



Дайджест

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(Зарубежные публикации)

Выходит ежемесячно

Июнь, 2017

Вып.5

Содержание

| | |
|--|----|
| Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности | 3 |
| Охрана интеллектуальной собственности (ИС) | |
| • <i>Общие вопросы</i> | 13 |
| Судебная практика | |
| • <i>Служебные изобретения</i> | 20 |
| • <i>Товарные знаки</i> | 23 |
| • <i>Авторское право</i> | 28 |
| Из истории изобретательства | 33 |

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

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

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

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

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

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Принятые сокращения

EIPR – European Intellectual property Review

IP Magazine – Intellectual Property Magazine

JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice

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

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

Редактор: А.А. Ломакина

Законодательство зарубежных стран в области интеллектуальной собственности

Сервировка – это доказательство: охрана кулинарного искусства с помощью авторского права и реформа в области категорий авторских произведений

Yap, N. The Proof is in the Plating: Copyright Protection of Culinary Arts and Reform for the Categories of Authorial Works // EIPR. - 2017. - Vol.39, № 4. - P.226-237.

Вступление

У этой статьи две цели: во-первых, ответить на вопрос, могут ли кулинарные блюда охраняться с помощью авторского права в рамках британского законодательства, и, во-вторых, рассмотреть текущее положение британского законодательства по авторскому праву. При его рассмотрении в контексте кулинарного искусства будут показаны ограничения существующей системы авторского права, в том числе закрытая система категорий авторских произведений. Это позволит по-новому оценить законодательную концепцию охраноспособных категорий произведений и подчеркнуть экономическую важность охраны кулинарных блюд для всемирной репутации Великобритании и ЕС.

Под кулинарным искусством в данной статье понимается практика составления рецептов, приготовления и итоговой презентации «эстетичных блюд». Предметом охраны, таким образом, являются творческие блюда. Примером такого блюда может послужить десерт повара Гастона Блументаля (H. Blumenthal) из английского ресторана «The Fat Duck» («Жирная утка») под названием «Botrytis Cinerea» (на лат. название растения ботритис серый). Десерт содержит более двадцати отдельных компонентов, а его приготовление состоит из более чем пятидесяти этапов. Другой пример – блюдо повара Массимо Боттура (M. Bottura) из ресторана «Osteria Francescana» в Модене под названием «Camouflage: Hare in the Woods» («Камуфляж: заяц в лесу»). На создание этого блюда повара вдохновили картины Пикассо в стиле кубизма и сцена из текста Гертруды Стайн (G. Stein).

Охрана кулинарных блюд с помощью авторского права

Оригинальность

Согласно ст. 1(1)(а) Закона об авторском праве, патентах и промышленных образцах (CDPA) 1988 г. охране с помощью авторского права подлежат оригинальные литературные, драматические, музыкальные или художественные произведения. Первым рассматриваемым критерием предоставления охраны станет критерий оригинальности.

Критерий оригинальности в англосаксонском праве

Оригинальность произведения в рамках англосаксонского права оценивается с точки зрения «необходимой степени умений, здравого смысла и труда», вложенных автором в свое произведение. Очевидно, что блюда, созданные многими шеф-поварами, в достаточной степени удовлетворяют данным требованиям. Сложно усомниться в объеме навыков и труда, не говоря уже о денежных затратах, которые вкладываются в создание новых блюд с целью поддержания ресторанов на конкурентоспособном уровне.

Критерий оригинальности в континентальном праве

В континентальном праве оригинальность произведения рассматривается в контексте того, является ли это произведение «авторским интеллектуальным творением», как было указано в деле *Infopaq International A/S против Danske Dagblades Forening*. Также оригинальность определяется «выбором, последовательностью и комбинацией» компонентов, которые являются основой для произведения, в котором «автор может выразить свое творческое начало». Также «выражение данных компонентов» не может быть «продиктовано их технической функцией» и в нем должно оставаться «пространство для свободы творчества», как было прояснено в последующих судебных делах в Европе. Понятие «интеллектуальное творение» в деле *Painer против Standard Verlags GmbH* было определено в качестве «творения, отражающего личность автора», в котором выбор способа его создания «характеризует произведение с помощью “личного стиля” автора». Таким образом, те же самые аргументы, приведенные выше в пользу возможности охраны кулинарных блюд с помощью авторского права в рамках англосаксонского права, работают и в этом случае – творческая составляющая кулинарных блюд, в основе которой – личный стиль шеф-повара, не подлежит сомнению.

Потенциальной проблемой может стать вопрос о том, может ли выражение идеи шеф-повара в виде блюда быть продиктовано технической функцией этого блюда. Можно предположить, что технической функцией еды является насыщение. Тем не менее достаточно всего лишь взглянуть на рецепты из книг любого из упомянутых выше поваров, чтобы осознать всю точность приготовления и все разнообразие и специфическое количество ингредиентов для каждого блюда. Блюдо само по себе становится выражением идеи. Исходя из этого, инновационные блюда вряд ли не будут признаны оригинальными в силу своей функциональности.

В заключение о критерии оригинальности

Пока неясно, изменило ли дело *Infopaq* стандарт определения оригинальности произведения в Великобритании. Несмотря ни на что, кулинарные блюда, в особенности те, которые считаются инновационными, в любом случае удовлетворяют всем требованиям оригинальности произведения. Гораздо менее очевиден вопрос о том, обладают ли эти блюда охраноспособностью согласно положениям CDPА.

Заметка о фиксации произведения в материальной форме

Помимо оригинальности, еще одним условием предоставления охраны произведению является его фиксация в некой материальной форме. В отношении кулинарных блюд речь также идет о долговечности этой материальной формы. Мнения расходятся по поводу того, обязательна ли для материальной формы долговечность и обязательна ли фиксация художественного произведения. В деле *Abraham Moon & Sons Ltd против Thorner* утверждалось, что отсутствие в CDPА открыто прописанного требования о фиксации художественного произведения обусловлено тем, что «согласно разделу 4(1) запись (художественного) произведения в материальной форме должна быть предоставлена в любом случае». При рассмотрении блюд в качестве подкатегории художественных произведений становится ясно, что они вполне подходят под это требование, как и под требование, касающееся драматических произведений, которые должны быть «зафиксированы в письменной или иной форме».

Категории произведений

Традиционно считается, что помимо того, что произведение соответствует критерию оригинальности, оно должно также подходить под одну из закрытых

категорий произведений в CDPА. Этот подход был подвергнут сомнению после решений Европейского суда, согласно которым оригинальное произведение автоматически подлежит охране. Как бы то ни было, категории произведений все еще являются частью законодательства, и их нельзя игнорировать. Кроме того, соответствие блюда какой-либо категории произведений было бы преимуществом для шеф-повара в процессе получения охраны. Рассмотрим возможности охраны кулинарных блюд в качестве художественных или драматических произведений, попутно коснувшись проблем, связанных с самой системой категоризации произведений.

Художественные произведения

Графические произведения

Согласно ст. 4(1)(а) CDPА любое графическое произведение подлежит охране вне зависимости от своей художественной ценности. Также согласно разделу 4(2)(а) графическими произведениями считаются в том числе и картины, что говорит о том, что перечень примеров графических произведений не является исчерпывающим. Таким образом, некоторые блюда в связи со своим внешним видом могут считаться своеобразными картинами и охраняться в качестве графических произведений. Примером может послужить блюдо шеф-повара Ахатца (Achatz) из ресторана «Alinea».

Важность внешнего вида этого блюда является неоспоримой, и оно могло бы получить охрану в качестве графического произведения согласно широкой интерпретации данного термина в деле *Moon против Thornber* об охране инструмента для тиснения на ткани в качестве графического произведения. Получение охраны для блюда в качестве картины может стать более сложным процессом, что иллюстрирует дело *Merchandising Corp of America Inc против Harpbond Ltd*. В этом деле судья Лоутон (Lawton LJ) вынес решение о том, что нанесенный на лицо макияж не может считаться картиной.

Данное решение вызвало множество критических комментариев. Само слово «картина» обладает множеством смыслов и может относиться как к расположенным на холсте определенным образом разрезам, как на картинах Лючио Фонтана (L.Fontana), так и к граффити, выполненным уличным художником Бэнкси (Banksy). Аргумент о недолговечности макияжа в качестве картины также был подвергнут критике в связи с охраной авторским правом вышеупомянутых граффити, которые часто закрашиваются или стираются.

Таким образом, блюда, в которых важен их внешний вид, скорее всего, будут охраняться в качестве графических произведений, поскольку доказать в суде авторское право на блюдо в качестве картины может стать более сложной задачей.

Скульптуры

Скульптуры, согласно разделу 4(1)(а), являются художественными произведениями вне зависимости от своей художественной ценности. После дела *Metix* о ледяных скульптурах суды отказались от требований относительно долговечности скульптур. По мнению судьи Лэдди (Laddie J), скульптурой не может считаться предмет, не имеющий никаких внешних деталей помимо только функциональных. То есть, скульптура – это объект, цель которого – создание визуального впечатления вне зависимости от того, какую еще функцию он может выполнять.

Бесспорным является тот факт, что шеф-повара прекрасно осведомлены о важности внешнего вида своих блюд. Однако доказывание того, что внешний вид блюда – главная цель его создания, может стать достаточно сложной задачей, даже если учесть, что превращение еды в скульптуры или даже архитектурные произведения не является чем-то новым. Поскольку главная цель приготовления

блюда не создание визуального впечатления, данный вопрос может стать препятствием для охраны блюд в качестве скульптур.

Произведения декоративно-прикладного искусства

Согласно разделу 4(1)(с) охране в качестве объектов авторского права подлежат произведения декоративно-прикладного искусства. Однако критериев, согласно которым произведение может относиться к сфере декоративно-прикладного искусства, может быть слишком много, и они могут быть достаточно размытыми. Примером может послужить дело *George Hensher Ltd против Restawile Upholstery Ltd* и решение лордов-судей.

По мнению лорда Рида (Lord Reid), произведениями декоративно-прикладного искусства являются одновременно полезные и имеющие художественную ценность предметы. Согласно этому определению то, что блюда должны быть съедены, не мешает получению ими охраны. По словам лорда Саймона (Lord Simon), само декоративно-прикладное искусство должно иметь художественную ценность, потому что предполагает специальное обучение, умения и знания. На примере вопросов, рассмотренных в разделе «Оригинальность», можно сделать вывод о том, что произведения кулинарного искусства полностью подходят под данные критерии.

Лорд Саймон, лорд Моррис (Lord Morris), лорд Килбрендон (Lord Kilbrandon) и виконт Дилхорн (Viscount Dilhorne) отметили важность показаний экспертов, которые либо сами занимаются декоративно-прикладным искусством, либо обучают этому искусству других, либо обладают соответствующими способностями и квалификацией для высказывания своего мнения. В сфере гастрономии такими экспертами могут выступать шеф-повара, рестораторы и критики, составляющие ежегодные рейтинги «50 лучших ресторанов мира» (The World's 50 Best Restaurants).

Итак, кулинарные блюда могут охраняться в качестве графических произведений в том случае, если шеф-повар сделал акцент на их внешнем виде, но вряд ли в качестве скульптур, в которых визуальное впечатление должно превалировать над функциональностью. Также возможно получить охрану для блюд как для произведений декоративно-прикладного искусства, если профессионализм при их приготовлении находится на достаточно высоком уровне, а эстетика блюда является одной из целей шеф-повара. На этих примерах можно увидеть, какие риски несет в себе подход, связанный с распределением произведений по категориям.

