



Дайджест

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

Апрель, 2017

Вып.3

Содержание

Российский опыт	3
Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности	4
Охрана интеллектуальной собственности (ИС)	
• <i>Патенты</i>	9
• <i>Товарные знаки</i>	18
Интеллектуальная собственность и Интернет	21
Судебная практика	
• <i>Общие вопросы</i>	25
• <i>Патенты</i>	32
• <i>Товарные знаки</i>	37
• <i>Авторское право</i>	41
Инновации	43

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

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

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

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

Сделать заказ Вы можете по адресу: 125993, Москва Г-59, ГСПЗ, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ ФИПС; факс: 8-499 240-44-37; e-mail: 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

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

Российский опыт

Джекпот для истца в деле о товарном знаке

Biriulin, V. Jackpot for trade mark plaintiff // Managing IP. - 2016. - № 263. - P.113.

Иногда сложно предсказать, что будет более перспективным: усердно трудиться над регистрацией товарного знака и производством товаров или не делать ничего, кроме как преследовать нарушителей в судебном порядке. Компания ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» зарегистрировала изобразительный товарный знак с регистрационным номером 421859, содержащий словесный элемент «коровка из Кореновки» (см. изображение). Кореновка – это название деревни.



В дальнейшем владелец данного товарного знака подал в суд на компанию ООО «Кубанская коровка» (в наименовании «коровка из Кубани» снова присутствует название еще одного региона России). Требования истца были стандартными: прекратить использование данного знака, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, уничтожить контрафактную продукцию и выплатить истцу компенсацию (компенсация является альтернативой возмещению ущерба и для нее не требуется доказательств нанесения ущерба).

Арбитражный суд требования истца не удовлетворил. Апелляция также не возымела успеха. Затем истец подал апелляцию в вышестоящий суд, который отменил предыдущее решение и передал дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. Рассмотрев дело заново с самого начала, суд первой инстанции вынес решение об удовлетворении требований истца.

Ответчик подал апелляцию в апелляционный суд, но ничего не добился. Подав апелляцию в Суд по интеллектуальным правам, ответчик утверждал, что владелец товарного знака не производит никакой продукции, маркированной спорным знаком.

Суд по интеллектуальным правам подтвердил правильность решений судов низших инстанций о факте нарушения прав на товарный знак и о маркировке ответчиком производимых им молочных продуктов товарным знаком истца. Размер компенсации для истца был увеличен вдвое с учетом стоимости нарушающей права продукции.

Ответчик возражал против того, что знак является вводящим в заблуждение. Суд, однако, не принял его аргументы к рассмотрению, так как ранее заявка на регистрацию товарного знака ответчика была отклонена патентным ведомством. Суд по интеллектуальным правам также отметил, что во время предшествующих слушаний в судах низших инстанций ответчика много раз просили предоставить информацию о количестве производимой под спорным товарным знаком продукции, но ответчик этого так и не сделал.

Проведя поиск по запросу истца, суд первой инстанции обнаружил множество доказательств у дистрибьюторов ответчика, в том числе у компании, производящей упаковки для молочных продуктов. Суд подсчитал количество проданной ответчиком продукции, и это количество совпало с тем, которое назвал истец. Суд в соответствии с законом увеличил данное количество в два раза. Также суд отметил, что запрошенную сумму компенсации невозможно сократить, так как эта сумма является результатом точного подсчета (в отличие от тех случаев, когда истец запрашивал компенсацию без каких-либо объяснений, и суд мог произвольно уменьшить эту сумму).

Результатом стало присуждение истцу компенсации в размере более 114 млн рублей (2 млн долларов), а без учета падения курса рубля относительно доллара в два раза (!) сумма компенсации составила бы 3,5 млн долларов. Данная компенсация является не только необычно высокой для российских судов, но и крайне поучительной для будущих нарушителей прав.

Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности

Развитие интеллектуальной собственности в Австралии и Новой Зеландии

Walker, J. IP developments down under // IP Magazine. - 2016. - № 10. - P.45-46.

В течение 2016 г. в австралийском ландшафте интеллектуальной собственности (ИС) произошли некоторые изменения. В широком смысле их можно охарактеризовать как «три П»: практика, политика и процессы. Данная статья представляет собой краткий обзор, подготовленный специально для заявителей и их консультантов, подавших заявки в Австралии или намеревающихся сделать это.

Практика: уроки, вынесенные из последних судебных дел.

Для того чтобы удовлетворять требованиям патентоспособности, изобретение, кроме соответствия требованиям новизны, изобретательности и полезности, должно быть «видом производства». Как и обсуждения других критериев патентоспособности, дискуссии о виде производства также могут быть неясными для заявителей, изобретения которых, в частности, выполнены в области биологических процессов или программного обеспечения. В контексте формул изобретения на способ вид производства может пониматься как процесс, который дает материальное преимущество и имеет новые полезные эффекты, что обеспечивает материальный продукт. Особенно важным в прояснении вопроса о том, что понимается под видом производства, является дело «*National Research Development Corporation*» *против Комиссара по патентам* (также известное как дело NRDC). Иными словами, вопрос, поставленный в деле, можно сформулировать так, порождает ли изобретение некое искусственно созданное состояние в сфере экономической деятельности?

За последние 12 месяцев в Австралии судебные дела в областях биологии и компьютерного обеспечения помогли прояснить для заявителей ситуацию в отношении того, что считается видом производства в данных областях, и сориентировали заявителей в данном вопросе. Нижеуказанные дела стали своеобразным кратким общим справочным материалом.

Первое дело из области медико-биологических разработок — дело «*D'Arcy*» против «*Myriad Genetics Inc*», рассмотренное в октябре 2015 г. Высоким судом Австралии. По этому делу Суд единогласно вынес решение о том, что изолированные нуклеиновые кислоты не являются патентоспособным объектом. При вынесении данного решения Суд нашел, что информация, хранящаяся в нуклеиновых кислотах, — существенный элемент спорной формулы изобретения, и из-за такого акцента на генетическую информацию данная формула не патентоспособна. Это дело немного отклоняется от линии дела NRDC и сфокусировано на «существенном элементе» изобретения. В данном деле лежащее в основе вещество было непатентоспособным.

Во исполнение решения по этому делу в австралийское Руководство по практике и процедурам, связанным с ИС, были внесены изменения в соответствии с основаниями вынесенного решения. Несмотря на это, правила в данном Руководстве не распространяются на исключение из патентоспособных объектов формул изобретения способов лечения, других изолированных биологических материалов на основе ненатурально образованных последовательностей нуклеиновых кислот.

Второе направление в последних судебных решениях прояснило ситуацию с приемлемостью компьютеризированных объектов. Два ключевых решения, вынесенных до 2016 г., запретили понимание удовлетворения изобретением критерия приемлемости как вида производства для изобретений, основой которых является программное обеспечение. Второе решение (*Комиссар по патентам против RPL Central Pty Ltd*) основывается на решении «*Affiliates LLC*» против *Комиссара по патентам* и подтверждает его. В деле *RPL Central* Федеральный суд Австралии счел заявленный способ, по сути, осуществлением непатентоспособной идеи или метода предпринимательства посредством универсальных компьютерных технологий. По мнению суда, простое «введение» метода предпринимательства «в» компьютер для осуществления данного способа предпринимательства путем использования компьютера, выполняющего общеизвестные и понятные функции, не является патентоспособным.

Два решения, принятые Предписывающим агентством Австралии по интеллектуальной собственности (IPA), укрепили основания решения по делу *RPL Central*. В итоге дела «*Konami Gaming, Inc*» было решено: несмотря на то что правила игры могут быть уникальными, они никогда не будут патентоспособными, а также нет ничего такого уникального в компьютерных комплекующих или способе программирования, что охарактеризовало бы заявку как содержащую патентоспособный объект. Однако в деле «*Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd*» заявленное изобретение относилось к новому интерфейсу, позволяющему игрокам получать доступ к мультигейминговому механизму и выбирать в нем игры. IPA сочло, что данный интерфейс предоставляет техническое преимущество и увеличивает функциональность, что ведет к признанию данного объекта патентоспособным.

Решения IPA вместе с двумя более ранними судебными решениями стали своеобразным руководством на предмет признания патентоспособности изобретений, основой которых является программное обеспечение, и, в частности, заставляют задуматься о «предмете», лежащем в основе изобретения.

Политика: Новая Зеландия говорит «нет»?

Читатели уже могут быть осведомлены о планах патентных ведомств Австралии и Новой Зеландии по осуществлению единой процедуры подачи заявок (SAP) и единой экспертизе (SEP) для Австралии и Новой Зеландии. Согласно данному плану заявитель сможет подавать одну заявку (в то время как сейчас он

должен подготавливать две: одну — в Австралии, а другую — в Новой Зеландии), а потом такая заявка будет рассматриваться одним экспертом как две заявки.

При разработке этого предложения высказывались мнения о том, что запуск SAP и SEP приведет к экономии пошлин и цен, убыстрению рассмотрения заявок, повышению качества экспертизы и уменьшению ошибок при экспертизе. Однако 13 июля данная инициатива столкнулась с препятствиями. Комитет по коммерции Новой Зеландии опубликовал пересмотренный «Билль о патентах (Транстасманские патентные поверенные и др.) с изменениями и дополнениями», который предлагал отмену плана по осуществлению SAP и SEP. Следует отметить, что возникло второе предложение, которое было поддержано в части, касающейся Транстасманской нормативно-правовой базы для профессии патентного поверенного.

Даже если правительство Новой Зеландии в конечном итоге и примет окончательное решение, маловероятно, что это решение будет противоречить решению Комитета по коммерции. Где же тогда партии, желающие единой подачи заявки в Австралии и Новой Зеландии? В нескольких словах можно сказать: ничего не меняется. И австралийские, и новозеландские патентные поверенные могут сдать квалификационные экзамены, подтверждающие их право практиковать в каждой из этих стран. Просто предложенная подача «единой австралийской и новозеландской заявки» через портал будет недоступна для заявителей из других стран.

Процессы: Предписывающее агентство Австралии по интеллектуальной собственности пересмотрело пошлины.

Недавно Предписывающее агентство Австралии по интеллектуальной собственности объявило об изменениях в области пошлин, ставших результатом «Отчета об осуществлении компенсации затрат». Другими словами, данные изменения направлены на упрощение структуры пошлин, в частности, в отношении пошлин на товарные знаки.

Что касается патентных пошлин, то были изменены две. Первая из них — пошлина Предписывающего агентства Австралии по интеллектуальной собственности за проведение типового международного поиска (с 2200 до 950 австралийских долларов). Данное изменение было представлено как часть инновационной политики по поддержке малого бизнеса. Вторым изменением стало увеличение размера пошлин за продление патента (в пределах 50—250 австралийских долларов). При этом размер пошлин за продление, выплачиваемых до 10-го года действия патента, не увеличивается, а по истечении 10 лет пошлины постепенно возрастают.

В сфере товарных знаков основным изменением стала отмена регистрационных пошлин, но при этом увеличение размера пошлин за подачу заявки и продление товарного знака. Отмена регистрационных пошлин привела практику Австралии в соответствие с практиками 95 стран из числа 97 стран-участниц Мадридского протокола и упростила процесс в целом.

Отмена регистрационных пошлин компенсируется за счет пошлин за подачу заявки (в среднем около 130 австралийских долларов за класс), хотя мадридская импортная пошлина была уменьшена. Все пошлины на продление товарных знаков (включая мадридскую импортную пошлину за продление товарного знака) будут увеличены до 100 австралийских долларов за класс. Кроме того, хотя пошлины Предписывающего агентства Австралии по интеллектуальной собственности не изменились, изменился фундаментальный принцип, согласно которому в настоящее время пошлины за продление товарного знака уплачиваются «за товарный знак», не «за класс», как было ранее. Таким образом,

обеспечивается экономия средств владельцев пролонгируемых многоклассовых товарных знаков.

Измененная структура пошлин начала действовать с 10 октября 2016 г., хотя изменения, касающиеся мадридских импортных пошлин за подачу заявки и продление товарного знака, начали действовать с 28 октября 2016 г.

Новый Патентный закон Индонезии предоставляет способы содействия собственному производству

Hoang, L. Indonesia Patent Law Seeks to Promote Domestic Manufacturing // WIPR. - 2016. - № 9. - 2 p.

С тех пор как новая редакция Патентного закона вступила в силу в августе 2016 г. изобретатели, желающие получить патент в Индонезии, обязаны производить свою продукцию внутри государства.

Сторонники этого решения надеются, что данное изменение станет вкладом в экономику страны, продолжающей подавать надежды на свое возрождение при правлении президента Джоко Видодо (Joko Widodo). Запреты на патентование новых способов использования запатентованных лекарственных препаратов и положения о принудительном лицензировании могут также вызывать беспокойство у фармацевтических компаний.

Правительство одобрило законопроект 28.09.2016 г. Он вступает в силу либо в течение 30 дней, либо сразу после подписания его президентом.

Новая редакция закона освещает трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся рынки, в частности, те из них, которые связаны с сильной патентной охраной, требуемой зарубежными изобретателями, и внутренними потребностями, к примеру, облегчением доступа к лекарствам.

Сделано в Индонезии

Географические ограничения призваны повысить уровень занятости внутри страны, привлечь инвесторов и увеличить число договоров о передаче зарубежных технологий в Индонезию.

«Патентообладатель обязан производить продукт или применять процесс в Индонезии», – утверждается в новой редакции Патентного закона 2001 г.

Американская торговая палата в Индонезии пообещала, что будет бороться с этими положениями. Несмотря на то что редакция закона от 2001 г. содержала схожие требования, в ней также были перечислены исключения, основанные на экономической эффективности, которые отсутствуют в новой редакции 2016 г.

«Американская палата и Палата США придерживаются мнения, что некоторые пункты нового закона противоречат Соглашению о торговых аспектах интеллектуальной собственности (ТРИПС)», – говорится в посте из блога группы.

Американская палата назвала правила о внутреннем производстве «вызовом» для иностранцев. Профессор Университета Индонезии Агус Сарджоно (Agus Sardjono), напротив, утверждает, что новый закон стимулирует компании реализовывать свои идеи, а не просто подавать заявки на патенты, чтобы предотвратить появление конкурентов на рынке.

Схожие требования есть и в других странах. К примеру, в Индии патентообладатели обязаны ежегодно отчитываться в том, используются ли их патенты в промышленности внутри страны, и если нет, то по каким причинам.

Также, согласно словам Сарджоно, система охраны интеллектуальной собственности более выгодна для иностранцев, чем для индонезийцев, чья культурная традиция заключается в обмене знаниями, а не в материалистическом индивидуализме.

Согласно его словам в одной из глав книги 2007 г., написанной для Института развивающихся экономик, — организации, которую поддерживает правительство Японии, — развивающаяся страна принимала законы об интеллектуальной собственности, «основываясь не на потребностях общества или стремлениях местных сообществ, а, по большей части, на требованиях глобализации».

Проблемные вопросы для фармацевтической индустрии

В новом законе представлены важные изменения, относящиеся к фармацевтическим препаратам. Целью данных положений является облегчение доступа к лекарствам путем ограничений патентных прав в определенных случаях. Во-первых, новый закон позволяет осуществлять принудительное лицензирование при определенных условиях, например, если развивающейся стране необходимо производящееся внутри страны лекарство для лечения эндемических болезней, запатентованное в Индонезии.

Также новый закон запрещает патентование способов вторичного использования известного ранее продукта. В некоторых странах, к примеру, в США, допускается получение таких патентов, но, по возражениям критиков, такие положения дают возможность фармацевтическим компаниям недобросовестно продлевать срок действия своих патентов.

И, наконец, в законе предоставляется несколько исключений, касающихся ответственности за нарушение прав. Одно из исключений относится к актам, которые в других обстоятельствах являлись бы нарушением прав и которые были совершены с целью получения одобрения надзорных органов. Это исключение применяется только в течение последних пяти лет срока охраны патента для помощи производителям дженериковых лекарств в подготовке к выходу на рынок.

Другое исключение касается импорта запатентованных лекарств в Индонезию без разрешения патентообладателя. Лекарство должно импортироваться из страны, в которой оно законно продается.

