

Серия
«Справочники по
интеллектуальной
собственности»

Введение в правовые основы международной системы ИС



WIPO

**Серия «Справочники по
интеллектуальной собственности»**

Редактор серии: Судья Стивен Бёрли (Stephen Burley)

**Введение в правовые основы международной
системы интеллектуальной собственности**
ISBN: 978-92-805-3495-5

**Рассмотрение споров в области
интеллектуальной собственности
на Филиппинах**
ISBN: 978-92-805-3497-9

**Рассмотрение споров в области
интеллектуальной собственности во Вьетнаме**
ISBN: 978-92-805-3499-3



Серия «Справочники по
интеллектуальной собственности»

Введение в правовые основы международной системы интеллектуальной собственности

Редактор: судья Стивен Бёрли
Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия

Настоящее издание распространяется на условиях лицензии Creative Commons "Атрибуция 4.0 Всемирная".

Пользователь вправе воспроизводить, распространять, адаптировать, переводить и публично исполнять контент настоящей публикации, в том числе в коммерческих целях, не обращаясь за получением явно выраженного согласия, при условии ссылки на ВОИС в качестве источника информации и четкого указания, если в оригинальный контент были внесены изменения.

Предлагаемый текст ссылки: Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (2023 год). *Введение в правовые основы международной системы интеллектуальной собственности*, серия «Справочники по интеллектуальной собственности». Женева: ВОИС. DOI: 10.34667/tind.48856

На адаптированной версии / переводе / производных материалах не разрешается проставлять официальную эмблему или логотип ВОИС, если такие материалы не были утверждены и проверены на достоверность Организацией. Для получения разрешения следует обращаться в ВОИС через веб-сайт Организации.

Любой производный материал должен содержать следующую правовую оговорку: «Секретариат ВОИС не несет никакой ответственности за преобразование или перевод оригинального контента».

Если опубликованный ВОИС контент, например изображения, диаграммы, товарные знаки или логотипы, принадлежит третьей стороне, то ответственность за получение разрешения у правообладателя (-ей) лежит исключительно на пользователе.

Экземпляр данной лицензии размещен по адресу:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Любые споры, возникающие в рамках настоящей лицензии, которые не могут быть урегулированы путем взаимного согласия, передаются на арбитражное рассмотрение в соответствии с действующим на момент спора Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Решение, вынесенное в результате такого арбитражного разбирательства, является обязательным для сторон и представляет собой окончательное урегулирование такого спора.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения со стороны ВОИС какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация не призвана отражать точку зрения государств-членов или Секретариата ВОИС.

Упоминание тех или иных компаний или продуктов, изготовленных определенными производителями, не означает, что ВОИС поддерживает или рекомендует их и отдает им предпочтение перед другими аналогичными компаниями или продуктами, которые не названы в публикации.

© WIPO, 2024

Впервые опубликовано в 2024 году

World Intellectual Property Organization 34,
chemin des Colombettes, P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20, Швейцария

ISBN: 978-92-805-3590-7 (в печати)
ISBN: 978-92-805-3591-4 (онлайн)



Атрибуция 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)

Обложка: Getty Images / © Natali_Mis,
© Sefa kart

Содержание

Предисловие	6
Введение к серии от редактора	7
Выражение благодарности	9
Глава 1 Товарный знак	10
1.1 Введение	10
1.2 Что такое товарный знак?	11
1.3 Международные правовые источники	12
1.4 Получение охраны зарегистрированного товарного знака	13
1.4.1 Подача заявки на регистрацию товарного знака	13
1.4.2 Возражение	13
1.4.3 Экспертиза	14
1.4.4 Срок действия и продление регистрации	14
1.4.5 Процедуры апелляции	15
1.4.6 Символ R или ®	15
1.5 Требования к действительности товарного знака	15
1.5.1 Обозначения, которые могут служить товарными знаками	15
1.5.2 Фактическая или приобретенная отличительность	15
1.5.3 Исключение из регистрации по другим основаниям	16
1.5.4 Абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации	16
1.5.5 Требование об использовании	17
1.6 Права, предоставляемые регистрацией товарного знака	17
1.6.1 Право запрещать другим лицам использовать товарный знак	17
1.6.2 Право запрещать другим лицам использовать общеизвестные знаки	18
1.6.3 Право распоряжаться товарным знаком как объектом собственности	18
1.6.3.1 Уступка	18
1.6.3.2 Передача по лицензии	18
1.6.4 Соглашения об одновременном использовании сходных товарных знаков	19
1.6.5 Ограничения исключительного права	19
1.6.5.1 Параллельный импорт	19
1.6.5.2 Общественный правопорядок	19
1.7 Аннулирование или признание недействительности	20
1.8 Разбирательства по делам о нарушении прав	20
1.8.1 Вероятность смешения	21
1.8.1.1 Сходные товарные знаки	21
1.8.1.2 Сходные товары или услуги	22
1.8.2 Контрафакция	22
Глава 2 Патенты	24
2.1 Введение	24
2.2 Что такое патент?	25
2.2.1 Что такое полезная модель?	25
2.3 Международные правовые источники	26
2.4 Получение патентной охраны	27
2.4.1 Подача патентной заявки	27
2.4.2 Экспертиза	27
2.4.3 Системы возражений (до и после выдачи патента)	28
2.4.4 Выдача патента и срок его охраны	29
2.4.5 Процедуры апелляции	29

2.5	Требования к действительности патента	30
2.5.1	Патентоспособный объект	30
2.5.2	Новизна	32
2.5.3	Изобретательский уровень (неочевидность)	32
2.5.4	Промышленная применимость (полезность)	33
2.5.5	Требования о раскрытии информации для действительного патента	34
2.5.6	Единство изобретения	34
2.6	Права, предоставляемые патентной охраной	34
2.6.1	Исключительное право запрещать другим лицам использование охраняемого изобретения	34
2.6.2	Уступка и передача прав по лицензии	35
2.7	Аннулирование или признание недействительности	36
2.8	Разбирательства по делам о нарушении прав	36
2.8.1	Элементы нарушения прав	37
2.8.1.1	Запрещенные действия	37
2.8.1.2	Объем формулы изобретения	38
2.8.2	Исключения и ограничения	39
2.8.3	Возражения на обвинения в нарушении прав	40
2.8.3.1	Недействительность	40
2.8.3.2	Исчерпание прав и параллельный импорт	40
2.8.3.3	Принудительные лицензии и использование государством	41
2.9	Доказательства	41
 Глава 3 Авторское право		43
3.1	Введение	43
3.2	Что такое авторское право и смежные права?	43
3.3	Международные правовые источники	44
3.4	Получение охраны авторского права	46
3.4.1	Отсутствие требования о регистрации	46
3.4.2	Оспаривание владения авторским правом и существования этого права	47
3.5	Требования к действительности охраны авторского права	47
3.5.1	Объект, подлежащий охране авторским правом	47
3.5.1.1	Компьютерные программы и программное обеспечение	48
3.5.1.2	Базы данных	49
3.5.1.3	Видеоигры	49
3.5.2	Оригинальность	49
3.5.3	Фиксация	50
3.6	Права, предоставляемые авторским правом и смежными правами	50
3.6.1	Имущественные права	50
3.6.1.1	Право на воспроизведение и смежные права	51
3.6.1.2	Права на публичное исполнение, трансляцию в эфире, сообщение для всеобщего сведения и предоставление доступа для публики	51
3.6.1.3	Право на переработку	52
3.6.1.4	Право на долю от перепродажи	53
3.6.2	Личные неимущественные права	53
3.6.3	Смежные права	54
3.6.3.1	Права исполнителей	54
3.6.3.2	Права производителей звукозаписей	54
3.6.3.3	Права вещательных организаций	54
3.6.4	Ограничения и исключения из авторского права	55
3.6.5	Срок охраны	56
3.6.6	Владение авторским правом	57
3.6.7	Передача авторского права	57
3.6.7.1	Передача по лицензии	58
3.6.7.2	Уступка	59

3.7	Аннулирование или признание недействительности	59
3.8	Разбирательства по делам о нарушении прав	59
3.8.1	Существование авторского права	59
3.8.2	Совершение действия, нарушающего право	60
3.8.3	Пиратство в сфере авторского права	60
	Глава 4 Средства правовой защиты	61
4.1	Введение	61
4.2	Временные меры	61
4.3	Гражданско-правовые средства защиты	63
4.3.1	Судебные запреты	63
4.3.2	Право правообладателя на информацию	63
4.3.3	Возмещение убытков	63
4.3.4	Утилизация или уничтожение товара	64
4.3.5	Публикация судебных решений в средствах массовой информации	65
4.4	Уголовные санкции	65

Предисловие

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) представляет эту публикацию в качестве первого издания из серии «Справочники по интеллектуальной собственности».

Настоящая серия справочников – это уникальный новый ресурс для судей, нуждающихся в специализированной информационной поддержке при разборе дел в области ИС, поступающих на рассмотрение в их суды, а также для читателей, заинтересованных в получении информации о судебном рассмотрении споров в области ИС в разных юрисдикциях.

Судьи играют ключевую роль в обеспечении сбалансированности и эффективности инновационных и творческих экосистем для всеобщего блага. В сфере ИС, в силу развития технологий, суды оказываются, по сути, в положении арбитров по техническим вопросам, что имеет значительные правовые, социальные и экономические последствия. Суды по всему миру все чаще сталкиваются со сложностями как технического характера, так и относящимися к судебному делопроизводству, в связи с появлением новых видов споров в области ИС. Глобализация нашего общества и транснациональный характер сделок в сфере ИС означают, что эта динамика сохранится.

Серия справочников, задуманная Судебным институтом ВОИС как ответ на просьбы о предоставлении специальных ресурсов для национальных судебных органов, в частности, по процессуальным аспектам судебного разбирательства в области ИС, объединяет глобальное видение ВОИС и экспертное знание правовых основ международной системы ИС с мнениями самых опытных представителей национальных судебных органов. В этом качестве настоящая серия является не имеющим аналогов общедоступным справочным ресурсом как по охвату круга вопросов и направленности, так и по авторитетности мнений, излагаемых ее авторами.

Важно отметить, что каждый том серии справочников для конкретной страны составлен судьями и для судей соответствующей юрисдикции для заполнения пробела в практических руководствах и помощи судьям на каждом этапе цикла вынесения судебных решений по делам в области ИС в конкретном правовом и судебном контексте. В каждой стране искушенные в этих вопросах представители судебной власти щедро поделились своими знаниями и опытом, что позволит коллегам, которые, возможно, реже имели дело с рассмотрением споров в области ИС, воспользоваться коллективной мудростью своих коллег-судей.

Эти тома, главным образом, призваны служить оперативным источником информации в судах и палатах для использования судьями и иными сотрудниками судебных органов в ходе вынесения решений. При необходимости тома для конкретных стран будут изданы на их государственном языке. Кроме того, они могут служить источником общей справочной информации сравнительного характера о судебном делопроизводстве для более широкой общественности в разных странах мира. Важные законы, нормативные акты и судебная практика, упоминаемые в томах, доступны в базе данных WIPO Lex, которая обеспечивает бесплатный и открытый доступ для всех к ключевым судебным-правовым изменениям в области ИС.

Серия справочников является одним из направлений работы Судебного института ВОИС по созданию устойчивых программ обучения судебных работников и оказанию более комплексной поддержки государствам-членам. Таким образом, это будет динамично развивающийся и постоянно пополняющийся набор изданий, и уже готовятся новые тома, охватывающие другие юрисдикции. Мы надеемся, что ценность серии справочников как ресурса для национальных и региональных судебных органов также будет возрастать, как в рассматриваемых юрисдикциях, так и за их пределами.

Марко М. Алеман (Marco M. Alemán)
помощник Генерального директора
Сектор экосистем ИС и инноваций
ВОИС

Введение к серии от редактора

Настоящая серия Справочников призвана помочь судьям в подготовке к слушаниям, рассмотрению и последующему вынесению решений по делам в области интеллектуальной собственности, связанным с нарушением или аннулированием прав на товарные знаки, патенты, а также нарушением или аннулированием авторского права и смежных прав.

Важно начать с признания. Это не предметные учебники по праву интеллектуальной собственности, и серия не является всеобъемлющим трудом по теории и практике. В этом смысле это ни то, ни другое. Скорее, каждый том рассчитан на предоставление практической информации, которая может быть полезна судьям при рассмотрении дел о правах интеллектуальной собственности в рассматриваемых юрисдикциях.

В универсуме законных прав права интеллектуальной собственности необычны по двум понятным причинам.

Во-первых, они не только являются порождением статутного права того или иного суверенного государства, но и возникают в рамках развитой системы международных договоров, к которым присоединяются страны-члены международного сообщества. В результате законы об интеллектуальной собственности в одной стране чаще всего имеют много общего с аналогичными законами в других странах. По этой причине в первом томе настоящей серии предлагается обзор материальных прав в соответствии с законодательством по товарным знакам, патентам и авторскому праву со ссылкой на эти права в том виде, в каком они признаны в различных международных договорах. Этот первый том подкрепляет последующие тома, каждый из которых посвящен законам и процессуальным нормам конкретной страны, что позволяет делать перекрестные ссылки на общие материальные права без излишнего повторения.

Во-вторых, в законодательстве по интеллектуальной собственности в качестве нематериальной собственности признаются права, проистекающие из усилий и деятельности человека.

- **Товарный знак** – это обозначение (например, слово или символ), которое указывает на торговое происхождение определенных товаров или услуг. Оно устанавливает связь в процессе торговли между товарным знаком и продавцом.
- **Патент** охраняет идею в форме изобретения, которое может быть применено с пользой для всего мира. Материальным проявлением патента является «патентная спецификация», то есть документ с описанием изобретения и изложением в формуле изобретения объема заявленной монополии.
- В широком смысле **авторское право и смежные права**, как правило, охраняют оригинальную форму выражения. Примеры произведений, охраняемых авторским правом, разнообразны – от книг и картин до компьютерного программного обеспечения, телевизионных шоу, фильмов и музыки.

Каждый знак, каждое изобретение, каждая форма выражения рождаются как творение человеческого разума и затем превращаются в нечто имеющее материальную ценность, чем можно владеть или что можно передавать по лицензии и продавать другим лицам. Если говорить конкретнее, они превращаются в нечто ценное, позволяя правообладателю запрещать их воспроизведение без разрешения третьими лицами и получать финансовую компенсацию за любое допущенное нарушение своих прав.

Но когда и как обладатель нематериального права может его защитить? Ответ на этот вопрос является основополагающим для любой правовой системы, охраняющей права интеллектуальной собственности.

Что касается патентов и товарных знаков (оставляя в стороне случаи недобросовестной конкуренции и прочие незарегистрированные права), то это право должно быть зарегистрировано в установленном порядке. Это означает, что оно должно быть зарегистрировано в соответствии с несколькими международно признанными требованиями. Чаще всего право должно быть зарегистрировано в административном органе, который отвечает за проверку и последующее предоставление таких прав. Только действительный товарный знак или патент может быть нарушен, и поэтому во многих случаях владелец, заявляющий о нарушении таких прав, сталкивается с возражениями ответчика, который не только отрицает факт нарушения, но и утверждает, что регистрация недействительна.

Что касается авторского права и смежных прав, здесь положение аналогичное, хотя в большинстве стран охрана авторского права не требует регистрации и возникает автоматически при создании произведения. Тем не менее действует тот же принцип. Ответчик по делу о нарушении авторского права может не только оспаривать факт несанкционированного воспроизведения заявленного произведения, но и оспаривать право собственности или существование заявленного права на том основании, что авторское право на произведение не распространяется.

Во многих делах, связанных с нарушением прав на товарный знак, патент или нарушением авторского права, суду сложнее и дольше разбираться с оспариванием действительности права, чем с доводами, касающимися нарушения. По этой причине при рассмотрении вопроса о проведении судебного разбирательства по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности важно знать основные требования к действительности рассматриваемого права, а также законодательство, касающееся вопроса о нарушении этих прав.

Структура серии Справочников

Первый том серии, «*Введение в правовые основы международной системы интеллектуальной собственности*», в первых трех главах знакомит читателя с объектом законодательства по товарным знакам, патентам и авторскому праву со ссылкой на международные договоры, сторонами которых выступает большинство стран. В каждой из глав содержится введение в соответствующее право интеллектуальной собственности, описание процесса регистрации права (в случае товарных знаков и патентов) и соответствующие требования к действительности рассматриваемого права. Далее в каждой главе говорится о том, что владелец права обязан сделать, чтобы продемонстрировать нарушение своего права. В заключительной четвертой главе рассматриваются средства правовой защиты, к которым может прибегнуть владелец права при наличии доказательств нарушения.

Каждый из последующих томов серии посвящен рассмотрению дел об интеллектуальной собственности в конкретной стране. Структура каждого тома аналогична структуре первого, начиная с главы под названием «Судопроизводство», в которой представлены национальные источники соответствующего законодательства по интеллектуальной собственности и указано, где в рамках национальной судебной системы обычно рассматриваются споры об интеллектуальной собственности. Затем в главе более развернуто описывается судебный регламент, который действует в отношении рассмотрения дел, касающихся непосредственно интеллектуальной собственности в данной стране. Идея состоит в том, что судья может обращаться к этой главе, чтобы уточнить, какие конкретные вопросы следует принимать во внимание в зале суда, будь то на начальном этапе рассмотрения дела или при подготовке к заключительному слушанию и вынесению решения.

В следующих трех главах каждого тома рассматриваются вопросы, касающиеся товарных знаков, патентов и авторского права, в которых приводятся сведения, актуальные для судей в каждой стране, рассматривающих дела того или иного типа.

Время от времени авторы добавляют «рекомендации», в которых раскрывают те или иные детали или предлагают подходы к рассмотрению дел, которые могут быть полезны судьям, разбирающим подобные дела.

Справочные материалы

Стремясь создать доступное руководство для судей, авторы томов ссылаются на различные источники актуальных норм и законодательных актов, регулирующих ведение дел об интеллектуальной собственности в каждой рассматриваемой юрисдикции. Источники, упоминаемые в этой серии, можно найти в базе данных WIPO Lex, которая является полезным центральным хранилищем не только выявленных законодательных актов, но и актуальных материалов прецедентного права.

Судья Стивен Бёрли

Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия

Выражение благодарности

ВОИС выражает благодарность уважаемым судьям, принявшим участие в создании этой серии, а также их руководителям в органах судебной власти, при административной поддержке которых было выделено время и созданы необходимые условия для работы над этой публикацией.

Выпуск первых трех изданий серии Справочников во многом состоялся благодаря руководящей работе главного редактора серии, судьи Федерального суда Австралии Стивена Бёрли, и его сотрудников. ВОИС также выражает признательность помощнику судьи Марии Ровене Модесто-Сан-Педро (Maria Rowena Modesto-San Pedro) из Апелляционного налогового суда Кесон-Сити, Филиппины, и судье Ле Ван Мину (Le Van Minh) из Верховного народного суда Вьетнама как авторам первых двух томов по своим странам. Финансирование подготовки этих изданий осуществлялось из средств целевых фондов, выделенных правительством Австралии.