Драматические произведения

В деле *Norowzian против Arks Ltd (No.2)* судья Нурс (Nourse LJ) обозначил драматическое произведение как наполненное действием произведение, для которого не обязательны слова или музыка и которое может быть исполнено перед публикой. В деле *Green против Broadcasting Corp of New Zealand* Тайный совет также отметил, что произведение должно быть достаточно цельным для исполнения, а в деле *Ukulele Orchestra of Great Britain против Clausen* судья указал, что произведением является само исполнение.

Блюда могут косвенно охраняться в качестве драматических произведений в том случае, если являются значительной частью всего процесса застолья и позволяют продемонстрировать творческие способности шеф-повара. Примером служит кулинарная опера братьев Рока (the Roca brothers) «El Somni» («Сон»), в которой с помощью еды, напитков, фильмов и музыки на протяжении 12 актов, сопровождающихся сменой блюд, рассказывалась история о сне героини. Застолья воспринимались в качестве представлений как до, так и после выхода данного проекта. Различия в меню и способах сервировки не должны повлиять на целостность восприятия застолья в качестве произведения, а запись конкретного

застолья на камеру может считаться фиксацией произведения и аргументом в пользу предоставления ему охраны.

Дальнейшие сложности связаны с критериями, касающимися установления факта нарушения прав. В решении по делу *Norowzian* подразумевалось, что нарушением считается копирование произведения полностью, а не его отдельных частей. В деле *Inforaq* Европейский суд постановил, что нарушением считается публичное сообщение каждого отдельного охраняемого элемента произведения, который является выражением интеллектуального творения автора. Использование последнего подхода было бы более выигрышным для охраны прав на кулинарные блюда

Соответственно, кулинарные блюда теоретически могут охраняться в качестве элементов драматических произведений в том случае, если шеф-повар хочет получить охрану для определенных способов подачи и сервировки блюд. Более практичной представляется охрана блюд в качестве художественных произведений.

В заключение об охране блюд

Кулинарные блюда обладают достаточным уровнем оригинальности для охраны в качестве объектов авторского права. Некоторые блюда могут охраняться в качестве графических произведений, произведений декоративно-прикладного искусства или в качестве элементов драматического произведения. Однако распределение блюд по существующим категориям произведений в СДРА — менее очевидный и более сложный процесс, чем установление их оригинальности, а системе категорий произведений необходимо дать новую оценку.

Оценка категорий авторских произведений

Перечень категорий произведений, существующий на сегодняшний момент, был составлен путем постепенного включения в него известных видов произведений. Тем не менее это не может объяснить, почему система категорий произведений существует в принципе. Для этого необходимо рассмотреть практические законодательные основания для создания данной системы и оценить, насколько успешно они были реализованы в существующей системе категорий произведений.

Практические объяснения

Ясность относительно объема предоставляемой охраны

Система категорий используется судами для оценки оригинальности произведения, которое является предметом, охраняемым авторским правом. Очевидно, что процесс оценки требует ясности и объективности. Однако, как уже было показано, подкатегории произведений имеют довольно расплывчатые определения, на основании которых ясность и объективность суждений являются труднодостижимыми.

Также идентификация произведений с использованием системы категорий обладает большой процессуальной важностью в суде, так как от истцов требуется точно указать, на что именно испрашивается охрана. При этом на примере США, Германии и Франции можно увидеть, что для этих целей не требуется закрытая система категорий произведений. Также существуют мнения, что более открытая система категорий произведений лучше соотносится с положениями Бернской конвенции и директив ЕС.

Охрана различных видов произведений

Система категорий используется для определения наиболее подходящего способа охраны в зависимости от вида произведения в соответствии с актуальным законодательством. К примеру, разные виды произведений предполагают различия в моральных правах автора: по мнению Бентли (Bentley) и

Шермана (Sherman), право на упоминание имени автора не относится к компьютерным программам согласно разделу 79(2)(a) CDPА. Также различия в формах охраны разных видов произведений ясно видны на примере процесса установления факта нарушения прав. Например, в деле *J & S Davis* судья постановил, что трехмерная копия литературного произведения не является нарушением прав, в то время как трехмерная копия двухмерного художественного произведения права нарушает.

В соответствии с вышесказанным очевидно, что для решения данных практических проблем необязательно использовать закрытую систему категорий авторских произведений.

Нормативное объяснение

Анализ возможности охраны кулинарных блюд с помощью авторского права показал, что система категорий произведений может стать причиной для отказа в предоставлении охраны некоторым видам произведений вне зависимости от их оригинальности. Это объясняется тем, что форма подачи произведения важнее вложенных в него творческих способностей. Основное внимание при оценке произведения судьи уделяют не творческому замыслу автора, что демонстрирует более формальный подход, который, в свою очередь, ведет к неясности в отношении концепции произведений. Подобная объективность мешает эстетическому восприятию произведений и оценке субъективного замысла самого автора.

Закрытая система категорий произведений также несет в себе риски относительно понимания судьей термина «форма произведения» в каждом конкретном деле. Отсутствие внимания к эстетическому восприятию произведения ведет к тому, что игнорируются умения, труд и здравый смысл, вложенные в форму выражения того или иного произведения, а приоритетной становится форма его представления. Результат – это ограничения видов охраняемых произведений. В плане охраны кулинарных блюд необходимо отказаться от принципа системы категорий произведений о превалировании формы выражения для произведения над принципом выражения, заключенного в форме произведения.

Предложения по реформе

Концептуальная реформа

На примере рассмотрения охраны блюд с помощью авторского права можно предложить два новых взгляда на авторское право в целом: о приоритете рассмотрения намерений самих авторов относительно их произведений над рассмотрением самих произведений и о приоритете рассмотрения процесса создания произведения над рассмотрением итогового результата этого процесса.

Законодательная реформа

Главная проблема закрытой системы категорий произведений – слишком пристальное внимание к негибким и неясным формальным требованиям, а не к творчеству. Выходом из сложившейся ситуации может стать новый подход к рассмотрению произведений в качестве оригинальных произведений, рассматривающихся с учетом творческого замысла автора и подлежащих охране при условиях соответствия заданному в деле *Infopaq* стандарту оценки оригинальности произведения и стандарту минимального уровня вложенного в произведение труда. Повторная интерпретация категорий произведений будет ограничена формой выражения произведений: лингвистической формой для литературных произведений, кинестетической формой для драматических произведений и т.д. В одном произведении может быть представлено несколько форм выражения.

Заключение

Для шеф-поваров

В рамках существующего законодательства приоритетной формой охраны для кулинарных блюд является охрана в качестве произведений декоративно-прикладного искусства. Блюда, в которых внешний вид играет важную роль, могут также охраняться в качестве графических произведений. Охрана в качестве элементов драматических произведений возможна в тех случаях, когда шеф-повара уделяют большое внимание подаче и оформлению блюд, но этот подход не используется ресторанами в силу уже обозначенных причин.

Для системы авторского права

Современная закрытая система категорий произведений не выполняет своей задачи установления четкого и объективного определения видов произведений, входящих в ту или иную категорию. При оценке охраноспособности произведений следует уделять внимание в первую очередь творческому процессу и творческим замыслам авторов относительно формы выражения своих произведений, а также тому, что именно автор или шеф-повар пытается показать в своих произведениях.

.....

Как вы думаете, может ли танец получить охрану в качестве объекта авторского права?

Анализ охраноспособности хореографических произведений в Индии

Srivastava, U. So you think you can (copyright) dance? An analysis of copyrightability of choreographic works in India // JIPLP. - 2017. - Vol. 12, № 1. - P.43-48.

Введение

Охрана драматических, музыкальных и литературных произведений с помощью авторского права привычна и ясно прописана практически во всех юрисдикциях, но объем такой охраны и ее ограничения менее очевидны в отношении хореографических произведений. В некоторых юрисдикциях долгое время шли споры о том, что является хореографическим произведением в контексте авторского права, следует ли предоставлять такому произведению отдельную форму охраны или включить его в категорию драматических произведений и др. К этим юрисдикциям относятся США, Великобритания и Канада. К настоящему времени в вышеупомянутых странах было разработано законодательство, касающееся охраны хореографических произведений. Индия, однако, не может похвастаться тем же.

В последнее время в Индии сфера танца и хореографии получила значительное развитие. Хореография используется на профессиональном уровне в знаменитой индустрии индийского кино. Кроме того, она является неотъемлемой частью популярных танцевальных реалити-шоу. Профессиональные хореографы начали осознавать коммерческую ценность своих произведений в связи с развитием индустрии развлечений и Интернета. Первая в Индии заявка на предоставление танцу охраны с помощью авторского права была подана знаменитым индийским хореографом Ремо Д'Суза (R. D'Souza), желавшим получить охрану для хореографической последовательности «Любой может танцевать» или более дословно – «Любое тело может танцевать» (Any Body

Can Dance). Это иллюстрирует растущую потребность в охране для хореографических произведений.

Закон Индии об авторском праве 1957 г. определяет хореографическое произведение в качестве элемента драматического произведения, что вызывает вопросы о необходимости наличия в танце некой истории или драматического сюжета. Для решения этого вопроса и определения общей политики Индии относительно охраны хореографических произведений будет полезным рассмотрение опыта США, Великобритании и Канады.

Авторское право и хореография – что скажут США, Великобритания и Канада?

Хореографические произведения являются охраноспособными объектами авторского права в рамках таких международных соглашений, как Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений, Вашингтонская конвенция об авторском праве 1946 г. и др. Тем не менее ни в одном соглашении не дается определения того, что можно считать хореографическим произведением.

США

Согласно Закону США об авторском праве 1909 г. охране подлежали только те хореографические произведения, которые могли рассматриваться в качестве «драматических композиций». Знаковым решением по этому вопросу стало решение Окружного суда США по округу Нью-Йорк по делу *Fuller против Bemis*, результатом которого стало появление условия о наличии в танце некой сюжетной линии, описания персонажа или изображения эмоции.

Это же условие было описано подробнее в Директиве 51 Ведомства США по авторскому праву, согласно которой сюжетная линия, персонаж или эмоция должны быть изображены в танце с помощью особых движений. В связи с этим хореографы были вынуждены получать для своих произведений только косвенную охрану. К примеру, хореограф Рут Пейдж (R. Page) написала одноименную книгу о своем произведении «Соната Бетховена» (Beethoven Sonata) и получила для него охрану в качестве литературного произведения. Также от Ведомства по авторскому праву не поступало никаких инструкций о том, будет ли считаться нарушением прав несогласованное исполнение танца из данной книги.

Ситуация изменилась после вступления в силу Закона об авторском праве 1976 г., в рамках которого хореографические произведения и пантомимы были вынесены в отдельную охраноспособную категорию. Изменения были окончательно утверждены решением по делу *Horgan против Macmillan*, согласно которому охраноспособное хореографическое произведение не должно в обязательном порядке включать драматическое содержание или сюжетную линию.

Великобритания

Танец был обозначен в качестве объекта авторского права в Великобритании только в Законе об авторском праве 1911 г. До этого времени в законодательстве выделялись только драматические произведения без хореографических компонентов. Определение драматического произведения менялось на протяжении всей истории изменений законодательства, а итоговым в настоящем Законе об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 г. (CDPA) стало определение «драматическое произведение, включающее танцевальное произведение или пантомиму».