Юридическая фирма Tilleke & Gibbins прокомментировала эту ситуацию: «Исключение, касающееся импорта фармацевтических продуктов, согласно заявлениям надзорных органов, было принято с целью обеспечения разумного ценообразования для фармацевтических продуктов, а также обеспечения более широкого доступа к таким продуктам. Это положение может использоваться в том случае, если имеются доказательства тому, что цена определенного фармацевтического продукта в Индонезии значительно выше по сравнению с ценой такого же продукта на международном рынке».

Более эффективное осуществление прав

В том случае, если четвертая по величине в мире нация займется проблемой контрафакции, взыскания для распространителей такой продукции станут более строгими. Согласно новому закону сумма штрафа за нарушение прав на обычный патент увеличена до 1 млрд индонезийских рупий (76 тыс. долларов), а на простой патент – до 500 млн.

Простой патент дает меньше прав, имеет более низкие требования к изобретательскому уровню, а срок его охраны составляет 10 лет. Этот вид патента схож с патентами на полезную модель в Германии и Китае (см. 30 WIPR 27, 8/1/16).

В новой статье данного закона также устанавливается взыскание в виде штрафа в размере 2 млн индонезийских рупий и семи лет тюремного заключения за правонарушения, повлекшие за собой ущерб для здоровья или окружающей среды. Нарушения, повлекшие за собой смертельный исход, предполагают взыскание в виде штрафа в размере 3,5 млрд индонезийских рупий и десяти лет тюремного заключения.

Стимулирование изменений

Репутация Индонезии, обладательницы крупнейшей экономики в Юго-Восточной Азии, была на низком уровне с момента прихода к власти в 2014 г. президента-реформатора Видодо. Он проводил эксперименты в области налоговой амнистии, назначал на должности технократов и обещал уменьшить административный прессинг.

Патентный закон является еще одной инициативой, направленной на стимулирование экономической активности и инноваций. Палата представителей объявила о законе как о способе «содействия благосостоянию нации и создания здорового предпринимательского климата».

Охрана интеллектуальной собственности

Патенты

ВОИС опубликовала 3-миллионную международную патентную заявку в рамках Договора РСТ

Jewell, C. WIPO's PCT publishes 3 millionth international patent application // WIPO Magazine. - 2017. - № 1. - P.2-6; Режим доступа: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/01/article_0001.html .

В феврале 2017 г. ВОИС опубликовала 3-миллионную международную заявку в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ). Этот этап в истории международной патентной системы и ВОИС является еще одним свидетельством того, что на фоне большой доли экономической неопределенности в мире экономика знаний процветает.

С момента введения Договора РСТ в 1978 г. отмечается значительный рост в использовании этой системы. Потребовалось 26 лет для того, чтобы достичь одного миллиона международных заявок в конце 2004 г., но менее 12 лет, чтобы достичь трехмиллионной отметки. За исключением 2009 г., единственного года, когда подача заявок упала, использование системы РСТ ежегодно росло. В 2015 г. были поданы рекордные 218000 международных заявок в соответствии с системой, предварительные данные за 2016 г. показывают еще один год значительного роста.



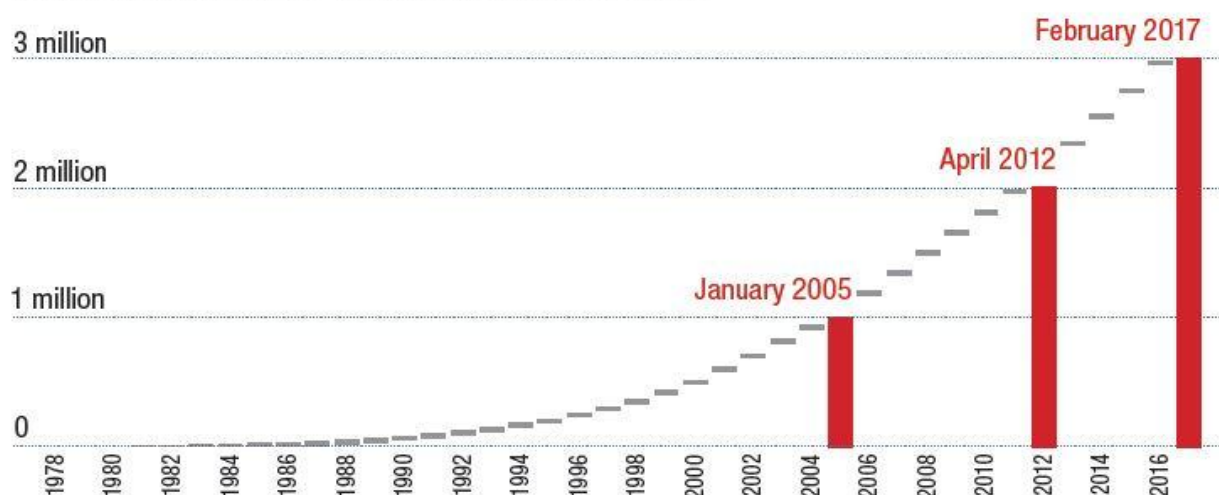
О 3-миллионной опубликованной международной заявке

Трехмиллионная международная заявка, опубликованная 2 февраля 2017 г., была подана Институтом технологии производства и прикладных исследований материалов Фраунгофера из Германии (Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Fraunhofer)) — одной из ведущих в мире международных прикладных научно-исследовательских организаций. Институт Фраунгофера является основным пользователем системы РСТ, подавшим в среднем почти 300 международных заявок в рамках РСТ в течение последних пяти лет. Изобретение, описанное в заявке ([WO / 2017/017579](http://www.wipo.int/patdb/search/wo/2017/017579)), разработанное Институтом Генриха Герца — одним из 69 институтов Фраунгофера по всей Германии, — сочетает в себе знания из двух областей, а именно терагерцевого излучения, мощной технологии визуализации, и

высокоскоростной передачи электронных данных. Изобретение, известное как «Vector Network Analyzer», — инновационная терагерцовая измерительная система, включающая блок передающего и принимающего устройства для терагерцового излучения в маленькой головке датчика размером всего 25 мм на 35 мм. Изобретение имеет практическое применение в испытаниях материалов и при осмотре компонентов. В то время как терагерцовая технология использовалась в течение некоторого времени, много лет считалось, что она слишком дорогая, громоздкая и трудная в использовании. Изобретение Института Генриха Герца обещает изменить данную ситуацию и дать «терагерцовым технологиям решающий толчок». Устройство изготовлено из стандартных компонентов, имеет низкую стоимость, позволяет с меньшими затратами и гораздо проще протестировать жизнеспособность материалов и компонентов, таких как пластиковые трубки.

Совокупное число PCT заявок 1978-2017

CUMULATIVE NUMBER OF PCT APPLICATIONS 1978-2017



Договор PCT является успешным примером международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности. Он начал свою работу около 40 лет назад в 1978 г., и с тех пор 151 страна присоединилась к системе.

Что же все-таки такое Договор PCT

Компании и изобретатели, такие как Институт Фраунгофера, используют систему PCT, потому что она позволяет более простым и экономически эффективным способом получить патентную охрану изобретений на международных рынках. По состоянию на конец января 2017 г. 151 страна подписала Договор PCT. Одна международная заявка на патент по системе PCT имеет юридическую силу во всех странах, связанных Договором PCT.

Договор предоставляет пользователям ряд преимуществ. В частности, они могут отложить до 18 месяцев значительные расходы, связанные с получением патентной охраны в нескольких юрисдикциях. В соответствии с традиционной патентной системой, так называемым «Парижским маршрутом», все соответствующие документы о выплаченных пошлинах, касающихся заявки на патент, должны быть поданы в день подачи заявки в национальное ведомство. В противоположность этому, пользователи системы PCT могут извлечь выгоду из ценной информации о потенциальной патентоспособности их изобретения до принятия решения о том, следует ли продолжать осуществление патентной охраны, и оплатить соответствующие пошлины в выбранных ими странах PCT. Это дополнительное время и обратная связь предоставляют заявителям возможности для анализа рынка для своего изобретения, и в случае

необходимости найти новых деловых партнеров. Система РСТ также предоставляет национальным патентным ведомствам ряд преимуществ, в частности, с точки зрения упрощения процедур и оптимизации рабочего процесса.

Мнение Института Фраунгофера о системе РСТ

«РСТ является отличным способом создания прав интеллектуальной собственности, в частности, в тех случаях, когда необходимо время для принятия стратегических и экономически значимых решений», — отмечает профессор Александр Курц (Alexander Kurz), исполнительный вице-президент по кадрам, правовым вопросам и управлению ИС в Институте Фраунгофера. «Поддача заявки РСТ позволяет Институту защитить свои права во всем мире до выявления коммерческих партнеров и разработки стратегий коммерциализации для своих изобретений. Заявка РСТ предоставляет доступ к большей части мира в пределах досягаемости без необходимости подавать заявки непосредственно в отдельные страны, а также позволяет отложить основные платежи, связанные с интернационализацией патентных заявок. Это также гарантирует, что информация о ценности заявки доступна на относительно ранней стадии. Таким образом, РСТ предоставляет для нас дополнительное время, чтобы найти оптимального партнера и наиболее подходящий рынок для наших изобретений. Кроме того, необходимая информация о патентоспособности данной заявки может быть рассмотрена на ранней стадии».

«Договор РСТ достиг трех миллионов заявок в рекордно короткие сроки, подчеркивая первостепенную важность системы и ее роль в оказании помощи инноваторам в освоении мировых рынков» (Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри (Francis Gurry)).

Патентная информация и РСТ

Когда компания и изобретатели начинают процесс получения патента на свое изобретение, они должны подробно описать, что именно, как они утверждают, изобрели. Эта информация служит основой, по которой патентные эксперты в национальных ведомствах решают, соответствует ли заявка критериям патентоспособности, изложенным в национальных патентных законах (т.е. новизне, изобретательскому уровню, или неочевидности, и применимости). В определенный момент в процессе – как для заявок, поданных через систему РСТ, так и непосредственно в национальные ведомства, - заявка публикуется и становится доступна для тех, кто к ней обращается.

Патентные заявки содержат огромное количество технической информации, которая часто не публикуется в другом месте, что делает их чрезвычайно ценным источником информации. Таким образом, каждая опубликованная патентная заявка расширяет количество общедоступных технических знаний, а также способствует другой цели – вдохновить на дальнейшие инновации. Эти данные, содержащие большое количество бизнес-аналитики, доступны бесплатно в базах данных (БД), таких как БД ВОИС [PATENTSCOPE](#). Включающая более чем 50 миллионов патентных заявок, PATENTSCOPE является одной из крупнейших в мире общедоступных патентных БД.

Известные изобретения, которые прошли через РСТ

В течение почти 40 лет РСТ помогает отдельным изобретателям, некоторым из крупнейших в мире компаний, а также университетам и научно-исследовательским институтам (например, Институту Фраунгофера) в защите своих инноваций на международных рынках. До того как авторы подают заявку на патент, они скорее всего не знают о коммерческой ценности своих изобретений (они еще не вышли на рынок на этом этапе). Небольшой поиск в PATENTSCOPE показывает примеры изобретений из многих областей, которые сегодня имеют огромный коммерческий успех.

Web-технологии

Международные заявки в области веб-технологий, включают в себя заявки, поданные некоторыми из самых известных имен в мире онлайн: от [Facebook](#) (WO / 2007/070676) до [Google](#) (WO / 2004/008285) и от [Ebay](#) (WO / 2000/025218) до [Skype](#) (WO / 2005/009019).

Потребительские товары

Многие технологии, являющиеся нашей повседневной цифровой реальностью, прошли через PCT. Это и [iPod](#) (WO / 2006/073891), и [беспроводные наушники от Apple](#) (WO / 2015/164287), и [ранние формы обработки текстов](#) (WO / 1989 / 011695), и [адрес электронной почты](#) (WO / 1989/11695), а также [распознавание речи](#) (WO / 1994/016435) и [блютуз-технологии](#) (WO / 1999/014897).

Чистая энергия

С возрастанием интереса к развитию альтернативных источников чистой энергии, изобретатели посредством системы PCT также стремились защитить технологии в области производства [биотоплива](#) (WO / 1994/010107), [ветрогенераторов](#) (WO / 1980/002056) и [фотоэлектрической солнечной энергии](#) (WO / 1982 / 003728) на международных рынках.

Здоровье

Широкомасштабные и потенциально революционные медицинские технологии также прошли через систему PCT. К ним относятся:

- [медицинская резонансная томография](#) (WO / 1998/013821), более известная как МРТ, необходимая для детализированного изображения тела и очень полезная для подтверждения диагноза пациента;
- [визуализация магнитными наночастицами](#) (WO / 2016/156340) — новая медицинская технология, разработанная исследователями из научно-исследовательской лаборатории Philips, которая в режиме реального времени позволяет получить 3D изображение мягких тканей и используется при выявлении и диагностике рака и сердечно-сосудистых заболеваний;
- Система CRISPR ([короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами](#) — clustered regularly interspaced short palindromic repeats) (WO / 2013/176772) — революционный инструмент, направленный на редактирование геномов с огромным потенциалом для предотвращения многих опасных для жизни заболеваний;
- [бионические контактные линзы](#) (WO / 2012/006691), которые можно имплантировать в глаз человека, чтобы восстановить или улучшить качество зрения. Изобретение также включает в себя самоадаптирующуюся систему, позволяющую глазу автоматически достигнуть острого зрения на расстоянии от 25 см до 10 и более метров и может заставить очки уйти в прошлое;
- [искусственное сердце](#) (WO / 2007/038463), AbioCor™, от компании ABIOMED Inc. и ее сотрудников из США, является «первым самостоятельным в целом искусственным сердцем». Оно предназначено для применения у пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности, впервые такое сердце было имплантировано пациенту в июле 2001 г.
- [вакцина против ВИЧ](#) (WO / 2001/047955), разработанная по инициативе KAVI и ее партнеров (Инициатива Кенийской Вакцины от СПИДа) для профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа;
- [искусственная поджелудочная железа](#) (WO / 2000/074753) — система с замкнутым контуром, которая позволяет самостоятельно непрерывно вливать инсулин в организм в ответ на самостоятельное определение концентрации глюкозы. Устройство позволит пациентам осуществлять больший контроль над их

диабетическим состоянием. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диабет является одной из самых распространенных причин смерти в мире (сегодня насчитывается 422 млн взрослых больных).

Бизнес

Технологии, которые трансформировали бизнес-процессы и создают возможности для развития бизнеса, тоже прошли свой путь через систему РСТ. Это такие изобретения как системы датчиков оптических наблюдений, от [штрих-кодов и сканеров](#) (WO / 1980/000628) до [систем GPS](#) (WO / 2006/110805) и [жидких кристаллов для дисплеев](#) (WO / 1979/001025).

А некоторые из международных патентных заявок «придают аромат» вещам. К ним относятся:

- [аэробус «Ультрабыстрое летательное транспортное средство»](#) (WO / 2011/076706), который, как утверждается, будет передвигаться со скоростью в четыре раза выше скорости звука (число Маха 4 до 4,5);
- [технология распределенного хранения достоверных записей](#) (WO / 2007/118829) — защищенная от искажений система данных, наделавшая много шума в финансово-техническом секторе;
- [3D-печать](#) (WO1994 / 019112) — технология, имеющая значительный потенциал для отображения кем-то и где-то созданных продуктов и вещей.

А для тех, кто предвкушает космические путешествия, есть даже [крылатый космический аппарат](#) (WO / 2004/092013)!

• • • • •

Мать изобретения

O'Malley, M. Mother of invention // IP Magazine. – 2016/2017. – № 12/1. – P.16-17.

Что общего у автомобильных дворников, одноразовых подгузников и первого машинного языка? – Их изобрели женщины. Но сколько вообще женщин-изобретателей? Отчет Ведомства интеллектуальной собственности (ИС) Великобритании (UK IPO) проясняет картину. Сообщает Мора О'Мэлли (Maura O'Malley).

Все больше женщин изучает предметы в области науки, технологии, инженерии и математики (т. н. предметы STEM). В сфере образования число женщин, получающих профессиональную квалификацию в области STEM выросло (WISE: статистика по Великобритании за 2014 г., www.wisecampaign.org.uk/resources/2015/07/wise-statistics-2014 и IET, Женщины в области STEM: статистика и факты, https://communities.theiet.org/files/7976#.VbTQ7fkbJ_8) с 8% в 2011 г. до 24% в 2013 г. Кроме того, аналогичные отчеты организаций, такие как Innovate UK, the Research Councils и Women in science, Technology and Engineering, также показывают, что женщины составляют лишь 13% рабочей силы в области STEM и лишь 5,5% профессионалов в области инженерии.

