Если у патентообладателя есть патент, выданный властями таких признанных юрисдикций как, например, США, Япония и Канада, Патентный закон Израиля позволяет патентному ведомству предоставлять соответствующий патент без экспертизы по существу.

Слабые стороны охраны ИС

Несмотря на многие сильные стороны Израиля, широко распространено мнение о необходимости совершенствования процедур патентной экспертизы.

Р. Мельцер хотел бы, чтобы правительство нанимало судей со специальными знаниями в предметных областях или создавало специализированные суды по вопросам ИС для обеспечения предсказуемого результата судебной процедуры. Американские суды тоже могли бы помочь прояснить ситуацию в решении дел, связанных, в частности, с патентами на программное обеспечение.

Недавние постановления Верховного Суда США по связанным с патентами вопросам, особенно по вопросу о правах на патенты, затруднили получение патентов, в частности, патентов на программное обеспечение, заявки на которые были поданы в патентное ведомство США. Например, решение Верховного суда от 2014 г. по делу Alice Corp. против CLS Bank Int'l привело к аннулированию сотен патентов на программное обеспечение.

Экспертами также замечено, что процедура подачи возражения до выдачи патента может растянуться на срок до 16 месяцев, и это обстоятельство вводит изобретателей в ненужные расходы. Нуждаются в изменении и другие области ИС. Например, в законодательстве Израиля об авторском праве в настоящее время не предусмотрены положения о принудительном осуществлении прав при нарушениях в онлайн-контентах.

Правительство предприняло некоторые меры. Так, Министерство юстиции Израиля и Патентное ведомство в конце 2016 г. провели исследование в отношении процедур подачи возражений по заявкам до выдачи патента и организовали консультации с общественностью. С целью содействия процветанию биомедицинской индустрии в 2014 г. был введен дополнительный пятилетний срок действия патентов на биофармацевтические препараты в случае, если часть патентного срока была потеряна из-за бюрократических проволочек в процессе получения разрешения от контролирующих органов. Общий срок действия патента в Израиле составляет 20 лет. Также развернуты мероприятия, связанные с защитой клинических данных изобретений, относящихся к сохранению окружающей среды для патентной защиты.

П. Килбрайд считает, что Израиль, несмотря на все шаги, которые уже предприняты и которые приветствуются зарубежной общественностью, должен обратить внимание еще на несколько областей, требующих усовершенствования.

Патенты

Получение патентов на изобретения, связанные с искусственным интеллектом: проблемы остаются

Leung, P. Artificial Intelligence Inventions Getting Patents, Challenges Remain // WIPR.- 2017.- № 9.- 2 р.

- Трудности, связанные с получением патентов на программное обеспечение, по-видимому, не влияют на изобретения, относящиеся к искусственному интеллекту (ИИ).

- Нарушения в области ИИ бывает трудно распознать, это затрудняет правоприменение.

Патентный поверенный компании Oracle Corp. Эрик Саттон (Eric Sutton) на конференции в Сан-Франциско заявил, что изобретатели неожиданно добились успеха в получении патентов на изобретения, связанные с ИИ, несмотря на препятствия для патентоспособности изобретений, связанных с программным обеспечением в США.

Компании вкладывают значительные средства в исследования ИИ, который, как ожидается, станет причиной значительных достижений в ряде отраслей, таких как финансовые услуги и персонализированная медицина.

Саттон провел исследование по патентным заявкам, поданным с 2011 г. в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO). Согласно его данным USPTO предоставило 6583 патентов на ИИ из 7524 заявок, доля выданных патентов составляет 88%. В то же время, как заявляет Саттон, по данным Технологического центра Ведомства, изучающего заявки, относящиеся к компьютерному программному обеспечению и архитектуре вычислительных систем, доля таких заявок составляет 72%.

В ходе своего исследования Саттон осуществлял поиск патентных заявок, в которых была бы хотя бы одна из 15 фраз, связанных с технологиями ИИ, например, «обучение машин» и «кластеризация методом k-средних». Свои выводы он предоставил на обсуждение 18 сентября на ежегодном собрании Ассоциации владельцев интеллектуальной собственности.

Решение суда США в 2014 г. по делу Alice Corp. Pty. Ltd. против CLS Bank Int., ставшее знаменательным событием в прецедентной практике, затруднило получение патентов на изобретения, связанные с программным обеспечением. Согласно этому решению, изобретения, которые относятся к абстрактным идеям, не имеют изобретательской концепции и не являются патентоспособными, поскольку они не могут быть объектом изобретения. С тех пор многие патенты, связанные с компьютером, были аннулированы на основании дела Alice, но, по мнению Саттона, это решение не оказало негативного влияния на патентование ИИ.

Обеспечение конкретного воплощения идеи в формуле изобретения

Условие предоставления формулы изобретения, характеризующей конкретное воплощение идеи изобретения, имеет больше шансов на успех. Заявки на изобретение, содержащие более технический язык формулы, включающей такие формулировки, как «обучение на основе обработки данных ЭВМ», имеют пропускную способность 89%, тогда как для заявок, содержащих

более общие ссылки на «искусственный интеллект», такой коэффициент составляет 60%.

Независимо от того, патентуется ли продукт машинного ИИ сам по себе, существуют некоторые вопросы, зависящие от природы продукта. Участник дискуссии, патентный поверенный Филко Пруго (Filko Prugo) из фирмы O'Melveny & Myers (Нью-Йорк), считает, что если продукт - лекарство, схожее с традиционным лекарственным средством, то оно может быть запатентовано, но если в основе лежит анализ на основе ИИ, приводящий к выбору наилучшего способа лечения пациента с конкретным диагнозом, то он может быть не патентоспособным.

По мнению Пруго, это связано с тем, что законы природы как абстрактные идеи также не имеют права на патентную охрану. В случае, если результатом работы машины с ИИ является диагноз, основанный, например, на генетическом профиле пациента, то он может считаться необоснованной попыткой запатентовать закон природы, относящийся к действию определенных генов.

Трудности, связанные с реализацией прав

Даже если изобретатели могут получить патенты, связанные с ИИ, их осуществление может быть затруднено.

В системах ИИ обычно есть алгоритм обучения, который обрабатывает данные, и системный оператор, который сначала использует набор учебных данных, а затем проверяет и исправляет ошибки в результатах. По мере обработки данных алгоритм изучает и улучшает процесс, известный как машинное обучение.

Тем не менее, предполагаемые нарушители алгоритмов и данных режима обучения, вероятно, скрыты, как сказал Пруго, и это может затруднить получение информации о нарушении патента.

Данное обстоятельство может иметь последствия для персонализированной медицины - новой отрасли, где медицинское лечение осуществляется с учетом особенностей конкретного пациента. Например, лечение может быть адаптировано к конкретному состоянию пациента на основе анализа ИИ генетического профиля пациента.

Товарные знаки

Десять ключевых направлений в сфере товарных знаков

Loney, M., Nurton, J., Rahhhal S., Tan, S. The 10 trade mark topics to watch // Managing IP. - 2017. - № 267. - P.30-38.

Охрана брендов в настоящее время меняется. Технологические и культурные тренды, запущенные под влиянием Интернета и социальных сетей, порождают новые вызовы, в то время как политические изменения, такие как Брекзит, ставят перед обществом свои проблемы. В это время перемен можно выделить 10 ключевых тем, касающихся мира товарных знаков, которые имеют особую важность.

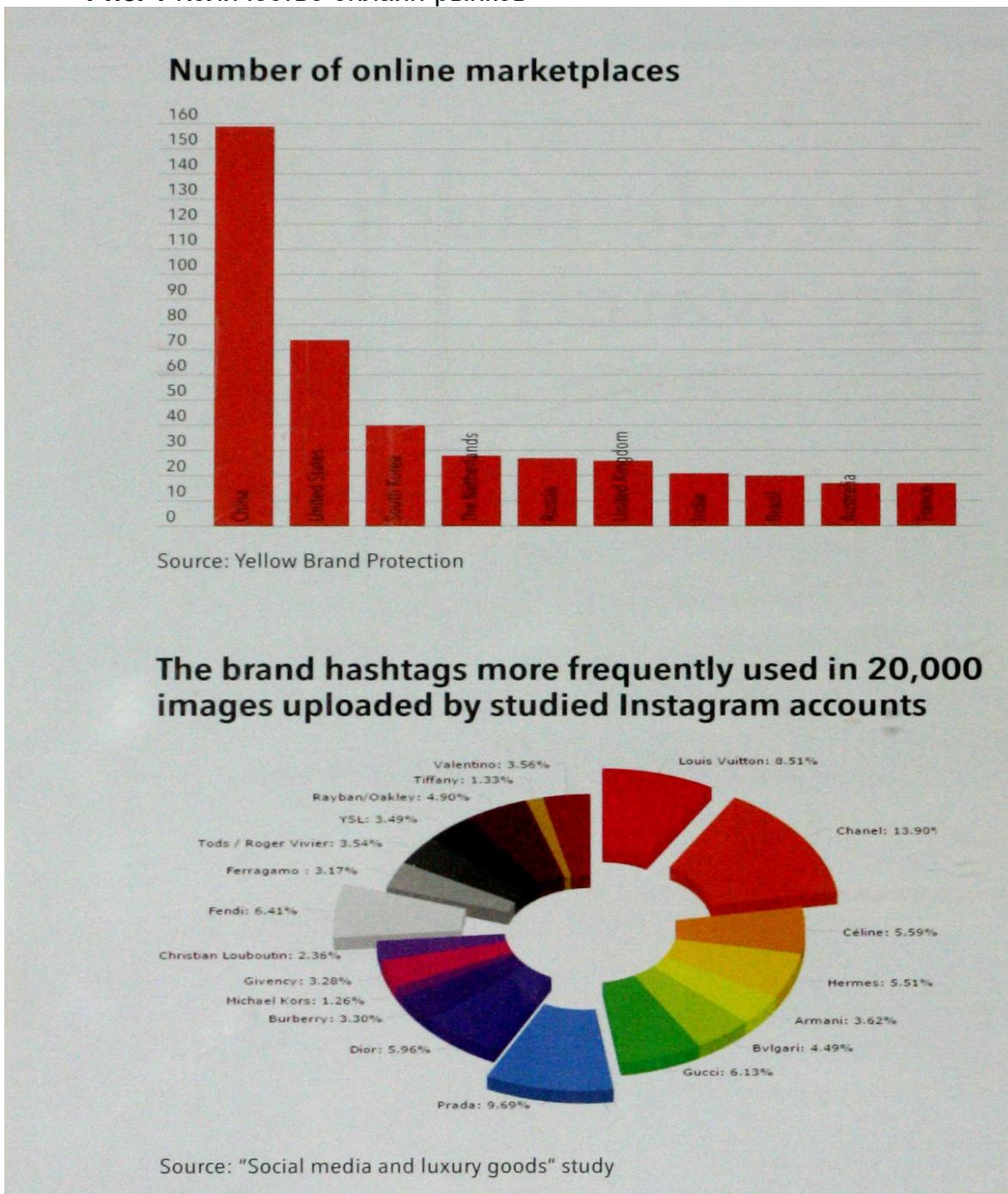
1. Торговцы контрафактом выходят на люди

В среде торговцев контрафактом в сети Интернет все больше интересуются социальными сетями с тем, чтобы продавать свои товары там.