Руководством в сфере взаимосвязи между хореографическими и драматическими произведениями может послужить дело *Massine против de Basil*. В этом деле балетный танец был признан многокомпонентным охраноспособным

произведением, состоящим из сюжетной линии, хореографии, костюмов и декораций. Запись движений танца хореографом была признана отдельным охраняемым произведением.

В деле *Norowzian против Arks* Апелляционный суд Англии и Уэльса признал танец одним из видов драматического произведения. Судья Нурс (Nourse) постановил, что, согласно разделу 3(2) CDPA, сценическое выступление не является охраноспособным в случае отсутствия сценария. В этом деле речь шла о кинофильме в целом, и, к сожалению, решение суда не дает однозначного ответа на вопрос, существует ли в законодательстве Великобритании условие об обязательном наличии сюжетной линии в танце.

Канада

Определение хореографического произведения появилось в законодательстве Канады в 1988 г. Согласно этому определению хореографическим произведением является «любое произведение хореографии вне зависимости от наличия в нем сюжетной линии». В рамках Закона Канады об авторском праве хореографические произведения считаются подкатегорией драматических произведений, но вышеприведенное определение ясно демонстрирует отсутствие условия об обязательном наличии сюжетной линии в танце.

Танцуй, Индия, танцуй

В законе Индии об авторском праве 1957 г. приводится следующее определение: драматическое произведение – это любое подходящее для декламации произведение, хореографическое произведение или пантомима, сценическое расположение или форма актерской игры, зафиксированные в письменном или другом виде и не являющиеся кинематографическим фильмом. Единственным связанным с хореографией судебным делом является дело *Academy of General Education, Manipal против B Malini Mallya*, в котором новый вид балетного танца, как и в упомянутом деле *Massine против de Basil*, был признан многокомпонентным произведением, каждый из компонентов которого подлежит отдельной охране с помощью авторского права. Однако сам танец в качестве хореографического произведения рассматривался только как подкатегория драматических произведений. Таким образом, вопрос о необходимости наличия в танце драматического содержания или сюжетной линии остается открытым.

Что предлагают Великобритания и Канада?

При сравнении определений драматического произведения в законодательстве Великобритании, Канады и Индии можно увидеть, что эти определения очень схожи в законодательстве двух последних стран, в то время как определение в законодательстве Великобритании совершенно другое. Однако определения в законодательстве Канады и Индии практически дословно повторяют определение этой категории произведений из раздела 35(1) Закона Великобритании 1911 г., содержащее понятие «любое хореографическое произведение». Несмотря на отсутствие какой-либо судебной практики, в которой интерпретируется данное понятие, слово «любое» позволяет предположить, что охране подлежит любое хореографическое произведение вне зависимости от наличия в нем сюжетной линии. Это определение противоречит определению «драматического произведения, содержащего хореографическое произведение» в качестве одного из элементов, так как предполагает, что хореографическое произведение может охраняться только в том случае, если оно является драматической композицией, удовлетворяющей условию о наличии сюжетной линии, изображения эмоций или персонажа.

Аргументом в пользу применения данного условия в Индии может послужить правило интерпретации *noscitur a sociis*, согласно которому значение слова зависит от контекста, в котором оно употребляется. Поскольку хореографические произведения связаны с драматическими, это правило указывает на необходимость наличия драматического содержания или сюжетной линии. Данный аргумент подвергся серьезной критике, указывавшей на ограниченность такого применения правила *noscitur a sociis*. Понятие хореографического произведения гораздо шире набора характеристик драматического произведения, и судам Индии необходимо рассматривать хореографические произведения именно с такой, более широкой, точки зрения.

Надо ли Индии следовать по пути США?

Необходимо также рассмотреть вопрос о том, будет ли выделение хореографических произведений в отдельную категорию лучшим решением для Индии. В США до вступления в силу Закона 1976 г. существовало три варианта категоризации хореографических произведений. Первый вариант предусматривал сохранение хореографических произведений в качестве подкатегории драматических произведений без открыто прописанного понятия таких произведений, что позволило бы избежать слишком широкой интерпретации понятия хореографических произведений и предоставило бы таким произведениям устоявшуюся законодательную базу. Однако это не решило бы вопрос о необходимости наличия сюжетной линии.

Во втором варианте предполагалось учреждение отдельной категории хореографических произведений, что позволило бы отказаться от условия наличия сюжетной линии и помогло бы обозначить уникальность хореографии в качестве авторского произведения искусства. Именно этот вариант был выбран при составлении законопроекта.

Третьим вариантом было следование практике стран общего права, в частности, Великобритании и Канады, – включение хореографических произведений в категорию драматических произведений с открыто обозначенным понятием таких произведений.

От первого варианта можно сразу отказаться в связи с тем, что в законодательстве Индии уже есть открыто прописанное понятие хореографического произведения. Второй вариант предлагает возможность провести четкую границу между хореографическими и драматическими произведениями и поставить точку в решении вопроса об их взаимосвязи на законодательном уровне, а также избежать как слишком широкой, так и слишком узкой интерпретации данного понятия. При рассмотрении наиболее схожего с современной ситуацией в Индии третьего варианта можно предположить, что изменений не требуется и Индии необходимо следовать примеру Канады при интерпретации понятия «любое хореографическое произведение». Это прояснило бы ситуацию с охраной таких произведений в целом и разрешило бы конфликты между разными интерпретациями этого понятия в судах.

Законодательные ограничения в отношении хореографических произведений

После прояснения вопроса относительно взаимосвязи хореографических и драматических произведений важно отметить необходимые ограничения и политические соображения, касающиеся интерпретации судами определения того, что может считаться хореографическим произведением.

Хореографические произведения в качестве объекта авторского права

В решении по делу *Open Source Yoga Unity против Bikram Choudhary* Окружной суд США по округу Северная Каролина постановил, что набор асан из йоги подлежит охране с помощью авторского права. За этим решением

последовало программное заявление Ведомства США по авторскому праву, в котором оговаривались условия предоставления охраны подобным произведениям. Главный вопрос этого дела состоит в следующем – являются ли асаны хореографическим произведением? Аналогичное дело рассматривалось Высоким судом Дели, и в решении по делу *Institute for Inner Studies & Ors против Charlotte Anderson & Ors* судья Мэнмон (Manmohan) попытался определить, подлежат ли охране асаны «Энергетического излечения» (Pranic Healing).

Суд пришел к выводу, что выбор и установление последовательности движений из социальных танцев и простых хореографических номеров не подлежат охране с помощью авторского права. Данный шаг вызывает беспокойство, так как потенциально исключает возможность охраны для таких оригинальных танцев, как знаменитая «лунная походка» Майкла Джексона. Оценка того, является ли танец простой последовательностью обычных хореографических номеров или нет, должна проводиться судами с учетом специфики того или иного дела.

Заключение

Охрана хореографических произведений с помощью авторского права в Индии находится еще на очень ранней стадии, и ей еще предстоят споры относительно охраны таких произведений, схожие с теми, которые происходили в США, Великобритании и Канаде. Данная статья является попыткой проиллюстрировать эти споры. В случае представления перед судом дела о хореографическом произведении судьям можно посоветовать помнить о словах знаменитого американского хореографа Агнес де Милле (A. de Mille) о том, что хореография – не театр и не повествование, а отдельный вид искусства.

Хореографические произведения нельзя рассматривать только в качестве элементов драматических произведений. Хореография – это самостоятельное искусство, и условие наличия в хореографическом произведении сюжетной линии стало бы несправедливым препятствием для получения охраны современными абстрактными танцевальными номерами.

Охрана интеллектуальной собственности

Общие вопросы

Детективы цифрового пространства

Salway, S. Digital detectives // IP Magazine. - 2017. - № 4. - P.24-25.

Автор статьи — констебль с функциями детектива Стив Сэлвей (Steve Salway), специализирующийся на расследовании онлайн-преступлений и разрушениях интернет-инфраструктуры, совершенных в рамках экономических преступлений.



Отдел полиции Лондонского Сити по преступлениям против интеллектуальной собственности (PIPCU) — специальное подразделение полиции, целью которого является защита отраслей британской промышленности, законно производящих высококачественные товары, от преступлений против интеллектуальной собственности (ИС), а также борьба с онлайн-пиратством. Первостепенные задачи PIPCU — расследование, предотвращение и предупреждение серьезных кибер-преступлений и борьба с организованной преступностью в сфере ИС.

Этот независимый отдел был создан в 2013 г. при финансовой поддержке Ведомства Великобритании по интеллектуальной собственности. PIPCU является подразделением Управления экономической преступности Полиции Лондонского Сити, Национальной полиции по борьбе с мошенничеством.

Отдел обеспечивает реализацию действий принудительного характера, включая производство по исполнению судебных решений, арест подозреваемых и арест активов в целях расследования. PIPCU добился успеха в широком спектре областей, начиная конфискацией контрафактных автомобильных подушек безопасности и взрывчатых веществ, использованных в их конструкциях, и заканчивая закрытием большого количества сайтов, осуществляющих теле вещание при помощи интернет-протокола (IPTV), на которых пользователи могли бесплатно просматривать передачи с платных телеканалов.

PIPCU проводит две операции по предотвращению нарушений: операция «Ашико» (Operation Ashiko) и операция «Креатив» (Operation Creative). Операция «Ашико» направлена на борьбу с интернет-торговлей контрафактом, и ее цель — наложение запретов на домены-нарушители. На данный момент в ходе этой операции было закрыто более 18000 сайтов-нарушителей. Также в ходе данной операции производится розыск преступников, извлекающих прибыль из использования личной информации ничего не подозревающих потребителей для открытия незаконных сайтов. PIPCU проинформировал более 500 потребителей о том, что их данные были использованы для создания таких сайтов, и удалила эти сайты из Интернета.

В рамках операции «Креатив» ведется работа с промышленными партнерами. Данная работа направлена на борьбу с сайтами, распространяющими нелегальный цифровой контент, например, фильмы, музыку, видеоигры и др. В настоящее время в результате операции «Креатив» была прекращена работа более 1200 сайтов — наиболее злостных нарушителей. Наиболее успешными аспектами данной операции стали ужесточение положений о выплатах для сайтов и уменьшение добросовестных рекламных объявлений на незаконных сайтах, служащих преступникам источниками регулярных доходов.

Представители творческой индустрии и потребители подвергаются риску со стороны сайтов, предлагающих нелегальный цифровой контент. Потребители по неосмотрительности могут загрузить вредоносные программы или вирусы, а также стать жертвами других форм киберпреступлений. В то же время британская творческая индустрия теряет доходы, что напрямую отражается на возможности трудоустройства в данной отрасли. В ходе операции «Креатив» сотрудники PIPCU

получают от партнеров по охране контента доказательства, касающиеся сайтов, вовлеченных в нарушения авторского права. Такие сайты по результатам комплексных проверок полицией включаются в список наблюдения, так называемый «Список сайтов-нарушителей» (IWL). Промышленные партнеры, рекламодатели и рекламные агентства могут ознакомиться с IWL и таким образом обезопасить свои законные рекламные объявления от распространения на нелегальных сайтах.

Также в работе RIPCUI присутствует элемент обучения, необходимый для владельцев брендов и агентств, которые и не предполагают, что их рекламные объявления появляются на сайтах преступников и что они сами таким образом непреднамеренно спонсируют преступность, оказывающую влияние на законодательство, касающееся отмывания денег, и наносящую вред репутации бренда.