Для лучшего понимания данной дихотомии UK IPO подготовило увлекательный отчет по гендерной статистике в мировом патентовании. В нем представлены результаты анализа имен изобретателей в патентных заявках, проведенного, чтобы измерить число женщин-изобретателей и определить, увеличивается ли оно, как следовало бы ожидать. В то время как подсчеты абсолютного количества патентов не являются прямой мерой инноваций, эти подсчеты хорошо известны как измеримые выходные данные индустрий области STEM.

В отчете IPO обращает внимание, что указание в патентной заявке имени каждого изобретателя – законодательное требование патентной системы. Раскрытие прочей информации, такой как пол заявителя или любой другой

характеристики охраняемого многообразия, не требуется, что осложняет сбор данных. Однако небольшое число недавних проектов академических исследований по данным об именах позволили определить пол изобретателя в патентных заявках. Две основные методологии, используемые в этом отчете, названы методологиями Matias и Tang.

Команда по информатике IPO взяла данные британских патентных заявок с 1978 по 2015 г. и расширила их для включения всей мировой опубликованной статистики с помощью Базы данных мировой патентной статистики ЕПВ PATSTAT, чтобы сравнить соотношения полов в мире в данной сфере и сделать дальнейшие выводы по женскому патентованию.

В окончательном наборе данных отчет показывает, что для 28 млн из 36,8 млн «сопоставимых» уникальных идентификаторов изобретателей в PATSTAT был успешно определен пол с 95% вероятностью. 5 наиболее часто встречающихся в патентных заявках мужских имен – Джон, Майкл, Роберт, Дэвид и Хироши, а женских – Мария, Елена, Анна, Сюзан и Мэри.

График 1 показывает ежегодный процент женщин-изобретателей во всех опубликованных патентных заявках с 1915 по 2015 г. Имеется заметное увеличение доли женщин-изобретателей с 2-3% в течение большей части первой половины XX в. до 6-11% с 2000 г. Хотя абсолютные числа остаются сравнительно небольшими, за последние 15 лет доля женщин-изобретателей в мире увеличилась на 60% (с 7,1% в 2001 г. до 11,5% в 2015 г.).

Figure 1: Annual percentage of female inventors on all published patent applications between 1915 and 2015. Source : UK IPO

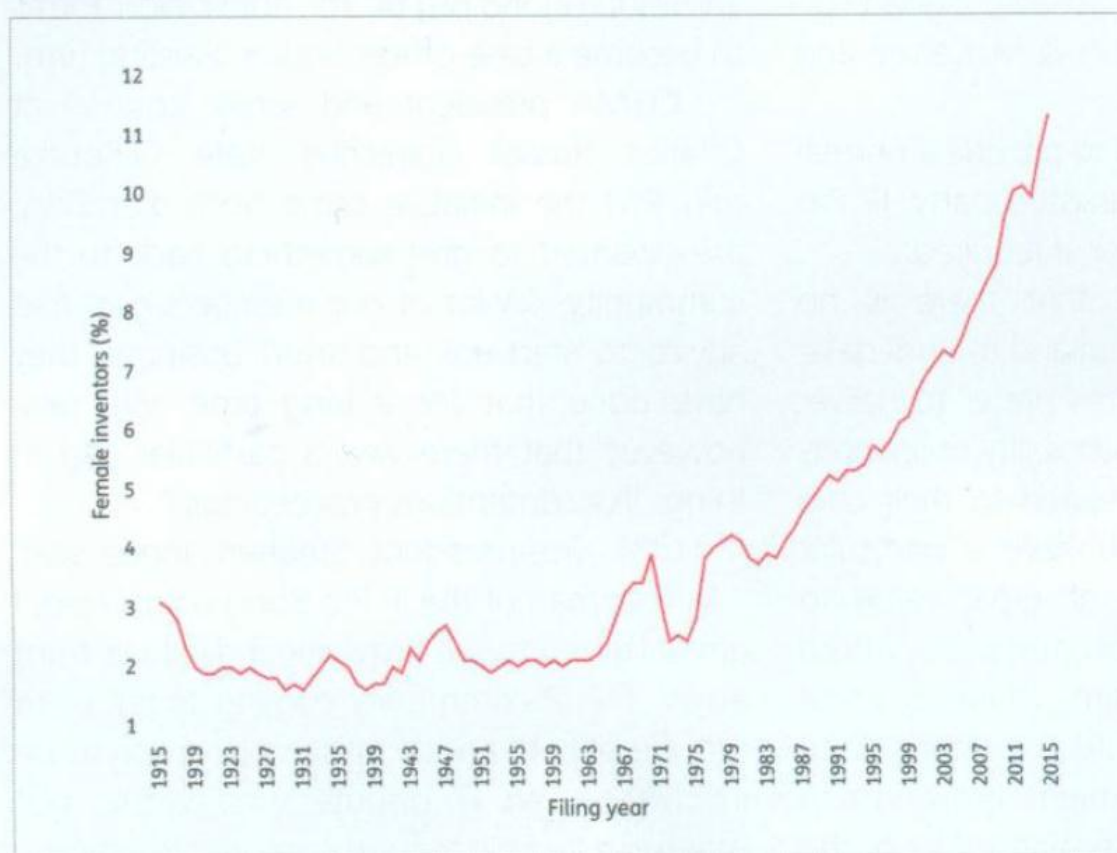


График 1. Ежегодный процент изобретателей-женщин, упомянутых во всех опубликованных патентных заявках с 1915 по 2015 г. Источник: UK IPO.

График 2 отображает подмножество данных, представленных на графике 1, и показывает ежегодный процент женщин-изобретателей, указанных в опубликованных патентных заявках с 1990 по 2015 г. по шести избранным странам. Как показывает график, имеются заметные различия между странами: Франция в целом опережает Великобританию по доле женщин-изобретателей по меньшей мере на 3%. Доля женщин-изобретателей, указанных в японских и британских патентах, наименьшая среди 14 ведущих юрисдикций мира.

Отчет обращает внимание на то, что при подаче патентной заявки обычно не требуется предоставлять какую-либо информацию о гражданстве, так что любые указания на страну изобретателя являются указаниями лишь на страну его проживания. В отчете отмечается, что это не обеспечивает точность, учитывая мобильность изобретателей, однако в первом приближении эти сведения полезны.

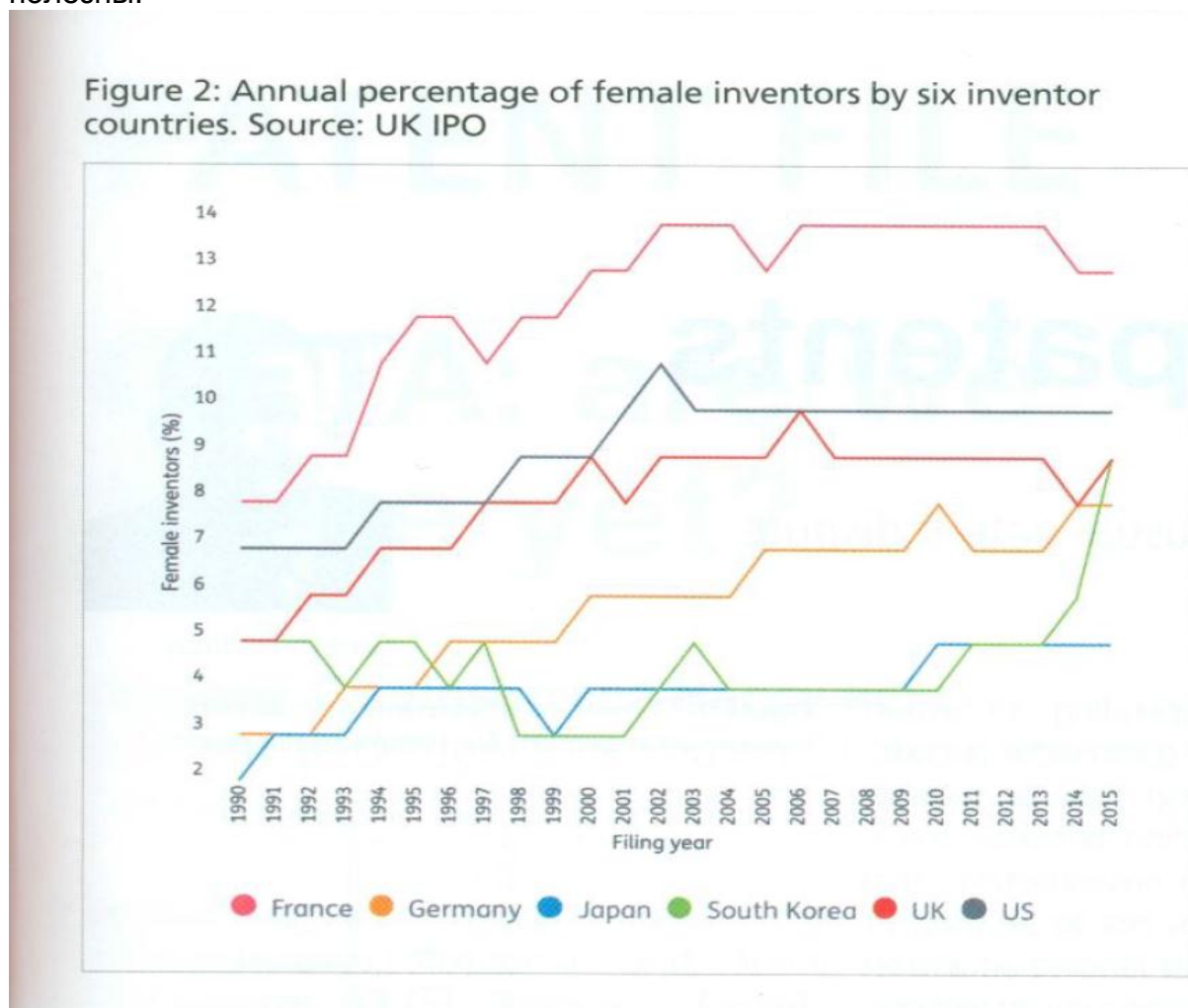


График 2. Ежегодный процент изобретателей-женщин по шести избранным странам (малиновый – Франция, оранжевый – Германия, голубой – Япония, зеленый – Южная Корея, красный – Великобритания, фельдграу – США). Источник: UK IPO.

Работа в команде

Путем увязывания предполагаемого пола каждого указанного изобретателя с числом изобретателей, указанных на каждой патентной заявке, можно предпринять анализ по вопросу, склонны ли женщины-изобретатели работать сами по себе, в команде из одних женщин или в смешанной команде. В проанализированном наборе данных в 87% патентов фигурируют только мужчины, в 2,2% только женщины, а оставшиеся 10,8% приходятся на смешанные команды. График 3 показывает процент женщин-изобретателей, указанных в

патентах, заявки на которые поданы с 1975 по 2015 г.: разделение по типу изобретателя.

Общая доля патентов с указанием в списке изобретателей женщины увеличилась более чем на 500% с 4,9% в 1975 г. до более 28% в 2015 г. Это связано в основном с увеличением год от года числа женщин-изобретателей, работающих в составе смешанных команд. На одиночных женщин-изобретателей приходится менее 1% между 1975 и 1985 г., но эта доля медленно увеличилась в среднем до 3% с 2005 г.

Figure 3: The percentage of female inventors on patents filed between 1975 and 2015 split by inventor type. Source: UK IPO

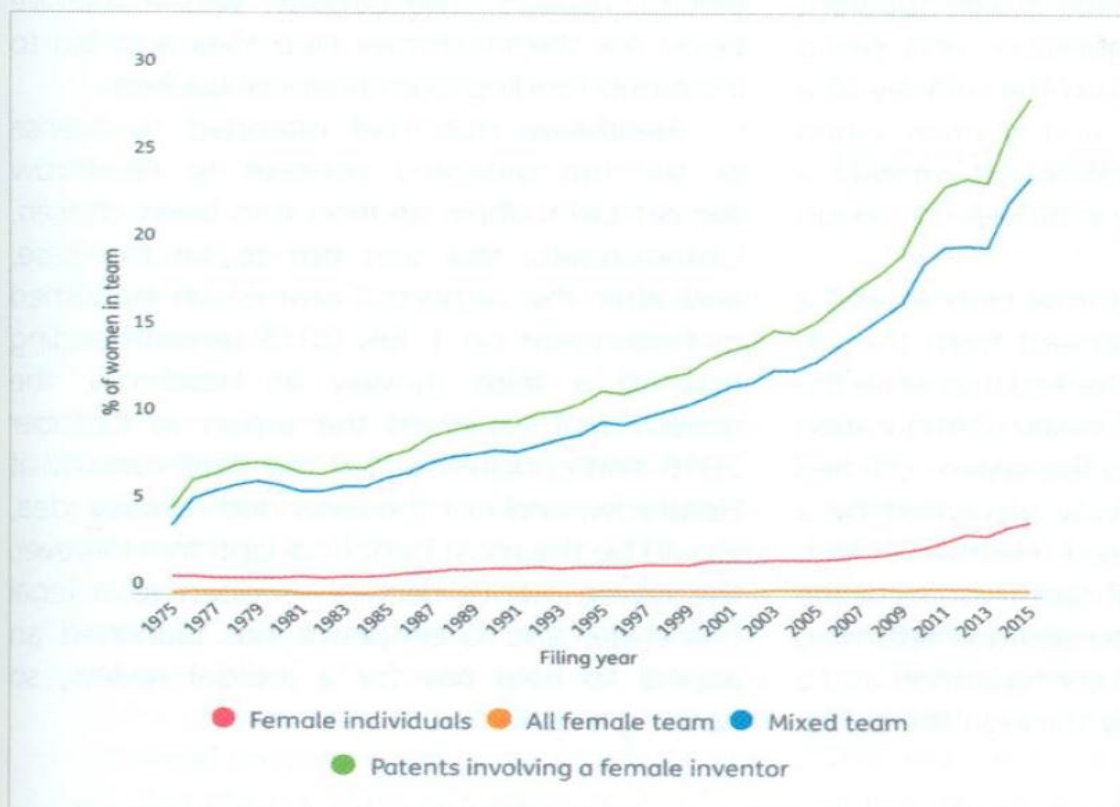


График 3. Процент изобретателей-женщин, указанных в патентах, [заявки на которые] поданы с 1975 по 2015 г., по типу изобретателя (малиновый – женщины-одиночки, оранжевый – полностью женские коллективы, голубой – смешанные коллективы, зеленый – патенты с женщиной среди изобретателей). Источник: UK IPO.

Патентная классификация

Все патенты классифицируются согласно Международной патентной классификации (МПК). График 4 показывает тематическую специализацию мужчин- и женщин-изобретателей в соответствии с восемью разделами МПК. Наблюдается высокий уровень специализации женщин-изобретателей по разделам А (удовлетворение жизненных потребностей человека, 36%) и С (химия, металлургия, 34%). Это контрастирует с мужчинами-изобретателями, более равномерно распределившимися по разделам А, В, С, G и H, от 15% в разделе В (различные технологические процессы, транспортирование) до 24% в разделе С (химия, металлургия).

Авторы отмечают, что исследование бы многое приобрело от продолжения работы по повышению доли соответствий для изобретателей Азии. Эти данные сами по себе тенденциозны в пользу «западных» (т. е. неазиатских) имен, так что

в рамках данного исследования была проделана масштабная ручная работа для повышения доли половых соответствий для изобретателей Азии. Существует определенная ограниченность данных по именам изобретателей в PATSTAT, что существенно влияет на то, насколько эта доля соответствий может быть повышена. Патентные данные, содержащиеся в PATSTAT, поставляются ЕПВ, полагающимся на национальные и региональные патентные ведомства, и это влияет на чистоту и качество данных.