На Форуме по люксовым брендам и розничным продажам, организованном Managing IP в апреле 2017 г. в Нью-Йорке, первый вице-президент Yellow Brand Protection Двэйн Перри (Dwayne Perry) в общих чертах охарактеризовал прошлое,

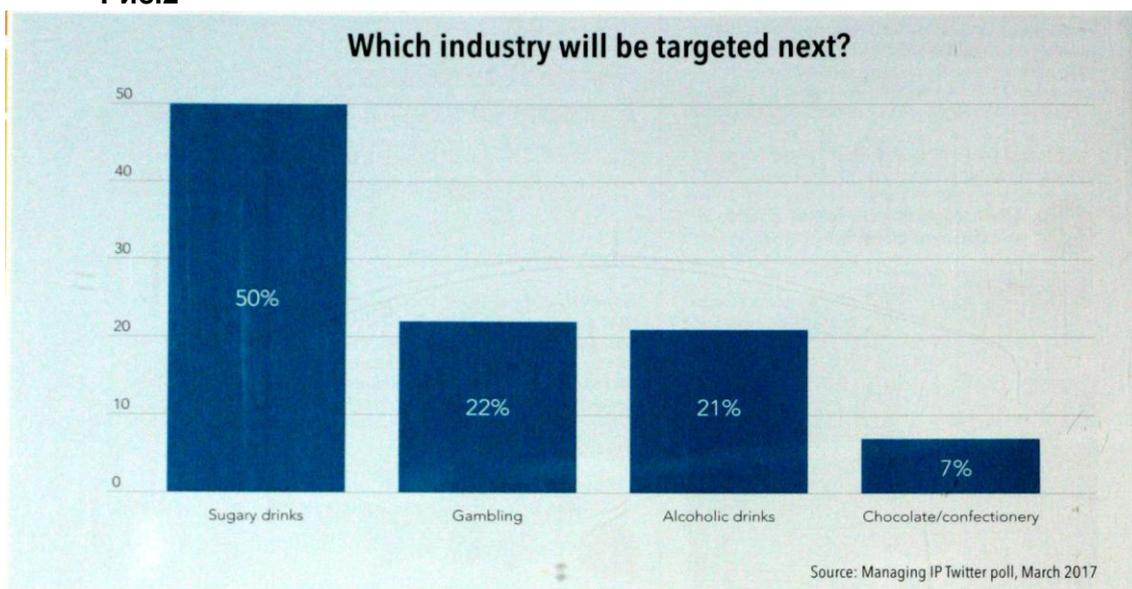
настоящее и будущее охраны брендов в Интернете. По его мнению, прошлое — это доменные имена и контент вебсайтов, так как в прошлом все внимание было приковано к Единой политике рассмотрения споров о доменных именах (UDRP) и обеспечению охраны вебсайтов. Сегодняшний день он назвал временем различных цифровых каналов: торговля в Интернете, социальные сети, вебсайты, домены, программные средства, платный поиск и так называемый «темный Интернет».

Рис. 1 Количество онлайн-рынков



Источник: Yellow Brand Protection

Рис.2



Хэштеги брендов, наиболее часто использованные в 20 000 изображений, загруженных в ходе исследования из аккаунтов Instagram

Источник: исследование «Социальные сети и люксовые бренды»

Современная ситуация требует разрешения непрекращающихся проблем и фокусировки внимания на крупнейших платформах. Yellow сообщает о более чем 900 активных онлайн-рынках, из которых 159 находятся в Китае. По оценке Перри, мировая экономическая выгода, получаемая от контрафакции и пиратства, к 2022 г. достигнет 2,3 триллионов долларов, а примерно 86% всего контрафакта приходит из Китая и Гонконга.

Рынок предметов роскоши — один из таких вызовов: объемы подделок оцениваются в 7% от всего объема глобального рынка, а их рассчитанная ценность составляет более чем 22 миллиарда долларов. Контрафакторы все чаще используют социальные сети для продажи своих товаров. Перри также подчеркнул силу приложения Instagram, где обмениваются фотографиями, 90% пользователей этого приложения — люди моложе 36 лет.

Бренды столкнулись с большой проблемой в лице социальных сетей. В ходе исследования «Социальные сети и предметы роскоши», проведенного в мае прошлого года, были проанализированы 750 000 постов Instagram, сфокусированных на топовых модных брендах. В результате исследования было выявлено, что на 20% фотографий в постах предметы роскоши — контрафакт и/или незаконная продукция. Авторы исследования — исследователь Мирового экономического форума Андреа Строппа (Andrea Stroppa), Даниэле ди Стефано (Daniele di Stefano) и Бернардо Паррелла (Bernardo Parrella) — рассказали о том, что их исследование выявило изменения, происходящие в мире онлайн-контрафакта, а также отметили, что процент фотографий с изображениями подделок в ближайшее время может увеличиться.

Также исследователи посетовали на то, что эти торговцы открыто распространяют в социальных сетях огромное количество рекламных объявлений и изображений и торгуют своими товарами по всему миру. Названия аккаунтов, где продается контрафакт, включают следующие примеры ключевых слов: «Original» (оригинальный/подлинный) встречается в 36,4 % постов, «Stock» (сток) — в 17,9%, «Replica» (копия), «AAA» и «1:1» — в 18 %. Также данное исследование выявило, что в 75 % аккаунтов, принадлежащих продавцам, указывается два способа связи — WhatsApp (53%) и WeChat (12%).

В своем комментарии к данному отчету Перри сказал, что контрафакторы не указывают свою контактную информацию и свои имена, которые будут значиться на сайтах электронной коммерции, потому что знают: их деятельность будет прекращена. Поэтому они вставляют QR код или указывают контакты в WhatsApp или WeChat, чтобы перевести свою деятельность в оффлайн и затруднить возможность предпринять какие-либо меры противодействия.

В исследовании были отмечены усилия компаний – владельцев социальных сетей, направленные на блокировку контрафакторов, но при этом был сделан вывод, что этих усилий недостаточно. В 2015 г. WeChat заблокировала около 7000 аккаунтов, через которые осуществлялась продажа контрафакта, и запустила механизм охраны товарных знаков, который включает около 40 владельцев товарных знаков, имеющих более чем 100 брендов. Instagram также разработал некоторые новые меры, такие как автоматическое и ручное «патрулирование», цель которого — выявление и блокировка спам-ботов.

Что касается будущего торговли контрафактом, Yellow прогнозирует большой количественный рост контрафакта и нарушений, а также будущие сражения с умными преступниками, которые будут успешно скрываться в Интернет-каналах. Кроме того, по мнению Yellow, бренды должны взаимодействовать с комбинациями действий по их охране в режиме онлайн и использовать кластеры данных для выявления самых крупных нарушителей.

Кроме того, Перри призвал продавцов инвестировать деньги в новые технологии, такие как поиск изображений или техники кластеризации данных и т.д., чтобы не дать нарушителям возможность применить эти инструменты в своей преступной практике.

2. Подготовка к Брекзиту

Вскоре после того как результатом прошлогоднего референдума стал выход Великобритании из состава ЕС, Дипломатический институт поверенных по товарным знакам (CITMA) в целях сохранения прав товарного знака ЕС (EUTM) и зарегистрированного промышленного образца Сообщества (RCD) в Великобритании после Брекзита опубликовал список из семи опций. Прошло девять месяцев, и он сократился до одной — Черногория-плюс, касающейся всех регистраций EUTM, внесенных в реестр Великобритании в день Брекзита, сохранения этих регистраций, их дат приоритета и дат начала исчисления сроков.

Президент CITMA Кейт О'Рурк (Kate O'Rourke) в интервью для Managing IP охарактеризовала модель Черногории как конструктивную. Дьюра Миятович (Djura Mijatovic), старший партнер в фирме Zivko Mijatovic & Partners, головной офис которой находится в Аликанте, пережил отделение Черногории от Югославии. Он назвал вышеуказанную модель лучшей из возможных, а также высказал мнение о том, что ее будет проще встроить в реестр товарных знаков Великобритании.

Но несмотря на около 1,2 млн EUTM в реестре, все еще остается множество вопросов, в частности касающихся использования (и неиспользования) регистрации дочерних британских товарных знаков и возможного неиспользования основных заявок EUTM (если предыдущее использование было только в Великобритании). Другие открытые вопросы касаются процедур во время Брекзита (во все времена подаются тысячи возражений, запросов о прекращении и апелляционных исков) и представительских прав британских практикующих юристов.

Одним из аспектов, которому О'Рурк уделила особое внимание, стала необходимость в адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, т.к. многие EUTM не содержат указания этого адреса в Великобритании и не ясно, что делать с ними после Брекзита.

Также ведутся оживленные дискуссии о том, какую политику исчерпания прав товарных знаков следует принять Великобритании после Брекзита, а также о влиянии решений суда ЕС (СJEU). Так называемая «Белая книга» правительства Великобритании от марта 2017 г. содержит информацию о решениях СJEU вплоть до даты Брекзита, которые будут иметь тот же статус, что и решения Верховного суда Великобритании, имея в виду, что отступить от этих решений можно будет только в ограниченных случаях. На последней конференции Фордхэмского университета по интеллектуальной собственности Fordham IP Conference в Нью-Йорке господин судья Арнольд (Mr Justice Arnold) из Высокого суда заявил, что будущие решения СJEU приобретут убедительную *ценность*, но вопрос в том, какой убедительный *вес* они будут иметь.

Однако правообладателям не стоит паниковать, а многим из них сейчас вообще не нужно ничего делать, кроме мониторинга разработок. Хотя некоторые из них уже говорят о готовности к любым неожиданностям в попытке удостовериться в том, что их товарные знаки и промышленные образцы будут охраняться как в Великобритании, так и в ЕС, что видно из резкого роста количества британских заявок с июня прошлого года.

3. Брендинг в Китае

По словам бывшего Государственного секретаря США Мадлен Олбрайт, Китай сам по себе уникальный - слишком большой, чтобы его игнорировать, слишком репрессивный, чтобы с ним сблизиться, трудный для того, чтобы на него оказывать влияние, и очень, очень гордый. Владельцы брендов быстро поняли правоту данного утверждения.

Международным брендам невозможно игнорировать китайский рынок с его долей мировых закупок предметов роскоши, составляющей 30 % (согласно данным исследования, проведенного в 2016 г. Bain & Company). Однако в то же время его незнакомые правила и бесчисленные китайские захватчики товарных знаков и пираты превращают этот рынок в опасное место для бизнеса. И, наконец, есть еще китайские потребители, гордые, чувствительные к пренебрежительному отношению, говорящие на уникальном языке и владеющие уникальной культурой.

Для многих международных брендов самым главным вопросом является адаптация названия брендов к восприятию китайскими потребителями. Крупные бренды часто недооценивают важность транслитерации, так как полностью удовлетворены тем, что все узнают их названия, выполненные латиницей. При этом важность транслитерации брендов для дешевых товаров только возрастает, так как люди, покупающие эти товары менее свободны от национальных предрассудков и, как следствие, менее способны распознавать латинские буквы.

Никнеймы, придуманные пользователями для брендов, еще важнее, чем транслитерация самих брендов. Такие никнеймы трудно отслеживать (а их эволюцию невозможно спрогнозировать или проконтролировать), однако они зачастую более узнаваемы, чем официальные названия, так что владельцам брендов стоит поторопиться зарегистрировать их, как только они начинают широко использоваться. Существует множество страшилок о брендах, потерявших контроль за своими никнеймами. Одна из таких - история о коньяке Camus Cognac, который из-за его логотипа китайские пользователи называли *Jinhua* («золотой цветок»). Camus годами использовал этот никнейм при продажах коньяка, пока не получил сообщение о том, что это название уже зарегистрировал другой поставщик алкогольных напитков. Другим примером может послужить история с лекарством Viagra от компании Pfizer, транслитерация которого на китайский, выглядящая как *Waiaike*, была оттеснена никнеймом *Weige*, так как последнее слово означает «большой старший брат», а транслитерация, конечно же, была зарегистрирована кем-то еще.

По мере роста китайского рынка ожидается все больше успехов для китайского брендинга и провалов для международных брендов.

4. (Не)уместное в культуре или присвоение культуры?

8 января этого года Верховный суд США выслушал аргументы по делу *Lee против Tam* — громкого спора о том, следует ли регистрировать название азиатско-американской группы Тама The Slants («узкоглазые»). Суд начал рассмотрение этого дела после того, как вынес отрицательное решение по аналогичному делу Washington Redskins («вашингтонские краснокожие»). Скоро ожидается решение.

Основной вопрос дела касается того, не является ли отказ в регистрации товарного знака основанного на пренебрежительной коннотации нарушением Первой поправки к Конституции о праве на свободу слова, а также является ли регистрация товарного знака формой свободы слова. Но оскорбительные товарные знаки нельзя обсуждать, не принимая во внимание культурный фон, против которого они судятся: культурный фон возмущения против белых женщин, надевающих головные уборы Native American (боевой головной убор американских индейцев), и культурный фон, в котором такие слова, как «dyke» («женщины нетрадиционной ориентации») и «slants» заново присваиваются теми, кого унижали этими ругательствами.