RIPCUI налаживает контакты с рекламодателями для того, чтобы исправить ситуацию. Отдел имеет возможность при помощи специальных программ по отслеживанию и мониторингу рекламного трафика доказать каждое действие, произведенное на сайте-нарушителе. Также при помощи таких программ можно выявить маршрут использованной рекламы и посредников, вовлеченных в это нарушение. Данная услуга предоставляется бесплатно всем владельцам брендов, желающим выполнить так называемую «проверку здоровья» с тем, чтобы убедиться в добросовестности своей рекламы.

IWL — нововведение RIPCUI. Это первая правоприменительная операция мирового масштаба. В настоящее время модель IWL изучается и опробуется в других юрисдикциях — зарубежных странах, где государственным языком не является английский, например, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обучение владельцев брендов и рекламных посредников — единственный способ борьбы с пиратскими сайтами. Необходимо, чтобы оно осуществлялось одновременно с операциями такого типа, как «Креатив», а также с внесением сайтов-нарушителей в IWL и проведением просветительских инициатив среди потребителей.

У RIPCUI возникают некоторые сложности при работе с пиратскими сайтами. Первая из них — географическая. RIPCUI может применять только британское законодательство в британских юрисдикциях. В борьбе с зарубежными преступниками RIPCUI зависит от партнеров — правоохранительных органов других стран. При этом такие партнеры не всегда могут оказать содействие из-за недостатка имеющихся ресурсов или ограничений местного законодательства. Преступники пользуются этим и перемещаются в страны с либеральным законодательством об Интернете или в страны, где ресурсы правоохранительных органов недостаточны. Использование преступниками технологий для своего сокрытия также является вызовом. Примером тому может служить следующая ситуация. RIPCUI часто обнаруживает адреса сайтов, поддерживаемых компаниями борющимися за политику свободы в Интернете и поэтому не отвечающих на запросы полиции. Информация о регистрации может охраняться посредством защиты прав личности и IP-адресов, соединенных с прокси-серверами. Компании, занимающиеся подобным «сокрытием» сайтов, располагаются в тех странах, где существуют финансовые или временные ограничения для правоохранительных органов, связанные с получением распоряжений суда.

Поэтому RIPCUI нацелена на политику международной разъяснительной работы с зарубежными правительствами и правоохранительными органами. При этом модель RIPCUI предлагается международным правоохранительным органам для того, чтобы и в них создавались подобные подразделения. Однако во многих

странах преступления против ИС все еще считаются недостаточно важными, и на борьбу с ними выделяется не так много ресурсов.

Некоторые частые компании по борьбе с пиратством идут по тому же пути, что и RIPCUI: они используют полицейский принцип «Кому это выгодно?» и работают с рекламодателями. Существует несколько доступных мониторинговых инструментов, повышающих безопасность брендов. Такая программа, как инициатива «Разрешение на передачу» (The TAG Initiative) в США (некоммерческая программа по поиску адресов и решению и тех же проблем), помогает рекламодателям понять их позицию и повысить внимание к заслуживающей доверия рекламе.

Недавняя успешная инициатива RIPCUI — работа с Комиссией по азартным играм Великобритании (UK Gambling Commission). При помощи диагностического программного обеспечения полицейские выяснили, что многие британские компании, занимающиеся азартными играми, рекламировались на сайтах, осуществляющих стриминг спортивных передач. После обсуждения проблемы с сотрудниками RIPCUI Комиссия по азартным играм Великобритании в октябре 2016 г. изменила условия своих лицензионных договоров. Согласно новым условиям компании, занимающиеся азартными играми, должны убеждаться в том, что их реклама законна. Если же компании продолжают размещать рекламу на сайтах-нарушителях (сайтах-IWL), то к ним могут быть применены различные санкции (от штрафов и до потери лицензии). Индустрия азартных игр в Интернете стала первым сектором индустрии, включившим такое условие в свои соглашения, а RIPCUI предоставляет Комиссии ежеквартальный отчет.

В будущем RIPCUI предстоит решить две проблемы: сайты-нарушители, осуществляющие телевидение при помощи интернет-протокола (IPTV) и мобильные приложения («apps»). Для того чтобы справиться с этой задачей отдел провел расследования в отношении провайдеров телевизионных компьютерных приставок «с полной загрузкой», которые за плату предоставляют потребителям премиум-контент, при этом их цены не высоки. По результатам расследования было вынесено несколько судебных решений. Работа будет продолжена.

Примерами известных мобильных приложений «apps» могут служить платформы iOS или android, облегчающие незаконный доступ к фильмам или телепередачам. В данной области прослеживается масштабный рост доходов от продажи рекламы, так как реклама размещается в видеороликах. Преступники быстро приспособились к использованию данных платформ. Правоохранительным органам очень важно найти способы, при помощи которых можно сократить или вообще прекратить такие нарушения. RIPCUI работает над решением этой задачи.

RIPCUI и операция «Креатив» за время своего существования добились многих успехов. Несмотря на множество проблем, отдел продолжает искать новые способы борьбы с онлайн-нарушениями ИС. По мнению полицейских, единственный эффективный способ борьбы — тесное сотрудничество с владельцами брендов, промышленными партнерами, правительством Великобритании и зарубежными правоохранительными органами.

• • • • •

Программа IP Inclusive

Brewster, A. The case for IP Inclusive // IP Magazine. - 2017. - № 3. - P.65-66.

Статья составлена на материале интервью с Андреа Брюстер — одной из основательниц программы IP Inclusive.

Программа по поддержке дискриминируемых групп людей, работающих в сфере интеллектуальной собственности (ИС), IP Inclusive была начата в 2015, и волонтеры, принимающие в ней участие, уже добились многого. Но все же одной из важных проблем остается то, что люди не видят самой проблемы как таковой. Доказательствами тому является гендерный небаланс между руководящими и низкими должностями, небольшое количество профессионалов из числа так называемых «цветных» (BAME, афроамериканцев, азиатов и представителей этнических меньшинств), недопредставленность выпускников Оксбриджа* и др.

Дискриминация по различным признакам в нашем обществе стала обычным делом: претендентам на должность (мужчинам и женщинам) отказывают в рабочем месте, потому что они хотят работать неполный рабочий день, чтобы больше времени посвящать семье; представителям BAME не дают работу, аргументируя отказ тем, что их английский не настолько хорош, чтобы составлять формулы изобретений, или же их компетенция после приема на работу вызывает неприкрытое удивление; над сотрудниками издеваются из-за особенностей их личной жизни, одежды, религиозных убеждений и т.п.

Люди, с которыми так обращаются, не могут раскрыть свой потенциал полностью, а непринятие личностного многообразия приводит к ослаблению творческого подхода и снижению скорости действий в работе.

Люди, обладающие привилегиями, часто не видят их. Поэтому в настоящее время существует тенденция считать, что недопредставленные в обществе группы (например, женщины или представители этнических меньшинств) являются таковыми из-за того, что сами не готовы вписаться в сообщество. Данная тенденция подпитывается множеством предубеждений: женщины не могут занимать руководящие должности и распоряжаться денежными средствами; иностранцы не настолько хорошо знают английский, чтобы рассуждать о законодательстве об ИС; учащимся государственных школ не хватает интеллекта или они ленивы.

В мире ИС есть множество привилегий. В этой сфере работают умные и творческие люди. Эта работа одновременно и интеллектуальная, и хорошо оплачиваемая. Наши коллеги — обычные, ничем не выделяющиеся люди. И мы даже представить себе не можем, как тяжела жизнь тех, кто остался в так называемом «меньшинстве». Мы не видим этой проблемы.

По этой причине и была создана программа IP Inclusive. Среди ее участников патентные поверенные и поверенные по товарным знакам, адвокаты, работающие в сфере ИС, эксперты ведомств по ИС, специалисты по проведению патентных поисков, администраторы в области ИС и др. Наши учредители — члены таких организаций как Дипломированный институт патентных поверенных (CIPA), Дипломированный институт поверенных по товарным знакам (CITMA), Федерация ИС и британское отделение Международной федерации патентных агентов (FICPI-UK), программа активно поддерживается Ведомством Великобритании по ИС.

Работа программы ведется по нескольким направлениям: информационно-разъяснительная деятельность среди тех, кто только собирается работать в

* Оксбридж – Оксфордский и Кембриджский университеты

сфере ИС, информационно-разъяснительная деятельность среди специалистов; тренинги; схемы поддержки и хартия о передовых методах работы.

Работа с теми, кто только выбирает профессию, связанную с ИС

Информационно-разъяснительная работа среди тех, кто собирается работать в сфере ИС, ведется под лозунгом «Карьера в сфере идей». Она заключается в создании ресурсов для повышения осведомленности о профессиях в сфере ИС, а также для мотивации соискателей из всех слоев общества приходить работать именно в эту сферу деятельности.

Данные ресурсы, рассчитанные на школьников и студентов, преподавателей и консультантов по трудоустройству, будут включать плакаты, информационные брошюры и видеоинтервью. Скоро будет создан соответствующий сайт в Интернете, на котором соискатели и консультанты смогут получить информацию и разные виды поддержки. Также ведется работа над созданием контактной сети организаций и частных лиц, через которую могли бы распространяться материалы «Careers in Ideas» и посредством которой могла бы проводиться работа с членами недопредставленных групп: женщинами-учеными или студентками, изучающими точные науки (STEM), представителями этнических меньшинств и детьми из непривилегированных слоев населения. На могут помочь все специалисты из сферы ИС, и все они останутся в выигрыше.

Тренинги для специалистов

Другая цель программы — предоставление доступных, эффективных и экономичных тренингов, посвященных личностному многообразию, для специалистов в области ИС. В 2016 г. были выпущены специальные вебинары по вопросам невольных предубеждений, из-за которых в замкнутом сообществе специалистов по ИС возникают случаи дискриминации. В настоящее время при помощи волонтеров развиваются и другие возможности: созданы семинары по передовым практикам работы и поддержке сотрудников, продолжается работа над тренингами по вопросам невольных предубеждений, проводятся дискуссии, касающиеся личностного многообразия, охраны психического здоровья и наличия «союзников» на рабочем месте.

Кроме того, проводится работа по мотивированию организаций – участниц программы по включению темы личностного многообразия в их программы по повышению квалификации (CPD) и программы тренингов, в основном рассчитанные на повышение у сотрудников персональных и коммерческих навыков, а также по мотивированию к тому, чтобы вопрос личностного многообразия не потерял своей злободневности у руководства.

Схемы поддержки

Для работы с представителями различных меньшинств в 2016 г. были открыты две группы поддержки: «Women in IP» для женщин, работающих в сфере ИС, и «IP Out» для тех, кто подвергается дискриминации из-за особенностей личной жизни. Каждая из этих групп организует свои встречи, способствует установлению связей, проводит тренинги и информационно-разъяснительные мероприятия, а кроме этого они обеспечивают так называемое «защищенное пространство», где можно поделиться опытом или получить консультацию. В будущем планируется открытие других групп поддержки, включая группу для представителей BAME. Кроме того, разрабатываются схемы наставничества.

Хартия EDI

Последний проект, осуществляемый в рамках IP Inclusive, — Хартия о равенстве, личностном многообразии и инклюзивности (EDI). Она представляет собой свод правил, осуществляемых на добровольной основе, для профессионалов в области ИС. На данный момент в Хартию подписали уже более 90 представителей из сфер промышленности и частного бизнеса.