Figure 4: International Patent Classification by male and female inventors. Source: UK IPO

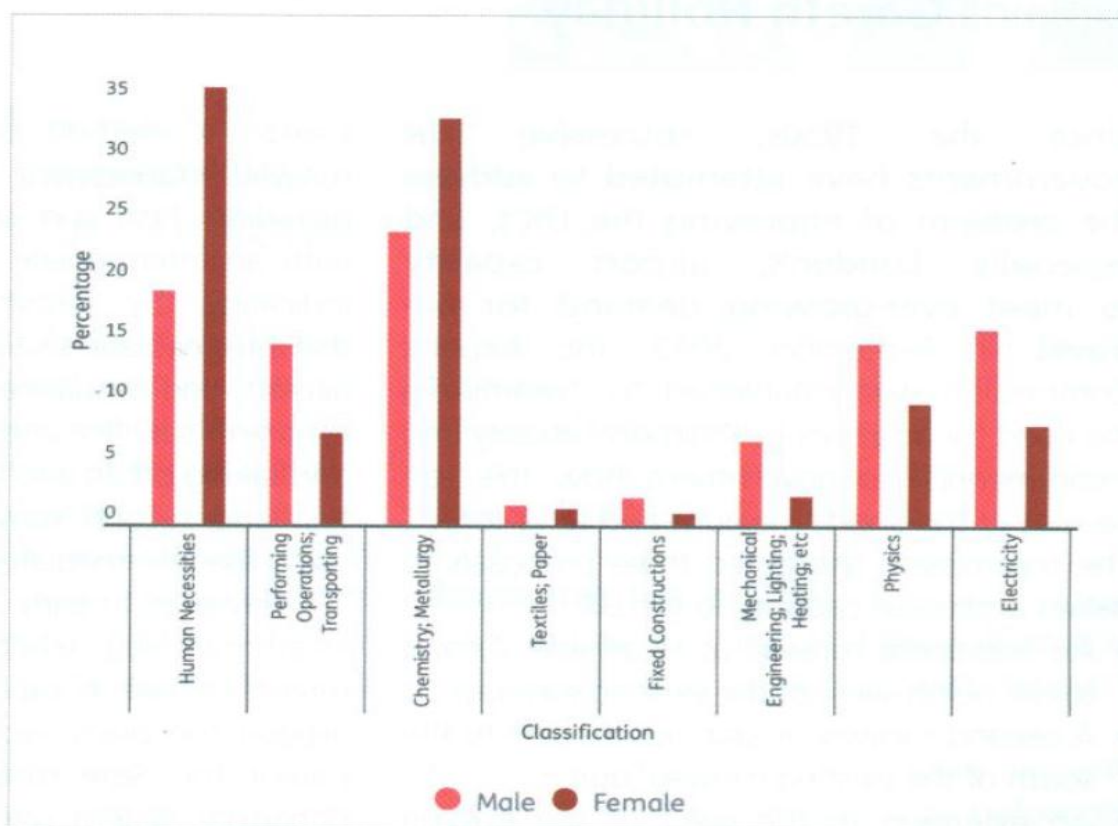


График 4. Разделы МПК по мужчинам- и женщинам-изобретателям (малиновый – мужчины, коричневый - женщины). Источник: UK IPO.

[Авторы считают], что дальнейшие исследования могли бы сфокусироваться на связи этих данных с другими источниками данных, такими как данные по индустриям области STEM, для формирования общей картины, для предоставления прочной основы для политики на уровне правительства и индустрии, отталкивающейся от фактов.

Министр по интеллектуальной собственности Великобритании баронесса Невилл-Рольфе (Neville-Rolfe) прокомментировала выводы отчета следующим образом: «То, что женщины все чаще воплощают в жизнь свои инновационные идеи, очень обнадеживает, и мы предоставляем все большему числу талантливых женщин нашей страны возможности финансирования, необходимые им для развития своих бизнес-идей и вклада в построение экономики, работающей в интересах всех. Предприниматели и малый бизнес – становой хребет нашей экономики, и я хочу видеть еще больше женщин, получающих нужную им поддержку для осуществления своих бизнес-планов на рынке».

С полным отчетом можно ознакомиться по адресу: www.gov.uk/government/publications/gender-profiles-in-worldwide-patenting-an-analysis-of-female-inventorship.

Товарные знаки

Застенчивость перед камерой

Callif, L.F. Camera shy // IP Magazine. – 2016/2017. – № 12/1. – P.50-51.

Можно ли использовать товарный знак в фильме? – Конечно, просто уважайте знак и избегайте негативных коннотаций, – объясняет автор статьи Лиза А. Каллиф (Lisa A. Callif).

Как юристу, связанному с индустрией развлечений и специализирующемуся на представлении интересов независимых продюсеров, мне постоянно задают одни и те же вопросы по использованию товарных знаков. Люди спрашивают что-нибудь вроде: «Один из героев моего фильма одет в футболку Lakers, мне нужно получить разрешение у НБА?», «Моя главная героиня ходит с сумкой Gucci, но я не получал разрешение, это нормально?», «У нас есть сцена, где герои пьют Corona, мне нужно заключать с ними контракт?» И так далее. К удивлению многих, ответ на такие вопросы обычно «нет». «Нет? – скажете вы, – Но я работал над 75 фильмами, и мы всегда получали разрешение на каждый бренд, товарный знак и логотип». Видишь ли, дорогой друг, с юридической точки зрения получить разрешение на товарный знак тебе обычно не нужно, и вот почему.

Для начала обратимся к истории законодательства о товарных знаках. Товарные знаки известны тысячи лет. Да: тысячи. Множество разных предметов, созданных на заре цивилизации, содержат знаки и символы для определения источника происхождения каждого из них. Например, скотоводы метили животных для того, чтобы различать, чья они собственность, древнегреческие и древнеримские гончары использовали символы для идентификации своих товаров, а мастера по изготовлению мечей в средневековой Англии были обязаны использовать символы, чтобы по указанию изготовителя на низкокачественном изделии можно было найти такого изготовителя и наказать его. В течение тысяч лет смысл товарного знака был в том, чтобы помогать обществу, а не своему владельцу. Хотя известный знак с хорошей репутацией может быть очень дорог своему владельцу, смысл товарного знака – в защите интересов общества.

В наши дни товарные знаки являются видом интеллектуальной собственности – словом, названием, символом, эмблемой, – которым физическое лицо или компания могут владеть и который идентифицирует их как источник продукта и таким образом не позволяет другим использовать такой же знак для конкурирующих продуктов. В случае с товарным знаком важен не сам по себе товарный знак, а то, что он представляет. Товарный знак представляет источник: показывает, кто произвел товары, которые вы покупаете, или кто предоставляет услуги, которыми вы наслаждаетесь (надеюсь).

Каково предназначение законодательства о товарных знаках?

Одна из основных целей законодательства о товарных знаках – предотвратить введение потребителя в заблуждение. Чтобы определить, произошло ли введение в заблуждение, суды применяют традиционный тест на «сходство до степени смешения». Сходство до степени смешения возникает, когда потребитель не может отличить два продукта с одинаковыми или похожими товарными знаками один от другого. Если вы видите особую «галочку» на спортивной одежде, вы полагаете, что ее сделала компания Nike. Идентификация одежды как одежды от Nike вызывает ожидания относительно ее качества, долговечности и стиля. Если бы на любой одежде стояли галочки Nike, потребители бы не знали, какая одежда ответит их ожиданиям, а какая – нет. Иными словами, они были бы введены в заблуждение относительно источника

продукта. Законодательство о товарных знаках стремится предотвратить такое заблуждение, налагая санкции на тех, кто использует [чужие] товарные знаки без разрешения.

Другая цель законодательства о товарных знаках – предотвратить недобросовестную конкуренцию. Продолжая на вышеприведенном примере с Nike: если бы на спортивном снаряжении не от Nike имелась галочка, некоторые потребители с большей вероятностью его купили в связи с добросовестностью и благоприятными ожиданиями, ассоциирующимися с продуктами Nike. Nike потратила сотни миллионов долларов на развитие бренда и ознакомление общественности с качеством своих продуктов и не хотела бы, чтобы другая компания паразитировала на плодах этих усилий, тоже размещая галочку на своих продуктах. Законодательство не одобряет использование одним лицом преимуществ от труда другого без платы ему. Ту же логику мы видим и в законодательстве об авторском праве.

Чтобы одержать победу в разбирательстве по нарушению товарного знака, согласно разделу 1114 Закона о товарных знаках США и общему праву, сторона должна доказать, что (1) знак действителен и подлежит охране, (2) знаком владеет истец и (3) использование знака ответчиком, скорее всего, вводит соответствующих потребителей в заблуждение. Как правило, когда товарные знаки используются в фильмах, владелец докажет первые два пункта, но не третий, таким образом, маловероятно, что истец одержит победу в таком разбирательстве по нарушению товарного знака.

Но как насчет размытия товарного знака?

Понятие размытия товарного знака защищает «общеизвестные» товарные знаки от ослабления (смазывания, потускнения) из-за использования третьей стороной. Чтобы страдать от размытия, знак должен быть известным среди потребляющей общественности.

Товарный знак тускнеет, когда «связывается с некачественными продуктами или изображается в нездоровом или непривлекательном контексте» или если теряет способность служить «идентификатором пользы» для продукта истца. Идеальный случай потускнения товарного знака из-за ненадлежащего использования третьей стороной возник, когда комик Раков (DB Rakow) использовал сценический псевдоним Кодак (Kodak) в своих комедийных выступлениях. Выступления Ракова состояли из юмора на тему определенных функций организма и половых отношений. Раков также неоднократно использовал грубую нецензурную речь. Компании Eastman Kodak это не понравилось. Производитель киноплёнки Kodak подал иск против комика Кодака. Компания победила. Суд признал, что товарный знак компании Eastman Kodak стал жертвой потускнения, поскольку деятельность Ракова была чрезмерно гротескной и грубой, что находилось в противоречии с политикой компании держать свой знак подальше от излишней и неуместной темы секса и жестокости. Вообще говоря, суду сложно советовать владельцу товарного знака подставить другую щеку, когда знак используется в контексте секса или наркотиков.

Товарный знак смазывается, когда различительная способность общеизвестного товарного знака ослабляется другим знаком. В основном смазыванием является любой вид ассоциации, уменьшающей ценность знака и смазывающей способность потребителя идентифицировать источник продукта. Случай со смазыванием товарного знака произошел, когда автосалон в штате Иллинойс использовал слоган «Величайшее шоу подержанных автомобилей на Земле» («The Greatest Used Car Show on Earth») на рекламных щитах на крыше своего выставочного зала и в телерекламе. Компания Ringling Bros, имевшая в то время 10 млн зрителей в год в 80 городах в 48 штатах (включая Иллинойс) и

владевшая товарным знаком «The Greatest Show on Earth» («Величайшее шоу на Земле»), подала иск против автосалона, чтобы заставить его прекратить использовать слоган. Компания Ringling Bros победила: суд защитил ее знак от смазывания. Суд постановил, что использование автосалоном своего слогана приведет к размытию у общественности ассоциации между знаком Ringling Bros и ее цирком, подталкивая к предположению, что автосалон связан с Ringling Bros. Итогом будет непоправимый ущерб.

Когда суды решают, составляет ли использование в фильме товарного знака его порочением, основное внимание уделяется скорее товарному знаку, чем некомпетентности пользователя в использовании продукта. Если герой фильма недостаточно компетентен, чтобы сообразить, как использовать продукт, или является отрицательным персонажем, даже преступником, суд вряд ли найдет в этом порочение.

Дело *Caterpillar, Inc против Walt Disney Co* относится к случаю, когда в фильме «George of the Jungle 2» («George 2») в ряде сцен без разрешения использовались продукты Caterpillar. И Walt Disney Company выиграла дело. Ответчик компания Disney планировала выпустить фильм «George 2», в котором злодеи на тракторах Caterpillar хотят уничтожить дом главного героя, Обезьянью гору. Компания Caterpillar подала в суд на Disney, заявив, кроме всего прочего, что использование ее продуктов и товарных знаков в фильме «George 2» вредит репутации ее бизнеса и продуктов. Хотя фильм использует оригинальные продукты Caterpillar без очевидных изменений, суд вынес решение об отсутствии нарушения товарного знака, указав на «отсутствие каких-либо признаков того, что ответчики использовали товарные знаки и продукты Caterpillar для увеличения продаж или повышения информированности потребителей о видеокассетах и DVD-дисках George 2».

Дело *Caterpillar* поучительно в контексте вопроса о порочении [товарного знака], поскольку показывает, что использование неодушевленных объектов в недружественных сценах не составляет ослабления товарного знака. В деле *Caterpillar* суд постановил, для того чтобы ослабить товарный знак, в фильме должно содержаться что-то заставляющее предположить, что сам по себе продукт плохой и некачественный.

Использование компанией Disney оборудования Caterpillar не подразумевало ничего подобного, бульдозеры использовались по своему назначению. Суд также указал, что даже, хотя рассказчик описывает продукты Caterpillar как «вредоносные бульдозеры» и «безумные машины», этого не достаточно для того, чтобы считать подразумеваемым, что машины прямо ответственны за попытку уничтожения Обезьяньей горы. На деле даже целевая аудитория фильма — маленькие дети — поняли бы, что отрицательными персонажами являются люди, управляющие бульдозерами, а не сами бульдозеры. Таким образом, суд провозгласил отсутствие ослабления товарного знака.

Резюме

Право создателя фильма включать товарные знаки в фильм понятно. Вам не нужно спрашивать разрешения использовать в фильме товарный знак, логотип или продукт с товарным знаком, пока вы используете товарный знак или логотип по его назначению. Если фильм не вводит в заблуждение относительно источника продукта и не содержит ничего, что негативно влияло бы на ценность товарного знака, то юридический запрет на использование товарного знака в фильме отсутствует.

Однако даже если вы имеете право использовать товарный знак, вы не имеете права распространять торговую клевету ради развлечения. Торговая

клевета возникает, когда продукту или услуге ложно приписываются некоторые отрицательные атрибуты. Например, если вы покажете, что кто-то съел гамбургер McDonald's или выпил стакан кока-колы и сразу после этого упал замертво, поскольку еда или напиток были ядовиты, это будет клеветой на товарный знак.

Корпорации живут и умирают со своими товарными знаками. Создатель фильма имеет все права воспроизводить обстановку с использованием настоящих продуктов, но не имеет права третировать товарный знак. Если фильм не вводит в заблуждение относительно источника продукта, то запрета на использование товарного знака в фильме обычно нет. Помните, что если кто-то сочтет ваше использование вредным для знака, то лучше верить в то, что владелец знака быстро развеет основания для ошибочного восприятия.

Часто использование товарных знаков в фильмах не размывает и не смазывает их, а, наоборот, увеличивает их узнаваемость общественностью в связи с соответствующими продуктами. Если публика видит используемый по назначению продукт с товарным знаком, это в основном, скорее, полезно бренду, чем вредно.

Так что вперед, используйте товарные знаки, но всегда обходитесь с ними уважительно и аккуратно в своих повествованиях.

Интеллектуальная собственность и Интернет

Почему онлайн-магазинам Мексики необходима программа по защите интеллектуальной собственности

Diaz, F., Ramirez, V. Why online marketplaces should implement IP protection programmes // Managing IP. - 2016. - № 263. - P.93-96.

Авторы размышляют о роли интернет-провайдеров и их обязанностях в связи с правами интеллектуальной собственности (ИС) в Мексике.

В качестве краткого введения: по утверждению мексиканской Ассоциации Интернета (AMIPCI), электронная коммерция резко возросла в 2012 г., наряду с тем, что в течение 2015 г. три четверти мексиканцев покупали различные товары в режиме онлайн. Исследования, проведенные 12° Study, относительно Интернета показали, что 59,8 % мексиканского населения имеют доступ в Интернет, а это означает, что 65 млн мексиканцев Интернет доступен каждый день.

Кроме того, исследование «Понимание теневого рынка в Мексике», проведенное Американской торговой палатой, показало, что 70% мексиканцев знали, что пиратство имеет негативные последствия для страны, хотя 58% считает, что его влияние несерьезное. Этот шокирующий результат для защиты прав ИС в Мексике в основном проистекает из того, что мексиканское общество, по-видимому, не понимает реальное влияние контрафакта и пиратских продуктов на экономику страны.

Теперь, после того как проанализированы все вышеупомянутые элементы, необходимо принять во внимание, что в Мексике возросло, как можно оценить, количество денежных операций, совершенных через Интернет. Кроме того, мы должны учитывать то, что общество начало внедрять культуру торговли через Интернет. Примером этого может служить увеличение числа интернет-платформ,

в основном таких, как MercadoLibre, LiNiO, De Remate, но большая часть такой торговли приходится на крупнейшую платформу в мире Amazon, которая только год назад появилась в Мексике.