При работе над первым изданием серии «*Введение в правовые основы международной системы ИС*» были использованы технические компетенции ряда коллег из ВОИС. В частности, Судебный институт ВОИС выражает признательность и благодарность следующим коллегам за их неоценимый вклад: г-же Марине Фоски (Marina Foschi) (секция консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования Департамента товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний); г-же Томоко Миямото (Tomoko Miyamoto) и г-же Нине Белбл (Nina Belbl) (секция патентного права и международных договоров); г-же Мишель Вудс (Michele Woods) (отдел авторского права); и г-ну Ксавье Верманделе (Xavier Vermandele) (отдел обеспечения уважения ИС). Непосредственно в Институте созданием этой серии справочников руководила г-жа Нахаль Зебарджади (Nahal Zebarjadi).

Ын Чу Мин (Eun-Joo Min)

Директор Судебного института ВОИС

Работа с талантливой группой профессионалов в области интеллектуальной собственности над созданием этой серии справочников доставила мне удовольствие. Когда Ын Чу Мин, директор Судебного института ВОИС, и Нахаль Зебарджади, сотрудник по правовым вопросам Судебного института ВОИС, впервые обратились ко мне с просьбой стать редактором серии, я не осознавал, какую это открывает увлекательную перспективу в плане тесного взаимодействия с судьями из разных юрисдикций. После того как мы подстроились под ситуацию с COVID-19, наши регулярные видеовстречи стали для меня своего рода развлечением в условиях карантина. Они были прекрасны.

Особую признательность я должен выразить Марии Ровене Модесто-Сан-Педро, помощнику судьи Апелляционного налогового суда Филиппин, и судье Ле Ван Мину из Верховного народного суда Вьетнама. Без их неоценимого вклада издание первых двух томов серии было бы невозможным.

Также большую помощь мне оказали государственный судебный регистратор Сьюзан О'Коннор (Susan O'Connor) и судебный регистратор Амелия Эдвардс (Amelia Edwards) из Федерального суда Австралии, а также несколько моих бывших и нынешних коллег, в том числе Тим Голлан (Tim Gollan), Джозеф Петри (Joseph Petrie), Вероника Себесфи (Veronica Sebesfi), Амелия Ван дер Райт (Amelia Van der Rijt) и Джессика Уоттон (Jessica Wotton).

Кроме того, хотел бы поблагодарить Федеральный суд Австралии за предоставление дополнительных материалов для работы над этой серией и, конечно же, Ын Чу и Нахаль, которые своим неизменно дипломатичным и неоценимым участием поддерживали проект.

Судья Стивен Бёрли

Федеральный суд Австралии

Глава 1

Товарный знак

1.1 Введение

Можно сказать, что законодательство по товарным знакам обеспечивает баланс между интересами потребителей с одной стороны и интересами продавцов с другой.

- Потребители воспринимают товарный знак как обозначение происхождения товаров и услуг, и он помогает им избежать путаницы в отношении этого происхождения.
- Продавцы инвестируют в товарный знак, чтобы защитить свою деловую репутацию как разновидность законной собственности – права, которое не должно нарушаться и которое они могут использовать, продавать или передавать по лицензии.

В статье 15.1 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)¹ так описывается собственность, охраняемая законодательством по товарным знакам:

Любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Если знаки не обладают способностью к различению соответствующих товаров или услуг, Члены могут поставить возможность регистрации знака в зависимости от различительной способности, приобретенной в процессе использования. В качестве условия регистрации члены могут предъявлять требование, чтобы обозначения были визуально воспринимаемыми.

В статье 16.1 Соглашения ТРИПС так описаны права, предоставляемые владельцу зарегистрированного товарного знака:

Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право не разрешать третьим лицам без его согласия использовать в ходе торговли идентичные или подобные обозначения для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, когда такое использование могло бы привести к появлению вероятности смешения. В случае использования идентичного обозначения для идентичных товаров или услуг вероятность смешения считается существующей. Права, описанные выше, не наносят ущерба каким-либо существующим правам, возникшим ранее, и не влияют на возможность членом ставить существование прав в зависимости от их использования.

В настоящей главе содержатся вводные сведения о товарных знаках, объясняется, как можно получить охрану товарного знака, и описываются условия, которые необходимо соблюсти для подачи заявки на регистрацию действительного товарного знака, а также

¹ Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности Всемирной торговой организации (ВТО), принятое 15 апреля 1994 года («Соглашение ТРИПС» или «ТРИПС»), доступно по адресу: <https://wipo.int/ru/treaties/details/231>

рассматривается то, каким образом товарные знаки могут быть признаны недействительными, и как могут быть нарушены права на товарные знаки.

1.2 Что такое товарный знак?

Любое обозначение, позволяющее отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Это могут быть слова, имена, буквы, цифры, рисунки, изображения, формы, цвета, эмблемы или любое их сочетание. В большинстве стран девизы, рекламные слоганы и названия также могут становиться товарными знаками.

В настоящей главе основное внимание уделяется обозначениям, которые получают охрану в качестве товарных знаков посредством их регистрации (на национальном, региональном или международном уровне). Хотя во многих странах предоставляется охрана и незарегистрированным товарным знакам, регистрация дает ряд важных преимуществ, и поэтому зарегистрированные товарные знаки занимают более заметное место в соответствующем законодательстве.

Общеизвестные знаки – это товарные знаки, признанные общеизвестными компетентным органом страны, в котором испрашивается охрана знака. Товарный знак любого вида со временем может стать «общеизвестным»². Общеизвестные товарные знаки, как правило, получают дополнительную охрану.

В некоторых юрисдикциях проводится различие между товарными знаками и **знаками обслуживания**. Товарные знаки служат для отличия *товаров* одного предприятия от товаров других предприятий, а знаки обслуживания выполняют эту же функцию в отношении *услуг*. Услуги могут быть любого вида, например финансовые, банковские, туристические, рекламные или услуги по организации питания. Юридически между этими двумя терминами нет различия: знаки обслуживания могут быть зарегистрированы, продлены, аннулированы, переуступлены и переданы по лицензии на тех же условиях, что и товарные знаки. Знаки обслуживания часто называют товарными знаками для удобства или потому, что в некоторых странах термин «знак обслуживания» не признается.

Коллективный знак, как правило, принадлежит ассоциации или объединению предприятий, члены которых могут использовать этот знак для сбыта своей продукции на рынке. Как правило, ассоциация устанавливает ряд критериев для использования коллективного знака (т.е. стандарты качества) и предоставляет отдельным компаниям возможность использовать этот знак, если они соблюдают такие стандарты.

Сертификационные знаки присваиваются за соответствие установленным стандартам, но они не ограничены каким-либо членством. Установленные стандарты могут касаться характера или качества товаров или услуг, условий труда при производстве товара или оказании услуги, категорий лиц, производящих товар или оказывающих услугу, или района происхождения. Сертификационный знак сообщает о том, что продукция была проверена, опробована, проинспектирована или каким-либо другим образом подвергнута сравнительному анализу владельцем знака, который сам не является производителем товара или исполнителем услуги.

Продукт может иметь как товарный знак, так и коллективный или сертификационный знак.

Во многих странах основное отличие между коллективным знаком и сертификационным знаком заключается в том, что первый может использоваться только определенной группой предприятий (например, членами ассоциации), тогда как второй может использоваться кем угодно, кто соответствует стандартам, установленным владельцем знака. Не в каждой стране предлагаются оба варианта, и, следовательно, коллективный знак в одной стране, возможно, придется зарегистрировать в качестве сертификационного знака в другой стране, и наоборот.

2 В сентябре 1999 года Генеральная ассамблея ВОИС и Ассамблея Парижского союза приняли Совместную рекомендацию о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, в которой содержатся руководящие принципы для определения общеизвестности знака и объема охраны общеизвестных знаков: см. www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/marks/833/pub833.pdf

Иногда нет возможности зарегистрировать товарный знак, содержащий географические термины или обозначения, если он носит географически описательный характер. В подобных случаях производитель может запросить **географическое указание** для маркировки товаров, имеющих конкретное географическое происхождение и обладающих определенным качеством, репутацией или другими характеристиками, которые в значительной степени связаны с их географическим происхождением. Оно может использоваться всеми производителями, которые в обозначенном географическом указании месте выпускают свою продукцию, обладающую определенными свойствами.

Наименование места происхождения – это особый вид географического указания.

Оно, как правило, состоит из географического названия или традиционного обозначения, используемого на товарах, обладающих особым качеством или характеристиками, исключительно или в значительной степени обусловленными географической средой, в которой они производятся, включая как природные, так и человеческие факторы.

В некоторых странах охрана географических указаний и наименований мест происхождения доступна только при получении коллективного или сертификационного знаков. В других странах для этой цели предусмотрена отдельная система охраны *sui generis*.

Фирменные наименования не являются товарными знаками; они отличают одно предприятие от других вне зависимости от товаров, которые предприятие продает, или услуг, которые оно оказывает. Фирменные наименования в разных странах могут охраняться в соответствии с различными правовыми нормами, например законами о недобросовестной конкуренции, имиджевых правах или товарных знаках.

1.3 Международные правовые источники

Существует несколько основных источников международного права, имеющих отношение к товарным знакам.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 год)³, известная как Парижская конвенция, касается вопросов промышленной собственности в самом широком смысле, включая патенты, товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, фирменные наименования и географические указания, а также вопросов пресечения недобросовестной конкуренции.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994 год)⁴, известное как Соглашение ТРИПС или просто ТРИПС, находящееся в административном ведении Всемирной торговой организации (ВТО), обязывает членов ВТО соблюдать дополнительные правила и обязательства в отношении прав интеллектуальной собственности в целом и регулирует законы о товарных знаках.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891 год)⁵ и **Протокол к нему (1989 год)**⁶ регулируют Мадридскую систему международной регистрации знаков. Эта система позволяет охранять знак в нескольких странах путем получения единой международной регистрации, которая действует в каждой из указанных Договаривающихся сторон.

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957 год)⁷, известное как Ниццкое соглашение, предусматривало создание

3 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Стокгольме 14 июля 1967 года и измененная 28 сентября 1979 года («Парижская конвенция»), доступна по адресу: <https://wipo.int/treaties/textdetails/12633>

4 См. сноску 1.

5 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, измененное 28 сентября 1979 года, доступно по адресу: <https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/>

6 Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 года, измененный 12 ноября 2007 года, доступен по адресу: www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid_protocol/

7 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года, пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 года и в Женеве 13 мая 1977 года и измененное 28 сентября 1979 года («Ниццкое соглашение»), доступно по адресу: <https://wipo.int/treaties/textdetails/12617>

международной системы классификации товаров и услуг, известной как Ниццкая классификация (НКЛ), которая широко используется во всем мире. В заявке на регистрацию товарного знака приводится конкретное обозначение, связанное с конкретными товарами или услугами, или номер НКЛ, указывающий на класс товаров или услуг, в отношении которых заявитель намеревается использовать это обозначение.

В странах-участницах Ниццкого соглашения классификация используется для регистрации классов товаров или услуг, в отношении которых испрашивается или регистрируется знак. В некоторых странах Ниццкая классификация может использоваться в качестве вспомогательной.

1.4 Получение охраны зарегистрированного товарного знака

Правовая охрана товарного знака обеспечивается путем регистрации, а в некоторых странах также может быть приобретена путем использования. В странах принята система регистрации по принципу либо «кто первым подал заявку», либо «кто первым использовал».

- В странах, где действует принцип **«первой подачи заявки»**, права на товарный знак принадлежат тому, кто первым подал заявку на этот товарный знак, даже если другая сторона уже использовала его. Существует исключение для общеизвестных товарных знаков, которые могут охраняться, даже если они не зарегистрированы (или даже еще не использовались) на данной территории.
- В странах, где действует принцип **«первого использования»**, владельцем товарного знака является лицо, которое первым использовало товарный знак на рынке, независимо от того, зарегистрирован он или нет. Хотя регистрация в этих странах не является обязательной, зарегистрированным товарным знакам предоставляется гораздо более надежная охрана.

Охрана фирменных наименований, которые отличаются от товарных знаков, не требует регистрации в странах, являющихся государствами – членами Парижской конвенции или ВТО⁸.

1.4.1 Подача заявки на регистрацию товарного знака

Для получения охраны товарного знака заявитель должен подать заявку на его регистрацию в ведомство интеллектуальной собственности соответствующей страны или подать международную заявку с указанием стран, в которых испрашивается охрана, согласно Мадридскому протоколу.

Ведомство интеллектуальной собственности, как правило, проверяет заявку на формальную действительность, а затем, как это принято во многих системах по всему миру, обнародует заявку, чтобы любое в достаточной степени заинтересованное третье лицо могло возразить против испрашиваемой регистрации.

Основные требования к действительности заявки на регистрацию товарного знака приведены в разделе 1.5.

1.4.2 Возражение

Система подачи возражений дает третьим лицам возможность оспорить регистрацию товарного знака в течение определенного срока, предусмотренного действующим законодательством. Производство в связи с возражениями может осуществляться в ведомстве по товарным знакам, а также в судебном или квазисудебном административном органе.

В странах, где системы подачи возражений существуют, они тесно связаны с процедурой государственной регистрации товарных знаков и принимают различные формы. Они могут быть частью первоначальной процедуры регистрации (т.е. подача возражения до регистрации) или следовать непосредственно за процессом регистрации (т.е. подача возражения после регистрации).

8 Парижская конвенция, статья 8; Соглашение по ТРИПС, статья 2.1.

- В системах, где возражения допускаются **до регистрации**, возражения могут подаваться на разных этапах. В некоторых системах возражения могут подаваться до или во время рассмотрения заявки на регистрацию; однако чаще возражения допускаются после формальной экспертизы или после рассмотрения заявки по существу (с указанием абсолютных или относительных оснований для отказа в регистрации).
- В системах, где возражения допускаются **после регистрации**, возражения могут быть поданы после регистрации товарного знака.

Зачастую сторона, подающая возражение, обязана продемонстрировать законный интерес в вопросе регистрации. В случае наличия относительных оснований для отказа в регистрации лицо, обладающее правами, возникшими ранее (например, правом на ранее зарегистрированный товарный знак или промышленный образец), чаще всего вправе подать возражение.

Национальные и региональные законы о товарных знаках содержат подробные, а иногда и исчерпывающие перечни оснований для возражения. В некоторых, но не во всех, системах проводится различие между абсолютными и относительными основаниями для возражения.

1.4.3 Экспертиза

Когда поступает заявка на регистрацию товарного знака, проводится ее экспертиза на предмет соответствия административным или формальным требованиям (т.е. уплачена ли пошлина за подачу заявки и правильно ли заполнена форма для заявки). Затем, если формальные требования соблюдены, ведомства по товарным знакам в большинстве стран также проводят экспертизу по существу в интересах как общественности, так и конкурентов.

В некоторых странах ведомства по товарным знакам проводят лишь частичную экспертизу по существу, в ходе которой проверяется, подлежит ли заявленный товарный знак отклонению по абсолютным основаниям, то есть как обозначение, которое исключается из регистрации в соответствии с законодательством по товарным знакам (см. раздел 1.5.4). Если проводится полная экспертиза по существу, она одновременно будет включать экспертизу по относительным основаниям, т.е. ведомство также проверит, не вступает ли заявленный товарный знак в противоречие с существующим товарным знаком, внесенным в реестр в соответствующем классе или классах (см. раздел 1.5.4).

Во многих странах третьим лицам предоставляется возможность подать возражение против регистрации товарного знака посредством процедур аннулирования или признания недействительности после оформленной регистрации. Допустимые основания для возражения и способы представления доказательств могут быть аналогичными в системах, предусматривающих как подачу возражений, так и процедуры аннулирования или признания недействительности.

Однако они могут служить разным целям: процедуры подачи возражений обычно сравнительно быстрые и направлены на урегулирование большого числа стандартных дел; процедуры отзыва и признания регистрации недействительной, напротив, могут быть более комплексными (см. также раздел 1.7).

1.4.4 Срок действия и продление регистрации

На основании решения об отсутствии оснований для отказа товарный знак регистрируется, и на него выдается регистрационное удостоверение, действующее не менее семи лет⁹. Во многих странах срок действия регистрации составляет 10 лет.

Однако важно отметить, что действие товарного знака может продлеваться неограниченное количество раз путем уплаты необходимых пошлин за продление в установленные сроки.

1.4.5 Процедуры апелляции

В зависимости от законодательства страны отказ в регистрации частично или полностью может быть обжалован путем подачи апелляции в регистрирующий орган, в орган апелляции на административные решения или в суд.

Отклонение возражения, как правило, подлежит обжалованию.

1.4.6 Символ R или ®

Использование уведомления о товарном знаке на изделиях для идентификации товарных знаков как таковых не обязательно является условием предоставления права на охрану¹⁰. Лишь в нескольких странах предусмотрено использование таких уведомлений.

Краткий символ в виде буквы R в окружности или ® стал всемирно признанным уведомлением о зарегистрированном товарном знаке. Некоторые компании рядом с незарегистрированными товарными знаками помещают обозначение «TM» или TM, или же «SM» или SM в случае с незарегистрированными знаками обслуживания, чтобы показать, что они заявляют на них исключительные права. В некоторых странах размещение этих букв рядом с незарегистрированными товарными знаками может считаться правонарушением.

1.5 Требования к действительности товарного знака

1.5.1 Обозначения, которые могут служить товарными знаками

Как правило, в законодательстве по товарным знакам нет исчерпывающего определения типов обозначений, которые могут служить товарными знаками. В принципе, обозначения, которые могут служить для отличия товаров или услуг одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, могут включать слова, буквы и цифры, устройства (в том числе рисунки и логотипы) или любые их сочетания. Они также могут состоять из цветных знаков (включая сочетания цветов и цвета как таковые), объемных обозначений, определенных звуковых знаков, обонятельных знаков (запахов) и других невидимых обозначений, например воспринимаемых на ощупь¹¹.

1.5.2 Фактическая или приобретенная отличительность

В целом, обозначение должно быть «отличительным», т.е. обладать способностью отличать продукцию или услуги одного предприятия от продукции или услуг других предприятий, если предполагается, что оно служит товарным знаком и получает охрану¹². На практике это означает, что функциональный товарный знак должен быть отличительным по отношению к товарам или услугам, на которые распространяется регистрация. «Отличительность» товарного знака относится к его способности идентифицировать товары или услуги определенного торгового происхождения и, следовательно, зависит от восприятия среднестатистическим потребителем заявляемых товаров или услуг.

Существуют разные степени отличительности. Некоторые виды товарных знаков можно считать заведомо сильными или слабыми; но эта характеристика не является статичной. Уровень отличительности знака может быть усилен в результате действий пользователя или третьих лиц, но отличительность также может быть утрачена.