Согласно статье на ту же тему в Washington Post, термин «присвоение культуры» (cultural appropriation) вошел в лексикон американцев в 1970-80 гг. как ответ на колониальный режим. Профессор права Сюзан Скафиди (Susan Scafidi) из Фордхэмского университета высказала мнение о том, что интеллектуальная собственность подливает масла в огонь сложившейся ситуации, так как те, чьи культуры были незаконно присвоены, являются сообществами, достигавшими благополучия за счет владения землями и у которых потом эти земли отобрали, или теми сообществами, которые никогда не имели возможности занять первое место, а сейчас, когда богатство приобретается за счет интеллектуальной собственности, они чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы заполучить его. И это в большей степени относится как раз к присвоению культуры.

Так что логично, что культуры, находящиеся в опасности присвоения, будут рассматривать интеллектуальную собственность как средство защиты своих самых драгоценных нематериальных объектов — традиций и самоидентификации. Но, как сказал профессор Стэнфордской школы права Марк Лемли (Mark Lemley), усилия, прилагаемые к использованию интеллектуальной собственности в качестве части политического движения, не очень хорошая идея. Чисто с практической точки зрения Лемли обратил внимание на то, что в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности охрана для многих таких традиций уже была бы исчерпана, однако эту историю можно использовать как заготовку для инноваций.

Тем не менее речь какого-либо человека или реклама, в зависимости от говорящего или пишущего, может иметь различные коннотации. По мнению Скафиди, нужно хорошо продумать правила для экспертов по товарным знакам, отличные от тех, с которыми мы имеем дело сейчас в попытке присвоить термин или использовать термин, который считается оскорбительным в том сообществе, откуда он происходит, или в целевом сообществе. Она предположила, что для этого, в случае если эксперт укажет заявку как потенциально оскорбительную, Ведомство по патентам и товарным знакам США сможет потребовать дополнительную подачу заявки, обеспечивающую редакционные и экспортные доказательства неоскорбительности предполагаемого для использования товарного знака: «Вы можете назвать такую заявку неоскорбительной!». Так

эксперты смогли бы использовать такую информацию для создания записей, а не для изменения решений о том, что используется законным образом, а что было присвоено.

Примеры предосудительных товарных знаков		
Название знака/ статус	К чему относится	Причина предосудительности
HiMN****SH** (используется, подана заявка)	одежда	упоминание экскрементов
FIGGAS OVER N****S (отказано)	одежда для танцев	пренебрежительное название афроамериканцев
N****. NATURALLY INTELLIGENT GOD GIFTED AFRICANS (отказано)	развлекательная служба	пренебрежительное название афроамериканцев
GRINGO COOL (зарегистрировано)	оливковое масло	презрительное название иностранца в латиноамериканской культуре
GRINGO BLEND (аннулирован)	кофе	презрительное название иностранца в латиноамериканской культуре
GRINGO MANIAC (зарегистрирован)	автофургон быстрого питания (передвижная закусочная)	презрительное название иностранца в латиноамериканской культуре
MONGOLS (зарегистрирован)	байкерский клуб	презрительное название азиатов (в том числе и русских) американцами, либо презрительное название людей с синдромом Дауна
MONGOL (аннулирован)	карандаши и ластик	презрительное название азиатов (в том числе и русских) американцами, либо презрительное название людей с синдромом Дауна
CHOLOS ON ACID (зарегистрирован)	музыкальная группа	презрительное название метиса или мексиканца из низов общества
EL CHOLO (аннулирован)	нет информации об использовании	презрительное название метиса или мексиканца из низов общества
CRACKA AZZ SKATEBOARDS (зарегистрирован)	скейтборды и соответствующая одежда	грубое название людей, страдающих метеоризмом
CREEPY ASS CRACKA (отказано в регистрации)	печатные материалы	грубое название людей, страдающих метеоризмом
BEANER'S (аннулирован)	одежда для кофеен Beaner's	пренебрежительное прозвище мексиканцев и латиноамериканцев
B BEANER'S COFFEE	кофейни и продукты	пренебрежительное

(зарегистрирован)		прозвище мексиканцев и латиноамериканцев
-------------------	--	--

5. Сладкий аромат (и звук) успеха

Можно ли считать, что в этом году необычные товарные знаки наконец войдут в оборот? Долгое время звуки, цвета, очертания и запахи было сложно зарегистрировать в качестве товарных знаков, а еще сложнее – осуществить на них права. Но теперь ведомствам и судам необходимо как можно быстрее осознать, что несловесные элементы товарных знаков очень важны в качестве способов сообщения о брендах, а также что такие элементы помогают потребителям опознавать производителя товаров.

Частично эта тенденция обусловлена глобализацией и культурными изменениями. В мире, где зрительная коммуникация превалирует над вербальной (пример: селфи и эмодзи), такие бренды как Starbucks, Toyota и Apple узнаваемы в основном благодаря своим логотипам. В то же время, в тех отраслях, где услуг больше, чем товаров, звуки, цвета и даже запахи могут играть ключевую роль для установления коммуникации с покупателем. В качестве примера можно назвать обладающие различительной способностью цвета банок и заправок или звуки и мелодии звонков ноутбуков и мобильных телефонов.

В марте Патентное ведомство Японии впервые зарегистрировало два цветочных товарных знака. Обе заявки были поданы владельцами известных в Японии брендов: красный, оранжевый и зеленый цвета для 7-11 (сеть супермаркетов) и голубой, белый и черный цвета для ластиков Tombow (популярный в Японии бренд ластиков). Всего в Японии было подано около 500 заявок на цветочные товарные знаки.

В США недавно поданная компанией Hasbro заявка на регистрацию запаха Play-Doh (детский пластилин) в качестве товарного знака послужила поводом для возобновления споров о таких знаках. Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) пока зарегистрировало всего 11 подобных знаков, причем первый из них – в 1990 г. В Европе запахи было практически невозможно зарегистрировать в качестве товарных знаков, с тех пор как Европейский суд установил строгие критерии в деле Sieckmann в 2002 г.

Данная ситуация может поменяться в октябре 2017 г., когда Ведомство ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) реализует на практике изменения, содержащиеся в исправленном Руководстве по товарным знакам ЕС, согласно которым условие «графического представления» больше не является обязательным для регистрации товарного знака. В скором времени будут опубликовано руководство для заявителей, содержащее рекомендации по регистрации необычных товарных знаков. Ценность охраны несловесных элементов брендов иллюстрируют дела с участием таких брендов как Red Bull, Cadbury и Kit Kat, а также дело о цвете ингалятора GSK Seretide (серетид).

6. Недобросовестная регистрация товарных знаков в Китае

Сквоттеры и пираты в сфере товарных знаков – гроза международных брендов в Китае. Хуже того, уполномоченные органы Китая, по мнению зарубежных компаний, зачастую смотрят на эту ситуацию сквозь пальцы.

Однако в последние годы и Ведомство Китая по товарным знакам, и суды выносили решения против тех, кто занимается недобросовестными регистрациями товарных знаков. Третья редакция Закона о товарных знаках в 2014 г. дала владельцам брендов оружие против таких преступников в виде набора мер в ст. 7, общего принципа добросовестности, ст. 10.1.7, в которой запрещается регистрация ложных или вводящих в заблуждение товарных знаков, ст.19, в которой запрещается кража товарных знаков организациями поверенных

по товарным знакам, и ст. 44.1, содержащей общие положения, запрещающие регистрацию товарных знаков с помощью «негодных средств».

В рамках ст. 44.1 Палата по товарным знакам в октябре 2016 г. вынесла решение против ответчика, зарегистрировавшего логотип часов Fortnum & Mason, после того, как обнаружила, что он же пытался зарегистрировать такие знаки, как Peter Rabbit, Godiva и Harrods. В апреле 2016 г. суды использовали эту статью для аннулирования товарного знака Facebook того же ответчика, который зарегистрировал такие бренды, как зубная паста Darlie и смартфоны на платформе Android OnePlus One.

Время покажет, являются ли данные разработки незначительным отклонением от сложившегося курса или же признаками более строгого отношения к недобросовестным регистрациям в Китае.

7. Следующие шаги для Мадридской системы

Что будет дальше с Мадридской системой? После присоединения к ней стран Африки, Колумбии и Мексики все внимание приковано к пробелам, оставшимся в международной системе, а именно, к оставшимся странам Латинской Америки, Ближнему Востоку и Юго-Восточной Азии. В ноябре 2015 г. все 10 стран АСЕАН решили присоединиться к Мадридской системе, но с момента присоединения Брунея в октябре 2016 г. только четыре государства присоединились следом, и все они находятся на разных стадиях внедрения системы.

У Мьянмы в принципе отсутствует законодательство по товарным знакам. Судя по тому, что дата представления нового законодательства по интеллектуальной собственности неизвестна, а парламент занят более насущными вещами, Мьянма еще не скоро присоединиться к Мадридской системе.

Индонезия тоже далека от присоединения. Это может быть вызвано недостатком политической воли и давления со стороны заинтересованных групп. По мнению Уолтера Сайманджунтака (Walter Simandjuntak), партнера в фирме Januar Jahja & Partners, в прошлом – члена индонезийского правительства, эта задача не является для правительства приоритетной, и ситуацию усугубляет давление со стороны местных ведомств по интеллектуальной собственности, которые не понимают преимуществ Мадридской системы.

Также далека от присоединения Малайзия. В свете скорых всеобщих выборов правительство готовится к встрече с избирателями после коррупционного скандала с участием государственного фонда 1MDB, так что ИС вряд ли станет первым пунктом законодательной повестки дня. Местный юрист, попросивший не называть его имени, утверждает, что у правительства будет масса других законодательных актов, которые оно хочет принять, и, соответственно, другие приоритеты.

В Таиланде главным испытанием является языковой барьер. Любые заявки перед экспертизой необходимо переводить. Несмотря на это, из всех стран Таиланд наиболее готов к присоединению к Мадридской системе. Усовершенствованный Закон о товарных знаках вступил в силу в июле 2016 г., содействующие этому правительственные распорядительные документы были предоставлены Государственному совету. Сомбун Итерэсэран (Somboon Eaterasagun), партнер в фирме Tilleke & Gibbins в Бангкоке, ожидает, что присоединение Таиланда произойдет в конце 2017 г. или, в крайнем случае, в первом квартале 2018 г.

Кроме стран АСЕАН Канада и Бразилия также намекали на присоединение к Мадридской системе, но у обеих стран есть ряд препятствий. Южно-Африканская Республика близка к ратификации, но никаких объявлений об этом в последнее время не было. На момент написания статьи у Мадридской системы 98

стран-участниц (с учетом региональных систем – 114). Какой же стране выпадет честь стать 100-й участницей?

8. Спорный законопроект Китая об электронной коммерции

Когда Джек Ма (Jack Ma) в марте призвал законодательные органы Китая к более строгим законам против контрафакции, одни рукоплескали, а другие закатывали глаза.

Последнее обусловлено тем, что компания Ma, Alibaba, по слухам, оказала влияние на проект закона об электронной коммерции, опубликованный Всекитайским собранием народных представителей (NPC) в декабре 2016 г. Этот законопроект, по словам многих владельцев брендов и юристов, оставляет желать лучшего. Джо Симон (Joe Simone), основатель и директор фирмы SIPS в Гонконге, утверждает, что данный законопроект – огромная упущенная возможность, а в целом он намного ниже стандартов судов Китая.

По общему мнению, данный законопроект представляет крайне нечеткие стандарты по предотвращению контрафакции для платформ электронной коммерции, что позволяет таким компаниям как Alibaba продолжать продажу подделок на своих сайтах. Дэвид Сосинэнн (David Sausinnan), менеджер по правовой деятельности и связям с общественностью французской анти-контрафактной ассоциации Union des Fabricants (Unifab), говорит, что за этим законопроектом стоят крупные игроки интернет-рынка Китая.