Хартия сформулирована таким образом, чтобы ее условия могли выполнять даже небольшие организации, обладающие ограниченными ресурсами. Подписать Хартию можно непосредственно через сайт программы IP Inclusive. Посредством сети представителей EDI, утвержденных лицами, подписавшими Хартию, распространяются последние новости, информация и призывы к действию, а также при содействии представителей EDI развивается сообщество по обмену советами, идеями и передовыми практиками среди специалистов в области ИС.

На данном этапе IP Inclusive — неофициальная организация. Ее деятельность осуществляется за счет работы волонтеров и пожертвований как от частных лиц, так и от организаций. Также в работе помогают социальные сети.

На сайте IP Inclusive и в ее группах в LinkedIn есть форумы, на которых можно рассказать о себе и поделиться опытом, а также поддержать друг друга. Кроме этого, сайт предоставляет информацию и ресурсы, например, руководство по передовым практикам и шаблон политик EDI. В рамках программы IP Inclusive ведутся блоги, пишутся сообщения в Twitter и комментарии на различных интернет-ресурсах. Также участники программы пишут статьи для журналов и устраивают встречи. IP Inclusive — флаг, под которым могут собраться профессионалы из области ИС для того, чтобы вместе добиться важных социальных изменений.



IP Inclusive открыта для всех, кто работает в области ИС или кто работает со специалистами из области ИС. С организацией можно связаться через сайт (www.ipinclusive.org.ok), Twitter (@IPInclusive and @ip_out) или через дискуссионные группы IP Inclusive в LinkedIn. Группы «Our Women in IP» и «IP Out» также представлены на платформах LinkedIn.

Судебная практика Служебные изобретения

Дело Shanks против Unilever Plc & Ors, рассмотренное Апелляционным судом Англии и Уэльса (18.01.2017 г.)

Evans, H., Pietsch, I.-M. Employee inventor compensation // IP Magazine. - 2017. - № 3. - P.54-55.

Появление в Патентном законе Великобритании 1977 г. положений о вознаграждении автору служебного изобретения не обошлось без споров, а в Хансарде (официальном стенографическом отчете о заседании обеих палат Парламента) их раскритиковали из-за их неясности. Такое положение дел оставалось неизменным до вынесения в 2009 г. решения по делу *Kelly против GE Healthcare*.

Дело *Kelly* было начато в 2005 г., а в 2006 г. *Shanks* подал иск против компании *Unilever*, по которому только в январе 2017 г. Апелляционным судом Англии и Уэльса (CA) было вынесено окончательное решение — отказать в удовлетворении иска. Оба этих дела представляют собой своеобразный комментарий к положениям о вознаграждении автору служебного изобретения.

Закон

Согласно разделу 40 Закона сотруднику предоставляется вознаграждение за изобретение, на которое работодатель получил патент, в том случае, если:

«...(b) принимая во внимание среди прочего то, что согласно охвату и характеру договора работодателя, *изобретение или патент на него* (или того и другого) выполнены в интересах работодателя, а также

(с) вследствие вышеуказанного очевидно, что сотрудник должен получить компенсацию от работодателя...»

Слова, напечатанные курсивом, были добавлены в ходе изменений Закона и действуют для патентных заявок, поданных после 1 января 2005 г. В ситуации с более ранними заявками выплата компенсации должна производиться только за соответствующий патент. Решения по делам *Shanks* и *Kelly* были вынесены именно такими, потому что дела касались относились именно патентов. В то время как дополнительные формулировки, на первый взгляд, кажутся решением проблемы, на самом деле они не возымели желаемого результата.

Раздел 41 определяет размер подлежащего уплате вознаграждения и гласит о том, что она должна быть «... справедливой долей (принимая во внимание все сложившееся обстоятельства) от выгоды, извлеченной работодателем... из... патента на изобретение».

В деле *Kelly* Высокий суд (HC) нашел, что патент является частью подлежащей оплате выгоды и поэтому вынес решение о выплате вознаграждения, в то время как в деле *Shanks* суды всех инстанций вынесли решение в пользу работодателя. Возникает вопрос: почему так произошло?

Краткая история дела Kelly

Келли и Чиу (Chiu) — двое научных сотрудников компании Amersham International (Amersham), впоследствии ставшей частью GE Healthcare, они принимали участие в первом синтезе вещества «PS3», которое стало основой

пользующегося огромным успехом запатентованного продукта Amersham — Muoview (сердечный радиофармацевтический препарат). Было доказано, что Muoview сыграл важную роль в достижении компанией успеха. Патент защищал Muoview от разработки его дженериков. Дело было начато в 2005 г. в Ведомстве Великобритании по интеллектуальной собственности (UK IPO), а в дальнейшем передано в НС.

Краткая история дела Shanks

Шэнкс работал инженером в Центральных исследовательских лабораториях (CRL) — исследовательском подразделении компании Unilever. Он занимался научными разработками датчиков контроля технологического процесса и технологическим проектированием и специализировался на биосенсорах. Изобретение представляло собой электрохимический прибор для измерения количества глюкозы в крови, данный прибор может быть полезным при лечении диабета. Это изобретение не было существенно для бизнеса Unilever, поэтому было лицензировано, а это значит, что фактическая материальная прибыль легко поддавалась учету.

Дело *Shanks* было начато в 2006 г. в UK IPO, а затем в 2010 г. передано на предварительное рассмотрение в СА. В 2013 г. UK IPO вынесло решение о том, что патент не составляет части подлежащей оплате выгоды, и в 2014 г. НС подтвердил это решение, а затем в январе 2017 г. дело снова было передано в СА. Однако и UK IPO, и НС пришли к мнению, что «справедливая доля», которая была бы получена от патента, составила бы часть подлежащей оплате выгоды, при этом СА такого мнения не разделил.

Значение термина «подлежащая оплате выгода»

Закон требует, чтобы патент, или изобретение, или и то и другое вместе составляли часть подлежащей оплате выгоды работодателя. При этом четкого определения термина «подлежащая оплате выгода» не дается, а «выгода», согласно Закону, должна быть деньгами или выражена в денежном эквивалента. При рассмотрении дел *Shanks* и *Kelly* суд ссылался на решение по делу *Metso-Med*, в котором было дано определение термину «подлежащий оплате». Согласно данному решению, данные слова обозначают нечто особенное и требуют, чтобы выгода была более чем существенной.

Деньги или денежный эквивалент

В деле *Kelly* утверждалось, что «выгода» — качественный термин и поэтому требует многофакторного рассмотрения. Изобретение Muoview было важным для успешной деятельности Amersham, при этом важно, был ли патент сам по себе частью подлежащей оплате выгоды. По словам судьи Флойда (Floyd), рассматривавшего это дело, да, потому что патент предоставлял защиту от дженериков, а также потому что патенты — факторы, существенно влияющие на корпоративные доходы. При этом судья ничего не сказал о денежном выражении патентов.

В деле *Shanks* размер выгоды был определен на основе заключенных лицензионных договоров и равнялся £24 млн. Unilever не удалось аргументировать то, что выгода была меньше из-за корпоративных налогов. Шэнкс попытался доказать, что выгода могла бы быть больше, если бы компания использовала патенты более эффективно, но его доказательства не были приняты.

В конце концов, несмотря на то что £24 млн были существенной суммой и, более того, около 10 раз Unilever расходовала около £2 млн (и более, чем другой продавец) на свое предпринимательство в сфере потребительских товаров), было принято во внимание не только это. Изобретение и патент не изменили положение дел Unilever, основная предпринимательская деятельность которой

заклучалась в продаже брендовых потребительских товаров, а не в лицензировании патентов. Хотя налоговые вычеты могли бы быть меньше, некоторые популярные продукты Unilever приносили прибыль на порядок больше. Принимая во внимание размеры компании и характер ее деятельности, можно сделать вывод, что патенты для нее не были частью подлежащей оплате выгоды.

Слишком большой, чтобы платить?

Рассматривая способ разрешения дела *Shanks*, становится понятно, что запатентованное изобретение, выполненное на маломощном предприятии, может быть частью подлежащей оплате выгоды, в то время как то же изобретение, но выполненное крупным концерном, таковой не является. Такое представление работодателя, как «слишком большой, чтобы платить» было основным при рассмотрении дела Шэнкса в СА. Насчет данного представления СА признал, что размер предприятия в какой-то мере имеет значение. В своем решении судья апелляционного суда Паттен (Patten) отметил, что при гибком подходе к сумме требовалось сбалансирование коэффициента возврата капитала и рассматриваемых усилий и цен, но, как сказано в законодательстве о размере и характере предприятия работодателя, это должно быть частью баланса и в соответствии с данным сравнением требует определения предприятия.

Что такое предприятие и как это понятие относится к группе компаний оно относится к концернам?

Шэнкс считал, что, поскольку он работал в CRL, то они и являются предприятием. Однако, по мнению СА, для корректного подхода к разрешению дела необходимо рассмотреть экономические реалии и реалии из области предпринимательства, касающиеся организации-работодателя. Фактически работа, выполненная сотрудниками CRL, предназначалась для получения прибыли всем концерном Unilever. Исходя из этого, необходимо учитывать объем работы концерна в целом.

Это «только» для того, чтобы принять решение?

Из всего вышесказанного следует, что сотрудник должен получать вознаграждение. Согласно решению по делу *Kelly* суд не выносит решение о выплате компенсации автоматически, так как для вынесения решения необходимо проанализировать конкретную ситуацию.

Вместо того чтобы предоставить конкретное руководство по вынесению решения о вознаграждении, судья Флойд, рассматривавший дело Келли, отклонил аргументы того, что вознаграждение требует от суда сфокусировать внимание на степени риска, на который пошел работодатель, осуществляя соответствующее исследование, а также на рассмотрении размера вознаграждения, которое уже получил сотрудник, включая некорректный выбор только одного изобретателя в том случае, если исследования были корпоративными, и ту несправедливость, что Келли, получая причитающуюся прибыль, ждал многие годы до того, как подал иск перед уходом из концерна.

В деле *Shanks* не было дискуссий вокруг того, должно ли было вознаграждение быть выплачено при том условии, что выгода подлежала оплате. Концерн Unilever считал, что да.

Что такое «справедливая доля»?

При определении справедливой доли Закон требует учитывать несколько факторов: штатные должности изобретателей, оплату труда, усилия изобретателей и их квалификацию, а также усилия других лиц, вовлеченных в исследование, и их квалификацию, а также компенсацию, выплаченную работодателем (раздел 41(4)). В ходе рассмотрения дела *Kelly* судья Флойд определил, что справедливая доля может составить 33%, и это уже будучи сниженной за счет выплат 2% Келли и 1% Чиу.

Для того чтобы произвести расчеты, судья Флойд оценил стоимость выгоды, извлеченной из патента (фактической прибыли). Он взял период, в течение которого патент предоставляет эксклюзивные права, и пришел к решению, что незапатентованное изобретение стоило бы на 10% меньше, а затем выставил сумму, равную £50 млн. Как следует из его расчетов, Келли положено вознаграждение в размере £1 млн, а Чиу - £0.5 млн.

При рассмотрении дела *Shanks* и UK IPO, и HC решили, что справедливая доля была бы в том случае, если бы патент был частью подлежащей оплате прибыли. Главное отличие данного дела от дела *Kelly* заключалось в том, что квалификацию Шэнкса и его работу нельзя сравнить с тем, что делали Келли и Чиу, также помогавшие в разработке изобретения, а Unilever инвестировал и рисковал несравнимо меньше, чем Amersham, вкладывавшая деньги в полную исследовательскую программу. UK IPO определило, что сумма составит 5%, а Высокий суд снизил ее до 3%.