К видам товарных знаков, которые принято считать заведомо одними из наиболее сильных, относятся:

- **придуманные товарные знаки**, которые представляют собой вымышленные слова или обозначения без какого-либо смысла; и
- **произвольные товарные знаки**, которые представляют собой слова или обозначения, имеющие смысл, но логически не связанные с рекламируемым ими продуктом.

¹⁰ Парижская конвенция, статья 5D.

¹¹ В статье 15.1 Соглашения ТРИПС содержится неисчерпывающий перечень примеров обозначений, пригодных для регистрации в качестве товарных знаков.

¹² Соглашение ТРИПС, статья 15.1.

Наводящие обозначения – те, что намекают на характер, качество или свойства продукта, но не описывают их, – обладают низким уровнем отличительности и обычно получают более низкую степень охраны; в некоторых странах они могут считаться слишком описательными и вовсе не подлежат регистрации.

Самые слабые обозначения – те, что носят описательный или общий характер.

- **Описательные обозначения** – те, что просто описывают некоторые характеристики заявленного продукта, например тип, качество, целевое назначение, стоимость, место происхождения, время производства или любую другую характеристику товаров, для которых будет использоваться или уже используется данное обозначение. Они не подлежат охране, если не будет доказано, что отличительный характер сформировался с течением времени в результате широкого использования на рынке.
- **Обозначения общего характера** – те, что определяют категорию или вид товаров. Они полностью лишены отличительности и не подлежат охране в качестве товарных знаков, поскольку предоставление им охраны лишило бы конкурентов права ссылаться на свою продукцию по наименованию.

Во многих странах возражение о том, что обозначение лишено отличительных признаков, может быть преодолено, если удастся доказать, что это обозначение приобрело вторичный смысл или отличительную способность в результате использования. Необходимо доказать, что потребители распознают описательное название в качестве товарного знака, который указывает на происхождение товаров или услуг. Обычно это происходит в результате широкого использования с течением времени или в результате активного маркетингового продвижения.

1.5.3 Исключение из регистрации по другим основаниям

Товарные знаки, **способные ввести в заблуждение общественность** относительно природы, качества или иных свойств товаров или их географического происхождения, регистрации не подлежат. Обозначения, которые описывают или указывают на географическое происхождение, если они используются в отношении продуктов, которые не происходят из описанного или указанного места, считаются потенциально вводящими общественность в заблуждение.

Обозначения, которые считаются **противоречащими морали или общественному порядку**, также не допускаются к регистрации.

Наконец, в некоторых странах существует **перечень конкретных обозначений**, не подлежащих регистрации, который включает такие обозначения, как национальный флаг, официальное название страны и названия государственных учреждений, названия определенных предприятий, имена известных людей, обозначения коренных народов и иностранные слова или выражения.

Члены ВТО также обязаны препятствовать определенным видам несанкционированного использования географических указаний и их регистрации в качестве товарных знаков¹³.

Сообщенные обозначения других государств-членов и международных межправительственных организаций (например, Организации Объединенных Наций) также охраняются от регистрации или использования в качестве товарных знаков или элементов товарных знаков без разрешения компетентных органов власти¹⁴.

1.5.4 Абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации

Абсолютные основания для отказа относятся к категориям обозначений, которые исключаются из регистрации в соответствии с определенными положениями законодательства по товарным знакам, например описанными в разделах 1.5.1, 1.5.2 и 1.5.3.

Относительные основания для отказа возникают, когда предлагаемый товарный знак вступает в противоречие с правами на ранее зарегистрированные товарные знаки или с другими обозначениями. Некоторые ведомства по товарным знакам в качестве неотъемлемой

13 Соглашение ТРИПС, статьи 22–24.

14 Парижская конвенция, статья 6ter.

части процесса регистрации проводят проверку на наличие противоречий с существующими товарными знаками, включая незарегистрированные товарные знаки и общеизвестные знаки, тогда как как многие остальные ведомства делают это только в том случае, если товарный знак оспаривается другой компанией после его опубликования.

Предлагаемый товарный знак также может быть запрещен вследствие существования другого ранее зарегистрированного права (например, права на название, права на изображение личности, авторского права, права промышленной собственности), если только владелец ранее зарегистрированного права не дал согласия на использование данного товарного знака.

В некоторых странах экспертиза заявок на регистрацию проводится исключительно на предмет наличия абсолютных оснований для отказа в регистрации, при этом право подачи возражения, подачи иска об аннулировании регистрации или нарушении права при регистрации или использовании появившегося позднее знака остается за владельцем прав на ранее зарегистрированный знак.

В ряде других стран предусмотрена ведомственная экспертиза на предмет как абсолютных, так и относительных оснований перед предоставлением охраны, а также процедура подачи возражений.

1.5.5 Требование об использовании

Во многих странах использование товарного знака является обязательным для сохранения регистрации, хотя использование не может быть предварительным условием для получения регистрации¹⁵. В некоторых странах для регистрации товарного знака требуется подтверждение использования или декларирование того, что компания намеревается использовать товарный знак в будущем. Если зарегистрированный товарный знак не используется в течение определенного количества лет (например, минимум три года в соответствии с Соглашением ТРИПС¹⁶), регистрация может быть аннулирована, кроме случаев, когда владелец товарного знака представляет уважительные причины для иного. Вескими основаниями для неиспользования могут быть, например, форс-мажорные обстоятельства, ограничения на импорт или иные обстоятельства, возникшие не по вине владельца знака и не по причине его небрежности.

Ненадлежащее использование также может приводить к потере прав на товарный знак, например если зарегистрированный владелец использовал знак (или допускал его использование) в качестве общего наименования, что повлекло утрату его значимости как товарного знака. Таким использованием может быть использование товарного знака в качестве ассортиментного знака или имени существительного.

1.6 Права, предоставляемые регистрацией товарного знака

1.6.1 Право запрещать другим лицам использовать товарный знак

Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запрещать третьим лицам без его согласия использовать в ходе торговли тождественные или сходные обозначения для товаров или услуг, которые тождественны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, когда такое использование потенциально могло бы привести к смешению¹⁷. В случае использования тождественного обозначения для тождественных товаров или услуг считается, что существует вероятность смешения¹⁸.

В странах, где законодательством предусмотрена процедура подачи возражений, владелец зарегистрированного товарного знака может оспаривать заявки третьих лиц на регистрацию товарных знаков, относящихся к тождественному или сходному обозначению тождественных или сходных товаров или услуг. Владелец также может обратиться в суд с иском

15 Соглашение ТРИПС, статья 15.3.

16 Соглашение ТРИПС, статья 19.1.

17 Соглашение ТРИПС, статья 16.1.

18 Соглашение ТРИПС, статья 16.1.

о признании недействительными тождественных или сходных товарных знаков, которые уже были зарегистрированы.

Владелец товарного знака может реализовать свое исключительное право посредством иска о нарушении прав (см. раздел 1.8).

1.6.2 Право запрещать другим лицам использовать общеизвестные знаки

В случае общеизвестных знаков право запрещать другим лицам использовать товарный знак может распространяться не только на сходные до степени смешения знаки, используемые на тождественных или сходных товарах, но и на сходные до степени смешения знаки, используемые на несходных товарах, когда использование данного товарного знака в отношении упомянутых товаров или услуг может указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, а также когда интересы владельца зарегистрированного товарного знака потенциально могут быть ущемлены в результате такого использования¹⁹. Иными словами, такая расширенная охрана предоставляется в случаях, когда использование одинакового или почти тождественного знака в отношении других, несходных товаров может приводить к несправедливому использованию преимуществ отличительного характера или репутации товарного знака или нанесению им ущерба. Например, использование обозначения, сходного с общеизвестным товарным знаком, может «запятнать» репутацию последнего, «разбавить» отличительный характер этого общеизвестного товарного знака или создать ситуацию «паразитирования» на его репутации для извлечения выгоды из его привлекательности.

1.6.3 Право распоряжаться товарным знаком как объектом собственности

Владелец зарегистрированного товарного знака также вправе уступить товарный знак третьему лицу и предоставить третьему лицу лицензию на использование товарного знака, сохранив за собой право собственности на него.

1.6.3.1 Уступка

Часто, хотя и не всегда, уступка прав на товарный знак является частью договора купли-продажи, в соответствии с которым товарные знаки продаются по уплате определенной суммы. Владелец зарегистрированного товарного знака вправе уступить права на свой товарный знак либо с передачей, либо без передачи компании, которой принадлежит данный товарный знак²⁰. В некоторых случаях допускается частичная уступка, если соответствующие товары не сходны с теми, что остаются за прежним владельцем, во избежание путаницы у потребителей.

1.6.3.2 Передача по лицензии

Товарные знаки могут быть переданы другим лицам по лицензии. В таких случаях владелец сохраняет право собственности на товарный знак и всего лишь дает согласие на использование этого товарного знака одной или несколькими другими компаниями. Обычно это делается в обмен на уплату роялти, и согласие владельца товарного знака, как правило, фиксируется в официальном лицензионном соглашении.

Лицензии бывают исключительными или неисключительными:

- **исключительные** лицензии не позволяют лицензиару использовать товарный знак для своих собственных продуктов или услуг, по крайней мере, на территории, на которую распространяется действие соглашения о предоставлении исключительных прав;
- **неисключительные** лицензии позволяют лицензиару сохранять за собой право на использование товарного знака и предоставлять другие лицензии третьим лицам.

В зависимости от характера соглашения, и особенно если лицензия неисключительная, лицензиар часто сохраняет некоторую степень контроля над использованием товарного знака лицензиатом в целях гарантии соблюдения определенных критериев качества и сохранения связи с этим знаком.

¹⁹ Соглашение ТРИПС, статья 16.3, с применением Парижской конвенции, статья *bis*.

²⁰ Соглашение ТРИПС, статья 21.

Для гарантии выполнения товарным знаком своей функции, заключающейся в указании происхождения, его владельцу необходимо и достаточно осуществлять контроль за использованием знака лицензиатом, в особенности в том, что касается качества товаров и условий их сбыта. При эффективном контроле для зарегистрированного владельца нет риска аннулирования товарного знака из-за приобретенной обманчивости (если такая возможность предусмотрена действующим законодательством).

1.6.4 Соглашения об одновременном использовании сходных товарных знаков

Владельцы тождественных или сходных товарных знаков могут заключать соглашения об одновременном их использовании, в которых оговаривается, в какой степени и на каких условиях каждый товарный знак может использоваться его владельцем. Правовая основа для таких соглашений заложена в праве владельца товарного знака давать согласие на использование своего знака.

1.6.5 Ограничения исключительного права

1.6.5.1 Параллельный импорт

Право запрещать третьим лицам использовать товарный знак может быть ограничено принципом исчерпания прав интеллектуальной собственности или доктриной «первой продажи».

Международного определения понятия «исчерпание» не существует. В Соглашении ТРИПС не устанавливаются минимальные стандарты, касающиеся исчерпания прав интеллектуальной собственности, что позволяет участникам свободно применять свои собственные режимы²¹. В результате режимы исчерпания прав в разных странах отличаются.

В системах, где действует принцип **национального исчерпания** прав, после того как товары были правомерно выведены на внутренний рынок с согласия владельца товарного знака, владелец зарегистрированного товарного знака, используемого в отношении этих товаров, более не может возражать против дальнейших продаж продукции в рамках торговли на внутреннем рынке. Однако в некоторых юрисдикциях дальнейшая коммерциализация

товара подчинена требованию о том, чтобы в состоянии товара не было заметных изменений или ухудшений после его поступления на рынок.

В других юрисдикциях может применяться **региональный режим исчерпания** или **международный режим исчерпания** прав. В таких странах, как правило, существуют различные условия и правоприменительная практика касательно предоставления владельцу товарного знака права возражать против параллельного импорта в отношении товаров, впервые поступающих на рынок в другой стране (т.е. против первой продажи).

1.6.5.2 Общественный правопорядок

Право пользования регламентируется рядом других законов и прав. Например, то, что разрешается в соответствии с законодательством по товарным знакам, может запрещаться в соответствии с законом о конкуренции или иным законом. Однако использование товарного знака не должно необоснованно ограничиваться специальными требованиями, такими как использование с другим товарным знаком, использование в особой форме или использование способом, который может нанести ущерб его способности отличать товары или услуги²².

Права, предоставляемые товарным знаком, также могут подпадать под действие ограниченных исключений, таких как добросовестное использование описательных выражений, при условии, что такие исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц²³. Например, во многих законах о товарных знаках предусматривается, что владелец товарного знака не может запрещать третьим лицам добросовестно использовать идентифицирующие выражения в отношении своих товаров и услуг, если они предназначены лишь для сведения и не вводят общественность в заблуждение относительно источника происхождения товаров. Владелец товарного знака также не может помешать третьим лицам ссылаться на его знак,

21 В статье 6 Соглашения ТРИПС говорится об исчерпании прав интеллектуальной собственности.

22 Соглашение ТРИПС, статья 20.

23 Соглашение ТРИПС, статья 17.

например, путем упоминания этого знака в перечне товарных знаков или использования знака в газетных статьях, книгах или иных публикациях.

1.7 Аннулирование или признание недействительности

Процедуры аннулирования или признания недействительности регистрации дают возможность исключать товарные знаки из реестра. В зависимости от страны, такое производство может осуществляться в судебном порядке.

Процедуры аннулирования или признания недействительности могут допускать утверждения о наличии абсолютных оснований для отказа в регистрации, например если товарный знак является или становится описательным или общим по характеру, а также о наличии относительных оснований для отказа, например, противоречий с ранее зарегистрированными товарными знаками или охраняемыми географическими указаниями.

Поскольку процедуры аннулирования или признания недействительности применяются после регистрации товарного знака, сторона процесса может добиваться удаления товарного знака при обстоятельствах, например, когда:

- товарный знак заведомо не подлежал регистрации ввиду его **ничтожности** (т.е. по причине несоответствия критериям охраноспособности, таким как отличительность);
- товарный знак не использовался в течение установленного срока, и это **неиспользование** ничем не обосновано;
- товарный знак утратил свою отличительность и **приобрел общий характер** из-за того, что владелец использовал его ненадлежащим образом или допускал такое использование третьими лицами;
- товарный знак **стал обманчивым** в результате использования его владельцем на рынке.

Регистрация может быть отменена полностью или частично в отношении определенных товаров или услуг, к которым применимы основания для аннулирования или признания недействительности.

В системах товарных знаков, которые не предусматривают процедуры возражения, возможность оспаривать регистрацию товарного знака обеспечивают процедуры аннулирования регистрации или признания ее недействительной.

1.8 Разбирательства по делам о нарушении прав

Разбирательства по делам о нарушении прав на товарный знак являются наиболее распространенным средством обеспечения соблюдения прав на товарный знак.

Право на товарный знак считается нарушенным, если из-за использования тождественного или сходного знака для тождественных или сходных товаров существует вероятность смешения.

Нарушение прав может возникать при четырех различных сценариях, а именно, если предполагаемый нарушитель использует:

- **тождественный** знак в отношении **тождественных** товаров или услуг;
- **сходный** знак в отношении **тождественных** товаров или услуг;
- **тождественный** знак в отношении **сходных** товаров или услуг; или
- **сходный** знак в отношении **сходных** товаров или услуг.

Если знак, тождественный ранее зарегистрированному товарному знаку, используется для обозначения тождественных товаров или услуг, предполагается, что вероятность смешения существует и не требует доказательства²⁴.

Оценка остальных трех форм нарушения права требует от лица, принимающего решение, анализа вероятности возникновения смешения. Для этого необходимо учитывать два общих фактора:

- насколько товарный знак, предположительно нарушающий права, похож на товарный знак зарегистрированного владельца; и
- насколько товары или услуги, заявленные при регистрации, похожи на те, в отношении которых произошло предполагаемое нарушение.

1.8.1 Вероятность смешения

При оценке сходства необходимо выяснить, может ли среднестатистический потребитель соответствующих товаров или услуг ошибочно подумать, что эти товары или услуги с предположительно нарушающим права знаком происходят от владельца ранее зарегистрированного товарного знака.

Это требует анализа:

- сходства между ранее зарегистрированным товарным знаком и предположительно нарушающим права знаком;
- сходства между товарами или услугами, в отношении которых зарегистрирован более ранний товарный знак, и товарами или услугами, в отношении которых используется предположительно нарушающий права знак; и
- того, приводит ли такое использование предположительно нарушающего права знака к вероятности смешения.

Чтобы выяснить, возникает ли смешение или вероятность смешения, сначала необходимо определить соответствующую часть населения, то есть лиц, которые, скорее всего, будут потреблять рассматриваемые товары.

Для ответа на вопрос о вероятности того, что оспариваемое использование приведет к смешению, не требуется наличие доказательств *фактического* смешения со стороны конкретного потребителя, хотя такие доказательства могут помочь лицу, принимающему решение, сделать свои выводы.

Аналогичным образом, хотя владельцу товарного знака не обязательно устанавливать *намерение* нарушителя обмануть потребителей, доказательства такого намерения также могут помочь лицу, принимающему решение, прийти к выводам о наличии нарушения.

Чем выше сходство между товарными знаками и товарами или услугами, тем выше вероятность, что среднестатистический потребитель будет введен в заблуждение.

1.8.1.1 Сходные товарные знаки

При оценке сходства между ранее зарегистрированным товарным знаком и предположительно нарушающим права знаком можно руководствоваться следующими широкими принципами толкования.

Во-первых, потребитель едва ли столкнется с ранее зарегистрированным товарным знаком и предположительно нарушающим права знаком одновременно, чтобы иметь возможность фактического их сопоставления; скорее всего, потребитель столкнется с предположительно нарушающим права знаком отдельно и будет полагаться на свои воспоминания о ранее зарегистрированном товарном знаке. Кроме того, степень внимания, с которой потребитель ожидаемо отнесется к соответствующим товарам или услугам, скорее всего, будет зависеть от характера этих товаров или услуг: можно предположить, что уровень внимания к предметам роскоши или необычным товарам будет выше, чем к обычным товарам. Поэтому зачастую важно первое впечатление потребителя.

Во-вторых, следует сравнить товарные знаки в целом. Различия, которые вряд ли заметит среднестатистический потребитель, следует считать менее значимыми, чем общие элементы, которые легко могут привести к смешению. Важна роль этих элементов в структуре или дизайне знака.

В-третьих, знак с ярко выраженной отличительностью или содержащий сильно

выделяющийся элемент, который потребители распознают как указание на источник происхождения товара, с большей вероятностью можно спутать, когда нарушающий права знак в точности или почти в точности воспроизводит этот отличительный элемент, чем знак с ассоциативным смыслом, относящимся к товару, для которого он регистрировался. И наоборот, если два знака имеют общий элемент описательного свойства (например, используемый разными владельцами), можно ожидать, что внимание потребителя будет привлечено к остальной части знака.

В-четвертых, сходство знаков более чем в одном аспекте может приводить к смешению – будь то в написании (в том числе в графическом отображении знака), произношении (так как написание может отличаться при одинаковом произношении) или по смыслу (очень разные смысловые значения позволяют избежать смешения знаков, которые в противном случае были бы сходны до степени смешения). Важно отметить, что сходства в любом из этих аспектов может быть достаточно для создания вероятности смешения и нарушения прав.