В январском постановлении инициативы «Бизнес против контрафакции и пиратства» (BASCAP), выдвинутой Международной торговой палатой, говорилось о том, что законопроект ограничивает возможности владельцев интеллектуальной собственности эффективно осуществлять свои права в Интернете. Особенно порицались ст. 53, согласно которой интернет-платформы должны принимать меры только в тех случаях, когда им точно известно о нарушении, и ст. 54, согласно которой интернет-платформы могут продолжать рекламировать и продавать товары, если подозреваемый в нарушении прав предоставит подтверждение, «гарантирующее», что его товары не являются контрафактными.

По словам профильных участников рынка, под давлением таких органов, как BASCAP и Unifab, а также таких китайских организаций, как Комитет по охране качественных брендов и Китайской ассоциации потребителей Всекитайское собрание народных представителей приняло решение о пересмотре данных положений.

9. Сертифицировано

Начиная с 01.10.2017 г. станет доступна возможность получения сертификатного товарного знака ЕС. Новый вид права представлен среди прочих законодательных реформ. Этот вид права предоставляет учреждениям или организациям возможность зарегистрировать сертификатные знаки в ЕС.

На уровне ЕС сертификатные знаки – это нечто новое, но они существовали и ранее во Франции, Германии, Аргентине, Канаде и США. Европейская ассоциация по товарным знакам MARQUES недавно опубликовала исследование о сертификатных знаках в 11 странах. Участница группы по взаимодействию с органами законодательной власти Сара Бэйли (Sarah Bailey), партнер в фирме Simmons & Simmons в Париже, сообщила, что сертификатные товарные знаки представляют большую важность для владельцев брендов, которые всегда стараются отличаться друг от друга, и гарантируют качество определенного аспекта продукта, что является важным маркетинговым инструментом.

Станет ли сертификатный знак ЕС важным средством гарантии качества в мире, в котором потребители, особенно европейские, все больше и больше задумываются о вопросах охраны окружающей среды и этических вопросах? Посчитают ли учреждения сертификатный знак полезным инструментом, будут ли

его регистрировать производители? В то же время, не возникнет ли конфликта между сертификатными знаками и другими видами прав? Нужно получить ответы примерно к этому же времени в следующем году.

10. Правда без прикрас

Бренды подвергаются нападению? Это – вывод, к которому пришли некоторые владельцы товарных знаков в связи с популярностью законодательства об упрощенной упаковке для табачных изделий во многих странах. В мае 2015 г. совет директоров Международной ассоциации по товарным знакам (INTA) опубликовал категоричную резолюцию, утверждающую, что от мер, касающихся упрощенной и сильно стандартизированной упаковки, обязательства по использованию которой налагаются правительством или готовятся к внедрению, необходимо отказаться или признать их недействительными, так как они противоречат различным международным соглашениям и национальному законодательству об охране товарных знаков, в том числе – Парижской конвенции и Соглашению ТРИПС. Также в ней говорилось, что правительствам следует использовать менее радикальные меры, касающиеся вопросов здравоохранения и безопасности, к примеру, публичные образовательные кампании, не противоречащие международному и национальному законодательству и не отчуждающие ценных прав на товарные знаки.

Однако два года спустя законодательство об упрощенной упаковке начало быстро развиваться. Ниже перечислены самые последние разработки в данной области:

- в Великобритании после проигрыша табачной индустрии в Верховном суде упрощенная упаковка для табачных изделий станет обязательной начиная с 20.05.2017 г.;
- в Норвегии законодательство об упрощенной упаковке вступило в силу 01.07.2017 г.;
- в Ирландии требования к упрощенной упаковке вступили в силу в сентябре 2017 г.;
- в Таиланде принят Закон о контроле табачных изделий, включающий положения об упрощенной упаковке.

Эти страны идут по пути Австралии, первой из стран внедрившей упрощенную упаковку. Ожидается, что многие последуют за ними, в частности – страны-участницы ЕС, поскольку Директива о табачных изделиях 2014 г. дает им основания для ужесточения контроля за табачными изделиями.

Специалистов в области товарных знаков ждет непростой путь. Многим будет некомфортно протестовать против широко популярных мер общественного здравоохранения. С другой стороны, по словам INTA, упрощенная упаковка может стать обязательной и в других отраслях промышленности. Согласно недавнему опросу, проведенному Managing IP в социальной сети Twitter, под требования об упрощенной упаковке могут попасть газированные и алкогольные напитки, сладости и азартные игры.

В декабре ВТО объявила, что ее долго откладываемое решение по поводу законодательства Австралии не будет оглашено сторонам до мая 2017 г. в связи со сложностью законодательных и фактических вопросов. После выхода это решение может немного успокоить владельцев брендов, но независимо от его итогов импульс, заданный законодательством о простой упаковке за последние три года, будет очень непросто остановить.



Товарные знаки в магазинах приложений

M. K. Hoover, G. Kohn Trademarks in the app store // IP Magazine. - 2017. - № 6. - P.52-53.



«Магазины приложений» в последние годы превратились в «ключевых арендаторов» цифрового рынка. На данный момент в них можно скачать около 3 млн приложений. Приложения стали играть ключевую роль в маркетинговых стратегиях многих компаний, занимающихся классическими видами бизнеса. Они позволяют таким компаниям занять нишу, которую до этого занимали разработчики программного обеспечения. В центре внимания компаний – права на товарные знаки.

Никто ни за что не отвечает

Торговля приложениями ведется на международном уровне, но единой международной системы регистрации товарных знаков и разрешения споров в этой сфере не существует. Надзор за доменными именами на международном уровне осуществляет Международная организация по распределению номеров и имен (ICANN), и ей же была внедрена Единая политика по разрешению споров. Аналогичные механизмы для товарных знаков в области мобильных приложений отсутствуют, поэтому не представляется возможным разрешить спор между находящимися в разных странах обладателями идентичных товарных знаков для приложений.

Сложности с разработкой названия

По нескольким причинам выбрать название для приложения еще сложнее, чем создать товарный знак для обычного товара или услуги. Во-первых, торговля приложениями ведется на международном уровне, и их можно скачать в любой стране мира. Судя по недавним делам, доход от продажи приложения в какой-либо стране, который получает создатель приложения, означает то, что создатель попадает под действие юрисдикции данной страны. Однако доступность приложения для скачивания в какой-либо стране сама по себе не имеет подобного эффекта. Таким образом, создатель приложения должен прояснить вопрос о юрисдикции в рамках той страны, где он ожидает получить доход от продажи своего приложения, а обладатель товарного знака должен быть готов продемонстрировать не просто доступность приложения для скачивания, но и получение дохода от продажи данного приложения.

Во-вторых, в процессе разработки названий для приложений существуют специфические ограничения. Согласно советам для разработчиков, название должно указывать на цель приложения, отличаться от названий других приложений в той же области, а его длина не должна превышать 11 символов. Названия для приложений длиной более 11 символов могут отображаться в магазине в нежелательном виде. Тем не менее название, прямо указывающее на

цель приложения, может быть признано родовым наименованием и не получить охрану в качестве товарного знака.

В-третьих, высок риск выбора схожего с другими названия. В магазинах приложений уже существует огромное количество похожих друг на друга описательных названий, и потребители вынуждены искать нужное им приложение среди сотен других. В этом плане похожие товарные знаки могут вводить потребителей в заблуждение, даже если стоящие за ними приложения имеют разные цели. Для установления того, является ли это сходство нарушением прав на товарный знак, адвокаты и суды обратятся за разъяснением к решениям по поводу нарушений прав в Интернете в целом, а также к нескольким существующим решениям по делам о приложениях.

Ключевые слова, оптимизация магазинов приложений и доктрина о первоначальном сходстве до степени смешения

При обсуждении нарушения прав на товарные знаки в Интернете невозможно не упомянуть доктрину о первоначальном сходстве до степени смешения. Оптимизация магазинов приложений схожа с оптимизацией поисковых систем, и в ней используются те же технологии, благодаря которым приложение выходит одним из первых результатов поиска. При вводе зарегистрированного в качестве товарного знака названия приложения в поисковое поле в магазине помимо официального приложения поиск выдает большое количество сторонних результатов. Это значит, что конкуренты используют данное название в качестве ключевого слова для своих приложений. Обладателям брендов стоит помнить об этом, поскольку и Google, и Apple ясно дали понять, что не будут предотвращать использование товарных знаков в качестве ключевых слов.

В рамках вышеупомянутой доктрины выбор потребителя в пользу приложения конкурента может расцениваться как нарушение прав на товарный знак. Анализ вопросов об использовании товарного знака истца в качестве части стратегии оптимизации поисковой системы ответчика или о сходстве до степени смешения между товарным знаком истца и названием приложения, принадлежащего ответчику, будет проводиться в рамках многофакторного теста для обнаружения факта нарушения прав.

Символы сходства до степени смешения в цифровой среде

Осуществление прав на названия приложений в качестве товарных знаков невозможно без понимания того, как будет анализироваться сходство до степени смешения между подобными знаками. Пока что судебных решений по этой тематике немного, но с увеличением их количества будет развиваться и законодательство. Именно так произошло в сфере интернет-шоппинга. Однако суды все еще пытаются найти правильный способ применения классического анализа на наличие факта нарушения прав при рассмотрении подобных дел. Например, в деле, где поиск по товарному знаку истца в Интернете выдавал в качестве результатов товары конкурента, Апелляционный суд Девятого округа США сократил данный тест до двух вопросов, а именно: кто является разумно осторожным и привычным к шоппингу потребителем таких товаров и что бы этот потребитель справедливо подумал при взгляде на результаты поиска.

Некоторые факторы установления наличия сходства до степени смешения не подходят для анализа нарушения прав в сфере мобильных приложений. К примеру, все приложения продаются только в магазинах приложений, следовательно, к ним неприменимы положения теста, касающиеся цены спорного товара, назначенной истцом и ответчиком. Также суды уже рассматривали другие факторы, помимо классических, в частности, различные категории схожих приложений в рамках магазина.

Существующие на данный момент решения по делам о мобильных приложениях позволяют судить о том, что товарные знаки в этой области могут иметь большую допустимую степень сходства, чем в других областях. Например, суд постановил, что функции приложений для видеосвязи HANGOUTS и HANGINOUT не совпадают, и решение о сходстве товаров или услуг не было вынесено ни в пользу истца, ни в пользу ответчика. Суд также нашел различия в функционале приложений для редактирования фотографий PRIZMIA и PRISMA, и решение было вынесено в пользу ответчика. Приложения FLIPBOARD и FLOWBOARD позволяют пользователям создавать собственные публикации и делиться ими, но создавать контент возможно с помощью только одного из них, а собирать контент – с помощью другого. Суд постановил, что благодаря разнице в функционале приложения можно будет различить в магазине.

Краткие итоги

Обладатели брендов и разработчики сталкиваются со сложностями при выборе названий для приложений, связанных в том числе с размерами экранов смартфонов, на которых будут представлены эти названия. Объем охраны для названий приложений намного меньше объема охраны для других видов товарных знаков. Юристы и судьи будут рассматривать вопрос о том, кто является «разумно осторожным и привычным к шоппингу потребителем» в сфере магазинов приложений.



Судебная практика

Общие вопросы

Затруднения при осуществлении привилегий

Rich, J.R. Privilege predicament // IP Magazine. - 2017. - № 6. - P.31-32.

Предложенное Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) правило о привилегии послужит популяризации обращения за помощью к патентным агентам, не являющимся патентными поверенными, что даст клиентам еще большую свободу для выбора специалиста, который бы участвовал в рассмотрении их дел в USPTO, — патентного агента или зарубежного специалиста в области патентования.

Один из вопросов, беспокоящих клиентов, касается того, охраняется ли при помощи данной привилегии конфиденциальность переговоров между патентными агентами/зарубежными специалистами в области патентования и клиентами и если охраняется, то в каком объеме.

Ведомство в течение нескольких лет готовило ответ на этот вопрос и в итоге предложило правило, которое бы позволило сторонам применять данную привилегию в судебном разбирательстве с участием нескольких заявителей с тем, чтобы предотвратить разглашение содержания переговоров между клиентами и патентными агентами, не являющимися патентным поверенными, или с зарубежными специалистами. При этом охрана будет осуществляться в том же объеме, в каком она осуществляется для патентных поверенных.