Краткие итоги

И в деле *Kelly*, и в деле *Shanks* суды посчитали, что компенсация может быть выплачена только в экстраординарных обстоятельствах. Даже если компенсация может быть выплачена, в практике могут быть случаи максимально высоких компенсаций, которые суды вряд ли смогут разрешить. Принимая во внимание судебные издержки и риски в ходе процесса, неудивительно, что большинство споров будет урегулировано без участия суда.

Вопрос, который все еще следует прояснить, заключается в том, чтобы выяснить, могут ли быть уменьшены преграды для решений о подлежащей оплате выгоде в спорах о патентах, заявки на которые были поданы после 1 января 2005 г. Так как большинство сотрудников-изобретателей подавали иски после окончания срока действия патента, может пройти некоторое время до вынесения решения, в течение которого суд будет рассматривать суть иска, и даже тогда суд будет решать, что является справедливым и добросовестным.

Товарные знаки

Нечестная игра?

McShane, A.J. Foul play? // IP Magazine. - 2017. - № 2. - P.27.

Все большее внимание уделяется наименованиям и логотипам спортивных команд США, которые воспринимаются как оскорбительные.

Основное законодательство о товарных знаках устанавливает, что часто используемые одинаковые или сходные товарные знаки с одинаковыми или аналогичными услугами создают так называемое «переполненное поле», в котором потребители рассчитывают на различие между аналогичными знаками. Таким образом, и в Основной реестр товарных знаков оказываются включены сходные товарные знаки со сходными услугами. Это относится к товарным знакам профессиональных и региональных спортивных команд. Болельщики легко различают профессиональные спортивные команды «Аризона Кардиналс», «Сент-Луис Кардиналс» и команду по американскому футболу «Стенфорд Кардиналс», так же легко они отличают нью-йоркские национальные футбольные гиганты от бейсбольных гигантов из Сан-Франциско. Википедия в настоящее время включает более 40 университетских орлов (collegiate Eagles), 10 заряжающих (Chargers),

9 буканьеров* (Buccaneers), 7 полудиких лошадей (Broncos) и 6 мишек (Bruins) – все это одноименные профессиональные спортивные команды.

Тем не менее, исходя из индивидуальных обстоятельств и конкретных доказательств, Ведомство США по патентам и товарным знакам недавно отклонило заявку на товарный знак «METRO JETS» для использования любительской хоккейной командой на основании вероятности смешения с товарным знаком «JETS», используемым Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Виннипега. Совсем недавно заявка на новую франшизу НХЛ Лас-Вегаса «VEGAS GOLDEN KNIGHTS» была отклонена на основании предварительной регистрации знака, содержащего слова «GOLDEN KNIGHTS». Этот знак был зарегистрирован Университетом Центральной Флориды (UCF) (логотип «UCF GOLDEN KNIGHT»). Все эти решения, касающиеся прав на использование и регистрацию наименований спортивных команд, напрямую зависят от того, как будут отображаться и использоваться конкретные наименования, какие товары и услуги представлены уже зарегистрированными товарными знаками.

Кроме того, все больше внимания уделяется именам и логотипам спортивных команд, которые воспринимаются как оскорбительные конкретными группами людей, например, коренными американцами. Так, после многолетнего использования Сиракузский университет отказался от талисмана «Saltine Warrior» (изображение индейского воина), а Университет штата Иллинойс – от своего главного талисмана «Illiniwek», представлявшего собой лицо американского индейца в оригинальном головном уборе. Но при этом, Университет Маркетта использует талисман «Golden Eagles» (Золотые орлы), а баскетбольная команда Университета Святого Иоанна имеет прозвище «Red Storm» (Красная буря).

Также в июне 2014 г. Ведомство США по патентам и товарным знакам аннулировало шесть заявок на регистрацию товарных знаков для «REDSKINS» (краснокожие), принадлежащих Washington Redskins от Национальной футбольной лиги (НФЛ), на том основании, что значительное число коренных американцев признало знак оскорбительным. В июле 2015 г. это решение было оставлено в силе Федеральным окружным судом США и в настоящее время находится по апелляции в Апелляционном суде США по Четвертому округу. Также ожидается результатов рассмотрения в Верховном суде США апелляция по отказу в регистрации заявки на товарный знак «THE SLANTS» (узкоглазые) для музыкальной группы, причиной отказа в регистрации стало пренебрежительное отношение к значительной группе людей. Перед Верховным судом встает вопрос о том, как соотносится запрет на регистрацию оскорбительных товарных знаков с положением о свободе слова в рамках первой поправки Конституции.

Аргументы в деле *Lee против Tam* были рассмотрены 18.01.2017 г., и вскоре ожидается принятие решения. Между тем ожидается решение по похожему делу о регистрации логотипа «Chief Wahoo» профессионального бейсбольного клуба Кливленд Индианс, выступающего в Главной лиге бейсбола, которое было приостановлено в ожидании решения по делу *Lee против Tam*. На основании вышеизложенного, для спортивных команд становится все более важным рассмотрение вопроса о том, следует ли применять или продолжать использовать товарный знак, характеризующий группу людей.

Не менее важно, как можно скорее обеспечить защиту товарных знаков, чтобы игроки и их команды могли свободно использовать свои изображения и прозвища, когда эти изображения и прозвища приобретают коммерческую ценность. Известно, что возможности Майкла Джордана использовать свое имя в качестве бренда были ограничены в течение многих лет из-за

* Буканьеры – пираты, нападавшие на испанские корабли в Карибском море в XVII в.

зарегистрированного товарного знака «MICHAEL JORDAN», который использовался дизайнером одежды, когда будущий популярный баскетболист еще учился в старших классах школы. Изучив эти уроки истории, главный топ-менеджер Национальной футбольной лиги в 2016 г. (и, вероятно, новобранец года) Иезекииль Элиот (Ezekiel Elliot) подал заявку на регистрацию своих прозвищ ZEKE и EZE, прежде чем стал профессионалом.

Аналогичным образом государственный университет штата Огайо для того, чтобы повысить свои возможности и остановить несанкционированное использование имени и изображения футбольного тренера Урбана Мейера, зарегистрировал товарный знак «URBAN MEYER», по которому в настоящее время участвует в судебном процессе против Cafe Press с целью остановить продажи различных продуктов под именем Urban Meyer.

Комментарий

Учитывая историческое желание позаимствовать красочное, удачное название команды и талисман, часто обладающий уникальной или известной историей, спортивные команды должны уделять особое внимание «переполненному полю», на которое они ступают. Они должны проводить тщательный анализ рассматриваемых товарных знаков и заботиться о том, чтобы утвердить уникальное и причудливое название и дизайн, которые будут легко отличать их команду и продукты, а также избежать любых пренебрежительных или оскорбительных оттенков.

.....

Два рингтона не различимы?

Meale, D. Two rings of a telephone not distinctive? Two and a half years for a decision that sounds like common sense // JIPLP. - 2017. - Vol. 12, № 1. - P.6-8.

Дело Globo Comunicac,ãõ e Participac,ões S.A. против Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза, рассматривавшееся Общим судом Европейского союза 13.09.2016 г. (ДелоТ-408/15).

Звук может быть зарегистрирован в качестве товарного знака ЕС, если он обладает отличительной способностью и, в соответствии со старым законодательством ЕС по товарным знакам (до 2015 г.), способно к графическому представлению.

Недавно группа Globo обнаружила, что два звука (PLIM PLIM) не будут сокращены, в то время как уже были зарегистрированы знак «DUM DUM DUM» и второй тридронный триггер Apple. Многие в течение долгих лет судебных разбирательств задаются вопросом, есть ли лучший выход.

Правовой контекст

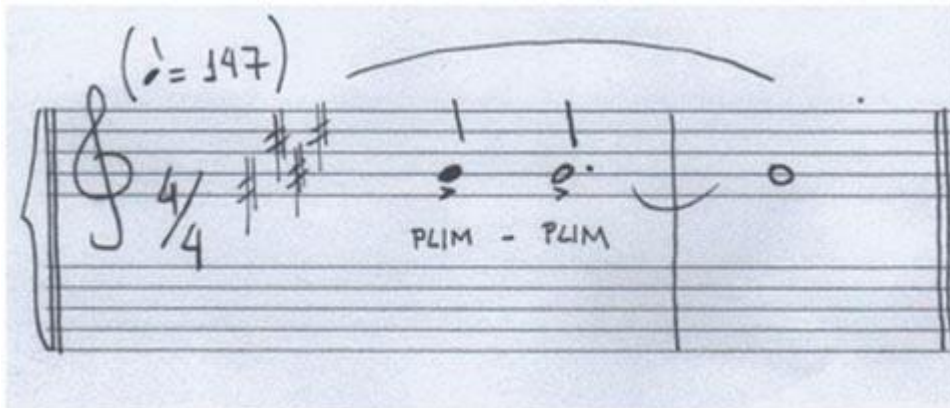
Каждый, кто когда-либо преподавал студентам законодательство о товарных знаках, знает: первое, что нужно объяснить о товарном знаке, — это то, что он должен действовать как знак происхождения. Он должен обладать способностью отличать товары или услуги одного торговца от товаров и услуг всех остальных. Если он не может этого сделать, он не может быть товарным знаком, по крайней мере, не без инвестиций в просвещение потребителя, то есть приобретенной отличительной черты.

Звуковые знаки наряду с их менее любимыми собратьями (обонятельными и вкусовыми товарными знаками), можно сказать, пока еще не так популярны в мире, в котором потребители обычно принимают решения о покупке на основании названий продуктов, логотипов и других визуальных символов. Реестр товарных знаков ЕС показывает, что только 258 из всех зарегистрированных звуковых

товарных знаков когда-либо применялись. Из зарегистрированных в настоящее время 186 таких товарных знаков действуют - это неплохой показатель (65 % успеха).

Факты

Globo, крупнейшая группа средств массовой информации в Латинской Америке, подала заявку на регистрацию звука телефонного звонка или сигнала тревоги. Товарный знак ЕС № 012826368 (см. показанную ниже нотную запись). Веб-сайт Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (Ведомство по ИС ЕС) предоставляет звуковой файл, воспроизводящий его.



Причина для сомнений в том, что включаемый звук практически не звучит. Это две высокие ноты, PLIM и PLIM.

Товарный знак был применен в отношении товаров в классах 9 и 16 и услуг в классах 38 и 41 МКТУ. К тому времени, когда он дошел до Верховного суда ЕС, в игре остался только класс 9 (включая DVD и программное обеспечение), класс 38 (услуги телевизионного вещания) и класс 41 (развлекательные услуги и т.п.) МКТУ.

Эксперт Ведомства по ИС ЕС отклонил его на том основании, что это «простой и банальный звуковой сигнал» и поэтому он лишен отличительного характера в соответствии с пунктом 1 (b) статьи 7 Постановления 207/2009 ЕС (до реформы). Апелляционный совет согласился с тем, что этот звук звучит как «банальный во всех отношениях» и «банальный и обычный звонок, который обычно остается незамеченным и не будет запоминаться целевым потребителем», что «трудно представить себе звуковую ноту, используемую в отношении тихих товаров», но, с другой стороны, безусловно, большинство товаров молчат, как и многие услуги, но это не останавливает бизнес от использования определенного отличительного звука для их рекламы. Общий суд Европейского союза согласился с выводами как эксперта, так и Апелляционного совета.