Далее мы будем анализировать значение этих новых форм торговли, а также их влияние на защиту прав ИС, и не только в отношении правообладателей, но и в обществе.

Прежде всего, мы должны обозначить, что эта статья будет посвящена в основном на онлайн-рынкам, и их влиянию на торговлю в Мексике, ответственности в торговле, связанной с правами на ИС, а также увеличению контрафактной продукции. Исходя из этого, мы определим онлайн-рынки как платформы, в качестве посредников предлагающие предприятиям и частным лицам возможность торговать и приобретать различные товары через Интернет.

Мы должны заметить, что теперь объем торговли через Интернет не только возрос в мире, но эта форма торговли предоставила также возможность приобретать продукты, которые до этого были за пределами возможностей общества, в то время как мы можем приобрести их всего за несколько дней в своем офисе.

Из всего сказанного выше, следует, что правообладатели всего мира пострадали из-за увеличения торговли контрафактными товарами и пиратской продукцией. Но посредники также сталкиваются с большой проблемой, основанной на том, что нужно иметь дело с поставщиками, клиентами и суб-посредниками. Кроме того, непосредственно общество столкнулось с тем, что покупатели приобретая продукцию, которая должна быть подлинной, только при ее прибытии могут распознать подделку, или что еще хуже, когда покупатели вообще не поняли того, что продукты не являются подлинными.

Таким образом, в основном из-за увеличения числа пользователей таких интернет-рынков, продавцов и покупателей на них, мы должны установить роли и обязанности посредников, связанных с торговлей контрафактной и пиратской продукцией, в связи не только с защитой прав владельцев ИС, но и с защитой самого общества.

Проблема борьбы с подделками и пиратством сегодня стала одной из наиболее актуальных тем главным образом из-за того, что объемы торговли через Интернет стремительно увеличились во всем мире, и Мексика не является исключением.

Предложение некоторых действий

Мы считаем, что в Мексике должны быть предприняты некоторые действия, и мы можем принять их как часть возможного руководства «Бизнес против контрафакции и пиратства» (BASCAP) в документе *«Роли и обязанности посредников: борьба с подделками и пиратством в цепочке поставок»* для того, чтобы установить адекватный путь в отношении этой важнейшей ситуации для всех стран главным образом для выявления системы продвижения контрафактной и пиратской продукции в Мексике.

Стоит отметить, что некоторые из основных рынков, такие как eBay, осуществляют программы защиты прав ИС правообладателей, наряду с содействием и установлением безопасных мест, где пользователи могут покупать и продавать свою продукцию, не заботясь об их подлинности. Как уже упоминалось, eBay создал «Программу утвержденных прав собственника» (Verified Rights Owner (VeRO) programme). С помощью данной системы eBay попытался создать адекватную форму для борьбы с подделками в Интернете, предоставляя пользователям вместе с продавцами безопасный онлайн-рынок, где они могут быть уверены, что продукты являются подлинными. В результате eBay стала одной из наиболее активных компаний (торговой интернет-площадкой) в

решении этого вопроса. Кроме того, она предоставила правообладателям безопасное место для того, чтобы вместе обсуждать эту задачу и работать над ней.

Кроме того, MercadoLibre по всей Латинской Америке осуществляла аналогичную программу, предоставляя пользователям возможность вместе с правообладателями бороться с контрафактной и пиратской продукцией, предлагаемой через веб-сайты. При этом можно считать, что этот тип действий должен быть реализован на всех рынках.

Как уже упоминалось, с того момента как интернет-пользователь запускает учетную запись на интернет-рынке, он вынужден уважать и соблюдать все права на ИС. Такого рода действия должны также включать в себя не только места, где продавцы могут осуществлять интернет-торговлю, в этих местах должна быть информация, при помощи которой правообладатели могут отслеживать контрафакторов. С учетом всех этих действий, мы сможем определить цепочку поставок нелегальных продуктов. Это повлечет за собой некоторые изменения и всеобщее взаимодействие в сфере торговли, а также в законодательстве по ИС в ряде стран. Но, как установлено некоторыми документами, опубликованными ассоциациями по защите прав интеллектуальной собственности, это одни из самых важных действий, которые мы можем реализовать для того, чтобы изменить текущую ситуацию.

Определение цепочки поставок должно быть главной целью правообладателей, интернет-магазинов, а также общества, потому что, несмотря на то что нами реализуются меры по выявлению контрафакта и инициируются судебные иски против импортеров или поставщиков, мы никогда не сможем остановить эти незаконные действия, если будем не в состоянии идентифицировать и отследить всех участников цепочки поставок.

В последние несколько лет Мексика осуществляла различные программы по ИС и борьбе с контрафакцией и пиратством. Тем не менее, ни одна из этих программ не подразумевала защиту посредников, интернет-магазинов, аукционных сайтов и т.д., не только данные программы не представили эту тему в качестве основного пункта обсуждения, но и мексиканское общество, как уже говорилось во введении, не рассматривает в качестве серьезного преступления факт покупки контрафактных или пиратских продуктов или торговлю ими.

Защита прав потребителей

Проанализировав все основные моменты данной дискуссии, в том числе и социальный аспект, мы считаем, что эта тема должна быть поднята как основная дискуссия на уровне ассоциаций, государственных политиков и т.д. с тем, чтобы можно было обратиться с просьбой и с требованием ко всем посредникам, но в основном к интернет-магазинам, о реализации программы защиты ИС. Все мексиканские сайты должны защищать право потребителей и предупреждать пользователей о приобретении поддельной или пиратской продукции. При этом не только права компаний на ИС на мировом уровне должны быть защищены, но и сайты должны рассматриваться как безопасный посредник, как безопасное место, где пользователи могут предложить к продаже продукцию и ее приобрести, не подвергая сомнению подлинность этой продукции. Кроме того, осуществлять реализацию такого рода программ следует не только посредникам, но и мексиканское общество должно быть больше осведомлено об этой проблеме, о том, с какими рисками можно столкнуться в случае увеличения количества поддельных или пиратских продуктов в стране.

Главный вопрос этой статьи основывается на том факте, что в рамках системы посредников владельцы товарных знаков, правообладатели, покупатели, общество и все участники этого вида торговли рука об руку должны быть

вовлечены в обеспечение безопасности, законности и общности. Внедренные системы, разработанные несколькими посредниками, местными интернет-магазинами, могут быть использованы в качестве примеров, учитывая, что они были созданы несколько лет назад в рамках взаимодействия и сотрудничества между правообладателями, посредниками и обществом.

Необходимо иметь в виду, что все вместе мы должны начать работать над решением проблем, связанных с этим видом незаконной деятельности, то есть если правительство, посредники, правообладатели, их представители и общество осознают риски и ущерб, это и будет означать защиту прав ИС и др.

В рамках этого, мы, прежде всего, рекомендуем всем посредникам разработать условия договора, которые включают в себя защиту прав ИС, а также прямой запрет на использование их платформ для торговли контрафактной или пиратской продукцией. Наряду с этим, все представители бизнеса должны понимать эту практику и принимать в ней участие, в том числе и в обучении тому, что все интернет-платформы, обслуживающие органы, посредники, правообладатели должны оказывать влияние на общество, способствуя выработке у того правильного понимания данной ситуации.

Вместе с тем, правительство Мексики должно принимать участие в этих компаниях и поощрять все интернет-компании и посредников для того, чтобы сделать данную тему более актуальной, попытаться способствовать большему пониманию во всем мире проблемы, связанной с цепочкой поставок, что мы можем обеспечить только в том случае, если работаем все вместе, а не каждый по отдельности. Это включает в себя также обеспечение более эффективной защиты прав ИС в Мексике, которая может быть получена за счет внедрения новой уголовной системы, в которую будет включен не только перечень таких преступлений, как убийство, похищения людей, изнасилования и т.д., но и незаконные действия в отношении ИС. Необходимо рассмотреть вопрос о включении преступлений, связанных с авторскими правами, в список преступлений, преследуемых со стороны властей.

Наконец, мы должны еще раз отметить, что это не только проблема, которая будет решаться правообладателями или правительством, все элементы этой новой системы торговли через Интернет должны быть задействованы в защите прав пользователей, прав самого Интернета, прав ИС и общества в целом. Необходимо шаг за шагом реализовывать все эти действия, как упомянул Джеффри Харди (Jeffrey Hardy), Директор Международной инициативы BASCAP (Бизнес против контрафакции и пиратства) на ежегодной весенней конференции Международного антикоррупционного комитета (IACC) в мае 2016 г.: «Установление и соблюдение четких условий договора (контракта), знание, кто торгует на своей платформе, выявление моделей поведения с высоким риском и защита против них, а также установление средств автоматизированного управления рисками и применение всех надежных методов ведения бизнеса, которые уже доступны для онлайн-платформ сегодня» — все это будет хорошим способом начать борьбу с контрафактом в Мексике.

Судебная практика

Общие вопросы

Уникальное сотрудничество с экспертами и консультантами в Японии

Ebata, N. Japan's unique combination of experts and advisers // Managing IP. - 2016. - № 263. - P.37-41.

В Японии общепризнанным является тот факт, что для вынесения решения по делу о патентах судьи должны понимать технические вопросы, связанные с данными патентами. Согласно патентному законодательству Японии предполагаемый нарушитель может ходатайствовать о защите, основанной на недействительности патента. Специализирующиеся на интеллектуальной собственности отделения окружных судов г. Токио и Осака и Высокий суд по интеллектуальной собственности (вместе – Суды по интеллектуальной собственности) вынесут решение и о действительности патентов в этом деле, и о нарушении прав на них. Главными вопросами производства в Высоком суде по интеллектуальной собственности по отмене решения Патентного ведомства Японии об отказе в выдаче или аннулировании патента являются патентоспособность или действительность патента.

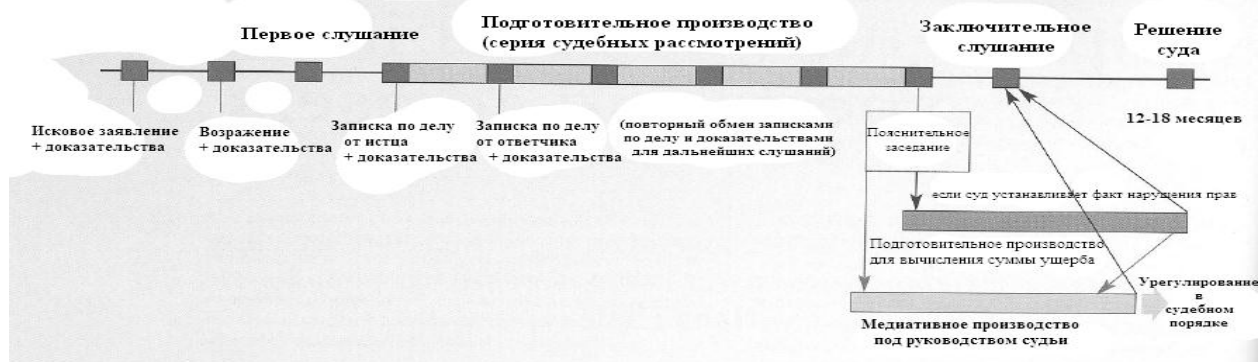
В связи с отсутствием технических судей, судьи в Судах по интеллектуальной собственности выносят решения по техническим вопросам самостоятельно, просматривая и оценивая документы и доказательства, предоставленные сторонами. Возможность предоставить суду объяснения о сложных технологиях в наиболее понятной манере с помощью сбора и обработки доказательств, в том числе отчетов экспертов, осуществляется при содействии сотрудников, занимающихся научными исследованиями, и технических консультантов, обеспечивающих судей нужными техническими знаниями, а также при содействии представителей сторон (юристов и патентных поверенных).

Исходя из задач, которые выполняют сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, и технические консультанты, показания экспертов в патентном судопроизводстве Японии играют иную роль. В данной статье исследуются задачи сотрудников, занимающихся научными исследованиями, и технических консультантов, работающих совместно с назначенными сторонами экспертами, чьи письменные заключения предоставляются вместе с прочими доказательствами.

Порядок рассмотрения дел в судах

Для лучшего понимания задач экспертов в патентном судопроизводстве посмотрите на данную схему порядка рассмотрения подобных дел в Японии.

Судопроизводство в Японии (иск о нарушении патентных прав, суд первой инстанции)



В Японии, в отличие от других юрисдикций, отсутствует единый непрерывный период, предназначенный для заседания. Вместо этого суд рассматривает дело в ходе серии слушаний, проходящих ежемесячно или дважды в месяц. После первого слушания суд начинает предварительное производство по делу, в ходе которого слушания проводятся в зале совещаний (в закрытом режиме), а стороны поочередно предоставляют письменные аналитические записки по делу и доказательства. Один из трех ответственных за рассмотрение дела судей присутствует на слушаниях и обозначает главные вопросы в деле, устанавливает сроки предоставления аналитических записок и доказательств и обсуждает порядок проведения заседаний со сторонами. И хотя судья зачастую задает сторонам вопросы в ходе данных слушаний и представитель сторон отвечает на них по мере их поступления, устное предоставление аргументов обычно не включается в предварительное производство за исключением пояснительных заседаний, проходящих на завершающих этапах данного производства.

Эксперты, назначенные каждой из сторон

Без перекрестного допроса

Доказательства в патентных исках обычно предоставляются в письменной форме, за исключением тех случаев, когда для ознакомления предоставляется продукция предполагаемого нарушителя. Заключение экспертов в письменной форме предоставляются суду сторонами вместе с другими документальными доказательствами, в число которых входят экспериментальные отчеты, научные статьи и описания изобретений. На практике подобные заключения экспертов не требуют присутствия самих экспертов на заседаниях, и, таким образом, эти эксперты не являются свидетелями-экспертами.

Теоретически возможным, но редко реализуемым на практике является перекрестный допрос свидетелей в патентных делах, за исключением тех случаев, когда это необходимо, к примеру, в делах о неправомерно присвоенных заявках. Это вызвано тем, что Суды по интеллектуальной собственности не считают необходимой оценку заключений назначенных сторонами экспертов с помощью перекрестного допроса или прямых вопросов от судей. Обоснованием для позиции Судов по интеллектуальной собственности является то, что при наличии факта нарушения прав объем изобретения зависит от толкования пунктов его формулы, а принадлежащий предполагаемому нарушителю продукт или процесс можно установить с помощью объективных доказательств. Таким же

образом при принятии решения о действительности патента Судам по интеллектуальной собственности не требуются устные доказательства относительно того, как было создано изобретение, и решение будет приниматься путем рассмотрения объективных доказательств. Специалисты в области интеллектуальной собственности в Японии оценивают данный подход положительно и не высказывают пожеланий о том, чтобы сделать процедуру перекрестного допроса назначенных сторонами экспертов повсеместной.

Без дополнительных обязанностей перед судом

Назначенный сторонами эксперт обязан соблюдать научную этику и обязательства по конфиденциальности в отношении назначившей его стороны, но не имеет никаких дополнительных обязанностей перед судом. Таким образом, за исключением тех случаев, когда эксперт вызывается в суд и присягает в качестве свидетеля, что редко происходит в патентных делах, эксперта нельзя обвинить в даче заведомо ложных показаний.

Суд не накладывает ограничений

Поскольку экспертные заключения предоставляются только в качестве документальных доказательств, а также поскольку не проводится требующая продолжительного времени процедура перекрестного допроса, суд не ограничивает ни количество экспертов, ни области техники. Распространенной практикой является предоставление нескольких экспертных заключений по вопросам одного дела. Таким же образом стороны могут предоставлять экспертные заключения в процессе рассмотрения дела, однако суд может счесть, что срок предоставления доказательств уже истек. Следовательно, сторона может предоставлять дополнительные экспертные заключения в ответ на заключения экспертов другой стороны или дополнять ими предыдущие заключения.

Какие вопросы освещают экспертные заключения?

В дополнение к вопросам о действительности патента, в случае нарушения прав стороны могут предоставлять экспертные заключения для того, чтобы продемонстрировать, как специалист в данной области техники понимает значение терминов в формуле изобретения или как должен проводиться анализ. Экспертные заключения также используются для подтверждения наличия технического стандарта или общеизвестных для специалиста в данной области фактов на момент подачи патентной заявки или наступления даты приоритета.