1.8.1.2 Сходные товары или услуги

Сходство товаров или услуг нельзя определить простым указанием классов, в которых зарегистрированы эти товары или услуги, поскольку такая классификация носит сугубо административный характер. Это ясно показывает тот факт, что иногда очень разные товары могут быть отнесены к одному классу, тогда как сходные товары могут быть причислены к разным классам.

Сходство конкурирующих товаров или услуг скорее следует оценивать с учетом того, будут ли эти товары или услуги, если их продавать под тождественными или сходными знаками, ошибочно восприниматься потребителями как имеющие одинаковое происхождение. Это определяется в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств – не только характера товаров, их материального состава, практического назначения и стандартных каналов сбыта, но также их традиционного происхождения и мест продажи.

1.8.2 Контрафакция

Неправомерное использование товарного знака – это разновидность нарушения прав на товарный знак: любая подделка товарного знака является нарушением прав на товарный знак, но обратное не соответствует действительности²⁵. Неправомерное использование товарного знака часто приравнивают к «первичному» нарушению прав на товарный знак (например, при тождественности обозначения и ранее зарегистрированного товарного знака, а также тождественности товаров и услуг), когда есть презумпция вероятности смешения, и отличают от «вторичного» нарушения прав на товарный знак, когда требуется доказать вероятность смешения (см. раздел 1.8).

Товары с неправомерно используемым товарным знаком в целом определяются как «любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным признакам нельзя отличить от подобного товарного знака [...]»²⁶.

В случае подделки вероятности смешения, как правило, недостаточно: два знака должны быть либо тождественными, либо неразличимыми. Контрафакт производит впечатление подлинного продукта, происходящего от настоящего изготовителя или продавца.

Контрафактные товары обычно ассоциируются с категорией предметов роскоши, которые снабжены общеизвестной торговой маркой, но на самом деле контрафакция встречается во всех отраслях промышленности. Контрафактные товары также можно найти в категории специализированных товаров и услуг, рассчитанных лишь на узкую группу потребителей. Может ли речь идти о контрафакции, когда товарный знак используется на несходных товарах или услугах, зависит от законодательства конкретной страны.

25 См. доклад комиссии Органа по разрешению споров (ОРС) ВТО по делу DS362 (China – Measures affecting the protection and enforcement of intellectual property rights / Китай – меры, влияющие на охрану и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности), пункт 7.520, доступен по адресу: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm

26 Соглашение ТРИПС, сноска 14.

В соответствии с Соглашением ТРИПС, уголовные процедуры и штрафы должны применяться, по крайней мере, в случаях умышленного неправомерного использования товарных знаков в коммерческих масштабах²⁷. Однако это минимальный объем обязательств, и члены ВТО могут принять решение о применении уголовных процедур и наказаний в более широком ряде случаев²⁸. Соглашение ТРИПС не требует от стран криминализации неправомерного использования товарных знаков, которые не зарегистрированы в юрисдикции, куда импортируются товары, или в юрисдикции, где осуществляется коммерческая деятельность (т.е. подделка известных иностранных товарных знаков).

Соглашение ТРИПС требует не только охраны товаров от контрафакции, но и охраны знаков обслуживания, однако, на практике отношение к поддельным знакам обслуживания в разных юрисдикциях отличается.

27 Соглашение ТРИПС, статья 61.

28 Соглашение ТРИПС, статья 1.

Глава 2

Патенты

2.1 Введение

Патентная охрана – это весомое монопольное право, предоставляемое патентообладателю, который, как правило, является изобретателем или лицом, получившим право собственности на изобретение от изобретателя на определенный срок в качестве вознаграждения за раскрытие изобретения общественности. Патенты выдаются по итогам процесса регистрации, и заявки должны удовлетворять строгим требованиям к действительности.

В статье 27.1 Соглашения ТРИПС патентоспособный объект описывается следующим образом:

При условии соблюдения положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во всех областях техники при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми. При условии соблюдения положений пункта 4 статьи 65, пункта 8 статьи 70 и пункта 3 настоящей статьи патенты выдаются, и права, основанные на патенте, могут быть реализованы вне зависимости от места создания изобретения, области техники, а также от того, ввозятся ли продукты или производятся на месте.

В соответствии с Соглашением ТРИПС члены ВТО могут исключать из круга патентуемых объектов определенные изобретения, если это необходимо для охраны *общественного порядка (ordre public)* или морали, включая охрану жизни или здоровья людей, животных или растений, или чтобы избежать серьезного ущерба окружающей среде²⁹. Они также могут исключать из круга патентуемых объектов определенные методы лечения людей или животных, а также растений и других животных³⁰.

Права, предоставляемые патентом, указаны в статье 28.1 Соглашения ТРИПС:

Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:

- (a) если объектом патента является продукт, – препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца следующие действия: создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей упомянутого продукта;
- (b) если объектом патента является способ, – препятствовать третьим лицам совершать без согласия владельца действие по использованию способа, а также следующие действия: использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей, по меньшей мере, продукта, полученного непосредственно упомянутым способом.

29 Соглашение ТРИПС, статья 27.2.

30 Соглашение ТРИПС, статья 27.3.

Владелец патента может переуступить его, передавать по наследству и/или передавать по лицензии некоторые или все права, предоставляемые патентом³¹.

2.2 Что такое патент?

Патент – это исключительное право (зафиксированное в документе под названием «патент», который включает в себя спецификацию и формулу изобретения), предоставляемое государственным патентным ведомством страны или региональным патентным ведомством группы стран на изобретение, которое:

- является **новым (обладает новизной)**,
- имеет **изобретательский уровень** и
- **применимо в промышленности**.

Патент наделяет своего владельца законным правом препятствовать изготовлению, использованию, предложению к продаже, продаже или ввозу другими лицами продукта или способа на основе запатентованного изобретения, либо приостанавливать осуществление таких действий.

Патент представляет собой территориальное право, ограниченное географическими границами соответствующей страны или региона. Он действует в течение ограниченного срока, обычно в течение 20 лет с момента подачи заявки на патент, при условии своевременной уплаты требуемых периодических пошлин.

В обмен на исключительное право, предоставленное патентом, заявитель обязан раскрыть изобретение для неограниченного круга лиц, предоставив патентную спецификацию: подробное, точное и полное письменное описание изобретения в заявке на патент. Выданный патент, а во многих странах и заявка на патент, публикуются в официальном бюллетене.

Соответственно, основная сделка между патентообладателем и государством состоит в том, что в обмен на раскрытие неограниченному кругу лиц чего-либо нового и изобретательского (а не сохранение этого в тайне) патентообладатель получает вознаграждение в виде предоставления монополии. Указанные ниже требования к действительности отражают эту сделку.

2.2.1 Что такое полезная модель?

В некоторых странах определенные виды инкрементных изобретений или незначительное усовершенствование существующих продуктов охраняются не как патенты, а как полезные модели. В некоторых странах полезные модели могут ограничиваться определенными областями техники и могут быть доступны только для продуктов, но не для способов.

Различия между полезной моделью и патентом зависят от юрисдикции, но их ключевые характеристики, как правило, следующие.

- Требование «изобретательского уровня» может быть ниже при подаче заявки на регистрацию полезной модели, чем при подаче заявки на патент, или отсутствовать вовсе.
- Процедуры предоставления охраны полезным моделям обычно короче и проще, чем в случае выдачи патента.
- Пошлины, взимаемые за выдачу и продление действия документа, как правило, ниже для полезных моделей, чем для патентов.
- Максимальный срок охраны полезной модели обычно короче, чем срок охраны патента.

Как правило, заявку на полезную модель или выданный документ на полезную модель можно преобразовать в стандартную заявку на патент.

В некоторых странах допускается подача заявки на патент и заявки на полезную модель в отношении одного и того же изобретения, и относительная скорость рассмотрения этих двух

31 Соглашение ТРИПС, статья 28.2.

заявок позволяет заявителю воспользоваться преимуществами охраны полезной модели в ожидании выдачи патента.

2.3 Международные правовые источники

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883 год)³² применима к промышленной собственности в широком смысле, включая патенты и полезные модели. Основные положения Конвенции делятся на три категории: национальный режим, право приоритета и общие правила.

- Положения **Парижской конвенции о национальном режиме**³³ предусматривают, что в отношении охраны промышленной собственности каждое из Договаривающихся государств обязано предоставлять гражданам других Договаривающихся государств такой же объем охраны, какой оно предоставляет своим гражданам. Правовая охрана, предоставляемая Парижской конвенцией, также распространяется на граждан государств, не участвующих в ней, если они имеют местожительство или реальное и действующее промышленное или коммерческое предприятие в Договаривающемся государстве.
- Парижская конвенция предусматривает **право приоритета**³⁴ в отношении патентов (и полезных моделей в тех странах, в которых они существуют). Это право означает, что на основании правильно оформленной первой заявки, поданной в одном из Договаривающихся государств в течение определенного срока (12 месяцев для патентов и полезных моделей), заявитель может испрашивать охрану в любом из остальных Договаривающихся государств. Такие последующие заявки считаются поданными в ту же дату, что и первая заявка. Таким образом, они имеют приоритет перед любыми заявками, которые могли быть поданы третьими лицами на то же изобретение или полезную модель в течение указанного периода, и на рассмотрение приоритетных заявок не повлияет, например, опубликование изобретения или продажа изделий, в которых воплощен тот или иной промышленный образец в течение указанного периода времени.
- В числе **общих правил** и в отношении патентов, Парижская конвенция устанавливает независимость патентов, выданных в разных Договаривающихся государствах³⁵, право изобретателя быть указанным в качестве такового в патенте³⁶ и условия для принятия национальных законодательных мер, предусматривающих выдачу принудительных лицензий³⁷.

Договор о патентной кооперации (1970 год)³⁸, или РСТ, позволяет испрашивать патентную охрану изобретения одновременно в большом числе Договаривающихся государств путем подачи единой «международной» патентной заявки. Любое лицо, являющееся гражданином или резидентом такой страны, может подать такую заявку³⁹. Ее можно подать в национальное патентное ведомство (известное как получающее ведомство) страны, гражданином или резидентом которой является данное лицо, или по своему выбору подать ее через Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве⁴⁰. При этом сама ВОИС не выдает патенты по заявкам, поданным таким образом, и такого понятия, как «мировой патент», не существует. Скорее, действие международной заявки в каждом указанном государстве будет таким же, как и действие национальной патентной заявки, поданной в национальное патентное ведомство⁴¹.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994 год)⁴², находящееся в административном ведении ВТО, обязывает членов ВТО соблюдать дополнительные

32 См. в этом томе главу 1, сноску 3.

33 Парижская конвенция, статьи 2 и 3.

34 Парижская конвенция, статья 4.

35 Парижская конвенция, статья 4bis.

36 Парижская конвенция, статья 4ter.

37 Парижская конвенция, статьи 5A(2)–(5).

38 Договор о патентной кооперации («РСТ») 1970 года, подписанный в Вашингтоне 19 июня 1970 года, пересмотренный 28 сентября 1979 года, измененный 3 февраля 1984 года и 3 октября 2001 года, доступен по адресу: <https://wipo.int/ru/treaties/textdetails/12635>

39 РСТ, статья 9.

40 РСТ, статьи 2(XV) и 10.

41 РСТ, статья 11 (3).

42 См. в этом томе главу 1, сноску 1.

правила и обязательства, касающиеся прав интеллектуальной собственности. В отношении патентов Соглашение ТРИПС определяет объект охраны, предоставляемые права, допустимые исключения из этих прав, а также минимальный срок охраны⁴³. Кроме того, в нем гармонизирован минимальный объем охраны, который каждая страна обязана предоставлять гражданам других стран-членов ВТО⁴⁴. Соглашение ТРИПС также предусматривает «гибкие возможности» с тем, чтобы развивающиеся и наименее развитые страны (НРС), в частности, могли использовать стандарты, совместимые с ТРИПС и проводить, таким образом, собственную государственную политику в соответствии с национальными условиями. **Дохинская декларация**⁴⁵, принятая членами ВТО в 2001 году, уточняет толкование этих гибких возможностей для НРС в отношении фармацевтических средств, включая их применение к исчерпанию прав, принудительному лицензированию и продлению переходного периода.

2.4 Получение патентной охраны

Патент выдается первому лицу, которое подало заявку на патентную охрану данного изобретения.

2.4.1 Подача патентной заявки

Заявитель должен подавать заявку на патент либо в национальное патентное ведомство, либо как это предусмотрено условиями РСТ. Патентная заявка включает:

- **патентную спецификацию**, в которой раскрывается изобретение; и
- **формулу изобретения**, в которой излагается объем испрашиваемой монопольной охраны.

Как указано далее в этой главе, в ходе разбирательств по патентам:

- вопросы **нарушения прав** рассматриваются в соответствии с объемом формулы изобретения; и
- вопросы **действительности** рассматриваются на основании спецификации (раскрытия) и объема формулы изобретения на дату приоритета, применимую к этой формуле.

Общие требования к патентной спецификации изложены в статье 29.1 Соглашения ТРИПС:

Члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области, и могут требовать, чтобы заявитель указывал лучший способ реализации изобретения, известный изобретателю на дату подачи заявки, или, если испрашивается приоритет, – на дату приоритета заявки.

Две ключевые даты в патентных заявках – это дата подачи и дата приоритета.

- **Дата подачи заявки** – это дата, с которой начинается отсчет определенных периодов, например срока действия патента.
- В соответствующих случаях дата подачи также определяет **дату приоритета** любой последующей заявки в другой стране в соответствии с условиями Парижской конвенции (см. раздел 2.3).

Дата приоритета также имеет значение для оценки новизны и изобретательского уровня.

2.4.2 Экспертиза

Административные этапы процедуры рассмотрения патентной заявки обычно следующие.

1. **Формальная экспертиза** – Сначала патентное ведомство проверяет заявку на предмет ее соответствия административным требованиям или формальностям.

43 В отношении патентов соответствующие положения Соглашения ТРИПС изложены в статьях 27–34.

44 Соглашение ТРИПС, статья 3.

45 Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, принятая на уровне министров стран-членов ВТО в Дохе 14 ноября 2001 года («Дохинская декларация»), доступна по адресу: www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm

2. **Поиск** – Во многих странах патентное ведомство проводит поиск для определения известного уровня техники. Отчет о поиске используется при проведении экспертизы по существу.
3. **Экспертиза по существу** – Патентное ведомство может проверить, удовлетворяет ли заявка требованиям патентоспособности. Однако не все патентные ведомства это делают, а некоторые ведомства поступают так только по запросу в течение установленного срока. Заявителю предоставляется возможность ответить на замечания и внести изменения в заявку в случае выявления каких-либо проблем.
4. **Публикация** – В большинстве стран заявка на патент публикуется через 18 месяцев после даты первой подачи. Как правило, патентные ведомства также публикуют патент после его выдачи.
5. **Выдача** – Если процесс экспертизы привел к положительному заключению, патентное ведомство выдает патент и справку о выдаче патента.
6. **Возражение** – Многие патентные ведомства устанавливают дополнительный срок, в течение которого третьи лица могут подать возражение против выдачи патента. Производство по возражениям может быть осуществлено до выдачи и/или после выдачи патента (см. следующий раздел).

2.4.3 Системы возражений (до и после выдачи патента)

Механизмы подачи возражения предусмотрены патентными системами многих стран. Системы возражения как таковые дают третьим лицам возможность оспорить предоставление патента.

Процедуры возражения тесно связаны с процедурой выдачи патента. Возражение может быть подано незадолго до выдачи патента (**возражение до выдачи**) или после выдачи патента (**возражение после выдачи**). Существует возможность объединения систем возражений до и после выдачи патента в одну систему.

Как правило, разбирательство по возражениям происходит между сторонами (*inter partes*) в патентном ведомстве, а не в суде. Вместе с тем, производство по возражениям может осуществляться в специальном совете по возражениям, некоторые или все члены которого могут быть судьями.

В некоторых странах административное производство по возражениям имеет эффект эстоппеля в отношении рассмотрения гражданских дел. В других странах как административное, так и гражданское производство, может осуществляться независимо и параллельно.

Обжалование окончательного решения органа по рассмотрению возражений обычно возможно либо в апелляционном органе соответствующего ведомства интеллектуальной собственности, либо в суде⁴⁶.

Система подачи возражений дополняется соответствующими механизмами, которые позволяют третьим лицам вступать в процесс патентной экспертизы на этапе до выдачи патента или оспаривать уже выданный патент. К этим прочим механизмам относятся следующие:

- **Замечания третьих сторон** – В некоторых странах третьи лица могут предоставлять информацию об известном уровне техники, имеющую отношение к определению патентоспособности.
- **Повторная экспертиза** – В некоторых странах допускается проведение патентным ведомством процедуры повторной экспертизы действительности уже выданного патента по ходатайству патентообладателя или третьей стороны. Процедуры повторной экспертизы проводятся в отсутствие сторон (*ex parte*) в одних странах и в присутствии сторон (*inter partes*) в других. Там, где это допускается, система повторной экспертизы часто имеет эффект эстоппеля, не позволяя стороне, обратившейся с ходатайством о повторной экспертизе, добиваться судебного пересмотра на тех же основаниях.

46 В соответствии со статьей 62.5 Соглашения ТРИПС, окончательные административные решения в отношении механизма приобретения и сохранения прав интеллектуальной собственности, а также административного аннулирования и процедур разбирательства между сторонами, подлежат рассмотрению судебным или квазисудебным органом.

- **Механизмы административного аннулирования и признания недействительности** – это механизмы, предусматривающие проверку действительности патента с участием сторон (*inter partes*), и во многих странах они не ограничиваются определенным периодом после выдачи патента. Даже если в некоторых странах такой административный пересмотр имеет квазисудебный характер, процедура отличается от судебного пересмотра и происходит вне суда. Однако в состав комиссии, занимающейся административным пересмотром, могут входить судьи по административным делам.

2.4.4 Выдача патента и срок его охраны

Патентные права вступают в силу с даты выдачи патента. Во многих странах заявка на патент после ее опубликования предоставляет заявителю временную охрану. Однако заявитель становится патентообладателем и может реализовать свое патентное право только после выдачи патента.

По действующему международному стандарту срок охраны составляет 20 лет с даты подачи заявки⁴⁷, при условии своевременной уплаты пошлин за возобновление или продление патента и отсутствия в течение этого срока решения, удовлетворяющего поданное ходатайство о признании патента недействительным или его аннулировании. Если изобретение устаревает или не может быть успешно коммерциализировано, владелец патента может отказаться от его сохранения или продления, в результате чего срок действия патента истечет раньше.

После истечения срока действия патента изобретение становится общественным достоянием.