Анализ

Перед Общим судом Globo утверждала, что ее знак не был «ни обычным, ни нормальным», а был звонком, характеризующимся последовательностью нот, приводящих к повторению определенного звука, удлиняющегося с каждым повтором, и тем самым облегчающим потребителю возможность идентификации и запоминания этого знака». Данное описание могло бы выиграть Нобелевскую премию, которая была бы присуждена за банальность.

Общий суд отметил, что требование графического представления, которое теперь необязательно, было удовлетворено через использование описания нот, присутствующего в заявке. Причиной тому является то, что такие описания «легко» понятны, хотя, возможно, понятны и не «сразу», вследствие чего все еще остается необходимость больше полагаться на веру, чем на способность

обычного торговца читать музыку (на практике к большинству звуковых регистраций прилагается звуковой файл, доступный на веб-сайте Ведомства по ИС ЕС). Также, по мнению Суда, требуется только «минимальная степень» отличительного характера, достаточная для того, чтобы потребитель, использовавший товар или услугу, мог снова его/ее использовать (если у него был положительный опыт) или избежать этого (если у него был отрицательный опыт).

Общий суд пояснил, что некоторые товары или услуги чаще идентифицируются с помощью звукового элемента, чем другие (включая телевизионное вещание). Радиовещание, телефония, информационные средства, компьютерное программное обеспечение и сектор средств массовой информации в целом используют джинглы (короткие законченные музыкальные фразы с вокальной пропевкой) и мелодии, чтобы пользователи отличали продукты на слух.

Чтобы быть идентифицированным как товарный знак, звук должен иметь «определенный резонанс». Если потребитель не воспринимает звук как знак происхождения, значит знак не является уникальным.

В данном деле, как отметил Общий суд, Апелляционным советом установлено, что знак «состоял из повторения звука, напоминающего рингтон». Непонятно, почему Globo утверждала, что повторение является признаком ее товарного знака: это, по-видимому, было указано в заявке, но повторение не показано в нотной записи (если только повторение не было первой нотой), к тому же знак не имеет описания на веб-сайте Ведомства по интеллектуальной собственности (ИС) ЕС.

Общим судом было также заявлено, что звуковой товарный знак, характеризующийся чрезмерной простотой и являющийся повторением двух идентичных нот, не всегда бывает воспринят потребителем, если только он не приобрел свой собственный характер. Также Общий суд отметил, что знак, применяемый в данном случае, представляет собой сигнал тревоги или звуковой сигнал телефона, не зависит от контекста, в котором используется и не зависит от используемого носителя, что звук звонка не имеет какой-либо индивидуальной особенности, отделенной от повторения нот и служащей для идентификации чего-либо иного, кроме звонка тревоги или звонка телефона.

Globo утверждает, что звуковой товарный знак имеет некоторые нюансы, но Общий суд не услышал этих нюансов.

Общий суд постановил, что для товаров класса 9 МКТУ знак будет восприниматься как звук запуска компьютерной программы и т.д. Для классов 38 и 41 МКТУ звук будет восприниматься как указание на начало и конец телевизионной программы и т.п.

Общий суд также не принял во внимание, что идентичные и схожие знаки были зарегистрированы во Франции и США, а Ведомство по ИС ЕС зарегистрировало другие простые звуковые знаки.

Практическое значение

Возможно, дело еще не закончено: может быть подана апелляция в Европейский суд, и даже после этого экспертам будет предложено снова взглянуть на заявленный товарный знак с точки зрения приобретенной различительной способности. Скорее всего, по делу будет принято верное решение. «PLIM PLIM» — самый простой из звуков, и автор считает совершенно неубедительным аргумент, что любые потребители будут рассматривать его как заведомо отличительный.

Если двух нот недостаточно (и в Руководстве Ведомства по ИС ЕС довольно четко указано, что товарные знаки, состоящие из одной или двух нот, будут отклонены), то сколько нот будет необходимо для этого? К сожалению, с настойчивым требованием Ведомства по ИС ЕС о принятии каждого решения

независимо от других все не так просто. Товарный знак ЕС № 8293557 – звуковой товарный знак, состоящий из двух нот, хотя и без звукового файла, однако он преуспел в приобретении различительной способности. Товарный знак ЕС № 4962981 состоит из трех нот и записан в нотной последовательности, настолько простой, что ее бы мог придумать и ребенок, но он зарегистрирован. Товарный знак ЕС № 9406349 – запись из трех нот, мужской голос поет «DUM DUM DUM». Товарный знак ЕС № 11051951 включает в себя пять нот, звучащих одновременно на протяжении менее чем трех секунд. Любой, у кого есть устройство от Apple, узнает эту мелодию, потому что это первый звонок для Apple Mac. Последний знак можно считать заведомо отличительным, он уже бренд, хотя знак зарегистрирован также и для таких «тихий» продуктов, как «чехлы для мобильных телефонов из кожи или имитации кожи» в классе 9 МКТУ, «игральные карты» в классе 28 МКТУ и «строительство» в классе 37 МКТУ, а также для многих других. Если поразмышлять над этими регистрациями, то можно прийти к выводу, что система товарных знаков ЕС несколько несправедлива и Globo можно было бы посочувствовать.

По мнению автора, большая часть произвольного характера успеха или неудач этих регистраций может быть решена, если Ведомство по ИС ЕС будет последовательно в том, что большинство, если не все, потребители не сразу распознают (и, возможно, и не такие простые) звуки как знаки различия по принадлежности. Как уже отмечалось выше, потребители принимают решение о покупке в торговых точках, чаще всего исходя из визуальных признаков, причем звук входит в данные признаки только в контексте (например, телевизионной рекламы), а потому это сочетание звука, изображения и дикторского текста. Чтобы распознать звук как товарный знак, знак происхождения, потребитель должен к нему привыкнуть, запомнить его, а знак должен приобрести различительную способность. Вот почему потребители знают звуковой сигнал запуска Apple или мелодию Nokia.

Разочаровывает то, что существующая система принятия решений на протяжении всего двух с половиной лет достигла уровня принятия решений Общим судом, несмотря на то, что дело по своей сути было очень простым. Ведомству по ИС ЕС нужно решить вопрос, есть ли способ ускорить рассмотрение подобных дел?

Авторское право

Охрана фокусов с помощью авторского права: опасность, таящаяся в тенях

Struthers, A. Copyright Protection for Magic Tricks: A Danger Lurking in the Shadows? // EIPR. - 2017. - Vol.39, № 3. - P.136-145.

Вступление

В загадочном мире фокусников и великих иллюзий кража чужих секретов всегда была и остается распространенной проблемой. До недавнего времени и фокусники, и работающие в сфере интеллектуальной собственности юристы считали, что предотвратить кражу магических секретов практически невозможно. Фокусники редко обращались к законодательству по интеллектуальной собственности для получения охраны своих фокусов, а сама профессия фокусника находилась в так называемом «негативном пространстве» интеллектуальной собственности.

Термин «негативное пространство» используется для описания отдельных отраслей, таких как фокусы, высокая мода и высокая кухня, в которых наиболее распространено использование неформальных норм и санкций, которые зачастую работающих эффективнее, чем законодательная охрана интеллектуальной собственности. В профессиональной среде фокусников существуют несколько уважаемых профессиональных организаций, в число которых входят Магический замок Голливуда (Hollywood's Magic Castle) и Магический круг Лондона (London's Magic Circle), которые назначают всем нарушителям профессионального этикета строгие взыскания, вплоть до внесения имени фокусника в «черный список». Также существует традиция обмена секретами между фокусниками с обязательным упоминанием заслуг изобретателя фокуса, что стимулирует творческую активность с целью выстраивания профессиональной репутации и уважения. Таким образом, нормы поведения в магическом сообществе регулируются главным образом с помощью общественного давления.

Сложившаяся исторически связь или, вернее, отсутствие таковой связи между сферой интеллектуальной собственности и профессией фокусника вышла на новый этап после громкого решения в марте 2014 г. Окружной суд США по округу Невада вынес решение о нарушении другим фокусником авторского права на «Тени» (*Shadows*) — одну из самых известных и любимых публикой иллюзий Теллера (Teller), знакомого многим в роли немого героя из американского дуэта фокусников «Пенн и Теллер» (Penn & Teller). Фокус заключается в том, что Теллер срезает лепестки с тени розы на экране, а в это же время на пол падают настоящие лепестки с отбрасывающего тень цветка. Фокусник зарегистрировал в США авторское право на «Тени» в качестве «драматической пантомимы» в 1983 г. Фокус «Тени» был зарегистрирован как произведение сценического искусства, поскольку фокусы не подлежат охране с помощью авторского права в связи с толкованием дихотомии «идея и ее выражение» и отсутствием охраны в США для процедур и процессов.

Позже фокусник обнаружил, что голландский эстрадный артист Джерард Догге (G. Dogge) выложил на видеохостинг YouTube видеозапись с копией его иллюзии под названием «Поза и ее тень» («The Rose and Her Shadow»), в которой, помимо всего прочего, предлагал раскрыть секрет этого фокуса за 3050 долларов. В подписи под видеороликом говорилось, что Догге видел исполнение похожего фокуса великими Пенном и Теллером и счастлив поделиться с публикой своей еще более невозможной версией этого фокуса. Теллер направил уведомление о нарушении в этом видеоролике и предложил Догге деньги за прекращение выступлений с данным фокусом и распространение предложений по его продаже. Однако переговоры сорвались, и Теллер подал иск о нарушении авторского права. Он запросил судебный запрет на выступления Догге и раскрытие им секрета фокуса, а также потребовал возмещения убытков.

К удивлению как фокусников, так и юристов, судья Окружного суда США Джеймс Мэн (J. Mahan) вынес решение в пользу Теллера. Наиболее важным и заслуживающим освещения в печати фактом этого дела стало то, что у успешного исхода иска о копировании фокуса не было ни одного существующего прецедента, а попытки фокусников оспорить нарушение прав на свою интеллектуальную собственность во множестве резонансных дел были неудачными.

Громкое дело *Teller против Dogge* получило множество комментариев в США, однако на другом берегу Атлантического океана ему было уделено сравнительно мало внимания. В этой статье исследуются основания для такого решения по рассмотренному в США делу, а также возможное влияние этого дела на авторское право в Великобритании. Кроме того, анализируется вопрос об

исходе похожего дела в судах Великобритании и о наиболее подходящей форме охраны для фокусов.

Авторское право в США и решение по делу Teller против Dogge

Самым фундаментальным принципом законодательства об авторском праве как в США, так и в Великобритании, возможно, является принцип, основанный на дихотомии «идея и ее выражение», согласно которому охрана предоставляется только некоему выражению идеи, а не самой идее. Из всех охраноспособных категорий произведений для охраны фокусов наиболее подходят драматические и хореографические произведения, а в особенности пантомимы, причем охраноспособными элементами являются только стилистические элементы и способ презентации таких произведений. Ведомство по авторскому праву определяет пантомиму как искусство имитации или изображения ситуаций, персонажей или событий с помощью жестов или движений. Другим условием предоставления охраны в качестве объекта авторского права является то, что произведение должно быть зафиксировано в какой-либо материальной форме. В отношении фокусов это условие означает необходимость видеозаписи выступления или письменного изложения способа выполнения фокуса.