Если суд подтвердит наличие факта нарушения прав на действительный патент и главным вопросом спора станет определение суммы возмещения ущерба, стороны также могут предоставить заключения экспертов и по этому вопросу. В данном случае по просьбе сторон суд может назначить стороннего эксперта для вычисления суммы возмещения ущерба, и стороны обязаны предоставить ему всю необходимую информацию. Обычно такой эксперт является бухгалтером. Однако услугами назначенных судом экспертов пользуются достаточно редко.

Как найти экспертов

В большинстве случаев назначенные сторонами эксперты являются научными сотрудниками высших учебных заведений, например, профессорами университетов. Также они могут быть сотрудниками открытых или частных исследовательских институтов, компаний или аудиторских фирм. Кроме того, могут привлекаться зарубежные эксперты, и в таком случае необходимо предоставить перевод их заключений на японский язык. В связи с отсутствием процедуры перекрестного допроса для таких экспертов не важна возможность присутствия на судебных заседаниях и от них не требуется обладание навыками участия в перекрестных допросах.

Достоверность экспертного заключения будет выше, если эксперт является независимым третьим лицом. Тем не менее, в отличие от назначенных судом технических консультантов назначенные сторонами эксперты не обязаны быть независимыми. Таким образом, назначение эксперта, сотрудничавшего со стороной, например, в ходе совместных исследований, является возможным, но не предпочтительным.

Как правило, кандидатов на роль эксперта в Японии обычно находят с помощью рекомендаций клиентов. Однако не менее полезным также может быть поиск научных публикаций в Интернете. Если область техники является достаточно узкой, другая сторона может связаться с тем же кандидатом. Следовательно, большое значение имеет быстрое принятие решений и установление надлежащих условий конфиденциальности.

Инструктирование экспертов и подготовка заключений

В Японии детали общения с назначенными сторонами экспертами не сообщаются суду и не являются предметом перекрестного допроса. Соответственно, особые требования к инструктированию экспертов отсутствуют. Экспертов, разумеется, запрещено просить высказывать мнения, противоречащие их знаниям и убеждениям, но спросить, может ли эксперт высказать свое мнение по определенному вопросу, не возбраняется.

Подготовка экспертного заключения обычно заключается в следующем. В одном случае эксперт готовит предварительное заключение, а юрист комментирует его и просит внести дальнейшие изменения, пока не будет готов окончательный вариант. В другом случае юрист составляет предварительное заключение на основе устного заключения эксперта, после чего эксперт проверяет и дополняет предварительное заключение для обеспечения точности своих слов. К заключениям экспертов не предъявляется никаких особых формальных требований. Окончательный вариант экспертом либо визируется, либо скрепляется его личной печатью.

Расходы

Расходы на услуги назначенных сторонами экспертов, а также на гонорар для юриста стороны несут самостоятельно вне зависимости от исхода дела, однако часть этих расходов может быть компенсирована в качестве возмещения ущерба. В связи с отсутствием перекрестного допроса в расходы включается только подготовка письменного заключения (и его перевода в том случае, если сторона прибегла к услугам эксперта из другой страны). Обычно расходы не очень велики. По моему опыту, в целях соблюдения хорошего тона сумма гонорара для эксперта, в особенности, если он является профессором, обычно фиксирована и составляет несколько миллионов иен, а не основана на часовой оплате. Сторона не обязана сообщать сумму уплаченного эксперту гонорара ни суду, ни другой стороне.

Убедительность заключений экспертов

В связи с тем что стороны несут основную ответственность за обеспечение суда необходимой для вынесения решения по патентному делу технической информацией, экспертные заключения имеют большое значение в качестве доказательства. Однако, поскольку эксперты не имеют дополнительных обязанностей перед судом и не обязательно являются независимыми, суд может не уделять пристального внимания их заключениям. Заключения экспертов рассматриваются в качестве еще одного предоставляемого стороной доказательства, и свое решение суд выносит на основании совокупности всех доказательств. Соответственно, заключения экспертов в Японии могут быть не так критически важны, как в других юрисдикциях.

Сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, и технические консультанты

Их задачи

Для обеспечения добросовестности и эффективности судопроизводства сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, и технические консультанты помогают судьям и играют соведательную роль в патентных делах, рассматриваемых в Судах по интеллектуальной собственности.

В патентных спорах стороны зачастую имеют разные мнения по поводу общеизвестных фактов, наличествующих в момент подачи патентной заявки и наступления даты приоритета, или даже по поводу базовых технических принципов. Сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, являются штатными сотрудниками суда. Они обладают общими техническими знаниями и ежедневно помогают судьям разбираться в соответствующей базовой технологии и аргументах сторон, содержащих отсылки к техническим моментам, чтобы судьи могли вынести надлежащее решение. Технические консультанты являются должностными лицами, работающими по совместительству. Они обладают более глубокими и узкоспециализированными техническими знаниями в соответствующей области техники и целенаправленно помогают судьям в отдельных делах. И сотрудники, занимающиеся техническими исследованиями, и технические консультанты – государственные служащие, обязанные быть независимыми и беспристрастными. Работа с сотрудниками, занимающимися научными исследованиями, и техническими консультантами, имеющими разные задачи и профили, позволяет Судам по интеллектуальной собственности рассматривать патентные дела добросовестно и эффективно.

Сотрудники, занимающиеся научными исследованиями

Такие сотрудники назначаются судом и выполняют свои обязанности на протяжении примерно трех лет. По большей части они являются бывшими экспертами, работавшими в Патентном ведомстве Японии, но некоторые из них – патентные поверенные. Они специализируются на отдельных областях техники – механике, химии и электронике. Они должны иметь общее представление об указанных широких технических областях и обладать навыками проведения исследований, но их не рассматривают в качестве настоящих экспертов. В 2015 г. в Окружном суде Токио работало 7 таких сотрудников, в Окружном суде г. Осака – 3, в Высоком суде по интеллектуальной собственности – 11.

Сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, участвуют во всех патентных делах. Под руководством судей эти сотрудники исследуют и проясняют соответствующие технические вопросы и предоставляют свое мнение по делу непосредственно судьям. Они также присутствуют на слушаниях. В рассматриваемых в Высоком суде по интеллектуальной собственности делах об отмене решений Патентного ведомства Японии об отказе в выдаче или об аннулировании патента такие сотрудники готовят документ внутреннего характера для судей, в котором они излагают свое мнение об этом деле. Эти документы и толкования сотрудников, занимающихся научными исследованиями, не являются открытыми для публики и не разглашаются сторонам. Разумеется, заключения данных сотрудников не обязательны для выполнения и не рассматриваются в качестве доказательств.

При этом тот факт, что сторонам недоступны детали пояснений сотрудников, занимающихся научными исследованиями, вызывает некоторое беспокойство, так как непреднамеренное вынесение таким сотрудником неточного или неправильного суждения по техническим вопросам не будет очевидным. Тем не менее, в настоящий момент преимущества работы с сотрудниками, занимающимися научными исследованиями, в Судах по интеллектуальной

собственности широко признаются специалистами по интеллектуальной собственности в Японии, и критика в отношении таких сотрудников является редкостью.

Технические консультанты

Решение суда о привлечении технического консультанта

Общее количество таких назначаемых судом консультантов в пуле составляет более 200 человек. В него входят профессора университетов, сотрудники открытых или частных исследовательских институтов и патентные поверенные. Их срок службы составляет два года. Они сотрудничают со всеми Судами по интеллектуальной собственности.

Если суд принимает решение о привлечении технического консультанта в связи со сложностью технологий, которым посвящено дело, он обязан выслушать мнения сторон. Технические консультанты принимают участие не во всех делах, но Суды по интеллектуальной собственности активно содействуют их участию, особенно в пояснительных заседаниях, в ходе которых стороны проводят устное представление аргументов.

Сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, отбирают из пула отдельных технических консультантов для каждого дела. Для предоставления разносторонних мнений из пула выбираются несколько кандидатов, имеющих разную подготовку, обычно в количестве трех человек. Во внимание также принимаются их возраст и опыт, поскольку технический стандарт, существующий на момент подачи патентной заявки или наступления даты приоритета, может иметь большое значение. После выбора консультантов суд предоставляет сторонам информацию о кандидатах, в том числе их имена, форму обращения к ним, их техническую область и их опыт, что дает сторонам возможность проверить наличие конфликта интересов и высказать мнение о соответствии технической области кандидатов конкретному делу. Если нужная техническая область очень развита и узконаправлена, может случиться так, что в пуле технических консультантов не будет подходящего кандидата, обладающего достаточными знаниями в этой области и не имеющего конфликта интересов ни с одной из сторон. В таком случае суд может назначить новых технических консультантов для участия в деле, если обе стороны не имеют возражений.

Обязанности

Главная обязанность технических консультантов – представление своего мнения по вопросам, которые решаются судьями, а объяснение судьям терминологии и принципов на основании своих экспертных знаний. Подобное объяснение является для судей только опорным материалом для понимания технологии и не имеет доказательного значения. Таким образом, значение объяснений технических консультантов довольно ограничено. Объяснения технических консультантов должны быть беспристрастными и объективными.

Расходы

Поскольку технические консультанты – государственные служащие, их гонорары выплачиваются правительством и стороны не несут никаких расходов на их услуги.

Пояснительное заседание

Технические консультанты играют важную роль в пояснительных заседаниях, которые проводятся на последней стадии предварительного производства. В ходе данного заседания каждая сторона проводит краткую устную презентацию своих аргументов и важных доказательств, дополненную слайдами и видеозаписями. Затем технические консультанты задают сторонам связанные с технической областью вопросы, на которые отвечают юристы или сотрудники, представляющие стороны. Судья и сотрудники, проводящие научные

исследования, также могут задавать дополнительные вопросы. В ходе пояснительного заседания судья может быстро рассмотреть аргументы сторон, повторно оценить свое видение дела и прийти к более точному выводу. Благодаря присутствию на пояснительном заседании технических консультантов судья может получить лучшее понимание технических вопросов. Также это позволяет предупредить технически несостоятельные высказывания сторон.

Работа судов по улучшению качества использования услуг технических консультантов

В начале работы системы назначений технических консультантов в 2004 г. специалисты критиковали надуманность вопросов технических консультантов и высказывание ими мнений, выходящих за рамки их задач (к примеру, об очевидности патента). В ответ Суды по интеллектуальной собственности предприняли ряд мер для совершенствования работы технических консультантов, в том числе – подготовку неофициальных документов о необходимости задавать более подходящие вопросы в ходе пояснительного заседания, предоставление консультантам инструкций об основных правилах в рамках Патентного закона и о задачах технических консультантов, проведение семинаров для новых технических консультантов и внутренних конференций для обсуждения задач технических консультантов. Результатом этих мер стало принятие факта необходимости услуг технических консультантов и понимание данной необходимости в Японии.

Постоянное использование услуг технических консультантов является уникальной особенностью патентного судопроизводства в Японии. Более подробная информация на английском языке о технических консультантах и сотрудниках, занимающихся научными исследованиями, доступна на веб-сайте Высокого суда по интеллектуальной собственности.

Патентное судопроизводство в Японии

Таким образом, в Японии судьи в Судах по интеллектуальной собственности самостоятельно разбираются в технических вопросах, и в этом им помогают сотрудники, занимающиеся научными исследованиями, и технические консультанты. Судьи выносят решения о нарушениях прав и действительности патентов, рассматривая как одно целое все доказательства, включая экспертные заключения. За последние два десятка лет было проведено множество системных реформ, призванных сделать судопроизводство по интеллектуальной собственности более добросовестным и эффективным. Разъяснение задач сотрудников, занимающихся научными исследованиями, и появление технических консультантов были частью этих реформ. Правительство и суды Японии продолжают совершенствовать патентное судопроизводство.

Эффективность и скорость рассмотрения дел являются результатом управления делами судом и работы сторон. Обычно суд первой инстанции выносит решения о нарушениях прав и недействительности патентов в течение примерно одного года (в том случае, если в деле речь идет о возмещении ущерба, его рассмотрение занимает немного больше времени). В делах об отмене решений Патентного ведомства Японии об отказе в выдаче патента или его аннулировании рассмотрение дела судом происходит гораздо быстрее. Судья занимается делом с самого его начала и внимательно изучает все заявления сторон и предоставленные ими доказательства. Судьи также выступают в качестве посредников при урегулировании споров в судебном порядке в том случае, если стороны хотят разрешить спор таким образом. Судебные решения в письменном виде достаточно подробны для того, чтобы понять их юридическое обоснование. Благодаря большому количеству рассмотренных патентных дел существует достаточное количество судебных решений и прецедентов,

обеспечивающих высокий уровень предсказуемости. Все решения по делам об интеллектуальной собственности сразу же публикуются на веб-сайте суда, а краткие изложения и тексты важных решений переводятся на английский язык. Также по ним можно проводить поиск на английском языке. Расходы на судопроизводство не слишком высоки в связи с отсутствием процедуры перекрестного допроса экспертов. Таким образом, Суды по интеллектуальной собственности в Японии могут быть весьма эффективны для разрешения патентного спора.

Патенты

Раскрытие в патентных спорах

Adamo, K, Goryunov, E. Disclosure in patent litigation // IP Magazine. – 2016/2017. – № 12/1. – P.58-60.

В заключительной, второй, части статьи **Кен Адамо** и **Евгений Горюнов** изучают способы «исправления» недобросовестного поведения. Перевод первой части статьи представлен в выпуске 2 «Дайджеста по интеллектуальной собственности (зарубежные публикации)» (март, 2017).

В номере IP Magazine за октябрь 2016 г. мы исследовали Правило 56 Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), налагающее «обязанность беспристрастности и добросовестности» на «любое лицо, связанное с подачей патентных заявок и разбирательствами по ним».

Как таковое нераскрытие известной существенной информации или внесение умышленных существенных искажений может быть недобросовестным поведением – обманом USPTO, делающим весь патент не имеющим силы. Так что были обсуждены последствия нераскрытия известного уровня техники.

В этом продолжении статьи исследуются способы «исправления» недобросовестного поведения.

Недобросовестное поведение: справедливая защита

Хотя случаи недобросовестного поведения и происходят в USPTO, Ведомство заявило, что оно не то место, где должно определяться, было ли «намерение ввести в заблуждение». Наличие намерения лучше всего определяется судом первой инстанции, обладающим возможностью вызывать в суд для дачи показаний, получать доказательства и устанавливать достоверность показаний свидетеля в ходе перекрестного допроса. Недобросовестное поведение – справедливый [прием] защиты, «без права на рассмотрение судом присяжных, и суд должен разобраться в фактах по существу и намерениям». Это, однако, не означает, что суд присяжных не может в этом участвовать.

Суд первой инстанции может по своему усмотрению передать дело о недобросовестном поведении для рассмотрения присяжными в соответствии с Федеральными правилами гражданского судопроизводства (Fed R Civ P 39(c)(1)) или провести отдельное судебное заседание по защите. Если участвуют присяжные, им предлагается вынести рекомендательный вердикт по умыслу и по существу. В суде данной инстанции «никакие выводы присяжных, будь они эксплицитные или имплицитные, не связывают суд, и суд должен независимо установить факты и сделать правовые выводы по вопросам, заданным присяжным». Если обе стороны согласны с рекомендательным вердиктом, «суд будет рассматривать их как таковых. Это универсальное правило». Например, в деле *Am Calcar* суд передал на рассмотрение присяжным вопрос о недобросовестном поведении при условии согласия сторон, что вердикт будет

рекомендательным. Присяжные единогласно признали отсутствие недобросовестного поведения. После решения присяжных суд сделал ряд дополнительных фактических выводов и, вопреки мнению присяжных, установил, что патент был приобретен посредством недобросовестного поведения. В ходе рассмотрения апелляции Апелляционный суд США по Федеральному округу (CAFC) подтвердил, что суд первой инстанции никоим образом не был связан (рекомендательным) мнением присяжных об отсутствии недобросовестного поведения в данном деле.

«Исправление» недобросовестного поведения

Недобросовестное поведение может возникать в результате нераскрытия существенной информации или вопиющего нарушения, такого как подача ложных сведений в USPTO. В этой связи возникает очевидный вопрос, может ли заявитель «исправить» недобросовестное поведение? Ответ положительный, однако в зависимости от поведения и от того, ведется ли рассмотрение дела, должны быть сделаны разные шаги.