В некоторых странах для патентов может быть предусмотрено продление срока охраны сверх 20 лет, если коммерциализация происходит с задержкой на время, необходимое для получения регистрационного удостоверения от соответствующих государственных органов (например, на фармацевтическую или агрохимическую продукцию).

В некоторых странах вместо продления срока действия патента как такового ведомство интеллектуальной собственности может выдать свидетельство дополнительной охраны для продления срока охраны. Как правило, такие сертификаты выдаются на патенты вышеописанного типа, коммерциализация которых происходит с задержкой из-за необходимости получения регистрационных удостоверений.

Свидетельства дополнительной охраны имеют ограниченный срок действия, как правило, не превышающий пяти лет.

2.4.5 Процедуры апелляции

Во многих системах в патентном ведомстве предусмотрена форма административной процедуры обжалования решения патентного эксперта, например, через Апелляционную комиссию. В других системах апелляции на решения патентного ведомства рассматривают суды, либо в порядке судебного пересмотра, либо в порядке слушаний *de novo*.

Независимо от этих внутренних регламентов, суды часто играют важную роль в пересмотре решений патентного ведомства, таких как решения, принятые на этапе рассмотрения заявки (например, об установлении даты подачи), решения об отклонении патентной заявки или об отказе в выдаче патента, а также в случаях, когда патентообладатель не уплатил пошлину надлежащим образом или сделал это несвоевременно.

При рассмотрении подобных апелляций у суда, как правило, имеются следующие варианты действий:

- он может отклонить апелляцию;
- он может удовлетворить апелляцию;
- он может вернуть дело в патентное ведомство для повторного рассмотрения; или
- в случае обжалования решения об отклонении заявки, он может разрешить заявителю изменить формулу изобретения и дать указания патентному ведомству выдать патент на изобретение.

47 Соглашение ТРИПС, статья 33.

Если суд возвращает дело в патентное ведомство, он может дать рекомендации по изменению формулы изобретения, описания или чертежей.

2.5 Требования к действительности патента

Для получения патентной охраны заявленное изобретение, как правило, должно:

- относиться к патентоспособному объекту;
- быть новым (так называемое требование о новизне);
- иметь изобретательский уровень (так называемое требование о неочевидности);
- иметь промышленное применение (или обладать полезностью)⁴⁸;
- быть ясно и полно раскрытым в заявке на патент (так называемое требование о раскрытии); и
- содержать формулу изобретения, определяющую объем заявленного изобретения.

Именно формула изобретения определяет объем патентной охраны. Соответственно, вопросы, касающиеся удовлетворения требованиям о патентоспособности объекта, новизне, изобретательском уровне (неочевидности) и промышленной применимости (полезности), заставляют обратить внимание на формулу изобретения.

В патентных делах нередко возникают вопросы технического характера, поскольку патенты часто относятся к областям науки или техники. Суды и эксперты патентных ведомств, проверяющие патенты на предмет их действительности или нарушения чужих прав, часто опираются на заключения профессионалов. В широком смысле, цель заключения профессионала состоит в том, чтобы поставить суд или эксперта в положение специалиста в соответствующей области техники на дату приоритета формулы изобретения, чтобы они смогли оценить значение этой формулы и решить вопросы о действительности патента с точки зрения такого специалиста.

2.5.1 Патентоспособный объект

Патентная система охраняет «изобретения». Понимание термина «изобретение», а также его определения в национальных законодательствах отличаются.

Как правило, под изобретением понимается продукт или процесс, который представляет собой новый способ выполнения того или иного действия или предлагает новое техническое решение той или иной технической задачи. Таким образом, объекты нетехнического характера, такие как дизайнерские разработки, литературные и художественные произведения или музыка, не считаются патентоспособными объектами. Патентная охрана предоставляется любым изобретениям независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во всех областях техники⁴⁹.

Во многих юрисдикциях в законодательстве нет определения термина «изобретение», однако, приводится неисчерпывающий перечень объектов, которые не могут считаться изобретениями. Несмотря на существенные различия между странами, ниже приведены примеры того, что

может фигурировать в таком перечне:

- открытия материалов или веществ, уже существующих в природе;
- научные теории или математические методы; и
- схемы, правила или методы ведения бизнеса, выполнения сугубо умственных действий или проведения игр.

Кроме того, в соответствии с национальным законодательством из патентоспособности могут быть исключены следующие объекты:

- диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных (но не продукты, используемые в таких методах); и

48 См. Соглашение ТРИПС, статья 27(1).

49 Соглашение ТРИПС, статья 27.1.

- растения и животные, кроме микроорганизмов, а также биологические, по существу, способы выращивания растений или животных, кроме небιологических и микробиологических способов⁵⁰.

(Отметим, однако, что, в соответствии с Соглашением ТРИПС, должна быть предусмотрена охрана сортов растений либо патентами, либо путем применения эффективной системы *sui generis*, либо любым их сочетанием⁵¹.)

Также в Соглашении ТРИПС указано, что члены могут исключать изобретения, коммерческое использование которых может противоречить целям поддержания общественного порядка или нормам морали⁵².

Компьютерные программы

В некоторых странах математические алгоритмы, которые являются основой для повышения функциональных возможностей компьютерной программы, могут охраняться патентом, тогда как в других странах они исключаются как непатентоспособный объект. В ряде таких стран изобретения, относящиеся к программному обеспечению, все же могут считаться патентоспособными при условии, что это программное обеспечение вносит технический вклад в уровень техники.

Однако в большинстве стран объектный и исходный код компьютерных программ может охраняться авторским правом. Многие компании защищают объектный код компьютерных программ авторским правом, при этом исходный код охраняется как коммерческая тайна.

Науки о жизни

В последние годы отмечается значительный рост числа патентов, испрашиваемых в области естественных наук – особенно в биотехнологии. В разных странах существуют разные подходы к тому, что может охраняться патентом в этой области. Хотя патентная охрана должна быть одинаково доступна для изобретений во всех областях техники⁵³, применение патентного права к изобретениям в области наук о жизни порождает некоторые специфические сложности.

Во-первых, круг биологических объектов, которые могут охраняться патентом, в разных юрисдикциях определяется по-разному. Например, существуют расхождения в подходах к определению того, являются ли биологические материалы, выделенные или полученные из встречающихся в природе живых организмов, просто «открытиями» или же «изобретениями», и если да, то при каких условиях.

Во-вторых, в некоторых странах, где растения являются патентоспособными объектами, а сорта растений – нет, четкое разграничение между ними становится важным для правовой определенности. Запрет на коммерческое использование определенных биотехнологических изобретений, таких как способы клонирования человека или изменения генетической идентичности клеток зародышевой линии человека, может быть признан необходимым для защиты общественного порядка (*ordre public*) и морали, и, как следствие, эти изобретения могут быть исключены из числа патентоспособных. В странах, где диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных исключены из патентоспособности, метод генной терапии для лечения рака, скорее всего, не будет считаться патентоспособным изобретением.

В условиях продолжающегося технического прогресса в области наук о жизни вопросы, связанные с правомочностью, остаются предметом эволюции законодательства и судебной практики в ряде юрисдикций.

50 Соглашение ТРИПС, статья 27.3.

51 Соглашение ТРИПС, статья 27.3(b). В Международной конвенции по охране новых сортов растений, принятой 2 декабря 1961 года («Конвенция УПОВ»), для охраны новых сортов растений предусмотрена система *sui generis*, которую используют многие страны. Конвенция доступна по адресу: <https://wipo.int/ru/treaties/details/27>

52 Соглашение ТРИПС, статья 27.2.

53 Соглашение ТРИПС, статья 27.1.

2.5.2 Новизна

Наличие новизны невозможно достоверно установить; можно доказать лишь отсутствие новизны.

Изобретение является новым (обладает новизной), если оно не относится к известному уровню техники. Хотя определение понятия «известный уровень техники» отличается в разных странах, как правило, под этим понимаются все профильные технические знания, доступные общественности где-либо в мире до даты первой подачи соответствующей патентной заявки. Это в том числе сведения, содержащиеся в патентах, патентных заявках и непатентной литературе любого рода.

Изобретение может стать частью известного уровня техники путем публичного раскрытия тремя способами, а именно:

- путем письменного описания изобретения в публикации любого вида (например, в научном журнале, включая публикации в цифровом формате);
- посредством устного описания изобретения, сделанного публично (например, в докладе на конференции, во время лекции или радиопередачи); и
- путем визуального представления или публичного использования (например, использования в коммерции или показа в каталоге компании).

При оценке новизны элементы известного уровня техники, как правило, должны рассматриваться отдельно (не в сочетании). Иными словами, если один документ, относящийся к известному уровню техники, опровергает новизну, он должен содержать *все* характеристики формулы изобретения. Это известно как предвосхищение объекта формулы изобретения.

Письменный документ может опорочить новизну любого заявленного изобретения, если в этом документе изложен явно и полно объект изобретения. Для проведения такой оценки, каждый элемент объекта, описанного в формуле рассматриваемой патентной заявки, сопоставляется с содержанием каждой отдельной публикации. Отсутствие новизны может быть установлено лишь в том случае, если в какой-либо публикации *самой по себе* содержатся все характеристики этой формулы (т.е. если она предвосхищает объект формулы изобретения).

Отсутствие новизны может также косвенно подтверждаться в публикации, если будет сочтено, что обычный специалист в данной области (см. раздел 2.5.3), реализуя идеи, содержащиеся в публикации, обязательно придет к результату, соответствующему содержанию формулы изобретения. Вопрос об отсутствии новизны такого рода может быть поднят лишь в том случае, когда нет обоснованных сомнений в практическом эффекте предшествующей идеи.

Во многих случаях раскрытие изобретения до подачи заявки порочит новизну изобретения, делая его непатентоспособным, если в действующем законодательстве не предусматривается «льготный период» – обычно от шести месяцев до одного года. В странах, где такой период предусмотрен, изобретение не теряет своей патентоспособности вследствие его раскрытия до подачи патентной заявки самим заявителем или с его ведома при условии, что тот подаст свою заявку в течение этого льготного периода. Однако, поскольку льготный период действует не во всех странах, полагаясь на него в одной стране, можно лишиться возможности получить патент на других рынках, представляющих интерес.

2.5.3 Изобретательский уровень (неочевидность)

Тогда как новизна существует, если имеется какое-либо различие между изобретением и известным уровнем техники, для наличия изобретательского уровня недостаточно, чтобы заявленное изобретение было новым в том смысле, что оно просто отличается каким-либо образом от известного уровня техники. Изобретение считается соответствующим

изобретательскому уровню – или неочевидным – только тогда, когда оно, учитывая известный уровень техники, не было бы очевидным для специалистов средней квалификации в данной области (т.е. в этой конкретной области техники).

- Выражение «**средняя квалификация**» призвано обозначить гипотетического специалиста, который:

- имеет доступ ко всей актуальной информации об известном уровне техники и понимает ее;
 - обладает совокупными общими знаниями и навыками в соответствующей области техники; и
 - способен применять обычные логические навыки и методы мышления, основанные на этих знаниях специалиста в соответствующей области.
- **Совокупными общими знаниями** считается информация, общеизвестная специалистам в данной области техники, к которой относится изобретение, на дату приоритета рассматриваемой формулы изобретения. Считается, что такой человек обладает ограниченными новаторскими способностями и не проявляет склонности к изобретательству.

Как следствие, вопрос о наличии изобретательского уровня является, пожалуй, наиболее сложным при проведении экспертизы по существу.

С практической точки зрения это также означает, что к профессионалам, которые дают заключение по вопросу о том, обладает ли изобретение, как заявлено, изобретательским уровнем, следует относиться настороженно, если будет заявлено, что они обладают новаторским или изобретательским потенциалом. Очевидность может быть убедительно доказана только в том случае, если это было бы очевидно для человека с уровнем квалификации не выше среднего из числа специалистов, занятых в данной области в соответствующей стране.

В отличие от новизны, доказательства которой не могут рассматриваться в совокупности, и в зависимости от формулировок в патентном законодательстве соответствующей страны, эксперт может допустить, что гипотетический специалист средней квалификации ознакомился с документами известного уровня техники и объединил более одного элемента известного уровня техники при создании изобретения, если его надлежит признать очевидным.

Во многих странах для оценки изобретательского уровня полезно учитывать:

- поставленную задачу;
- представленное решение этой задачи; и
- полезные эффекты изобретения, если таковые имеются, по сравнению с известным уровнем техники.

Если задача очевидна, экспертиза будет сосредоточена на оригинальности заявленного решения. Если в решении не выявлен изобретательский уровень, возникает вопрос, является ли этот результат очевидным или неожиданным либо по своей природе, либо по степени.

Если специалист, обладающий средней квалификацией в данной области, смог бы определить задачу, решить ее заявленным способом и предвидеть результат, скорее всего, будет признано отсутствие изобретательского уровня.

2.5.4 Промышленная применимость (полезность)

Заявленное изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть реализовано или использовано в какой-либо отрасли промышленности.

Это означает, во-первых, что изобретение должно быть применимо в промышленных или коммерческих целях, а не быть сугубо теоретическим:

- если изобретение задумано как некий продукт или часть продукта, должна быть возможность изготовить этот продукт; и
- если изобретение задумано как способ или как часть способа, должна быть возможность осуществить этот способ или применить его на практике.

Во-вторых, термин «промышленный» следует понимать в самом широком смысле как нечто отличающееся от сугубо интеллектуальной или эстетической деятельности. Он охватывает, например, сельское хозяйство и рыбную промышленность.

В некоторых странах критерий «промышленной применимости» известен как полезность. Хотя точное определение требования полезности может отличаться в разных странах, заявленное изобретение, как правило, удовлетворяет требованию полезности, если эта полезность является:

- конкретной или четко обозначенной;
- существенной или практической (полезность в реальных условиях); и
- достоверно установленной.

Если рассматривать общие характеристики требований промышленной применимости и полезности, то изобретение, которое явно неработоспособно с точки зрения общепризнанных законов природы (как, например, вечный двигатель), не соответствует ни требованию промышленной применимости, ни требованию полезности.

2.5.5 Требования о раскрытии информации для действительного патента

В патентной заявке изобретение должно быть раскрыто достаточно ясно и полно, чтобы его мог воспроизвести специалист в данной области⁵⁴, то есть человек, обладающий средней квалификацией в конкретной области техники. Понятие «специалист в данной области» определяется таким образом, что лица, читающие патентную заявку, должны обладать достаточными базовыми знаниями для понимания раскрываемого в ней изобретения без описания автором каждой элементарной детали.

В описании заявленного изобретения должен быть изложен по меньшей мере один способ его реализации, с примерами, где это целесообразно, и ссылками на чертежи, если таковые имеются. В некоторых странах патентное законодательство требует от изобретателя раскрытия «наилучшего способа» изготовления или реализации изобретения, который известен заявителю на дату подачи заявки или на дату приоритета⁵⁵.

Что касается патентов, связанных с микроорганизмами, информацию о которых невозможно достаточно полно раскрыть в письменной форме, во многих странах имеется требование о депонировании микроорганизма в правомочном депозитарном учреждении.

2.5.6 Единство изобретения

В большинстве законов о патентах ограничивается число различных изобретений, которые могут быть включены в одну патентную заявку, и содержится требование единства изобретения между ними. В случае отсутствия единства изобретения заявителю может быть предложено ограничить формулу изобретения или разделить заявку.

Если в некоторых странах (например, в США) это требование соблюдается довольно строго, то в других (например, в странах, подписавших Европейскую патентную конвенцию⁵⁶) допускается включение в одну патентную заявку групп изобретений, связанных между собой таким образом, что они образуют единый «изобретательский замысел». Ввиду различий в действующих правовых нормах, в одних странах может быть достаточно одной патентной заявки, тогда как в других странах для охвата одного и того же объекта может потребоваться подача двух или нескольких заявок.

2.6 Права, предоставляемые патентной охраной

2.6.1 Исключительное право запрещать другим лицам использование охраняемого изобретения

Выдача патента позволяет его владельцу запрещать другим лицам изготавливать, использовать, предлагать для продажи, продавать или импортировать охраняемое изобретение⁵⁷. Патентообладатель сохраняет это право на весь срок действия патента при условии уплаты всех необходимых пошлин за возобновление или продление патента.

54 Соглашение ТРИПС, статья 29.1.

55 Соглашение ТРИПС, статья 29.1.

56 Конвенция о выдаче европейских патентов от 5 октября 1973 года, пересмотренная в соответствии с Актом о пересмотре статьи 63 ЕПК от 17 декабря 1991 года и Актом о пересмотре ЕПК от 29 ноября 2000 года («Европейская патентная конвенция»), доступна по адресу: <https://wipo.int/ru/treaties/details/226>

57 Соглашение ТРИПС, статья 28.1.

Право владельца является исключительным, если другие лица не уполномочены владельцем использовать изобретение, например, путем выдачи лицензии (см. раздел 2.6.2). Исключительное право является основой охраны прав владельца от посягательств (см. раздел 2.8).

Однако законные права патентообладателя на изобретение могут быть ограничены несколькими способами.

- Формула изобретения, определяющая объем охраны, может быть изменена или признана недействительной в судебном порядке при наличии недостатков, которые не были обнаружены на этапе до выдачи патента.
- Если запатентованное изобретение представляет собой усовершенствование или доработку ранее выданного патента и, следовательно, не может использоваться без нарушения условий этого более раннего патента, владельцу нового патента, возможно, потребуется получить лицензию от владельца предыдущего патента и выплачивать ему роялти.
- В национальных законодательствах предусматривается ряд исключений и ограничений при обеспечении соблюдения исключительных патентных прав в интересах общества (см. раздел 2.8.2).

Одним из таких ограничений является «исчерпание» прав (см. раздел 2.8.3.2).

2.6.2 Уступка и передача прав по лицензии

Владельцы могут принять решение не использовать патент самостоятельно; вместо этого они могут продать его или передать права на него по лицензии⁵⁸.

Продажа патента осуществляется путем **уступки**, в результате чего право собственности на патент переходит к другому лицу. Как правило, уступка подразумевает согласованный, единовременный платеж, без выплаты авторских отчислений в дальнейшем, независимо от будущей прибыльности патента.

Передача по лицензии позволяет владельцу патента выдавать разрешение другому лицу на использование запатентованного изобретения во взаимно согласованных целях. Лицензии, выдаваемые владельцем патента, считаются «добровольными» (в отличие от «принудительных» или «недобровольных» лицензий). В таких случаях, как правило, две стороны подписывают лицензионное соглашение, в котором оговариваются условия и сфера действия соглашения.

Как правило, существует три вида лицензионных соглашений, в зависимости от числа лицензиатов, которым будет разрешено использовать патент: исключительная лицензия, единственная лицензия и неисключительная лицензия.

- **Исключительная лицензия** – лишь один лицензиат вправе использовать запатентованную технологию, что запрещено даже патентообладателю.
- **Единственная лицензия** – лишь один лицензиат и патентообладатель вправе использовать запатентованную технологию.
- **Неисключительная лицензия** – несколько лицензиатов и патентообладатель вправе использовать запатентованную технологию.