Несмотря на то что администрация Трампа приняла для новых административных правил принцип «one in, two out», согласно которому при введении нового требования нужно отменять два старых, USPTO, похоже, добьется одобрения данного правила.

Весьма вероятно, что ведомство примет правило о привилегии патентных поверенных на том основании, что в такой неясной области необходимы правила, а также на основании большого количества комментариев от общественности.

До настоящего времени клиенты были вынуждены выбирать между внушительными расходами на патентных поверенных, участвующих во всех разбирательствах в USPTO, и опасностью разглашения информации о переговорах с патентными агентами или с зарубежными специалистами в области патентования. Даже в том случае если процессы были частью мировой патентной стратегии, компании из осторожности обычно привлекали американских патентных поверенных ко всем особенно важным переговорам для того, чтобы воспользоваться их привилегией по охране конфиденциальности сведений, сообщенных поверенному клиентом. Это привело к тому, что клиенты стали избегать использования услуг патентных агентов и перестали обращаться к зарубежным специалистам в области патентования, которые, в свою очередь, повысили цены и административные барьеры.

Палата по рассмотрению патентных споров и апелляций (РТАВ) опубликовала уведомление Федерального Регистра, предлагающее правило, которое бы облегчило данные проблемы. Это правило защищает от раскрытия конфиденциальную информацию, сообщенную клиентами патентным агентам (или зарубежным специалистам в области патентования) в том же объеме, в каком сейчас охраняется конфиденциальная информация, сообщенная американским патентным поверенным. РТАВ нуждается в таком правиле, так как судьи по административным правонарушениям РТАВ выносят решения в зависимости от каждого конкретного случая. То есть сейчас вышеуказанная привилегия применяется только при рассмотрении дел, относящихся к юрисдикции РТАВ в USPTO, а именно рассмотрения дел с участием сторон, пересмотра после выдачи патента, транснациональных программ для патентов на способы ведения бизнеса, а также процедур определения происхождения. Предложенное правило получило широкую поддержку у комментаторов. Оно согласовало бы практику USPTO с прецедентным правом судов федеральных округов, но в то же время оно бы вступило в противоречия с последним решением суда штата.

Предложение о выпуске правила вышло после проведения USPTO круглого стола в феврале 2015 г., целью которого было обсуждение вопросов, касающихся привилегии патентных поверенных. Среди многочисленных участников круглого стола оставивших комментарии о правиле, были представители правительственных учреждений, организаций по интеллектуальной собственности, различных компаний, а также независимые лица. По общему мнению, необходимо иметь привилегию, касающуюся переговоров клиента с патентным агентом или зарубежным специалистом в области патентования, но по поводу способа утверждения данной привилегии возникли разногласия. Предложенные подходы включали федеральное законодательство, многосторонний договор и утверждение правила USPTO. Однако последняя опция была раскритикована из-за потенциальной неспособности объединить суды.

Федеральный апелляционный суд стал первым апелляционным судом, высказавшим свое мнение по этому вопросу в марте 2016 г. По его мнению, информация, разглашенная на переговорах между клиентом и патентным агентом, не являющимся патентным поверенным, в ходе рассмотрения дел в

USPTO, защищена законодательством от раскрытия в федеральных судах. В более ранних делах окружные суды применяли к привилегии патентных агентов различные подходы от полного принятия этой привилегии до признания того, что она может применяться только в том случае, если патентный агент работает под руководством лицензированного патентного поверенного, или даже до полного отказа в этой привилегии. Следуя курсу дел, в ходе которых в использовании привилегии было отказано, окружной суд обязал предъявлять документы после того, как суд нашел, что переговоры работников университета Квинс и их агентом, не являющимся патентным поверенным, не были предметом адвокатской тайны и что отдельной привилегии для патентных агентов не существует. Суд Федерального округа отменил данное решение на основании петиции о *приказе высшей судебной инстанции (mandamus)*.

Для того чтобы определить, существует ли привилегия патентных агентов, суд сослался на пункт 501 Федеральных правил о доказательствах, гласящий, что общее право «в свете мотивов и опыта [суда]» регламентирует требования к привилегии. Таким образом, вышеуказанное Правило было направлено не на замораживание закона о привилегии, а на поэтапное развитие свидетельского иммунитета. Федеральный суд пришел к выводу о том, что уникальная роль патентных агентов, признание их возможности действовать, характеристика их деятельности как адвокатской со стороны Верховного суда, а также текущая ситуация в области рассмотрения патентных споров требуют достижения законодательством такого уровня, на котором привилегия патентных агентов признается независимо от любых вовлечений с судебный процесс со стороны юристов.

Решение по делу университета Квинс (*Queen's University*) выстраивалось на констатирующей части решения Верховного суда 50-летней давности о том, что патентные агенты, несмотря на то что они не являются членами адвокатуры штата, в праве практиковать перед USPTO. Как установил суд деле *Sperry*, практика не только деятельность в сфере близкой к праву, но и одобренная конгрессом правовая практика как такова. В деле *Queen's University* федеральный суд установил, что дело *Sperry* поддержало бы принятие привилегии целях охраны на равных условиях конфиденциальности информации, сообщенной в ходе переговоров всем юристам, практикующим в патентной области.

Конечно же, поскольку патентный агент имеет разрешение практиковать только перед USPTO, рамки его привилегии ограничены переговорами, касающимися процедуры выдачи патента. Информация, сообщенная на переговорах по другим вопросам, например, по нарушениям патентов или по срокам действия патентов других сторон, не является предметом привилегии.

Необходимость прояснения ситуация с привилегией патентных агентов возросла в августе 2016 г., когда апелляционный суд штата Техас принял решение не следовать в своей практике решению федерального суда по делу *Queen's University*. В отличие от Правила 501 Федеральных правил о доказательствах Правила о доказательствах штата Техас не позволяют судам признавать новые привилегии. Техасский суд решил, что дело *Queen's University* не является связывающим, так как федеральный суд при рассмотрении патентного спора применил свое собственное право, в котором федеральное патентное законодательство обеспечивает правила для принятия решений.

В противоположность вышеупомянутому делу в деле *Silver* рассматривалось предполагаемое нарушение договора и рассматривалось дело в рамках законодательства штата Техас, поэтому суд не признал привилегию и указал на то, что информацию, разглашенную на обсуждаемых переговорах, следует раскрыть. Интересно, что один из судей не

согласился с принятым решением из-за его отличия от решения по делу *Queen's University*: он сослался на то, что в решении по делу *Sperry* было указано, что патентные агенты, занимающиеся адвокатской практикой, в законодательстве о привилегиях штата Техас определяются как юристы в соответствии с положениями Правила 503 Правил о доказательствах штата Техас. Поэтому он предположил, что переговоры с патентным агентом могут быть предметом существующего права патентного поверенного не разглашать информацию, полученную от клиента, а новая привилегия сама по себе не так уж необходима.

С учетом вышеизложенных обстоятельств РТАВ предложил новое правило, которое бы существенно использовало право патентного поверенного не разглашать информацию, полученную от клиента, для касающихся патентных споров переговоров между *любыми* практикующими юристами в области патентования и их клиентами:

(a) Сведения, не подлежащие разглашению. Сведения, разглашенные в ходе необходимых переговоров между клиентом и специалистом, практикующим в области патентного права (как являющегося резидентом, так и не являющегося таковым), или в ходе переговоров клиента со специалистом по патентному праву в области компетенции данного специалиста, должны охраняться в том же объеме, что и сведения, разглашенные в ходе переговоров с патентным поверенным, уполномоченным практиковать в США.

(b) Определения. Термин «практикующий специалист, являющийся резидентом» подразумевает лицо, зарегистрированное USPTO для того, чтобы практиковать перед этим агентством в рамках раздела 11.6. «Практикующий специалист, не являющийся резидентом» подразумевает лицо, уполномоченное предоставлять правовые консультации по вопросам патентования в зарубежных юрисдикциях, при этом данный специалист должен успешно сдать квалификационные экзамены в своей юрисдикции, независимо от того, предоставляются ли в рамках законодательства домашней юрисдикции этого специалиста привилегии или их эквиваленты.

Как и ожидалось, на круглом столе, состоявшемся в 2015 г., предложенное правило получило поддержку. Многочисленные организации, среди которых Ассоциация владельцев интеллектуальной собственности (IPO), Американская ассоциация интеллектуальной собственности (AIPPLA) и Международная федерация консультантов по интеллектуальной собственности (FICPI), рекомендовали принять данное правило без изменений. Таким образом, кажется, что USPTO успешно примет привилегию для патентных агентов.

Когда данное правило будет принято, клиенты смогут вздохнуть спокойно, нанимая патентных агентов для участия в процессах в USPTO. Однако клиентам не следует забывать о трех важных ограничениях, установленных данной привилегией.

Во-первых, ограничения, как решение по делу университета Квинс, касаются ограничения предмета охраны: охраняется только информация, сообщенная агенту в ходе необходимых переговоров или в ходе переговоров в рамках компетенции агента. Привилегия для агентов-резидентов ограничивается рамками вопросов, относящихся к производству по выдаче патента, а для специалиста по патентованию, не являющегося резидентом, рамки привилегии могут как сужаться, так и расширяться. Поэтому информация, сообщенная практикующими специалистами, не являющимися патентными поверенными (даже в контексте судебных процедур в USPTO), не будет охраняться, если она будет касаться других вопросов.

Во-вторых, данная привилегия охватывает охрану конфиденциальности информации вне зависимости от того, предоставляет ли юрисдикция нерезидента

подобные привилегии или их эквиваленты. Для некоторых стран, в особенности для Канады, такая привилегия позволила бы сохранять конфиденциальность информации даже в том случае, если такое право не признано для патентных агентов в той стране, резидентами которой они являются. Так что пока привилегия используется при предоставлении сведений в USPTO, она не может применяться в ходе зарубежных патентных споров.

В-третьих, предложенная привилегия не объединяет суды. Как показало дело *Silver*, суд штата может решить, что конфиденциальность информации не охраняется, даже если РТАВ будет предпринимать меры против таких решений. В результате клиентам следует хорошенько подумать над тем, следует ли проводить консультации со специалистами при рассмотрении дел в USPTO, если потом может воспоследовать рассмотрение этого дела в суде штата.

Патенты

Не нужно раскрывать данные об изобретении

Pomianek, M.J., Nyein, M. Invention details need not be public // IP Magazine. - 2017. - № 6. - P.62-63.

1 мая 2017 г. Апелляционный суд Федерального округа США вынес долгожданное решение по делу *Helsinn Healthcare против Teva Pharmaceuticals*.

Это первое дело, рассмотренное данным судом, которое касается интерпретации рамок ограничения патентоспособности «on-sale bar» (т.е. изобретение непатентоспособно, если было выставлено на продажу за год до подачи заявки) в соответствии с законом «Америка изобретает» (AIA) 2011 г. Отказываясь от разъяснений того, какие типы продаж квалифицируются как порочащие уровень техники согласно § 102(a)(1) раздела 35 Кодекса США (USC), Суд Федерального округа только запутывает ситуацию, поэтому нельзя понять, изменил ли что-нибудь в этой области AIA. Ведь все еще есть действия, которые компании могут предпринять для того, чтобы сохранить свои патентные права и избежать признания изобретения непатентоспособным из-за того, что оно было выставлено на продажу до подачи заявки. И несмотря на это, осталось еще много вопросов, касающихся развития прецедентного права, в рамках которого могут быть предоставленные AIA возможности захвата патентных прав на изобретения, который мог бы быть предотвращен при помощи предварительной продажи или использования.

Вопросы, касающиеся ограничения патентоспособности «on-sale bar», особенно важны для компаний, работающих со внешними поставщиками с тем, чтобы создать прототип или разработать опытную партию изделий для тестирования, или для компаний, которые вступают в первую стадию соглашений о поставках и дистрибуции с целью сокращения рисков, связанных с большими затратами на разработки. Такие предложения и продажи, в том числе и в контексте исследований и разработок внутри страны, за исключением продаж неопределенному кругу лиц, могут повлиять на патентоспособность и поэтому должны тщательно отслеживаться.