«Исправление» во время рассмотрения

Если заявитель осуществляет недобросовестное поведение и ведется рассмотрение, то «исправление» зависит от типа недобросовестного поведения. Если в основе недобросовестного поведения лежит нераскрытие существенной информации, «исправлением» будет раскрытие опущенной информации для USPTO «вовремя, чтобы эксперт учел ее». Например, в деле *Young против Lumenis* заявитель раскрыл эксперту существенную информацию после первого решения [USPTO], но более чем за пять месяцев до того, как эксперт вынес второе решение. CAFC установил, что эксперт был «полностью проинформирован» и «мог полностью учесть [предоставленную информацию] и любые потенциальные последствия, которые она может иметь для патентоспособности заявки».

С другой стороны, если в основе недобросовестного поведения лежат сознательные искажения, «исправление», хотя и возможно, гораздо более сложно.

Первое требование, которое должен выполнить заявитель, осведомленный об искажении фактов в ходе рассмотрения его заявки и желающий преодолеть его, – прямо заявить USPTO о его существовании, указав, в чем конкретно оно заключается. Второе требование заключается в том, что если искажены один или более фактов, то USPTO должно быть сообщено, что именно это за факты, если какое-либо решение USPTO основывалось на искаженных фактах, то заявитель должен прояснить, что в свете этого может понадобиться дальнейшая экспертиза. Наконец, на основе новых и точных фактических данных должна быть установлена патентоспособность заявленной патентной формулы. Учитывая общие цели патентной системы, мы считаем желательным, чтобы изобретения, отвечающие установленным требованиям к патентоспособности, патентовались, и, следовательно, мы также считаем желательным резервировать место для возможности заглаживания неправильных действий в тех случаях, когда заявитель решает произвести необходимые действия по собственной инициативе и сделать это открыто. Недостаточно того, что тот, кто знает об искажениях фактов в заявке или в ходе ее рассмотрения, просто предоставляет эксперту верные факты без обращения его внимания на ложные или вводящие в заблуждение утверждения, которые нужно стремиться преодолеть, оставляя эксперта формулировать его собственные выводы.

Таким образом, заявитель должен конструктивно «очищать» рассмотрение [заявки] от [возможности усмотреть] недобросовестное поведение, полностью сообщая USPTO все о неправомерном поведении и давая эксперту возможность

полностью оценить и учесть исправленную информацию. Поскольку факт недобросовестного поведения должен иметь ясные и убедительные доказательства, так же должно доказываться и полное «исправление».

В деле *Rohm & Haas Co против Crystal Chemical Co*, в котором была дана формулировка «исправления» сознательного искажения фактов, заявитель подал в USPTO сведения, содержащие сфальсифицированные данные и условия проведения экспериментов. Заявитель попытался «исправить» искажение фактов, подав 3700 страниц информации. CAFC признал «исправление» неэффективным, поскольку заявитель предоставил эксперту «гору в основном нерелевантных данных, среди которых [эксперт] предположительно мог в ходе экспертизы за достаточное время найти критически важные данные». То, что эксперт был «полностью проинформирован» по существу, «нереалистично».

«Исправление» недобросовестного поведения, выраженного в виде сознательного искажения фактов, остается хорошим законом. Например, в своем решении 2013 г. по делу *Intellect Wireless, Inc против HTC Corp* CAFC обратился к делу *Rohm & Haas* и признал попытку «исправления» заявителя неэффективной. В деле *Intellect Wireless* заявитель подал ложную декларацию, содержащую дату фактического внедрения в практику заявленного изобретения, превосходящего заявленный уровень техники. Факт, однако, заключался в том, что на деле заявитель никогда не внедрял в практику заявленное изобретение. Окружной прокурор обнаружил ложное утверждение и быстро исправил ложную декларацию. Он подал исправленную декларацию с удаленными ложными утверждениями, касающимися внедрения в практику, и сместил фокус на конструктивное внедрение в практику. CAFC подтвердил заключение суда первой инстанции о том, что исправленная декларация в лучшем случае «запутывала истину». Исправленная декларация «никогда прямо не отрицала наличие ложных ссылок на фактическое внедрение в практику в изначальной версии декларации». Исправленная декларация никогда не утверждала, что на самом деле заявитель никогда не внедрял в практику заявленное изобретение. Таким образом, этого было недостаточно для исправления ложных утверждений.

«Исправление» после рассмотрения

Недобросовестное поведение не может быть «исправлено» путем повторной выдачи или повторной экспертизы после выдачи патента. Конгресс США создал [способ] «исправления» в Законе «Америка изобретает» (AIA) – процедуру дополнительной экспертизы (supplemental examination procedure). Дополнительная экспертиза предоставляет способ защититься от обвинений в недобросовестном поведении:

«Патент не должен объявляться не имеющим юридической силы на основании поведения, относящегося к информации, которая не была учтена, не была адекватно учтена или была неверна в ходе первичной экспертизы патента, если информация была учтена, переучтена или исправлена в ходе дополнительной экспертизы патента».

Дополнительная экспертиза может быть проведена USPTO в отношении информационных материалов по «любым основаниям для [принятия решения по вопросу о] патентоспособности, таким как, например, патентоспособная формула изобретения, известность, общественное использование или продажа, очевидность, описание на бумаге, внедрение, неопределенность и двойное патентование». Она не дает патентовладельцам карт-бланш на отстаивание притязаний на патент и на обращение за дополнительной экспертизой только после получения отпора в виде [обвинения в] недобросовестном поведении. Наоборот, это лишь положительно выраженный способ «исправления». Ее охрана «не должна применяться к какой-либо защите [в деле], кроме как к

дополнительной экспертизе, и любая повторная экспертиза, назначенная по запросу, должна завершиться до даты осуществления данного действия». [Запрос на] дополнительную экспертизу, поданный после деклараторного решения, подтверждающего жалобу на твердо доказанное недобросовестное поведение, также не обезопасит патент от утверждения о недобросовестном поведении.

Резюме

Недобросовестное поведение – способ защиты, [существование] которого судебные адвокаты учитывают в каждом деле, как в наступательном, так и оборонительном ключе. Важно понимать, что может считаться недобросовестным поведением и какие доказательства должны быть собраны и предоставлены, чтобы в деле [можно было] разобраться с первого взгляда. В то же время судебным адвокатам следует помнить, что недобросовестное поведение может в некоторых обстоятельствах быть «исправлено». Адвокаты со стороны истца добьются успеха, если внимательно ознакомятся с разбирательствами по всем патентам истца (а не только с теми, которые истец хочет утвердить) в определенной области технологий до подачи иска. Новая процедура дополнительной экспертизы может быть полезной в отношении любых неоднозначностей в вопросах раскрытия. Адвокаты со стороны ответчика добьются успеха, если сделают то же самое и будут готовы собрать доказательства, необходимые для осуществления защиты.

• • • • •

Drymalla, C. L., Tompkins, B.H., Chin, B.Y. The Mayo/Alice framework holds strong // IP Magazine. - 2016. - № 11. - P.68-69.

03.10.2016 г. Верховный суд США (SCOTUS) отклонил certiorari (приказ, которым вышестоящий суд пересматривает решение нижестоящего суда) в ряде дел о патентах, включая четыре дела, касающиеся патентоспособности объекта изобретения в свете решений по делам *Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories* и *Alice Corp против CLS Bank Intl*. Решение по делу *Mayo*, по сути, обозначило, что, поскольку законы природы непатентоспособны, процессы, использующие такие законы, непатентоспособны, если они не содержат дополнительных характеристик для обеспечения того, чтобы патент не монополизировал природный феномен. Решение по делу *Alice*, по сути, обозначило, что абстрактные идеи, применяемые с использованием компьютера без дополнительных значительных элементов, непатентоспособны. Как результат этих решений возник двухступенчатый тест, обычно включающий следующее:

- Определение, содержит ли рассматриваемая патентная заявка абстрактную идею, такую как алгоритм, метод или вычисление, или другой общий принцип; и если да, то:
- Определение, воплощает ли патент изобретательский концепт, представляющий собой нечто большее, чем абстрактная идея, составляя таким образом патентоспособный предмет.

Три из четырех подлежащих рассмотрению дел о патентоспособности (*Genetic Tech против Merial*, *Jericho Systems Corporation против Axiomatics, Inc* и *Essociate Inc против Clickbooth.com, LLC*) бросали вызов подтверждению Апелляционным судом США по Федеральному округу (CAFC) недействительности, а четвертое дело (*Trading Technologies Intl, Inc против TradeStation Securities Inc и др.*) бросало вызов повторному рассмотрению Советом по патентным спорам и апелляциям (PTAB) Ведомства по патентам и товарным знакам США патентов на графический пользовательский интерфейс в качестве метода ведения бизнеса (СВМ).

Рассмотренные дела

Genetic Tech

Дело *Genetic Tech против Merial* касается патента США № 5612179 («патент '179») на метод амплификации сегментов ДНК, содержащих некодирующую область, связанную с геном, и затем проверки последовательности связанной кодирующей области (гена), случайно амплифицированной для поиска аллелей известного гена. Истец утверждал, что метод более надежен и быстр, чем процессы идентификации уровня техники, используемые для прямой идентификации аллельных вариантов. По итогам рассмотрения апелляции CAFC подтвердил решение нижестоящего суда о недействительности, признав, что взаимосвязь между кодированием и некодированием является природным феноменом и что дополнительные лабораторные техники используются известным обычным и привычным образом. Истец предположил, что CAFC в ходе аннулирования патента '179 использовал «слишком широкое» определение того, что составляет непатентоспособный концепт, и призвал SCOTUS рассмотреть дело с учетом разделившихся мнений судей CAFC по вопросу о том, как правильно определить непатентоспособный концепт и применить рамки решений по делам *Mayo* и *Alice*.

Jericho

Дело *Jericho Systems Corporation против Axiomatics, Inc* касается патента США № 8560836 на базирующийся на правилах метод аутентификации пользовательских запросов доступа к ресурсам. В решении по апелляции CAFC подтвердил решение нижестоящего суда о недействительности, в котором нижестоящий суд счел, что патентная формула описывает абстрактный концепт, заключающийся в том, что «людям, отвечающим определенным требованиям, можно делать определенные вещи». Истец возразил, что CAFC, вынося решение, подтверждающее недействительность патента, не учел, что изобретение усовершенствовало существующий процесс и обеспечило повышенную безопасность, и не решил вопрос упреждения, заявив, что «патенты аннулируются по заведенному порядку в соответствии с [разделом 101], что не упреждает другие применения абстрактной идеи».

Essociate

Дело *Essociate Inc против Clickbooth.com, LLC и др.* касается патента США № 6804660 на использование идентификаторов для определения и отслеживания источника сетевых транзакций. В решении по апелляции CAFC подтвердил решение нижестоящего суда о недействительности, в котором нижестоящий суд счел, что патентная формула описывает абстрактную идею отслеживания, откуда приходят покупатели, и что отслеживать, кто направляет покупателей, и осуществлять компенсационные или стимулирующие выплаты в пользу источника ссылок для обеспечения продолжения потока покупателей из этого источника – базовая практика. Истец предположил, что суд испытал затруднение в понимании двухступенчатого теста *Mayo/Alice* и что применение теста было непоследовательным и осуществлялось в значительной мере в пользу ответчиков (т. е. признания недействительности) изобретений, включающих [использование] компьютера в каком-либо качестве.

Trading Technologies

Дело *Trading Technologies Intl, Inc против TradeStation Securities Inc и др.* касается патента США № 6766304 на способ отображения информации по рынку, относящуюся к торговле товаром, продаваемым путем электронного обмена, включая такую функцию, как установка параметров для торгового заказа и отправка торгового заказа в ответ на выбор части отображаемой информации. Истец утверждал, что Палата по патентным спорам и апелляциям (PTAB) вышла

за рамки своей юрисдикции, неоднократно рассматривая патенты на графический пользовательский интерфейс как метод ведения бизнеса (СВМ), и что САФС некорректно отказывал в выдаче приказа об исправлении превышения юрисдикции. Истец также утверждал, что Конгресс при обнародовании им Закона «Америка изобретает» (AIA) прямо идентифицировал инструменты графического пользовательского интерфейса для использования в сфере электронной торговли как пример технологии, находящейся за рамками рассмотрения как метода ведения бизнеса (СВМ).

Выводы

Несмотря на фрустрацию патентовладельцев по поводу применения рамок *Mayo/Alice*, Верховный суд, по-видимому, удовлетворен применением рамок САФС и РТАВ и не видит необходимости вмешиваться и предоставлять дополнительное руководство по применению рамок *Mayo/Alice*. Таким образом, патентовладельцам и практикующим юристам не стоит рассчитывать на явное руководство от Верховного суда в ближайшем будущем и потребуются продолжать оценивать свои технологии и патенты на основании частных применений рамок САФС и РТАВ. Например, упомянутые решения могут означать следующее:

- Новый метод, включающий лабораторные техники, используемые обычным способом (даже в случае предоставления более надежного и быстрого метода, чем уровень техники), может быть не более чем абстрактной идеей.
- Компьютерная оценка на основе неких правил может быть не более чем абстрактной идеей.
- Отслеживание сетевых ссылок с помощью компьютера может быть не более чем абстрактной идеей.
- Инструменты графического пользовательского интерфейса могут не быть вне рамок рассмотрения метода ведения бизнеса (СВМ) и могут быть не более чем абстрактной идеей.

Патентовладельцам и практикующим юристам также потребуется внимательно оценить приемлемость патентной формулы объекта изобретения в своих имеющихся патентах в свете применения рамок *Mayo/Alice*, чтобы определить, являются ли эти патенты в данный момент более восприимчивыми к рассмотрению после выдачи (post-grant review) и рассмотрению как метода ведения бизнеса (СВМ).

Товарные знаки

Вымышленные персонажи в качестве элементов товарных знаков

Bende, A. Fictional characters as trade marks // Managing IP. - 2016. - № 263. - P.112-113.

Согласно двум решениям экспертов Ведомства Румынии по товарным знакам (ТМО) о национальных заявках в июне 2016 г. у двух товарных знаков, содержащих изобразительные элементы с вымышленными персонажами, отсутствует различительная способность. По этой причине Ведомство отказало в регистрации данных знаков в Румынии для товаров и услуг в общих классах 7, 9, 28, 35, 37 и 42 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Заявитель, компания Skin Media SRL, опротестовал оба решения в попытке убедить Апелляционный комитет ТМО в том, что повторно опубликованные при

регистрации знаки соответствуют требованиям Закона Румынии по товарным знакам 84/1998. Обе апелляции все еще ожидают решения.



Обе заявки, заявка на знак Сарсаунул с национальным номером М 2015 05895 (Кэпкэун, румынское название ога) и на знак Fat Frumos! с национальным номером М 2015 05893 (Фэт-Фрумос, румынское название Прекрасного Принца), были отклонены экспертами ТМО, которые в силу занимаемой должности (ex officio) признали наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации в соответствии со ст. 5 (1) b) Закона о товарных знаках, согласно которой не обладающим различительной способностью знакам будет либо отказано в регистрации на стадии подачи заявки, либо знаки будут аннулированы после регистрации.

Экспертный комитет ТМО объяснил свое решение тем, что оба знака состоят из имени сказочного персонажа и соответствующего ему графического представления. Эксперты нашли описание обоих персонажей в официальном словаре румынского языка и использовали эти данные для решения об отсутствии у знаков различительной способности. Согласно информации в словаре, Кэпкэун – это пожирающее людей фантастическое существо с собачьей головой (иногда – двумя головами) и телом человека, а Фэт-Фрумос – герой, наделенный всеми характерными для героя качествами: храбростью, добротой, чистотой, красотой, физической и духовной силой, страстью и верностью в любви. Других оснований для решения об отказе в регистрации не было.

В ответ на официальное уведомление, предшествовавшее решению об отказе, заявитель привел аргументы в пользу того, что регистрируемые сложные метафоричные знаки не указывают на товары и услуги напрямую и ни в какой мере не описывают их. Более того, эти знаки не имеют для типичного потребителя с приемлемой степенью внимательности прямой связи между собой и маркируемыми ими товарами или услугами.