В соглашении о единственной лицензии могут быть положения, предоставляющие часть прав на исключительной основе, и часть прав на «единственной» или неисключительной основе.

Правообладатель обычно получает вознаграждение в виде единовременных платежей и/или периодических авторских отчислений (роялти), которые могут зависеть от объема продаж соответствующего продукта (т.е. отчисления за единицу продукции) или от чистого объема продаж (т.е. отчисления от объема продаж). Во многих случаях платеж по патентной лицензии складывается из единовременной суммы и отчислений. В некоторых случаях доля в капитале компании-лицензиата может заменить отчисления.

Как правило, стороны соглашения об уплате лицензионных отчислений могут свободно устанавливать ставку роялти в зависимости от тех или иных факторов основной коммерческой

58 Соглашение ТРИПС, статья 28.2.

деятельности. Однако при заключении соглашения стороны должны следить за тем, чтобы не нарушалось антимонопольное (антитрестовское) законодательство, направленное на недопущение отступления от установленных норм конкуренции. Это особенно актуально в области технической стандартизации, где так называемые стандартообразующие патенты (SEP) могут подлежать лицензированию на принципах справедливости, разумности и отсутствия дискриминации (FRAND). Следует также отметить, что по этой причине в некоторых странах лицензионные соглашения подлежат регистрации в государственном надзорном органе.

2.7 Аннулирование или признание недействительности

Процедуры аннулирования или признания недействительности – это механизмы исключения патентов из реестра. В зависимости от страны, такое производство может осуществляться в судебном порядке.

В ходе производства по обеспечению соблюдения патентных прав ответчик, помимо доказательств отсутствия нарушения очень часто использует дополнительные доводы, требуя признать патент недействительным и, следовательно, не подлежащим охране даже в случае нарушения.

В некоторых юрисдикциях вопросы нарушения прав и действительности патентов рассматриваются вместе; в других юрисдикциях действует разделенная система, при которой вопросы нарушения и действительности рассматриваются отдельно в разных судах (часто с привлечением правовых и технических экспертов в качестве судей) или передаются в национальное патентное ведомство. Если вопросы рассматриваются совместно, утверждение ответчика о недействительности может быть включено в производство по делу о нарушении прав в форме встречного иска. Если вопросы рассматриваются отдельно, то ответчику по делу о нарушении прав, скорее всего, придется подавать отдельный иск о признании патента недействительным (также известный как иск о признании ничтожности) в суд компетентной юрисдикции и ходатайствовать о приостановлении производства по делу о нарушении прав до вынесения решения по иску о недействительности. Условия, при которых производство по делу о нарушении прав может быть приостановлено, зависят от национального или регионального гражданского процессуального законодательства.

Бремя доказывания недействительности обычно лежит на той стороне, которая заявляет о недействительности патента.

2.8 Разбирательства по делам о нарушении прав

Нарушение патентных прав может происходить несколькими способами.

Во-первых, третье лицо может умышленно нарушить патент без каких-либо попыток избежать этого. Подобное нарушение связано либо с простым копированием изобретения, либо с внесением в него незначительных изменений или модификаций, и причиной тому может быть недобросовестность нарушителя или полученная им информация о том, что данный патент или формула изобретения недействительны. В подобных спорах вопрос о том, имело ли место нарушение, может быть ясен, и ключевой вопрос, требующий решения, состоит в том, является ли патентная формула изобретения действительной.

Во-вторых, нарушение могло быть умышленным, но третье лицо тем не менее предпринимало некоторые попытки уклониться от патентной формулы изобретения или «обойти» ее и тем самым избежать нарушения. Хотя третьи лица вполне искренне могли попытаться обойти патент, даже если они использовали базовую идею изобретателя, результат не всегда выходит четко за рамки объема формулы изобретения. Это, пожалуй, самая распространенная форма нарушения прав, с которой сталкиваются патентообладатели, из-за чего ведется больше всего судебных разбирательств.

В-третьих, нарушение может быть непреднамеренным. Учитывая, что над решением той или иной задачи одновременно может работать большое количество субъектов, третьи лица могут выдвигать идеи, схожие с теми, которые использовались в запатентованном изобретении. Хотя обладатель патента может подозревать, что изобретение было скопировано, третья сторона могла прийти к аналогичному, если не тождественному, решению другим путем.

2.8.1 Элементы нарушения прав

Для установления факта нарушения патента патентообладатель, как правило, должен доказать наличие определенных элементов, а именно:

- предполагаемый нарушитель совершил запрещенное действие;
- это действие совершено в отношении изобретения, которое относится формуле, указанной в патенте;
- запрещенное действие было совершено после опубликования патентной заявки или выдачи патента, когда не было предварительной публикации; и
- запрещенное действие имело место в стране, где выдан патент.

2.8.1.1 Запрещенные действия

Наиболее важным элементом установления факта нарушения является то, что ответчик допустил запрещенное поведение.

- В тех случаях, когда заявленное изобретение является **продуктом**, как правило, запрещены изготовление, использование, предложение к продаже, продажа или ввоз запатентованного продукта⁵⁹.
- В тех случаях, когда заявленное изобретение представляет собой **способ**, нарушением считается использование запатентованного способа или изготовление, использование, предложение к продаже, продажа или ввоз продукта, полученного непосредственно с помощью этого запатентованного способа⁶⁰.

Кроме того, в ряде юрисдикций косвенное нарушение, например поставка любых средств, относящихся к существенному элементу изобретения, для приведения изобретения в действие, также может быть запрещено.

Точные определения понятий, обозначающих различные действия, нарушающие права патентообладателя, зависят от национального или регионального законодательства и могут отличаться в разных странах. Тем не менее приведенные ниже описания могут быть полезны для общего определения нарушающего права действия.

Изготовление продукта, как правило, означает, что продукт, заявленный в патенте, создается на практике. Часто это называют воплощением заявленного изобретения. Такое изготовление еще называют производством, особенно когда продукт выпускается в промышленных масштабах. Способ производства и объем, в котором произведен продукт, не имеет значения для установления факта нарушения прав на запатентованный продукт.

Патент на продукт, как правило, охраняет все виды использования и сбыта запатентованного продукта.

Для использования запатентованного продукта не имеет значения повторяемость или постоянство. Однократное использование является запрещенным действием независимо от того, кто является пользователем запатентованного продукта и для каких целей используется этот запатентованный продукт.

Предложение продукта к продаже может быть расценено как самостоятельное правонарушение⁶¹. Предложение к продаже обычно требует действия, которое объективно делает продукт доступным по требованию для того, кто приобретает возможность им распоряжаться; при этом, как правило, необязательно, чтобы предлагаемый продукт был фактически произведен или готов к поставке. Поскольку патенты – это территориальные права, предложение к продаже должно иметь достаточную связь с внутренним рынком, чтобы являться нарушением в данной юрисдикции. Обычно это так, если действие осуществляется в стране, где предоставляется охрана патента. Однако предложения, ориентированные на потребителей в другой стране с патентной охраной, могут

59 См. Соглашение ТРИПС, статья 28.1(a)

60 См. Соглашение ТРИПС, статья 28.1(b)

61 См. Соглашение ТРИПС, статья 28.1(a)

считаться нарушающими права действиями при определенных обстоятельствах и в зависимости от применимого национального или регионального законодательства.

Продажа продукта обычно определяется как фактическая его реализация после выставления на продажу.

Ввоз продукта обычно означает, что продукт, относящийся к объему запатентованной формулы изобретения, ввозится в страну, где ему предоставлена охрана. Ввоз – это физический акт транспортировки продукта через границу на охраняемую территорию. При этом не имеет значения, из какой другой страны импортируется продукт. Также не имеет значения, пользуется ли ввозимый продукт патентной охраной в стране, где он был произведен, или в стране, откуда он был ввезен.

Что касается **запатентованных способов производства**, то в широком смысле запрещенным действием является только изготовление продуктов, получаемых непосредственно с помощью запатентованного способа. **Непосредственно**, в данном контексте, означает «в точности» или «без дальнейшего преобразования или модификации». Одной из трудностей при установлении факта нарушения в подобных делах является доказательство того, что для производства продукта был использован запатентованный способ. Для решения этой проблемы в некоторых национальных законодательствах бремя доказывания в отношении патентов на способы производства снимается путем введения следующей презумпции: если продукт, полученный непосредственно в результате использования запатентованного способа, был новым на дату подачи или дату приоритета патентной заявки и при отсутствии доказательств обратного, считается, что тождественный продукт, произведенный третьим лицом, был получен тем же способом. Некоторые другие законы предусматривают, что если существует значительная вероятность того, что тождественный продукт был изготовлен с применением данного способа, и патентообладатель, прикладывая разумные усилия, не в состоянии определить, какой в действительности способ был использован, при отсутствии доказательств обратного, считается, что тождественный продукт, произведенный третьим лицом, был получен тем же способом⁶².

2.8.1.2 Объем формулы изобретения

Структура заявок на патент одинакова во всех странах мира и включает заявление, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи (если это необходимо) и автореферат. Объем охраны патента всегда определяется формулой изобретения. Спецификация или описание и чертежи могут использоваться для толкования формулы, которая должна подкрепляться ими четко и в полной мере.

Вопрос о том, попадает ли продукт или способ, в отношении которого было совершено запрещенное действие, в объем формулы патента, как правило, является решающим в любой патентной тяжбе. Эта задача «построения формулы изобретения» возлагается на суды, которые обязаны истолковывать смысл формулы изобретения. То, как суды будут толковать пункты формулы, в свою очередь, зависит от национального законодательства и, в определенной степени, от норм или правил. Таким образом, значение пункта формулы зависит от юрисдикции, в которой он толкуется.

При попытке ответить на вопрос, нарушает ли конкретный объект конкретную патентную формулу изобретения, можно разложить эту формулу на отдельные элементы и сравнить их с элементами предполагаемого нарушения.

При сравнении отдельных элементов формулы изобретения с соответствующими элементами предполагаемого нарушения могут быть информативны следующие вопросы:

- Все ли элементы формулы изобретения присутствуют в предполагаемом нарушении?
- Все ли элементы имеют одинаковую форму?
- Все ли элементы выполняют одну и ту же функцию?
- Одинаково ли соотносятся эти элементы с другими элементами?

Если ответ на каждый из этих вопросов «да», то нарушение, скорее всего, будет установлено, при условии, что рассматриваемый пункт формулы является действительным.

Нарушающий продукт или способ должен включать каждый элемент изобретения, определенный в пунктах формулы.

62 Соглашение ТРИПС, статья 34.

Однако установление факта нарушения редко бывает бесспорным. Например, простые различия в форме при одинаковом функциональном результате все равно могут быть расценены как нарушение. Кроме того, изменение порядка этапов способа производства не исключает нарушения, если результат этих этапов остается неизменным. Более того, просто наличие дополнительных элементов в предположительно нарушающем право продукте или способе не исключает нарушения, если все элементы патентной формулы также присутствуют.

Зачастую бывает трудно установить, определяет ли фактическая редакция пунктов формулы – при толковании в свете спецификации (или описания и любых чертежей), если это необходимо – изобретение, включающее предположительно нарушающий права объект. Одной из самых сложных областей толкования патентной формулы является определение того, имела ли место подстановка эквивалентных элементов в предполагаемом нарушении. Например, в формуле может быть указана «пружина»: если в устройстве, предположительно нарушающем патентные права, установлена не «пружина», а сплошная резиновая трубка, действующая в определенном смысле как пружина, то можно ли в таком случае говорить о нарушении?

Во многих странах существует своего рода «доктрина эквивалентов», гарантирующая, что нарушителю не будет дозволено использовать запатентованное изобретение, просто заменив какой-либо элемент изобретения, указанный в патентной формуле, вариантом, который технически и функционально эквивалентен этому элементу, независимо от того, окажется ли использованный нарушителем вариант более удачным или наоборот. В разных юрисдикциях этот вопрос решается по-разному, в зависимости от применимой методологии определения объема формулы изобретения. В некоторых странах эквивалентность ограничивается теми случаями, когда вариант или варианты, используемые нарушителем, функционируют по существу так же и приводят к такому же результату, что и элемент или элементы, содержащиеся в пункте формулы или во всей формуле. Многие суды запрашивают или ожидают помощь эксперта для предоставления им консультаций в отношении технической обоснованности того или иного аргумента, как в приведенном примере с резиновой трубкой: можно ли рассматривать резиновую трубку в качестве синонима «пружины» в формуле.

Большинство патентов содержат более одного пункта формулы изобретения. Когда патент, являющийся предметом иска в суде, содержит несколько пунктов формулы, в отношении которых, по утверждению патентообладателя, было допущено нарушение, суду потребуется провести отдельное рассмотрение каждого ее пункта для определения наличия нарушения. Даже если один из пунктов формулы будет признан недействительным или не нарушенным, у патентообладателя все же есть шанс восстановить нарушенное право в том случае, если будет установлено, что другой ее пункт действителен и нарушен.

2.8.2 Исключения и ограничения

В отношении запрещенных действий существуют исключения и ограничения. В законодательстве большинства стран предусматриваются особые случаи, когда третьим лицам разрешается совершать определенные несанкционированные действия в отношении запатентованного изобретения, которые в противном случае представляли бы собой правонарушение⁶³. Хотя исключения и ограничения отличаются в разных странах, к таковым обычно относятся:

- действия в частных и некоммерческих целях;
- действия, осуществляемые сугубо в целях проведения исследований и экспериментов;
- действия в отношении запатентованного изобретения, которое было выведено на рынок владельцем или с согласия владельца;
- использование запатентованного изобретения на борту воздушных, наземных и водных транспортных средств других стран, которые временно или случайно заходят в воздушное пространство, на территорию или в воды страны, где действует патент;
- продолжение использования запатентованного изобретения третьей стороной, если она добросовестным образом использовала изобретение для целей своей коммерческой деятельности до даты подачи патентной заявки (или даты приоритета) или осуществляла эффективную или серьезную подготовку для этих целей;

63 Статья 30 Соглашения ТРИПС предусматривает, что государства-члены могут предоставлять ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц.

- действия, совершаемые исключительно для целей, обоснованно связанных с подготовкой и предоставлением информации, необходимой для получения регистрационного удостоверения в надзорных органах, в частности, для фармацевтических продуктов (что известно как исключение *Болар*⁶⁴);
- срочное изготовление защищенного патентом лекарственного средства фармацевтом для физического лица в соответствии с рецептом, выданным лечащим врачом; и
- использование охраняемого патентом продукта по недобровольной лицензии или с разрешения, выданного правительством по соображениям общественных интересов (см. раздел 2.8.3.3).

2.8.3 Возражения на обвинения в нарушении прав

На практике наиболее распространены следующие возражения против исков о нарушении патентных прав:

- недействительность;
- отсутствие нарушения прав;
- право преждепользования;
- исчерпание прав;
- получение лицензии;
- экспериментальное использование и другие привилегии; и
- возражения, не связанные с патентами (например, споры относительно определения условий FRAND-лицензирования).

Помимо вопросов, уже рассмотренных в разделах 2.6.2 и 2.8.1, здесь дополнительно разъясняются некоторые из этих встречных доводов.

2.8.3.1 Недействительность

Как отмечалось в разделе 2.7, в ходе производства по защите патентных прав очень часто помимо прочих доводов об отсутствии нарушения прав ответчик выдвигает еще один довод о том, что патент недействителен, и, следовательно, не подлежит охране даже в случае нарушения. В силу принципа, согласно которому недействительный патент не должен быть объектом охраны, ответчику по патентному иску обычно разрешается представлять доказательства недействительности на любой стадии разбирательства, а в некоторых юрисдикциях – даже на завершающем этапе рассмотрения дела в суде. В итоге позиция патентообладателя в ходе рассмотрения дела о защите патентных прав может ослабнуть, поскольку ответчик проводит свои изыскания и может найти доказательства, касающиеся действительности патента.

2.8.3.2 Исчерпание прав и параллельный импорт

Под «исчерпанием» понимается одно из ограничений прав интеллектуальной собственности. Как только продукт, охраняемый правом интеллектуальной собственности, выводится на рынок либо правообладателем, либо другими лицами с его согласия, правообладатель теряет возможность осуществлять права интеллектуальной собственности в целях коммерческой эксплуатации данного продукта: такие права считаются исчерпанными.

Иногда такое ограничение еще называется «доктриной первой продажи», так как права на коммерческое использование конкретного продукта прекращают свое действие с первой продажей этого продукта. Если законодательством не предусмотрено иное, то последующие действия третьих лиц по перепродаже, прокату/аренде, предоставлению во временное пользование или коммерческому использованию иными способами не могут контролироваться или оспариваться правообладателем. Существует довольно широкий консенсус относительно того, что это применимо, по крайней мере, в рамках национальных рынков по всему миру.

Вместе с тем, консенсус ослабевает, когда речь заходит о том, в какой степени доктрина исчерпания прав применима на международном уровне, то есть может ли продажа охраняемого продукта в одной стране привести к исчерпанию прав интеллектуальной собственности на этот продукт в другой стране. Этот вопрос приобретает актуальность в ситуациях, связанных с так называемым «параллельным импортом», под которым понимается ввоз оригинальных

64 См. решение Апелляционного суда Соединенных Штатов по Федеральному округу по делу «Roche Products, Inc. против Bolar Pharmaceutical Co., Inc.», 733 F.2d 858 (Фед. окр., 1984 год).

или легальных товаров в ту или иную страну независимым предпринимателем вне каналов сбыта, согласованных в договорном порядке с производителем и владельцем прав на соответствующие товары.

Эффект исчерпания прав будет зависеть от того, применяет ли страна-импортер концепцию национального, регионального или международного исчерпания прав.

- Согласно концепции **национального исчерпания**, правообладатель не может контролировать коммерческое использование товаров, поставляемых на внутренний рынок самим правообладателем или с его согласия. Однако правообладатель (или уполномоченный им лицензиат) все же может воспрепятствовать ввозу оригинальных товаров, продаваемых за рубежом, на основании своего права импорта.
- При **региональном исчерпании** первая продажа охраняемого продукта правообладателем или с его согласия приводит к исчерпанию прав интеллектуальной собственности на этот продукт не только на внутреннем рынке, но и в пределах всего региона, и возможность препятствовать параллельному импорту внутри региона утрачивается.
- Если та или иная страна применяет концепцию **международного исчерпания**, права интеллектуальной собственности оказываются исчерпанными, как только конкретный продукт был продан самим правообладателем или с его согласия в любой части мира.

2.8.3.3 Принудительные лицензии и использование государством

В национальном законодательстве многих стран предусматривается, что при определенных обстоятельствах и условиях правительство и/или третьи лица могут использовать запатентованное изобретение без разрешения правообладателя. Положения таких принудительных или недобровольных лицензий отличаются от прочих исключений из патентных из прав и их ограничений: хотя возможности добиться судебного запрета значительно ограничены, правообладатель охраняет право на вознаграждение за использование запатентованного изобретения.