В ходе производства по делу о нарушении авторского права в США истец должен продемонстрировать, что он обладает действующим авторским правом и что ответчик действительно скопировал его охраняемое оригинальное произведение. Ответчик может воспользоваться несколькими формами судебной защиты, в том числе – доктриной о слиянии, согласно которой скопированные хореографические элементы могут быть представлены в качестве *единственного* способа демонстрации фокуса. Также ответчик может прибегнуть к защите с использованием принципа добросовестного использования, согласно которому охране не подлежат неразрывно связанные с деятельностью фокусника детали (например, фрак, плащ, волшебная палочка), а также к защите с использованием принципа «независимого произведения», согласно которому ответчик может утверждать, что его произведение было создано без факта копирования произведения истца.

Формально в этом деле истцу принадлежало авторское право только на «драматическую пантомиму», являющуюся элементом целого выступления, а не на внутренний механизм осуществления фокуса. Главным вопросом иска, таким образом, являлся вопрос о том, скопировал ли Догге хореографию, использовавшуюся в фокусе Теллера. При вынесении решения по данному делу судья Мэн рассматривал «Тени» главным образом в качестве драматического произведения, а не пантомимы. Теллер, без сомнения, использовал свое авторское право на нее для предотвращения раскрытия секрета своего фокуса, который не является охраноспособным объектом авторского права. Суд вынес решение в пользу истца на основании сравнения конкретных деталей выступлений Теллера и Догге, а также сравнения впечатлений обычного зрителя от этих выступлений, согласно которым эти выступления в качестве драматических произведений являлись практически идентичными.

Таким образом, Теллер успешно предотвратил раскрытие секрета своего фокуса с помощью законодательства об авторском праве, в котором не предусмотрено предоставление охраны именно для фокусов и методов их осуществления. Это рассматривалось судьями как важное позитивное изменение в сфере охраны фокусниками секретов своих номеров.

Какое решение по делу Teller против Dogge вынесли бы суды Великобритании?

Великобритания – родина многих знаменитых фокусников: семьи Маскелейн (Maskelyne), Томми Купера (Т. Cooper), П.Т. Селбита (P.T. Selbit) и др. В связи с этим необходимо проанализировать, каким было бы решение судов Великобритании по аналогичному делу.

Согласно положениям Закона об авторском праве, патентах и промышленных образцах (CDPA) 1988 г. охрана с помощью авторского права предоставляется следующим категориям произведений, имеющих отношение к фокусам: драматические, музыкальные и художественные произведения, которые представляют собой «авторское выражение основной идеи». Для того чтобы произведение было признано оригинальным, автор должен вложить в него минимальное количество умений, здравого смысла и труда. После гармонизации стандартов определения оригинальности произведения с положениями законодательства ЕС, помимо всего вышеперечисленного, произведение также должно являться «авторским интеллектуальным творением». Это может негативно повлиять на возможность получения охраны некоторыми видами произведений, которые соответствуют первоначальным критериям оригинальности. Еще одним условием получения охраны является то, что драматическое или музыкальное произведение должно быть записано на камеру или представлено в письменной форме.

Можно предположить, что, согласно CDPA, фокусы могли бы охраняться в качестве именно драматических произведений, поскольку в CDPA отсутствует отдельная, четко обозначенная форма охраны для пантомим. В качестве драматических произведений фокусы могли бы быть зафиксированы как в виде сценария, так и в аудиовизуальной форме. Иск о нарушении авторского права в Великобритании должен быть подкреплен информацией о непреднамеренной связи между оригинальным произведением и произведением, предположительно нарушающим авторское право. Нарушением не будет являться независимое создание такого произведения или общий источник, на основе которого были созданы оба произведения. Владелец авторского права на основе непреднамеренной связи должен доказать, что сходство обоих произведений является результатом этой связи и что ответчик скопировал либо все произведение, либо его значительную часть. Методика определения того, насколько значительной была скопированная часть, меняется от дела к делу. Как и в США, в Великобритании ответчик может прибегнуть к нескольким видам судебной защиты, в том числе с использованием аргументов о копировании в образовательных или исследовательских целях, копировании для личного использования и др.

Соответственно, на основании того, что и в США, и в Великобритании фокусы рассматриваются в качестве драматических произведений, а также с учетом того, что Догге, несомненно, скопировал значительную часть выступления Теллера, можно сделать вывод, что и решение судов Великобритании по аналогичному делу было бы также вынесено в пользу истца. Кроме того, в отличие от законодательства США, в CDPA распознаются так называемые моральные права автора. То есть, такой ответчик как Догге был бы признан ответственным за нарушение моральных прав Теллера на целостность его произведения, которая была нарушена после записи выступления с копией фокуса, а также за нарушение его права авторства в связи с обозначением Теллера только как участника дуэта Пенна и Теллера и за искажение произведения, поскольку раскрытие секрета фокуса снизило бы его ценность.

Итак, итог подобного дела был бы одинаковым в обеих странах. Однако остается открытым вопрос о том, как все-таки должны охраняться именно фокусы, а не сопутствующие им детали их исполнения, а также как предотвратить кражу секретов фокусников с помощью законодательства по интеллектуальной собственности.

Заключение: какая форма охраны наиболее подходит для фокусов?

Аргументы в пользу учреждения более развитой формы охраны с помощью авторского права

Помимо аргумента о необходимости охраны любой формы интеллектуальной собственности, основным аргументом в пользу предоставления особой охраны для фокусов является зависимость ценности фокуса для автора от степени его секретности. Раскрытие секрета фокуса для публики значительно уменьшит его ценность, а значит и доходы самого фокусника. Несомненно, что непосредственный механизм осуществления фокуса является самой трудоемкой частью его создания, и необходимо предоставление охраны именно для этого механизма, а не для элементов готового выступления. Также используемые среди фокусников неформальные нормы и санкции бесполезны в отношении нарушителей прав, не являющихся представителями этой профессии.

Однако критики, в том числе Джаред Р. Шерлок (J.R. Sherlock) и Дженни Смолл (J. Small), отмечают, что учреждение отдельной формы охраны для внутренних механизмов осуществления фокусов может иметь негативные последствия для инноваций и творческих разработок в этой области и может значительно снизить уровень творческой активности фокусников. Также считается, что охраны элементов выступлений с помощью авторского права достаточно для финансового благополучия фокусников. Сидни Бекман (S. Beckman) отметил, что в деле *Teller против Dogge* истцу удалось успешно защитить сам механизм фокуса с помощью авторского права на способ его исполнения. Это является иллюстрацией того, что в некоторых обстоятельствах авторское право уже сейчас может быть полезно для охраны фокусниками своих секретов.

Аргументы против учреждения более развитой формы охраны с помощью авторского права

Тем не менее многие другие комментаторы посчитали решение по делу *Teller против Dogge* шагом в неверном направлении, а потенциальную форму охраны для фокусов – угрозой для взаимного доверия и творческих способностей представителей профессии фокусника. Сара Крассон (S. Crasson), помимо всего прочего, отмечает, что самые высокооплачиваемые фокусники могут использовать свои ресурсы для предъявления исков о нарушении авторского права, что даст им преимущество перед менее успешными коллегами. По мнению Шерлока, профессиональная этика является более эффективным инструментом охраны секретов магического сообщества, чем законодательное управление.

Однако не все комментаторы отказываются от любых форм законодательной охраны. В качестве альтернативной формы охраны можно рассматривать охрану фокусов в качестве коммерческой тайны. Слабым местом этой формы охраны являются условия, при которых коммерческая тайна считается раскрытой: только в случае кражи или неспособности владельца обеспечить ее секретность. То есть, к примеру, в случае копирования фокуса и его представления в качестве независимого произведения раскрытие такой коммерческой тайны не будет считаться незаконным. Также незаконным не будет считаться раскрытие для публики охраняемого в качестве коммерческой тайны фокуса, поскольку коммерческая тайна используется для обеспечения конкурентного преимущества среди представителей той же отрасли.

Наиболее важным итогом дела *Teller против Dogge*, несомненно, является тот факт, что истцу успешно удалось сохранить секрет механизма самого фокуса, а не только доказать факт нарушения прав на драматическую составляющую его исполнения. Итог аналогичного дела в Великобритании, скорее всего, был бы точно таким же, и многие критики сочли бы его шагом в неверном направлении. Это позволяет предположить, что такое решение еще может оказать негативное влияние на данную отрасль, в которой полагаются в основном на творческую составляющую, секретность и профессиональный этикет.

Из истории изобретательства

Воспоминания о нобелевском лауреате сэре Питере Мэнсфилде

Charig, R. Nobel laureate Peter Mansfield remembered // IP Magazine. - 2017. - № 3. - P.9.

Ставший известным благодаря своей новаторской работе в области МРТ сэр Питер Мэнсфилд (Peter Mansfield) (1933—2017) был одним из величайших изобретателей своего времени.



Несмотря на то что к середине 1980-х гг. Питер Мэнсфилд уже получил свои первые патенты в области МРТ, он все время стремился усовершенствовать технологию. Доказательством тому служит тот факт, что за последующие 20 лет он получил более 100 патентов в различных странах мира. Ученый никогда не считал свою работу законченной, он постоянно предлагал инновационные решения, даже такие, казалось бы, незначительные, которые должны были сделать процесс МРТ более комфортным для пациента, например, менее шумным.

В 2014 г. в своем интервью местной газете сэр Питер рассказал о своих школьных годах. Именно тогда в его характере обнаружилось упорство. Будущий ученый провалился на школьных экзаменах, а его учитель посмеялся над желанием Питера заниматься наукой и посоветовал мальчику сосредоточиться на поиске работы. Несмотря на эту неудачу, Мэнсфилд не сдался: он работал в типографии, а после работы каждый день посещал вечернюю школу.

Его детской мечтой было стать ракетостроителем. И для того чтобы достичь ее, он решил начать свою научную карьеру в Министерстве снабжения в Центре по разработке ракетных двигателей, расположенном в г. Весткот в графстве Букингемшир. После экзаменов о полном среднем общем образовании

сэр Питер поступил в Колледж королевы Марии. Именно здесь он, благодаря медицинским наукам, заинтересовался ядерно-магнитным резонансом (ЯМР).

Во время своей работы в Центре магнитного резонанса Ноттингемского университета Питер Мэнсфилд показал себя как увлеченный ученый. При этом он активно интересовался своим патентным портфолио, начиная со стадии подготовки заявки к подаче и заканчивая слушаниями патентных споров в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) в Мюнхене, где он в свои 70 лет лично спорил с экспертами ЕПВ. Он также лично испытывал прототип магнитно-резонансного томографа, невзирая на опасения, что томограф может быть вреден для здоровья.

Немногие, подобно сэру Питеру, могли сочетать талант развивать новаторские идеи с прагматизмом, необходим для того, чтобы претворить их в жизнь. Всю свою 40-летнюю научную деятельность он посвятил развитию потенциала технологии МРТ, навсегда изменившей диагностическую медицину и спасшей множество жизней. До сих пор его коллеги и студенты вспоминают о нем с особым уважением.

Сэр Питер был пророком в своей научной области. Самой большой его неудачей стала попытка добиться от правительства Великобритании поддержки в разработке томографов в Великобритании. Это произошло из-за вмешательства боявшихся потерять часть прибыли американских и азиатских фирм, производящих томографы.

Достижения Питера Мэнсфилда отмечены высшими наградами. Сегодня его первый томограф экспонируется в лондонском Музее истории науки, а его портрет находится в Национальной портретной галерее.