Также заявитель указал, что знаки состоят не только из обозначающих персонажей словесных элементов, но также включают в себя специально созданные специфические графические изображения, обычно не использующиеся на рынке Румынии в отношении указанных товаров и услуг. Хотя знаки и содержат элементы, связанные с румынскими вымышленными фольклорными персонажами, согласно руководству Ведомства ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) такие знаки могут не иметь различительной способности в том случае, если используются в отношении товаров и услуг, имеющих непосредственную связь со сказками с участием данных персонажей, знакомых

средней аудитории. Однако к указанным в заявках товарам и услугам это не относится.



Данные решения об отказе в регистрации, помимо всего прочего, демонстрируют противоречия в практике экспертов ТМО Румынии. Наиболее ярко это видно на примере других заявок со словесными и изобразительными элементами, связанными с вымышленными и сказочными персонажами, поданных заявителем в то же время и включавших в себя те же классы товаров и услуг. Все знаки в дополнительных заявках, сначала временно отклоненных, были утверждены экспертами для регистрации, а (те же самые) приведенные выше аргументы в пользу регистрации знаков оказались в этом случае достаточно убедительными. В числе таких знаков стоит упомянуть знак Ileana Cosanzeana с номером заявки М 2015 05891 и регистрационным номером 144482 (Иляна Косынзяна, сказочная принцесса), знак Muma Padurii с номером заявки М 2015 05885 и регистрационным номером 144481 (Мума Пэдурий, румынское название Лесной Ведьмы) и знак Pasarila с номером заявки М 2015 05886 и регистрационным номером 144484 (Пэсэдилэ, румынское название Человека-Птицы), зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров и услуг в классах 7, 9, 28, 35, 37 и 42.



Таким образом, решения об отказе демонстрируют отсутствие единообразия в практике ТМО Румынии относительно анализа одних и тех же

обозначаемых экспертами в силу занимаемой должности (ex officio) абсолютных причин для отказа в регистрации одних и тех же знаков, относящихся к одним и тем же товарам и услугам. Изменит ли Апелляционный комитет ТМО Румынии свои решения об отказе в регистрации, нам еще предстоит увидеть.

Компании Costco приказано выплатить \$8 млн за нарушение прав на кольца Tiffany & Co.

White, C. Costco ordered to pay \$8m for infringing Tiffany & Co rings // IP Magazine. - 2016. - № 11. - P.7.

В решении, последовавшем за возмещением ущерба в размере \$5 млн, магазин сниженных цен признан ответственным за нарушение товарного знака, состоящее в «преступном безразличии». Сообщает Кэтрин Уайт (Catherine White).

Магазин товаров массового спроса Costco получил приказ выплатить более \$8 млн в качестве возмещения ущерба от нарушения товарного знака производителя предметов роскоши и ювелирных изделий Tiffany & Co путем продажи контрафактных колец.

Вынося решение в октябре, Окружной суд США по Нью-Йорку постановил, что компания должна выплатить штрафные санкции за продажу поддельных колец «Tiffany», «сознательно нарушающую» товарные знаки истца.

Решение следует за установленной судом в сентябре обязанностью компании выплатить по меньшей мере \$5,5 млн за прибыль, полученную от продажи поддельных колец с бриллиантами. В общей сложности Costco предстоит выплатить \$13 млн.

История дела

Компания Tiffany подала свой иск после предупреждения покупательницы о том, что в ноябре 2012 г. она видела в расположенном в Калифорнии Costco кольца, рекламировавшиеся, по ее мнению, как кольца Tiffany.

Американский дизайнер люксовых аксессуаров впоследствии инициировал в отношении магазина расследование, выявившее знаки для не изготовленных и не лицензированных компанией колец. Данные знаки изображали бренд «Tiffany».

В декабре 2012 г. люксовый бренд связался с Costco и добился от него обязательства удалить отсылки к Tiffany со своих ценников.

Затем Tiffany начала действовать, подав жалобу в феврале 2013 г., на что получила ответ и встречную жалобу Costco в марте 2013 г., в которых Costco считал «Tiffany» общим описанием.

В мнении и приказе, изданном в сентябре 2015 г., окружной судья Лора Тейлор Суэн (Laura Taylor Swan) постановила, что базирующаяся в Нью-Йорке люксовая дизайнерская компания «предоставила непротиворечивые свидетельства, демонстрирующие прочность своего знака».

Она добавила, что была выявлена недобросовестность действий магазина Costco, когда он поместил название «Tiffany» на ценники для колец, и жалоба Costco на то, что слово «Tiffany» является общеупотребительным термином для заостренных колец, была отклонена.

Решение

Следуя инструкциям судьи по штрафным санкциям, федеральное жюри присудило компенсацию в связи с недобросовестной конкуренцией, признав, что компания Tiffany «доказала, что поведение Costco представляло собой грубое, злостное, сознательное мошенничество».

Кроме того, оно согласилось, что правонарушение Costco «не просто было сознательным, но является проявлением высокой степени морального

разложения и демонстрирует бесчестность, подразумевающую преступное безразличие к гражданским обязательствам».

В ответ на это решение магазин Costco заявил, что поскольку разбирательство продолжается и «вердикт будет предметом дальнейшего рассмотрения в суде, более подробные комментарии преждевременны».

Авторское право

Отрицательная реакция на «опасное» решение Европейского суда (CJEU) по [вопросу о] выдаче [изданий библиотеками] в электронном виде

White, C. Backlash over CJEU's "dangerous" e-lending decision // IP Magazine. - 2016/2017. - № 12/1. - P.14.

Суд поддерживает раннее мнение Генерального адвоката, но исключение для выдачи [изданий библиотеками] общественности не применимо к копиям «нелегального происхождения». Рассказывает Кэтрин Уайт (Catherine White).

Европейский суд (CJEU) вынес приветствовавшееся как «великое» одними и ставшее «шоком» для других решение о том, что законодательство ЕС допускает предоставление библиотеками доступа к электронным изданиям при определенных условиях. Следуя заключению Генерального адвоката Шпунара (Szpunar), расположенный в Люксембурге суд постановил, что библиотеки могут предоставлять доступ к электронным книгам в своих фондах в соответствии с Директивой по правам аренды и кредитования.

Европейская и международная федерация книготорговцев осудила решение CJEU, назвав его «опасным» и заявила: «Приравнивание предоставления электронного доступа к выдаче физических книг – очень опасное решение, не принимающее во внимание экономическую реальность книжного рынка и с высокой вероятностью ведущее к серьезным разрушениям на формирующемся рынке электронных книг».

Предыстория

Данное дело рассматривалось с целью установления, является ли электронная книга книгой в контексте Директивы и могут ли электронные книги выдаваться библиотеками.

Директива касается прав аренды и кредитования в отношении книг при условии, что исключительное право разрешать или запрещать такие аренду и кредит принадлежит автору произведения.

Как таковые государства-члены могут, однако, ограничить такое эксклюзивное право в отношении обеспечения общественного доступа при условии, что авторы, по крайней мере, получают справедливое вознаграждение.

В Нидерландах выдача электронных книг не охватывается режимом охраны.

Ассоциация публичных библиотек (Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB), к которой принадлежит каждая публичная библиотека в Нидерландах, считает, что режим охраны должен также применяться к цифровой выдаче.

В итоге Ассоциация обратилась в суд в 2013 г. за деклараторным решением по этому вопросу, подав иск против Stichting Leenrecht – организации, которой поручено собирать авторские вознаграждения,

подавая пробный иск, юристы VOB имели в виду выдачу по модели «одна копия на одного пользователя»: имеющаяся в библиотеке электронная книга

может быть скачана пользователем на срок выдачи, становясь недоступной для других пользователей библиотеки на весь этот срок.

В конце этого срока выданная книга автоматически станет непригодна для использования данным читателем, после чего сможет быть выдана другому читателю.

Решение Генерального адвоката

В сентябре 2014 г. Окружной суд Гааги решил направить дело в Европейский суд (CJEU) для предварительного слушания.

Генеральный адвокат Шпунар счел, что «динамическая» или «эволюционирующая» интерпретация Директивы ЕС 2006/115 по аренде и кредитованию должна применяться к выдаче электронных книг как «современному эквиваленту» выдачи физических книг.

Генеральный адвокат разъяснил, что выдача электронных книг сравнима с выдачей традиционных книг и как таковое «право аренды, закрепленное в ст. 1 [Директивы], включает обеспечение библиотеками общественного доступа к электронным книгам на ограниченный период времени».

Что подумал Европейский суд (CJEU)

Вынося 10.11.2016 г. решение по делу *Vereniging Openbare Bibliotheken против Stichting Leenrecht*, Европейский суд (CJEU) постановил, что выдача электронной книги может при «определенных условиях» рассматриваться тем же образом, что и выдача традиционной книги.

В этой ситуации применимо исключение для публичного доступа, предусматривающее справедливое вознаграждение авторов.

Аплодируя данному решению, Международная ассоциация *Communia* (International *Communia* Association) назвала его «великим», тогда как Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) заявила, что оно «приветствует признание роли библиотек и дает новую определенность».

Однако группа отметила, что библиотеки все еще рискуют остаться неспособными покупать и выдавать электронные книги своевременно и по разумной цене.

«Библиотекам нужен дальнейший прогресс в законодательстве, чтобы быть способными реализовать свой потенциал к общей пользе читателей, авторов и издателей», – прокомментировала IFLA.

В своем вердикте, состоящем из 74 параграфов, CJEU разъяснил, что исключение для общественного кредитования не применимо к обеспечению публичной библиотекой доступа к электронной копии книги в случае, «когда копия была получена из нелегального источника».

Также он разъяснил, что государства-члены могут устанавливать дополнительные условия, способные улучшить охрану прав авторов, помимо тех, которые прямо изложены в Директиве.

Федерация европейских издателей выразила мнение, что данное решение стало «шоком для сообщества книгоиздателей»: «Оценка противоречит букве и духу Директивы по праву общественного кредитования и Директивы по информационному обществу (Infosoc Directive). Обе Директивы предписывают необходимость ясно различать физические и электронные товары и услуги и по-разному к ним относиться».

Международная издательская ассоциация заявила, что должны быть приложены все усилия для обеспечения «наличия адекватных мер технологической охраны для защиты издателей от возможного ущерба на эродированном рынке электронных книг в связи с необоснованными практиками их выдачи».

Она заключает, что «сохраняет обеспокоенность по поводу европейских судебных прецедентов и их возможного влияния на международное законодательство об авторском праве».

ИННОВАЦИИ

Две истории об инновациях

Nurton, J. Two tales of innovation // Managing IP.- 2017.- № 264.- P.14-15.

Недавно итальянская семейная компания Caimi Brevetti выиграла первый приз DesingEuropa для малых и перспективных компаний. Интервью с директором Caimi Brevetti Франко Каими (Franco Caimi), в котором затрагиваются вопросы охраны промышленных образцов, патентов и инновационных продуктов.

Первое присуждение награды DesingEuropa, предназначенной для того, чтобы отметить особые успехи в дизайне и конструировании среди владельцев зарегистрированных промышленных образцов Сообщества (RCD), состоялось 30 ноября 2016 г. в Милане. Одним из победителей стала состоящая из 50 человек миланская компания по производству мебели и аксессуаров. Она была выбрана за дизайн своих плоских звукопоглощающих панелей (Flap sound-absorbing panels).

По решению жюри, состоявшего из представителей сфер бизнеса, дизайна и юриспруденции, данный дизайн занял первое место среди трех дизайнер-финалистов.

Важность интеллектуальной собственности

По словам Ф. Каими, — одного из четырех братьев, в настоящее время управляющих фирмой, — интеллектуальная собственность (ИС) стала жизненно важной для Caimi Brevetti с момента ее основания в 1949 г. Компания подавала заявки на выдачу патента со времен своего первого продукта (кофемашины), разработанного после Второй мировой войны, и в ее патентном портфолио уже сотни патентов. «Патентование очень важно. Оно в нашей ДНК уже 77 лет. Мы верим в патенты. Они означают, что вы создали что-то действительно новое», — сказал Каими.

Он добавил, что в настоящее время дизайны также жизненно необходимы для обеспечения охраны. Caimi Brevetti с 1980-х гг. развивается в области офисной мебели и аксессуаров, а также в 2011 г. добавила в свой ассортимент акустическую продукцию. Каими подчеркнул, что разновидность продукции, выпускаемой компанией, требует одновременной эффективной охраны и технологии и дизайна, и назвал их «две разные истории»: «Хороший продукт без красивого дизайна имеет меньшую цену... Очень часто компании не могут копировать технологии, так как это очень дорого или трудно, но они стараются скопировать форму, что влечет введение покупателя в заблуждение».

Около 70% от всего времени компания тесно работает с внештатными дизайнерами для того, чтобы выработать лучшие дизайны. «Мы, действительно, очень тесно работаем с дизайнерами. Мы можем обеспечить техническую экспертизу, а они могут найти лучшее дизайнерское решение», — сказал Каими. В случае с плоскими звукопоглощающими панелями компания разработала технологию, а затем вышла на дизайнера Франческо Меда (Francesco Meda), ставшего вместе со своим отцом Альберто сополучателем награды. «Мы показали ему нашу технологию, а он был впечатлен ею и начал думать о продукте. Идея о том, чтобы продукт мог бы быть комбинирован разными

способами — комбинирован художниками-оформителями интерьера так, как им хочется, — принадлежала ему», — рассказал Каими.

Сегодня несимметричные плоские панели из полиэстра составляют (по словам Каими, «складываются как кирпичи») художниками-оформителями интерьеров во множество различных комбинаций в офисах, общественных учреждениях и ресторанах по всей Европе, в США, Австралии, Японии, на Ближнем Востоке и в других странах. Но все эти панели производятся в Италии. «Мы не хотим лицензировать производство данного продукта по причине контроля качества: мы хотим быть уверенными в том, что оно безупречно», — объяснил Каими.

Победитель конкурса

В ходе настоящего DesingEuropa жюри высоко оценило то, каким образом продукт сочетал визуальные и тактильные элементы, соединяющие интерьер и промышленный образец, также как Caimi Brevetti «утонченно и рационально использовало систему RCD» посредством своей стратегии управления ИС.

Председатель жюри Робин Эдман (Robin Edman) в своем интервью, опубликованном в январе, описал, каким образом члены жюри исключали из шорт-листов две категории компаний, сократив количество финалистов с 10 до 4, а затем выбирали финалистов, вычеркивая из списка финалистов тех, кто занял последние места: «Когда членов жюри спросили, кого из кандидатов они бы хотели вычеркнуть из списка первым, никто не желал никого убирать. На этом этапе давление было очень большим! А потом вдруг кто-то сказал: „Я думаю, что я могу вычеркнуть компанию X. У кого-то есть возражения?“ С этого момента стало легче, и мы быстро выбрали четырех финалистов, что и было нашей первоочередной целью». После этого членам жюри пришлось защищать тех финалистов, которых они хотели оставить в списке победителей.

Тремя другими финалистами в категории «Малые и средние предприятия» (SME) стали лампа Aria (Slamp/Zaha Hadid Design), скамейка Ido (Anna Szonuyi/Aubrilam), а также лампа Mooove (David Saupe/Aaron Rauch/Steinel Solutions). Все награды были вручены на церемонии, проведенной Ведомством по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и Ведомством по ИС Италии. Следующее вручение наград DesingEuropa состоится в Польше.

Необходимость в гармонизации

Данное награждение частично является признанием использования RCD как инструмента охраны, и Франко Каими сказал, что системы ИС в Европе, как правило, хороши для Caimi Brevetti, но также добавил, что в других юрисдикциях компания столкнулась с трудностями: «Есть страны, в которых осуществлять охрану очень сложно. Очень важно иметь системы, которые были бы одинаковыми. В ситуации, когда у каждой страны своя собственная система, гораздо труднее получить эффективную охрану». Кроме того, по его словам, в особенности, что касается патентов, «сложные вещи только создают проблемы», и в этом случае помощником введения «настоящего Европейского патента» становится создание единых правил игры для всех компаний.

У компании Caimi Brevetti нет своего юриста по интеллектуальной собственности, но она в течение продолжительного времени сотрудничает с двумя приглашенными консультантами в Италии (один из них занимается судебными процессами, а другой — охраной ИС), а также с местными адвокатами. Франко Каими сказал, что, так как одни и те же люди работают с компанией уже много лет, они понимают ее историю и идеалы, но вместе с тем предлагают независимую перспективу: «Чей-нибудь свежий взгляд на патенты может быть действительно важен и сможет очень помочь. На мой взгляд, это как будто учитель исправляет вашу домашнюю работу».