В ряде стран правительству также разрешается при определенных обстоятельствах использовать изобретения или требовать от третьих лиц использовать изобретения от имени правительства без согласия патентообладателя. Как правило, такие обстоятельства связаны с интересами национальной обороны, национальной экономики и общественного здравоохранения.

Как и принудительные лицензии, использование патента без разрешения патентообладателя правительством или уполномоченным представителем правительства регулируется процессуальными гарантиями, а также положениями о предоставлении компенсации патентообладателю.

На практике в юрисдикциях, где такой инструмент предусмотрен, к нему обращаются довольно редко.

2.9 Доказательства

В зависимости от соответствующих национальных или региональных процессуальных норм и/или патентного законодательства могут существовать ограничения на виды доказательств, принимаемых к рассмотрению в делах о патентах. Как правило, принимаются во внимание документальные свидетельства, показания свидетелей и заключения экспертов. Все доказательства должны быть тщательно изложены в письменной и устной форме.

- **Документальные доказательства** могут включать следующее:
 - Архив административных решений патентного ведомства может иметь значение для толкования формулы изобретения или оценки действительности формулы изобретения.
 - Если патентное ведомство отклонило заявку из-за наличия публикации, относящейся к известному уровню техники, которая порочит новизну изобретения, его замечания, как правило, включают саму эту публикацию и комментарий о ее значимости, а также решение патентного ведомства и его обоснование.
 - Отчеты об экспериментах, проведенных с продуктом, права на который нарушены, могут свидетельствовать о наличии нарушения, а также могут быть приобщены квитанции об оплате продукта, нарушающего права.

- Распечатки из Интернета или журналы с предложениями к продаже предположительно нарушающего права продукта позволят установить факт выставления его на продажу.
- Что касается подсчета возможного ущерба, то в качестве доказательств могут быть представлены обзоры рынка и данные о продажах.
- **Вещественные доказательства**, в том числе предъявление для визуального осмотра приобретенного предположительно нарушающего права продукта, могут быть представлены в суде или, если это невозможно по причине характера товара (например, если его невозможно доставить туда), вне суда. В последнем случае приемлемой альтернативой зачастую являются фотографии предположительно нарушающего права продукта.
- Зачастую к делу могут быть приобщены **экспертные заключения** при рассмотрении сложных технических вопросов, которые оспариваются сторонами и имеют отношение к нарушению. В странах, где возражения ответчика о недействительности рассматриваются в рамках дела о нарушении прав, показания свидетелей из числа экспертов часто принимаются в отношении:
 - преждепользования;
 - понятности и достаточности описания патента для компетентного технического специалиста;
 - полезности или практичности изобретения;
 - уровня совокупных общих знаний на соответствующие даты;
 - разъяснения значений технических терминов; и
 - новизны или неожиданного характера заявленного изобретения, если рассматривать его в свете известного уровня техники и знаний.
- Нередко эксперт проводит эксперименты, чтобы ответить на определенные технические вопросы, и излагает свои выводы в отчете. Эксперт также может быть заслушан в качестве свидетеля в суде и может, например, ответить на вопросы по своему отчету.

Глава 3

Авторское право

3.1 Введение

Система авторского права призвана создать баланс между различными интересами, поощряя авторов оригинальных произведений ограниченными исключительными правами за их интеллектуальный труд и в то же время предоставляя доступ общественности к произведению для развития науки, культуры и искусства.

Авторское право предоставляет авторам или создателям произведений разнообразный набор исключительных прав на их произведения на определенный период времени. Эти права дают возможность автору контролировать экономическое использование своего произведения различными способами и получать оплату. Авторское право также предоставляет «личные неимущественные права», которые защищают, кроме всего прочего, репутацию и честь автора.

Авторское право предусматривает виды собственности, которые могут быть уступлены и переданы по лицензии третьим лицам. В большинстве стран, когда произведение, охраняемое авторским правом, создается наемным работником в ходе выполнения своих служебных обязанностей, первым владельцем авторского права на это произведение будет работодатель.

3.2 Что такое авторское право и смежные права?

Авторское право предоставляет авторам, композиторам, компьютерным программистам, дизайнерам веб-сайтов и другим создателям правовую охрану их литературных, художественных, драматических и иных видов творений, которые принято называть «произведениями». Оно охраняет широкий спектр оригинальных произведений, таких как книги, журналы, газеты, музыка, картины, фотографии, скульптуры, архитектурные проекты, фильмы, компьютерные программы, видеоигры и оригинальные базы данных (более подробный перечень см. в разделе 3.5.1.).

Смежные права, также известные как сопутствующие права, представляют собой категорию прав, предоставляемых определенным людям или предприятиям, которые играют важную роль в исполнении, сообщении для всеобщего сведения или распространении контента, независимо от того, охраняется этот контент авторским правом или нет. Во многих странах – особенно там, где авторское право развивалось из традиций гражданского права, – смежные права являются областью права, отличной от авторского права, хотя и связанной с ним. В других странах – особенно там, где авторское право развивалось на основе традиций общего права, – все или некоторые из этих прав рассматриваются как часть авторского права.

Традиционно признаются по меньшей мере три категории владельцев смежных прав:

- исполнители (например, актеры, музыканты);
- производители звукозаписей; и
- вещательные организации.

Для получения более подробной информации см. раздел 3.6.3.

3.3 Международные правовые источники

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (1886 год)⁶⁵ предусматривает охрану произведений и прав их авторов. Она предоставляет людям творческих профессий, таким как авторы, музыканты, поэты и художники, возможность контроля над тем, кем и на каких условиях используются их произведения.

Бернская конвенция основана на трех общих принципах.

- Принцип **национального режима** предусматривает, что произведениям, созданным в одном из Договаривающихся государств, должна предоставляться такая же охрана в каждом из других Договаривающихся государств, какую последние предоставляют произведениям своих граждан⁶⁶.
- Принцип **автоматической охраны** предусматривает, что охрана не должна быть обусловлена выполнением каких бы то ни было формальностей⁶⁷.
- Принцип **независимости охраны** предусматривает, что охрана не зависит от существования охраны в стране происхождения произведения⁶⁸.

Конвенция также содержит ряд положений, определяющих минимальные стандарты охраны, распространяющиеся на подлежащие охране произведения и права, а также на срок охраны.

- **Имущественные права** – С учетом некоторых допустимых оговорок, ограничений или исключений, к числу имущественных прав, которые должны признаваться исключительными правами на выдачу разрешений, относятся права на:
 - перевод произведения⁶⁹;
 - воспроизведение произведения любым образом и в любой форме⁷⁰;
 - публичное исполнение или декламацию произведения и сообщение такого исполнения или декламации для всеобщего сведения⁷¹;
 - публичную трансляцию произведения посредством эфирного вещания или других способов беспроводных сообщений⁷²;
 - адаптацию и аранжировку произведения⁷³;
 - кинематографическую переработку и воспроизведение произведения, его распространение, а также публичное исполнение или сообщение для всеобщего сведения по проводам⁷⁴; и
 - в некоторых странах, получение доли от перепродажи определенных произведений⁷⁵.
- **Свободное использование** – в соответствии с Конвенцией требуются или допускаются определенные ограничения и исключения из этих прав в определенных особых случаях, в которых охраняемые произведения могут использоваться без разрешения владельца авторского права и без выплаты компенсации⁷⁶. Эти ограничения и исключения принято называть свободным использованием охраняемых произведений.
- **Личные неимущественные права** – Конвенция также предусматривает право автора требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению произведения, а также любому другому посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора⁷⁷

65 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года и дополненная 28 сентября 1979 года («Бернская конвенция»), доступна по адресу: <https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12214>

66 Бернская конвенция, статья 5(3).

67 Бернская конвенция, статья 5(2).

68 Бернская конвенция, статья 5(2).

69 Бернская конвенция, статья 8.

70 Бернская конвенция, статья 9.

71 Бернская конвенция, статьи 11 и 11*ter*.

72 Бернская конвенция, статья 11*bis*.

73 Бернская конвенция, статья 12.

74 Бернская конвенция, статья 14.

75 Бернская конвенция, статья 14*ter*.

76 Бернская конвенция, статья 9(2).

77 Бернская конвенция, статья 6*bis*.

В Конвенции также предусмотрены специальные положения для развивающихся стран, касающиеся перевода и воспроизведения произведений для целей образовательной деятельности⁷⁸.

Международная конвенция по охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (1961 год)⁷⁹, известная как Римская конвенция, распространяет охрану на смежные права:

- задействованные исполнители пользуются правами на свои исполнения;
- производители фонограмм – на свои звукозаписи, а
- радио- и телевизионные организации – на свои вещательные программы.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (1994 год)⁸⁰

обязывает государства-члены ВТО соблюдать дополнительные правила и обязательства в отношении прав интеллектуальной собственности в целом. В отношении каждой области прав интеллектуальной собственности в Соглашении ТРИПС определен объект охраны, предоставляемые права и допустимые исключения из этих прав, а также минимальный срок охраны⁸¹. Кроме того, в нем повышен минимальный уровень охраны, который каждая страна обязана предоставлять гражданам других стран-членов.

В области авторского права в Соглашении ТРИПС включены меры охраны, предусмотренные Бернской конвенцией для всех членов ВТО⁸². В дополнение к требованию соблюдения основных стандартов Бернской конвенции, в Соглашении ТРИПС разъясняются и добавляются некоторые особые положения, в частности, в нем:

- закрепляется, что охрана авторского права распространяется только на форму выражения, а не на идеи, процессы, методы функционирования или математические концепции как таковые⁸³;
- предусматривается, что компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код, охраняются как литературные произведения и что форма программы, будь то исходный текст или объектный код, не влияет на предоставление охраны⁸⁴;
- разъясняется охрана, предоставляемая базам данных и другим компиляциям данных или иных материалов⁸⁵;
- устанавливается минимальный срок охраны, применимый в тех случаях, когда срок охраны произведения исчисляется на иной основе, чем жизнь физического лица⁸⁶;
- устанавливается требование о сведении ограничений или изъятий в отношении исключительных прав до некоторых особых случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и необоснованно не ущемляют законные интересы правообладателя⁸⁷.

Договор ВОИС по авторскому праву (1996 год)⁸⁸ и **Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 год)**⁸⁹, известные как ДАП и ДИФ, соответственно, и в совокупности как **Договоры ВОИС в области Интернета** – это международные нормы, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к творческим произведениям и их использования в Интернете или других цифровых сетях.

78 Бернская конвенция, Приложение, статьи II и III.

79 Международная конвенция по охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, подписанная 26 октября 1961 года («Римская конвенция»), доступна по адресу: <https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12656>

80 См. в этом томе главу 1, сноску 1.

81 В области авторского права соответствующие положения Соглашения ТРИПС содержатся в статьях 9–14.

82 Соглашение ТРИПС, статья 9(1). Однако в отношении статьи *bis* Бернской конвенции (личные неимущественные права) не налагается никаких прав или обязательств.

83 Соглашение ТРИПС, статья 9(2).

84 Соглашение ТРИПС, статья 10(1).

85 Соглашение ТРИПС, статья 10(2).

86 Соглашение ТРИПС, статья 12.

87 Соглашение ТРИПС, статья 13.

88 Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП), принятый 20 декабря 1996 года, доступен по адресу: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/295166>

89 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ), принятый 20 декабря 1996 года, доступен по адресу: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/295578>

- ДАП касается охраны прав авторов литературных и художественных произведений, в том числе компьютерных программ и оригинальных баз данных.
- ДИФ касается прав исполнителей и производителей фонограмм.

Целью этих двух договоров является обновление и дополнение основных существующих соглашений ВОИС в области авторского права и смежных прав, главным образом в ответ на развитие технологий и рынка.

Пекинский договор ВОИС по аудиовизуальным исполнениям (2012 год)⁹⁰ касается прав исполнителей аудиовизуальных произведений в международной системе авторского права путем расширения имущественных и личных неимущественных прав актеров и исполнителей на исполнения в аудиовизуальных произведениях, включая фильмы, видеоролики и телевизионные программы.

Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям (2013 год)⁹¹ является последним из договоров, пополнившим число международных договоров по авторскому праву, находящихся в административном ведении ВОИС. Он имеет явно выраженную социально-гуманитарную направленность, и его главная цель состоит в том, чтобы установить ряд имеющих обязательную силу ограничений и исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию.

Многие страны являются договаривающимися сторонами нескольких важных международных договоров, которые помогли в значительной степени согласовать уровень охраны авторского права и смежных прав между странами⁹². Однако существуют важные отличия в процессе получения охраны прав на произведение в соответствии с национальным законодательством разных стран.

3.4 Получение охраны авторского права

3.4.1 Отсутствие требования о регистрации

В отличие от законодательства по товарным знакам и патентам, существование авторского права не зависит от таких формальностей, как регистрация⁹³. Это может приводить к спорам относительно владения правами и их существования, которых зачастую удается избежать в случае регистрации прав интеллектуальной собственности.

Во многих странах действует система поддержки добровольной регистрации произведений. Такие системы добровольной регистрации способны помочь в разрешении споров о праве собственности или авторстве, а также позволяют упростить финансовые операции, продажу и уступку и (или) передачу прав: существует презумпция, что регистрация действительна и что зарегистрированный владелец действительно обладает авторским правом на депонированное или указанное произведение. В некоторых странах средства правовой защиты от нарушений – и даже сама подача исков о нарушении – могут увязываться с регистрацией произведения или попытками его зарегистрировать.

Другие страны предприняли шаги для устранения трудностей, возникающих в связи с отсутствием требований о регистрации, предусмотрев презумпцию права собственности в определенных обстоятельствах.

90 Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, принятый 24 июня 2012 года («Пекинский договор»), доступен по адресу: <https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12213>

91 Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, принятый 27 июня 2013 года («Марракешский договор»), доступен по адресу: https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/marrakesh/summary_marrakesh.html

92 Например, Бернская конвенция является практически всемирной и по состоянию на август 2022 года насчитывает 181 Договаривающееся государство.

93 Бернская конвенция, статья 5(2).

Автор обладает отдельным авторским правом на одно и то же произведение в каждой стране, и истечение срока действия прав автора на произведение в одной стране не обязательно означает их прекращение в других странах.

В соответствии с Бернской конвенцией, уведомление об авторском праве не требуется для предоставления охраны. Однако в некоторых юрисдикциях такое уведомление о действительном авторском праве может использоваться для других целей, например для подтверждения того, что нарушителю было известно об охраняемом статусе произведения.

3.4.2 Оспаривание владения авторским правом и существования этого права

Хотя охрана авторского права предоставляется автоматической и не требует регистрации, если владелец пожелает добиться соблюдения этого права в суде, то должен убедительно доказать соответствие требованиям, предъявляемым к действительной охране. В ходе судебного разбирательства предполагаемый нарушитель авторского права может оспорить выдвинутое обвинение на том основании, что истец не имеет права отстаивать свое авторское право, либо потому, что не является владельцем данного произведения, либо потому, что не может подтвердить существование авторского права.

3.5 Требования к действительности охраны авторского права

3.5.1 Объект, подлежащий охране авторским правом

Для получения авторско-правовой охраны произведение должно представлять собой объект, подлежащий охране авторским правом, т.е. подпадать под значение понятия «литературные и художественные произведения» статьи 2 Бернской конвенции, которое охватывает «любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения».

Хотя в национальных законах об авторском праве редко содержится закрытый или исчерпывающий перечень произведений, в них действительно перечислен ряд категорий произведений, которые зачастую являются довольно широкими и гибкими. Категории или виды произведений, охраняемых в большинстве стран, включают:

- литературные произведения (например, книги, журналы, газеты, техническая документация, инструкции по эксплуатации, каталоги, реестры и компиляции литературных произведений);
- музыкальные произведения или композиции, включая компиляции;
- драматические произведения (например, пьесы для театра, кино, телевидения или радио, а также другие произведения, такие как программа-тренинг по продажам, снятая на видео);
- художественные произведения или произведения изобразительного искусства (например, рисунки, картины, скульптуры, архитектурные проекты, мультфильмы и компьютерная графика);
- фотографические произведения (как на бумаге, так и в цифровой форме);
- хореографические (танцевальные) произведения;
- компьютерные программы и программное обеспечение (см. раздел 3.5.1.1);
- некоторые виды баз данных (см. раздел 3.5.1.2);
- карты, глобусы, таблицы, диаграммы, планы и технические чертежи;
- рекламные материалы и коммерческая полиграфия;
- аудиовизуальные произведения, включая фильмы, телевизионные шоу и веб-трансляции; и
- видеоигры (см. раздел 3.5.1.3).

Произведения прикладного искусства – это художественные произведения, используемые в практических целях в качестве повседневных утилитарных изделий (например, художественные украшения, обои и ковры). Ввиду своей двойственной природы они оказываются на грани между законами об авторском праве и о промышленных образцах.

Охрана, предоставляемая произведениям прикладного искусства, и условия этой охраны зависят от национального законодательства⁹⁴, а оно отличается в разных странах. В некоторых странах

94 Бернская конвенция, статья 2(7).

авторско-правовая охрана не предоставляется на произведения прикладного искусства, однако, может распространяться на изобразительные, графические или скульптурные элементы, которые распознаются отдельно от утилитарных характеристик изделия. Кроме того, декоративные элементы произведения могут охраняться в соответствии с законом о промышленных образцах. В других странах охрана авторского права и промышленных образцов может применяться в совокупности.

Авторское право охраняет произведения, которые созданы или хранятся в электронной или цифровой среде, наряду с теми, которые выражены в печатной форме. Тот факт, что произведение в его цифровой форме может быть прочитано только при помощи компьютера – поскольку оно состоит только из двоичного кода (т.е. единиц и нулей) – не влияет на его авторско-правовую охрану.

Авторским правом *не* охраняется следующее.

- **Идеи или концепции** – законодательство по авторскому праву охраняет только способ, которым идеи или концепции выражены в конкретной работе. Оно не охраняет основополагающую идею, концепцию, открытие, метод работы, принцип, процедуру, процесс или систему, независимо от того, как это описано или воплощено в произведении. Хотя концепция или метод выполнения чего-либо не являются объектом авторского права, письменные инструкции или эскизы, объясняющие или иллюстрирующие эту концепцию или метод, охраняются авторским правом.
- **Факты или информация** – авторское право охраняет не факты или информацию (будь то научную, историческую, биографическую или новостную), а только способ, при помощи которого такие факты или информация выражены, отобраны или упорядочены (см. также раздел 3.5.1.2 по базам данных).

Авторским правом *может не* охраняться следующее.

- **Имена, названия, лозунги и другие короткие фразы** – обычно они исключаются из охраны авторским правом, однако, в некоторых странах охрана допускается, если эти объекты носят ярко выраженный творческий характер. Название продукта или рекламный лозунг обычно охраняются не авторским правом, а законами о товарных знаках или о недобросовестной конкуренции. Вместе с тем, логотип может охраняться авторским правом, а также законом о товарных знаках, если соблюдаются соответствующие требования для такой охраны.
- **Официальные государственные произведения** – в некоторых странах такие произведения, например уставы или судебные решения, не охраняются авторским правом.