В рамках законодательства периода до принятия AIA, касающегося патентов и патентных заявок с датой приоритета до 16 марта 2013 г., § 102(b) раздела 35 USC обеспечивает то, что лицо не обладает правом на патент на изобретение, которое начало публично использоваться или поступило в продажу более чем за год до подачи заявки. В деле *Pfaff против Wells Electronics, Inc* Верховный суд США придерживался мнения о том, что, для того чтобы продажа

стала препятствием патентоспособности в рамках § 102(b), должны быть удовлетворены два условия: (1) должна осуществиться коммерческая продажа запатентованного объекта, а также (2) изобретение должно быть готово к патентованию. При этом требование о том, что продажа должна быть публичной, отсутствует, и суды часто считали, что секретные коммерческие продажи могут помешать признанию изобретения патентоспособным.

Напротив, AIA применительно к патентам и патентным заявкам, поданным после 16 марта 2013, в рамках § 102(a)(1) обеспечивает следующее: лицо не обладает правом на публичное использование патента на изобретение или на его продажу до действительной даты подачи заявки (или более чем за год до даты действительной подачи заявки). Добавление в данный параграф слов «или предоставленный в открытый доступ каким-либо другим способом», по общему мнению, считалось показателем того, что конфиденциальные продажи больше не могут стать препятствием для удовлетворения критерию уровня техники. Более того, в 2011 г. во время слушаний в Сенате сенатор Леи (Leahy), один из инициаторов принятия AIA, заявил, что подраздел 102(a) позволит избавиться от прецедентов, при которых могут быть признаны порочащими уровень техники частные предложения продажи, частное использование или секреты производства, результатом которых является продукт или услуга, которые затем обнаружатся.

Данная интерпретация § 102(a)(1) была принята Ведомством США по патентам и товарным знакам (USPTO). В частности, § 2152.02(d) Руководства по патентной экспертизе (MPEP), основывающейся на правилах проведения экспертизы, выпущенных USPTO, утверждает, что вышеуказанная фраза из AIA раздел 35 USC 102(a)(1) указывает на то, что AIA USC 102(a)(1) *не охватывает секретные продажи или предложения о продаже*. Например, действие секретно, если между лицами, совершающими его, существует договоренность о неразглашении.

До момента принятия решения по делу *Helsinn* суды обращали внимания на проблему, изменил ли AIA рамки ограничений on-sale bar в отношении секретных продаж. В ходе данного дела компания Teva оспорила действительность четырех патентов компании Helsinn, касающихся внутривенной композиции лекарства палоностерон, предназначенного для снижения тошноты, вызванной химеотерапией. По утверждению Teva, три патента, выданных до принятия AIA, недействительны на основании тогдашнего варианта § 102(b), касающегося продаж до выдачи патента, а четвертый патент недействителен на основании новой версии § 102(a)(1). Предметом спора были соглашения между Helsinn и компаниями-производителями (Oread и SP Pharmaceuticals), а также между Helsinn и фармацевтической компаний, специализирующейся на лекарствах против онкологических заболеваний (MGI Pharma). Соглашения с Oread и SP были конфиденциальными соглашениями о производстве композиции палоностерона для III фазы клинических исследований, так как у Helsinn не было возможности производить данные лекарства самостоятельно. Соглашения с MGI включало лицензионное соглашение, а также договор о поставках и договор купли-продажи, в которых MGI соглашалась приобретать данный препарат только у Helsinn с одобрения Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Принципиально, хотя подробные детали композиции не раскрывались, соглашения с MGI были освещены в пресс-релизах и в Форме 8-K, которую MGI подала через Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC). Все эти соглашения вступили в силу более чем за год до того, как Helsinn подала заявки на выдачу патента.

Окружной суд, учитывая законодательство, руководство USPTO, отчет комиссии AIA и главную цель Конгресса — гармонизацию патентной системы США с международными патентными системами, придерживался мнения, что § 102(a)(1) периода после принятия AIA требует *открытой* продажи или предложения о продаже заявленного изобретения, однако ни одно из вышеуказанных соглашений открытой продажей не является: соглашения с компаниями Oread и SP не касались открытых продаж, так как содержали в себе обязательства по сохранению конфиденциальности информации, а соглашения с MGI не раскрывали композиции палоностерона Helsinn, и поэтому не заявленное изобретение не обнародуется. И наоборот, при рассмотрении спора о действительности патента в связи с ограничениями on-sale bar периода до принятия AIA (при этом считая, что продажи не могли стать препятствием для удовлетворения критериев патентоспособности, так как изобретение не было готово к патентованию до критической даты) окружной суд подтвердил, что договор о поставках и договор купли-продажи с MGI могут быть квалифицированы как исключаяющие продажу, так как в рамках законодательства периода до принятия AIA не было указание на то, что ограничение при торговле является раскрытием изобретения.

Апелляция компании Teva, поданная в суд Федерального округа, привлекла значительное внимание, что выразилось в многочисленных консультативных заключениях. Позиция правительства США, не расходящаяся с интерпретацией USPTO, была такова: ограничения on-sale bar периода после принятия AIA было вызвано продажами или предложениями о продаже, которые сделали изобретение общедоступным (например, посредством раскрытия подробностей изобретения).

Хотя дело *Helsinn* предоставило Суду Федерального округа первую возможность интерпретировать ограничения on-sale bar после принятия AIA, и фраза «и другие возможности обнародования» была добавлена в качестве требования, суд уклонился от рассмотрения более общего вопроса о том, исключаются ли в настоящее время из ограничений «секретные продажи». Суд счел, что, даже если AIA содержит требование о том, чтобы продажа была открытой, договор о поставках и договор купли-продажи с MGI все еще будут удовлетворять требованиям, так как существование указанного соглашения обнародовано в пресс-релизах, а также о нем известно из информации о подаче заявки в SEC. Если что и следует прояснить, так это то, какие подробности изобретения не следует делать общеизвестными в рамках условий соглашения о продаже или предложения о продаже, чтобы эта продажа не рассматривалась как открытая. Суд Федерального округа также не согласился с решением окружного суда в том, что изобретение не было готово к патентованию до критической даты, и вынес полностью противоположное решение, признав патенты действительными.

Хотя дело *Helsinn против Teva* оставило множество вопросов (например, могут ли действительно секретные продажи и предложения о продажах (то есть такие, само существование которых конфиденциальная информация) препятствовать патентоспособности согласно AIA или может ли секретное использование изобретения патентообладателем в коммерческих целях все еще оставаться за рамками публичного использования), решение по нему предполагает, что Суд Федерального округа может интерпретировать продажи и публичное использование изобретения в рамках AIA согласно прецедентному праву периода до принятия данного закона. В тот момент, когда ожидаются последующие судебные решения, которые внесли бы ясность в данную ситуацию, компаниям следовало бы быть осторожными со сроками подачи патентных заявок

в контексте продаж, в том числе и конфиденциальных. Подача заявки до коммерческих предложений и продаж — лучший способ сохранить и американские и международные патентные права. По крайней мере, даже в ситуациях с конфиденциальными предложениями или продажами для уменьшения рисков потери патентных прав в США, патентные заявки должны подаваться в течение года с момента такого предложения или продажи. Helsinn оставил открытой возможность того, что согласно AIA действительно секретные предложения или продажи могут не повлиять на патентоспособность. Таким образом, в ситуациях, когда заявка еще не подана, компаниям необходимо не хранить в тайне не только условия предложений и продаж, но и само их существование.

Кроме того, последнее решение Суда Федерального округа по делу *Компания, выпускающая лекарственные средства, против Hospira, Inc.*, принятое в полном составе, касалось того, предоставление только услуг по изготовлению не является коммерческой продажей изобретения, являющегося промышленным товаром, и указывает на то, что соглашения на поставку (например, соглашения, включающие изготовление прототипов или опытных партий продукции) в большей степени, чем соглашения о продаже промышленной продукции, могут избежать исков о признании патента недействительным из-за ограничений on-sale bar.

Товарные знаки

Виски Port Charlotte не вызывают ассоциации с портвейном, считает Европейский суд

Leung, P. Port Charlotte Whiskey Doesn't Evoke Port Wine, EU Court Says // WIPR.- 2017.- № 9.- 2 p.



- Название Port Charlotte в англоязычной речи не приводит в замешательство тех, кто владеет каким-либо языком романской группы
- Для охраны знака как наименования места происхождения, например, портвейна, применяется законодательство Европейского союза, а не национальное право

По заявлению Высшего суда ЕС 14 сентября в ходе судебного разбирательства (дело C-56/16 P, 9/14/17, Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза против Института вин Дору и Порту (Институт портвейна, Португалия), потребители вряд ли перепутают шотландское виски Port Charlotte с портвейном. Данное решение позволяет производителю виски зарегистрировать товарный знак, несмотря на возражение со стороны португальской группы производителей портвейна.

Европейский суд счел, что товарный знак «Port Charlotte» не используется для портвейна и не имеет отношения к этим сортам вин, которые охраняются в соответствии с Постановлениями ЕС о географических указаниях, право на товарные знаки, которые включают термины, относящиеся к месту происхождения продукта, а его качественные характеристики связаны с этим месторасположением.

Производители многих европейских продуктов, таких как портвейны и шампанские вина, полагаются на охрану, обеспечиваемую географическим

указаниям, и решение Европейского суда предлагает в этом вопросе руководствоваться законодательством ЕС.

Нет смешения

Средний потребитель, понимающий английский язык или какой-либо из романских языков на базовом уровне, интерпретировал бы словосочетание «Port Charlotte» (Порт Шарлотт) как ссылку на гавань, а не на крепленое вино из Португалии, считает суд. Это означает, что нет вероятности путаницы в отношении происхождения товара, а также шотландский виски (скотч) не пытается присвоить себе репутацию вина.

Европейский суд также решил, что вопросы о географических указаниях на вина регулируются исключительно законодательством ЕС, а это означает, что национальные законы не могут дополнять или изменять уровень защиты. В Суде было заявлено, что разрешение странам иметь собственную систему или менее строгие требования к использованию защищенного наименования свело бы на нет цель права ЕС, заключающаяся в обеспечении качества товаров, имеющих географическое указание.

Институт портвейна и торговая группа производителей попытались настоять на том, что законодательство Португалии также должно применяться для того, чтобы в большей степени ограничить использование слова «Port».

Решение Европейского суда отличается от решения Генерального прокурора - советника, который считает, что суд должен принимать решения по конкретным делам. По мнению Генерального прокурора, решение было принято только на основании законодательства ЕС, при этом в меньшей степени принималось во внимание, что наименования «Port Charlotte» и «port wine» схожи.

В целом мнение Генерального прокурора может повлиять на решение суда, и некоторые исследования показывают, что примерно в 80% случаев они приходят к одинаковым выводам.

В данном случае к решению судьи Александры Пречал (Alexandra Prechal) присоединились судьи Марко Илесич (Marko Ilesic), Аллан Росас (Allan Rosas), Камелия Тоадер (Camelia Toader) и Эгидиус Джарасунас (Egidijus Jarasiunas).

.....

Суэта по поводу свободы слова

White, C. Free speech buzz // IP Magazine. - 2017. - № 7-8. - P.16.



Согласно решению Апелляционного суда Восьмого округа США отказ лицензионной организации Государственного университета штата Айова (ISU) утвердить использование товарных знаков группы студентов, выступающих за легализацию использования конопли в медицинских и рекреационных целях, противоречит Первой поправке к Конституции США.

При вынесении решения по делу *Gerlich; Erin Furleigh proimus Steven Leath; Warren Madden et al* суд постановил, что студенческая организация была подвергнута излишне тщательной проверке, обусловленной дискриминационным мотивом ответчика.

Судьи Локен, Мёрфи и Келли (Judges Loken, Murphy and Kelly) заявили, что университет ограничил использование студенческими организациями своих товарных знаков, установив определенные условия.

По словам юриста Роберта Корн-Ревера (Robert Corn-Revere), представлявшего истцов совместно со своими коллегами Роналдом Ланданом (Ronald London) и Лайзой Зайкерманн (Lisa Zycherman), они благодарны суду за признание того, что Первая поправка не позволяет представителям государственных университетов регулировать прибыль на основании их точки зрения в отношении студенческих групп. Также данные юристы упомянули о том, что с нетерпением ожидают закрытия дела.

История дела

Студенческая группа, представляющая Национальную организацию за пересмотр законодательства о конопле (NORML ISU), получила от университета несколько отказов в заключении лицензионных договоров на товарные знаки, поскольку дизайн товарных знаков содержал элемент, изображающий лист растения каннабис. На основании этих отказов президент группы Пол Герлич (Paul Gerlich) и вице-президент Эрин Фёрлей (Erin Furleigh) в 2014 г. подали иск о нарушениях своих прав в рамках Первой и Четырнадцатой поправок. Первая поправка касается свободы слова, Четырнадцатая – прав граждан.

Окружной суд заключил, что лицензионная практика ISU дискриминирует группу NORML ISU. Администрация ISU подала апелляцию, но Апелляционный суд Восьмого округа подтвердил решение окружного суда.

Дискриминация, основанная на «точке зрения»

Судья Мёрфи в ходе вынесения решения пояснил, что использование изображения листа растения каннабис в качестве элемента дизайна не нарушает политику университета в отношении товарных знаков, поскольку студенческая группа выступает за пересмотр законодательства о конопле, а не за ее незаконное использование. По мнению суда, излишне тщательная проверка, которой подверглась группа, была мотивирована дискриминацией, основанной на точке зрения. Однако судья Локен в порядке общего мнения отказался подписать постановление суда, объяснив, что слишком острая реакция администрации университета на деликатную ситуацию не отменяет того, что дизайн товарного знака NORML ISU может рассматриваться как пропаганда незаконного употребления наркотиков.

Авторское право

Это вопрос вкуса: Высший суд ЕС рассмотрит вопрос об авторском праве на вкус

Schrijvers, M., Gielen, C. It's a Matter of Taste: EU Top Court to Address Copyright on Taste // WIPR.- 2017.- № 10.- 2 p.



Можете ли вы защитить авторские права на вкус? Вопрос об этом намерен решить Европейский суд после того, как Апелляционный суд Арнема-Леувардена, Нидерланды (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden), затронул несколько вопросов по этой проблеме.

Уже в течение некоторого времени в европейских юридических кругах кипят страсти касательно охраны вкусов в рамках авторского права. Одни говорят, что такая защита будет противоречить дихотомии «идея-выражение» - понятию о том, что идеи и принципы, лежащие в основе любого элемента произведения (работы), никогда не могут быть защищены.

Другие утверждают, что охрана вкуса, помимо всего прочего, отрицательно повлияет на свободную конкуренцию. Признание авторских прав на вкус приведет к творческому застою, потому что, когда шеф-повара изобретают новые блюда и, таким образом, создают вкусы, они всегда берут за основу уже существующие блюда. Если это будет означать риск ответственности за нарушение авторских прав, они в меньшей степени будут склонны к экспериментам и инновациям.

Некоторые также поднимают вопрос о добавленной стоимости использования законодательства об авторском праве для охраны вкуса. Они утверждают, что вкусы или вкусовые эффекты могут охраняться также в рамках патентного права и что сами продукты часто обладают несколькими, более узнаваемыми особенностями, которые могут быть защищены гораздо более легко, чем при использовании существующих прав интеллектуальной собственности, таких как упаковка, форма и бренд. Также защита может осуществляться в соответствии с законами о коммерческой тайне или законами о недобросовестной конкуренции.

Юридическая однозначность также вызывает беспокойство. Игроки на рынке, как минимум, должны быть в состоянии предсказать юридические последствия, которые повлекут за собой их действия. В отношении вкусов это может быть проблемой, учитывая трудности, связанные с определением таких важнейших элементов, как происхождение вкуса, дата его создания и, конечно же, его точное описание и объем (при условии, что в основе лежит не рецепт и/или список ингредиентов).

Сказка о двух сырах

Спор вращается вокруг двух вкусов плавленого сыра. Один из них - очень популярный спредовый молочный продукт Heks'nkaas («ведьмин сыр» на голландском языке), замачиваемый в травах, созданный бакалейщиком в 2007 г. и продаваемый компанией Levola.

Levola, которая купила секрет создания продукта в 2011 г., сообщает, что спред (пастообразная смесь) отличается таким вкусом, что имеет право на охрану в рамках авторского права. Рецепт включает обработанный в спреде сливочный сыр с добавлением майонезного соуса, нарезанного лука-поррея, петрушки и чесночной мякоти.

Другой плавленый сыр распространяется компанией Smilde Foods's под названием «Witte Wievenkaas» («Сыр «Белая дама»).

Levola утверждала, что вкус товара следует рассматривать также как аромат, который, по мнению голландского Верховного суда, заслуживает защиты в рамках авторского права, как это было в историческом деле 2006 г. Lancome против Kescofa (юридическая фирма NautaDutilh выступала за Lancome в этом споре). Компания Levola дала следующее определение понятию «вкус». «Сенсорное восприятие потребления пищевого продукта, состоящее из комбинации основных вкусов и вкуса, вызванного, среди прочего, вязкостью и консистенцией продукта».

Продукт Smilde, по-видимому, очень похож на Heks'nkaas от Levola. Однако, эта компания утверждает, что сам вкус не может быть защищен авторским правом и что по ряду причин система законодательства об авторском праве ЕС не может и не должна применяться в отношении вкуса.

Levola и Smilde также столкнулись со сходством между товарными знаками для соответствующих продуктов. На голландском языке «witte wieven» также означает призрачное создание, похожее на ведьму. 28.02.2017 г. Апелляционный суд Гааги постановил, что ведьмы и «witte wieven» действительно являются недобрыми, сверхъестественными, волшебными существами, что делает эти понятия концептуально похожими. Учитывая это сходство в сочетании с

идентичным характером товара, Апелляционный суд Гааги отказал Smilde по заявке на товарный знак.

В текущем вопросе о вкусе продуктов ранее Окружной суд счел нецелесообразным решать, может ли вкус защищаться авторским правом. Он пришел к выводу, что Levola просто не выдвинула необходимые факты и аргументы в отношении того, какие элементы или сочетание элементов вкуса продукта порождают свой собственный оригинальный характер и подтверждают персональный знак производителя, оба из которых необходимы для защиты авторских прав в Нидерландах.

Обжалование в Арнем-Леувардене

Апелляционный суд постановил, что должен быть рассмотрен основной вопрос об охране вкуса в рамках авторского права. По его мнению, для решения этого вопроса необходимо учитывать применяемые международные и национальные рамки, в том числе необходимо рассматривать перечень решений Европейского суда, касающихся требований к созданным произведениям для их охраны в рамках авторского права. Smilde утверждала, что примененное голландским Верховным судом прецедентное право от 2006 г. о запахе устарело.

В представлении Апелляционного суда, в прецедентном праве четко указано, что, для того чтобы произведение получило защиту в рамках авторского права, необходимо доказать тот факт, что автор сделал творческий выбор, и только в таком случае можно говорить об интеллектуальном творении. Немалую роль в творческом выборе играет то, в каких условиях этот выбор сделан. Если речь идет о повседневной работе, то, как правило, такой характер деятельности сильно ограничивает свободу автора в творческом выборе. Это влияет на сферу ответственности заявителя по выдвижению фактов и аргументов в поддержку его притязаний.

Апелляционный суд также отметил, что, в отличие от Верховного суда Нидерландов, Верховный суд Франции категорически отверг защиту запахов в относительно недавнем решении от декабря 2013 г., что говорит о разногласиях между высшими судами различных государств-членов ЕС.

Из-за этих разногласий в судебных решениях, вопрос о том, может ли вкус быть защищен авторским правом в соответствии с законодательством об авторском праве ЕС, остается открытым, и от руководства Европейского суда требуются соответствующие указания.

Вопросы для Высшего суда ЕС

Апелляционный суд сначала обратился в Европейский суд с просьбой рассмотреть вопрос о том, не распространяется ли законодательство ЕС в целом на предоставление права на защиту авторских прав. Более конкретно, суд спросил, исключено ли предоставление такой охраны, во-первых, ст. 2 (1) Бернской конвенции, которая, по всей видимости, относится только к тем творениям, которые можно увидеть и услышать, во-вторых, что делать с влиянием на вкус нестабильности пищевых продуктов из-за таких факторов как температура и долговечность, а также о том, как сказывается на охране субъективный характер самого вкуса как такового и, в-третьих, как встроить вкус в систему исключительных прав, таких как право на общение с общественностью, право на предоставление прав на займ и прав на прокат, а также ограничения на эти права, такие как цитирование, которые могут быть несовместимы с ним.

Если Европейский суд решит, что закон ЕС не препятствует предоставлению защиты авторских прав на вкус, голландский суд также интересуется:

1. Каковы требования для предоставления такой охраны?

2. Охрана ограничена вкусом как таковым или распространяется на основной рецепт?

3. Что должно быть предоставлено заявителем в ходе разбирательства, в котором рассматривается нарушение авторского права? Достаточно ли самому подавать пищу, чтобы судьи могли продегустировать и почувствовать запах с тем, чтобы оценить, соответствует ли продукт параметрам охраны, или же заявитель должен также предоставить описание творческого выбора в отношении вкусовой композиции или рецепта, на основе которого вкус квалифицируется как собственное интеллектуальное творение создателя?

4. Как суд должен определить, похож ли вкус продукта, предположительно нарушающего авторские права, до такой степени, чтобы вызвать нарушение авторских прав? Под этим понимается, что общим впечатлением от обоих вкусов является то, что они одинаковые?

Ощути разницу на вкус

G. Parsons, S. Whittingham Taste the difference // IP Magazine. - 2017. - № 7-8. - P.28.

Апелляционный суд Нидерландов, располагающийся в городе Арнем, обратился в Европейский суд с просьбой разъяснить вопрос о том, возможно ли охранять продукты питания с помощью законодательства ЕС об авторском праве и какие условия должны быть соблюдены для получения такой охраны.

Производящийся компанией Levola сыр Neks'nkaas («ведьмин сыр» по-голландски) очень популярен в Нидерландах. Компания подала иск против конкурирующей компании Smilde Foods на основании нарушения ей авторского права на этот сыр. В суде первой инстанции Levola проиграла иск и подала апелляцию в Апелляционный суд в Арнеме.

Идея об авторском праве на вкус или запах принимается некоторыми европейскими судами. Самым значимым делом стало дело *Lancôme против Kescofa*, по итогам которого Верховный суд Нидерландов постановил, что запах может получить охрану в рамках законодательства по авторскому праву. Европейский суд истолковывает законодательство ЕС по авторскому праву в контексте Бернской конвенции, а также по итогам дела *Infopaq Intl A/S против Danske Dagblades* утверждает, что для получения охраны любое произведение должно быть интеллектуальным творением.

Однако в делах *Bsiri-Barbir против Haarmann & Reimer* и *Lancôme против МХ* Кассационный суд Франции постановил, что запахи духов не могут охраняться авторским правом, поскольку для получения такой охраны произведение должно иметь некую материальную форму, а также что аромат духов не является заслуживающей охраны формой авторского выражения.

Даже отрицательный ответ на вопрос в деле Levola может иметь значительные последствия для законодательства Великобритании об авторском праве. В Законе об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 г. утверждается, что охране подлежат только некоторые категории произведений. Например, в деле *Lucasfilm против Ainsworth* суд постановил, что шлем штурмовика (Stormtrooper, один из персонажей серии фильмов «Звездные войны») не является скульптурой и, следовательно, не подлежит охране с помощью

авторского права. Решение Европейского суда по данному делу может повлиять на восприятие категорий авторского права.

Даже в том случае, если продукты питания будет возможно представить в качестве художественных или литературных произведений, это не будет означать, что они автоматически получают охрану. Согласно Бернской конвенции, страны-участницы могут включать в законодательство условие фиксации произведений в некой материальной форме для получения ими охраны. Вкусы и запахи каждый воспринимает индивидуально, они меняются при взаимодействии с воздухом и рано или поздно исчезают. Также спорно, что вкусы и запахи можно зафиксировать в материальной форме.

Нужно помнить, что в решении Европейского суда по делу *Sieckmann против Deutsches Patent und Markenamt* была исключена возможность предоставления охраны для запахов в качестве товарных знаков, так как при подаче заявки запахи затруднительно представить в ясной и понятной для компетентных органов и широкой публике форме.

Комментарий

Согласно законодательству ЕС по товарным знакам, при подаче заявки графическое представление знака больше не требуется, но знаки должны быть представлены в ясной и понятной для компетентных органов и широкой публике форме. Аналогичные проблемы могут возникнуть при предоставлении охраны с помощью авторского права для продуктов питания. Запахи и вкусы сложно описать в ясной и понятной манере, следовательно, монополия на них будет иметь неясные границы, а компаниям будет сложно понять до конца свои правовые позиции и риски.

Парадокс модератора

T. Reynolds, K. Green, B. Cave The moderator paradox // IP Magazine. - 2017. - № 7-8. - P.51-52.



Недавнее решение суда Девятого округа США по делу *Mavrix Photographs, LLC против LiveJournal, Inc* может иметь важные последствия для интернет-провайдеров. Суд постановил, что норма об избегании ответственности была бы применима к данному делу только в том случае, если бы фотографии были бы выложены на сайт LiveJournal («Живой журнал») от имени одного из пользователей. Это решение аннулировало решение окружного суда об освобождении ответчика, LiveJournal, от ответственности за появление принадлежащих истцу фотографий на своем сайте в рамках Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA).

Согласно решению суда к судебной защите LiveJournal, основанной на норме об избегании ответственности, было применимо общее право. Дело было направлено в окружной суд для рассмотрения судом присяжных вопроса о том, являются ли модераторы агентами LiveJournal. Суду присяжных были

предоставлены доказательства того, что модераторы добровольно просматривают и утверждают фотографии перед их публикацией. По итогам дела можно сделать вывод, что кроме указания на то, что нарушающие права материалы были выложены пользователями, интернет-провайдеры также должны показать то, что не знали о том, что данные материалы нарушают авторское право, а также то, что не получили прибыли от рассматриваемого правонарушения.

История дела

LiveJournal – это платформа социального общения, в рамках которой функционируют ведущиеся пользователями сообщества. Пользователи не только создают сообщества, но и составляют правила для публикации и комментирования постов. Сообществами управляют на добровольной основе так называемые модераторы, просматривающие посты перед публикацией, чтобы убедиться в их соответствии правилам сообщества. LiveJournal использует формальные процедуры предупреждения и удаления в рамках DMCA в случае обнаружения факта нарушения авторского права.

Дело посвящено одному из сообществ в LiveJournal, а именно – Oh No They Didn't («Да что вы говорите!», сокращенно – ONTD). Тема сообщества – обсуждение различных слухов о знаменитостях. Участники сообщества публикуют в своих постах фотографии, ссылки и другие материалы о жизни знаменитостей. Сообщество ONTD стало одним из самых популярных на данной платформе, и в 2010 г. у него появился постоянный лидер, следящий за работой модераторов. В 2014 г. компания Mavrix, занимающаяся фотожурналистикой, после публикации в сообществе ONTD 20 принадлежащих ей фотографий подала иск о нарушении авторского права. Процедура предупреждения и удаления не была проведена перед подачей иска.

Окружной суд согласился с тем, что LiveJournal не несет ответственности за нарушение авторского права согласно норме об избегании ответственности в разделе 512(с) Капитула 17 Свода законов США. Mavrix подала апелляцию и дело было вновь передано Судом Девятого округа США в окружной суд для вынесения решения судом присяжных. Главным вопросом дела был вопрос, могут ли данные фотографии расцениваться как опубликованные пользователем. Суд постановил, что, хотя для публикации их действительно предложили пользователи, окончательное решение принимали модераторы сообщества. Основное внимание суда уделялось вопросам, являются ли модераторы агентами LiveJournal и можно считать ли в таком случае, что фотографии были опубликованы от имени LiveJournal. Суд Девятого округа США обнаружил доказательства факта наличия агентских отношений.

Агентские отношения возникают между сторонами, называемыми «принципалом» и «агентом». Последний обязуется за вознаграждение совершать юридические действия по поручению принципала. Mavrix заявила, что, хотя модераторская работа является добровольной, сами модераторы играют ключевую роль в работе LiveJournal. К тому же работа лидера сообщества оплачивается по полной ставке, и именно лидер инструктирует модераторов насчет их работы. Кроме модераторов, в работе сообщества также участвуют администраторы и владельцы сообщества, каждый из которых наделен собственными полномочиями.

Разумно предполагаемые по обстоятельствам полномочия агента возникают в том случае, если у третьего лица есть основания верить, что некто действует по поручению другого лица. Mavrix предоставил доказательства, что многие пользователи могли поверить в то, что модераторы действуют от имени LiveJournal. Суд Девятого округа США сослался на политику LiveJournal о

различных задачах модераторов, на которой и могло основываться мнение пользователей. Согласно решению суда в связи с работой модераторов в области принятия решений о публикации, фотографии не могут считаться опубликованными от имени пользователя.

Тяжелое бремя?

Суд Девятого округа США пояснил, что при рассмотрении вопроса об осведомленности провайдера о факте нарушения необходимо рассматривать все доказательства субъективной осведомленности провайдера, а не только факт уведомления о нарушении прав от правообладателя. Также судом было отмечено, что Marvix необходимо предоставить возможность принять показания о возможной осведомленности от модераторов, но в этом случае придется выбирать между правом модераторов на анонимность и необходимостью рассмотрения доказательств. Такие интернет-компании как Etsy, Kickstarter, Pinterest и Tumblr предоставили консультативное заключение (*amicus brief*) в поддержку LiveJournal, выразив опасения, что решение в пользу Marvix заставит интернет-платформы отказаться от использования модераторов и вынудит провайдеров отслеживать нарушающие авторское право материалы, что представляет крайне сложную и времязатратную задачу. Для такой платформы, как Tumblr, на которой находится более 113 млрд постов, или менее крупного провайдера без достаточных юридических ресурсов, данная задача и вовсе невыполнима. Суд не упомянул эти аргументы в своем решении.

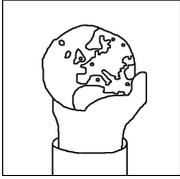
Судом было также отмечено, что модераторы сообщества отклоняют примерно две трети предлагаемых постов, а в LiveJournal есть список уличенных в нарушении авторского права ресурсов, материалы из которых пользователи не могут предложить для публикации. Также у LiveJournal есть инструмент для блокировки определенных постов. Этого было достаточно, чтобы суд присяжных поднял вопрос о способности LiveJournal отследить нарушение прав.

Модерировать или нет?

Несмотря на то что дело еще не закрыто, решение Суда Девятого округа США встревожило интернет-провайдеров. Многие из них используют схожие с вышеупомянутым инструменты для отслеживания и блокировки нарушающих авторское право материалов. Однако в том случае, если использование подобных инструментов будет означать потерю возможности воспользоваться нормой об избегании ответственности, от их использования откажутся, так же как и от использования модераторов, если ответственность за их действия будет лежать на интернет-провайдере. Кроме того, наличие модераторов может привести к более долгому и дорогому рассмотрению дел.

Что делать сайтам?

В свете данного решения провайдерам следует оценить свою работу и, в частности, работу своих модераторов. Модераторы могут просматривать и принимать решение о соответствии поста от пользователя правилам сообщества после его публикации, а не до. Это решение может казаться неэффективным, но таким образом провайдер подпадает под действие нормы об избегании ответственности. Также модераторы могут действовать независимо на основании общих рекомендаций, что позволит предотвратить факт возникновения агентских отношений. И во всех случаях провайдерам следует обращать внимание на соответствие их действий положениям DMCA, касающихся нормы об избегании ответственности.



Весь мир на ладони: коротко о главном

(по материалам публикаций в IP Magazine, WIPR и на интернет-платформе KluwerIPLaw)

Всемирная организация интеллектуальной собственности

На 30-й сессии Комитета PCT по техническому сотрудничеству, состоявшейся в мае 2017 г., рассматривался вопрос о включении Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин в Перечень международных поисковых органов в соответствии с PCT.

В целях повышения ясности патентной информации, касающейся лекарственных средств, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), Международная торговая ассоциация, представляющая фармацевтические компании и ассоциации, основанные на исследованиях, подписали Соглашение о создании Инициативы по патентной информации для лекарственных средств (Pat-INFORMED). Pat-INFORMED будет выступать в качестве мировой платформы, предлагающей новые инструменты и ресурсы для доступа к публичной патентной информации о зарегистрированных лекарствах. Ожидается, что новая онлайн-платформа начнет функционировать в середине 2018 г.

Европейское патентное ведомство

Следующим президентом Европейского патентного ведомства в течении пяти лет будет Антонио Кампинос (Antonio Campinos). С 01.07.2018 г. он заменит нынешнего президента ЕПВ Бенуа Баттистелли (Benoit Battistelli). В настоящее время Кампинос возглавляет Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза, эту должность он занимает с 2010 г. Ранее он был уполномоченным по правам интеллектуальной собственности, а также президентом Ведомства интеллектуальной собственности в родной Португалии.

Великобритания

Впервые выдан судебный запрет в деле о лицензировании на условиях FRAND (справедливых, разумных и недискриминационных). Решение было принято в Высоком суде Англии и Уэльса по делу Unwired Planet против Huawei о нарушении ответчиком прав на стандартные патенты, принадлежащие истцу. После отказа заключить с истцом лицензионное соглашение на условиях, признанных справедливыми, разумными и недискриминационными, компания Huawei получила судебный запрет.

Израиль

Правительство Израиля 07.08.2017 г. опубликовало новый Закон о защите авторских прав, Закон о дизайне 2017 г. Новый закон вступит в силу через год, 07.08.2018 г. Согласно новому закону общий срок охраны промышленного образца, включая продление, составит 25 лет. Чтобы быть зарегистрированным, промышленный образец должен обладать новизной и оригинальностью. Новый закон определяет нарушение прав на зарегистрированные образцы как уголовное преступление.

Италия

Известный итальянский композитор Эннио Марриконе не смог доказать в суде США, что является владельцем музыки к шести фильмам конца 1970-х - начала 1980-х гг. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 06.10.2017 г. постановил, что, согласно итальянскому законодательству, работы были заказаны издательской компанией Edizioni Musicali Vixio, и это означает, что права на музыку Марриконе в США принадлежат компании Vixio в рамках проекта.

Сингапур

Ведомство Сингапура по интеллектуальной собственности 06.10.2017 г. опубликовало циркуляр, который вносит изменения в Руководство по патентной экспертизе. Согласно циркуляру новые изменения будут включать положения, позволяющие эксперту отличать открытия от изобретений. Эти изменения направлены на то, чтобы приблизить сингапурскую практику экспертизы в отношении патентоспособности изолированных нуклеиновых кислот к практике, применяемой в США и Австралии.

США

Верховный суд США переписывает правила об исчерпании прав (доктрина о первой продаже). Спор Lexmark против Impression Products, связанный с чернилами для принтеров, заставил переписать правила об исчерпании патентных прав в США. Этот факт способствовал усилению деловой практики компаний в секторе ремонта оборудования и запасных частей, также способствовал переосмыслению позиции патентообладателей в вопросе оценки своей продукции по всему миру.

Тунис

В целях поощрения подачи заявок и стимулирования иностранных инвестиций в страну Патентное ведомство Туниса подписало с Европейским патентным ведомством Соглашение о валидации Европейских патентов. Несмотря на то что Тунис не является членом Европейской патентной конвенции, Европейские патенты теперь будут действовать на территории страны. Соответственно, с 01.12.2017 г., когда Соглашение вступит в силу, европейские заявители смогут указывать Тунис в своих патентных заявках и валидировать свои европейские патенты в Тунисе.