3.5.1.1 Компьютерные программы и программное обеспечение

Авторское право охраняет оригинальное выражение автора в компьютерной программе как «литературное произведение». Следовательно, исходный код может рассматриваться как литературное произведение, удобочитаемое для человека, выражающее идеи инженеров-программистов, которые являются его авторами. Двоичные машиночитаемые инструкции (объектный код) также рассматриваются как литературные произведения или «письменные выражения» и, соответственно, охраняются авторским правом. Однако некоторые элементы программного обеспечения, такие как идеи, процедуры или математические концепции, не могут охраняться авторским правом. Методы работы (например, команды меню) или функциональные аспекты графического интерфейса пользователя (ГИП), как правило, не подлежат охране авторским правом, если только они не содержат каких-либо по-настоящему выразительных элементов.

Таким образом, закон об авторском праве предоставляет компьютерным программам ограниченную охрану, охватывающую только особый способ, с помощью которого идеи, системы и процессы, воплощенные в программном обеспечении, выражены в данной программе. Сами по себе идея, система или процесс иногда могут охраняться патентом или посредством отнесения программы к коммерческой тайне.

Вопрос патентоспособности программного обеспечения все еще не согласован на международном уровне, но большинство стран либо признают патентоспособность компьютерного программного обеспечения, либо практикуют принцип признания изобретений, которые были созданы или внедрены с помощью компьютерного программного обеспечения.

3.5.1.2 Базы данных

База данных представляет собой подборку информации, которая систематически организована для легкого доступа и анализа. Она может существовать в бумажной или электронной форме. Основным средством правовой защиты баз данных является закон об авторском праве. Однако не всем базам данных предоставляется авторско-правовая охрана, а если и предоставляется, то может быть очень ограниченной.

В некоторых странах (например, в США) база данных охраняется авторским правом лишь в том случае, если способ отбора, систематизации или компоновки данных является достаточно оригинальным. Исчерпывающие базы данных и те, в которых данные упорядочены согласно базовым правилам (например, в алфавитном порядке, как в телефонном справочнике), редко охраняются по закону об авторском праве в таких странах.

В других странах, чаще всего в Европе, неоригинальные базы данных охраняются специальным правом *sui generis*, известным как право на базу данных. Оно позволяет составителям баз данных подавать иски против конкурентов, если те извлекают или повторно используют существенные (в количественном или качественном измерении) части базы данных, при условии, что в получение, проверку или отображение содержания данных были вложены значительные средства. Если база данных обладает достаточным уровнем оригинальности по своей структуре, она также охраняется авторским правом.

Когда база данных охраняется авторским правом, эта охрана, скорее всего, распространяется только на способ отбора и представления базы данных, а не на ее содержание.

3.5.1.3 Видеоигры

Как правило, видеоигры сочетают в себе несколько видов произведений, таких как программное обеспечение, текст, сюжет и персонажи, анимация и другие виды изобразительного искусства, графика, видео и музыка. Каждый из этих элементов сам по себе может иметь право на авторско-правовую охрану, если соблюдены условия предоставления такой охраны. Результатом является то, что можно охарактеризовать как «распределенную» авторско-правовую охрану, когда каждый из различных элементов, составляющих видеоигру, охраняется отдельно. Такой правовой режим в отношении видеоигр признается во многих юрисдикциях. Смежные права могут также охранять вклад любых исполнителей, появляющихся в звукозаписях или фильмах, использованных в видеоигре.

Кроме того, сама видеоигра может получить авторско-правовую охрану в юрисдикциях, где применяются не окончательные определения понятия «произведение». Такая охрана осложняется в странах, где законы об авторском праве содержат закрытые перечни охраняемых категорий произведений.

Почти во всех юрисдикциях программное обеспечение, лежащее в основе видеоигры, охраняется как литературное произведение.

3.5.2 Оригинальность

Чтобы подпадать под охрану авторским правом, произведение должно быть оригинальным. Оригинальным является произведение, которое «происходит» в своем выражении от автора, т. е. произведение было независимо создано и не было скопировано с произведения другого лица или материалов, которые находятся в сфере общественного достояния. Оригинальность относится к форме выражения, а не к основополагающей идее.

Точное значение понятия «оригинальность» в авторском праве отличается в разных странах, и оно сформировалось в рамках системы прецедентного права.

- В странах **общего права** уровень творчества, необходимый для того, чтобы произведение могло претендовать на охрану авторским правом, может быть выражен как установление минимального уровня «мастерства и трудозатрат».
 - В авторском праве Соединенного Королевства признается доктрина создания произведения «в поте лица», когда на это затрачиваются труд, мастерство, время, изобретательность, усилия по отбору и интеллектуальные ресурсы.

- В других юрисдикциях, например в США, суды предъявляют к произведениям, охраняемым авторским правом, требование о минимальной доле творчества.
- В странах **гражданского права** произведение обычно должно в какой-то степени отражать личность автора для того, чтобы получить статус охраняемого авторским правом.

Оригинальность скорее связана с тем, как произведение создается, а не с его качеством. Произведение получает охрану авторским правом независимо от качества или ценности его художественных или творческих элементов.

В зависимости от национального законодательства, авторское право может распространяться на творческие элементы функциональных произведений, таких как этикетки на упаковках, рецепты, технические руководства, инструкции по эксплуатации или инженерные чертежи.

3.5.3 Фиксация

В некоторых странах для получения охраны дополнительно требуется, чтобы произведение было зафиксировано в какой-либо материальной форме. Фиксация является требованием для предоставления охраны только в тех странах, где она прямо предусмотрена.

Фиксация может принимать различные формы, включая, например, запись произведения на бумаге, сохранение на диске, изображение на холсте или запись на пленке. Хореографические произведения, импровизированные речи или музыкальные исполнения, которые не были записаны нотными знаками или зафиксированы с помощью технических средств, не охраняются.

Определение фиксации обычно также исключает промежуточное воспроизведение, например кратковременное проецирование на экран, отображение в электронном виде на экране телевизора или на аналогичном устройстве, или кратковременное сохранение в «памяти» компьютера.

Произведение может быть зафиксировано автором или с разрешения автора.

Трансляция произведения, содержащего звуки и/или изображения, считается «зафиксированной», если фиксация произведения осуществляется одновременно с трансляцией. Произведения, содержащие звуки и/или изображения, могут быть зафиксированы в виде фонограмм (звукозаписей) и аудиовизуальных записей.

Оба вида фиксации могут быть материальными (на печатном или непечатном носителе, таком как компьютерный чип) или цифровыми (компьютерные программы или компиляции баз данных).

В странах, где нет требования о фиксации, охраняются все произведения, независимо от того, являются ли они записанными или устными, и существуют ли они в материальном или нематериальном формате.

3.6 Права, предоставляемые авторским правом и смежными правами

Авторское право предоставляет два набора прав.

- **Имущественные права** обеспечивают защиту экономических интересов автора или владельца в отношении возможной коммерческой выгоды.
- **Личные неимущественные права** охраняют творческую честь и репутацию автора, выраженные через произведение.

3.6.1 Имущественные права

Имущественные права предоставляют владельцу авторского права исключительное право разрешать или запрещать определенные виды использования произведения. «Исключительное» означает, что никто не может осуществлять эти права без предварительного разрешения владельца авторского права. Объем этих прав и их ограничений и исключений зависит от типа рассматриваемого произведения и соответствующего национального законодательства по авторскому праву.

Большинство законов об авторском праве гласит, что авторы или другие правообладатели имеют право разрешать или запрещать совершение определенных действий в отношении произведения. Правообладатели могут разрешать или запрещать:

- воспроизведение произведения в различных формах, включая печатные издания или цифровые файлы;
- распространение экземпляров произведения;
- публичное исполнение произведения;
- передачу произведения в эфир или сообщение его для всеобщего сведения в иной форме;
- размещение произведения в Интернете для публичного доступа по запросу;
- перевод произведения на другие языки; и
- переработку произведения, например создание сценария для фильма на основе романа.

В некоторых странах авторам дополнительно предоставляется право на получение доли прибыли от продажной цены в случае перепродажи определенных видов произведений.

3.6.1.1 Право на воспроизведение и смежные права

Право на воспроизведение – одно из наиболее важных прав, предоставляемых авторским правом. «Воспроизведение» – это копирование или тиражирование произведения любым способом или в любой форме. В качестве примеров можно привести копирование компакт-диска, фотокопирование книги, скачивание компьютерной программы, оцифровку фотографии и сохранение ее на жестком диске, сканирование текста, печать персонажа мультфильма на футболке, включение части песни в новую песню или 3D-печать копии скульптуры. При этом не имеет значения, воспроизводится ли произведение в материальной форме или нет. Действия по воспроизведению, носящие промежуточный или случайный характер, например сохранение произведения в оперативной памяти компьютера (RAM), также квалифицируются как воспроизведение, хотя на них может распространяться какое-либо ограничение или исключение. Разумеется, допускается воспроизведение с разрешения автора.

Право на распространение экземпляров произведения среди населения позволяет владельцу произведения запрещать другим лицам осуществлять продажу, передачу в аренду или лицензирование несанкционированных экземпляров произведения – но существует важное исключение: в большинстве стран право на распространение подлежит исчерпанию после первой продажи или иной передачи права собственности на отдельный экземпляр. Иными словами, владелец авторского права может контролировать только первую продажу экземпляра произведения, включая ее сроки и другие условия. После такой первой продажи право считается исчерпанным, так что владелец авторского права не может влиять на дальнейшее реализацию данного экземпляра в соответствующей юрисдикции. Важно отметить, что хотя покупатель может перепродать этот экземпляр или подарить его, он не может делать с него копии или совершать какие-либо иные действия, входящие в сферу исключительных прав владельца (например, выкладывать его в Интернет). Понятие исчерпания традиционно применяется к материальным экземплярам произведений, хотя в настоящее время ведутся активные дискуссии о том, как его можно применить к произведениям в цифровых форматах.

Право сдачи экземпляров произведения в аренду (прокат), как правило, применяется только к определенным видам произведений, таким как кинематографические произведения, музыкальные произведения или, в некоторых случаях, компьютерные программы. Под «арендой/прокатом» обычно понимается предоставление копий произведения в общественное пользование на ограниченный период времени в обмен на плату или другие экономические выгоды. В соответствии с общим правилом, право аренды распространяется только на материальные, а не электронные экземпляры.

3.6.1.2 Права на публичное исполнение, трансляцию в эфире, сообщение для всеобщего сведения и предоставление доступа для публики

В соответствии с Бернской конвенцией, авторы обладают исключительным правом разрешать публичное исполнение, трансляцию в эфире и сообщение их произведений для всеобщего сведения.

Как правило, произведение **исполняется публично**, когда оно исполняется в месте, открытом для публики, или где присутствует значительное число лиц, не являющихся близкими родственниками и друзьями. Право на исполнение обычно применяется только к литературными, драматическими,

музыкальными и аудиовизуальными или кинематографическими произведениями, будь то исполнение вживую (например, пьесы или концерта), или воспроизведение записи (например, музыкального произведения в общественном месте, таком как кафе).

В отличие от права на распространение, **право на сообщение для всеобщего сведения** касается нематериального распространения произведений и – в отличие от права на публичное исполнение – сообщения на расстоянии. Таким образом, оно охватывает **вещание** по проводам (т.е. кабельное) и по беспроводным каналам (т.е. бесплатное эфирное). Сюда входят как наземные, так и спутниковые трансляции, будь то аналоговые или цифровые. Это право распространяется на радио- и телевизионные передачи, а также (неинтерактивные) интернет-трансляции.

Кроме того, в большинстве стран владелец авторского права также имеет исключительное право **предоставлять доступ к произведению для публики** «по запросу» (интерактивный доступ) – то есть так, чтобы люди могли получать такой доступ в удобном для них месте и в удобное время⁹⁵. В большинстве стран размещение произведения в Интернете является нарушением права на предоставление доступа, равно как и предоставление доступа к произведению для публики в режиме потокового воспроизведения по требованию, например, через системы воспроизведения видео по запросу, видеоблоги или платформы для обмена видеоматериалами. В отличие от этого, потоковая трансляция в режиме реального времени в большинстве стран квалифицируется как сообщение для всеобщего сведения, но не как предоставление публичного доступа, поскольку такая трансляция доступна только в течение ограниченного периода времени.

В зависимости от страны, право на предоставление доступа может быть частью права на сообщение для всеобщего сведения или самостоятельным правом. В некоторых странах оно также может быть объединено с другим правом (например, правом на распространение).

3.6.1.3 Право на переработку

Владелец авторского права имеет исключительное право на переработку произведения, например на перевод инструкции по эксплуатации с одного языка на другой, на экранизацию или сценическую постановку романа, на перевод компьютерной программы на новый компьютерный язык, на аранжировку музыкального произведения или на изготовление игрушки на основе персонажа из мультфильма. К другим видам переработки относятся пародии, карикатуры и прочие варианты «переписывания», когда произведение изменяется сообразно иной цели.

В некоторых странах право на переработку является общим правом контролировать все производные произведения, то есть все произведения, основанные на ранее созданном произведении, охраняемом авторским правом. В других странах оно строго определено и применяется только к отдельным видам произведений (например, литературным, драматическим и музыкальным произведениям) и охватывает лишь определенные виды преобразующего использования (например, переводы или экранизации и сценические постановки). Тем не менее в разных странах разграничение между правом на воспроизведение и правом на переработку происходит по-разному, и даже в пределах одной страны оно может быть нечетким. Это означает, что, в зависимости от национального законодательства, создание производного произведения может нарушать право на переработку, право на воспроизведение, оба права или ни одно из них.

Сами производные произведения также могут удостоиться авторско-правовой охраны отдельно от оригинального произведения.

Появление все новых технологий и платформ, позволяющих пользователям осуществлять цифровую переработку произведений, привело к резкому росту объемов создаваемого пользовательского контента (user-generated content – UGC). Благодаря своей привлекательности для Интернет-аудитории и возможности приносить своим создателям значительные суммы денег, пользовательский контент превратился в самостоятельную индустрию и принимает множество форм, таких как мэшэпы, обучающие курсы, обзоры, видео с распаковкой товаров и видеогры. Хотя пользовательский контент не всегда нарушает авторское право на произведение, некоторые создатели используют охраняемые авторским правом аудио- или видеоматериалы, в отношении которых может отсутствовать лицензия или исключение из права, и тогда может иметь место нарушение авторского права. В некоторых юрисдикциях для таких видов произведений предусмотрены специальные исключения, если они не носят коммерческого характера.

95 ДАП, статья 8.

Продолжаются дискуссии о надлежащем балансе между правом владельца авторского права на переработку и правами пользователей в рамках обычного использования цифрового произведения.

3.6.1.4 Право на долю от перепродажи

Право на долю от перепродажи, также известное как *droit de suite*, – это право автора на долю дохода от перепродажи оригинального произведения. Оно действует только в некоторых странах и обычно ограничивается определенными видами произведений изобразительного искусства (например, картинами, чертежами, рисунками, коллажами, скульптурами, гравюрами, гобеленами, керамикой, изделиями из стекла, оригинальными рукописями). Право на долю от перепродажи распространяется на все последующие случаи перепродажи после первой продажи независимо от того, осуществлялись ли они публично или в частном порядке, а также от того, увеличивалась или уменьшалась при этом стоимость оригинального произведения.

При этом многие страны, законодательством которых предусмотрено право на долю от перепродажи, ограничивают его тем или иным способом, например распространяют его только на публичную коммерческую перепродажу или перепродажу на аукционах. Право создателя на получение доли прибыли от перепродажи произведения может зависеть от осуществления перепродажи определенным способом. Доля обычно составляет от двух до пяти процентов от общей продажной цены.

3.6.2 Личные неимущественные права

В Бернской конвенции также предусматривается охрана двух видов личных неимущественных прав, независимо от имущественных прав автора.

- **Право указания имени автора на произведении** – когда произведение автора воспроизводится, публикуется, к нему предоставляется доступ, оно сообщается для всеобщего сведения или выставляется публично, лицо, отвечающее за эти действия, должно позаботиться о том, чтобы фамилия автора указывалась на произведении или в отношении него, когда это целесообразно.
- **Право охранять целостность произведения** – оно запрещает внесение в произведение каких-либо изменений, которые могли бы нанести ущерб чести или репутации автора⁹⁶.

Эти личные неимущественные права обеспечивают минимальный уровень охраны. Кроме того, в странах может быть обеспечена более широкая охрана путем предоставления дополнительных личных неимущественных прав, таких как:

- право доступа к произведению даже после его отчуждения;
- право обнародования неопубликованного произведения (т.е. возможность решать, оставить ли произведение неопубликованным или когда и как его опубликовать); или
- право на изъятие произведения в случае изменения убеждений.

В соответствии с Бернской конвенцией, страны предоставляют личные неимущественные права «по крайней мере до прекращения срока действия имущественных прав»⁹⁷.

В отличие от имущественных прав, в большинстве юрисдикций личные неимущественные права не могут передаваться другому лицу, поскольку они являются личными для создателя (хотя, в некоторых случаях они могут переходить наследникам создателя). Даже если имущественные права на произведение продаются другому лицу, личные неимущественные права остаются за его создателем. Однако во многих странах автор или создатель может отказаться от своих личных неимущественных прав в письменном соглашении, по которому автор обязуется не осуществлять некоторые или все свои личные неимущественные права.

96 Бернская конвенция, статья *bis*(1).

97 Бернская конвенция, статья *bis*(2).

3.6.3 Смежные права

Наиболее распространенными категориями смежных прав являются права:

- **исполнителей** (например, актеров, певцов, музыкантов, танцовщиков) на их исполнения, которые включают живые исполнения уже существующих художественных, драматических или музыкальных произведений, а также живые декламации и чтения уже существующих литературных произведений, причем исполнение может быть также импровизированным, как оригинальным, так и основанным на уже существующем произведении.
- **производителей звукозаписей или «фонограмм»** (например, продюсеров звукозаписи) на свои записи (например, на виниловых пластинках, компакт-дисках или в виде цифровых файлов); и
- **организаций эфирного вещания** на свои радио- и телевизионные программы, транслируемые в эфире, и, в некоторых странах, права на трансляцию произведений через кабельные системы.

В национальных законах об авторском праве могут признаваться и другие виды смежных прав.

Во всех случаях исполняемое, записываемое или передаваемое в эфир произведение необязательно должно быть ранее зафиксировано на каком-либо носителе или в какой-либо форме. Оно может охраняться авторским правом или являться общественным достоянием.

3.6.3.1 Права исполнителей

В большинстве стран исполнители пользуются охраной от «пиратства», т.е. фиксации (записи) на любом носителе их «незафиксированных» (живых) исполнений без их согласия, а также от сообщения для всеобщего сведения и трансляции таких исполнений.

В отношении своих «зафиксированных» исполнений (т.е. исполнений, записанных в виде звукозаписи или фильма) исполнители обычно пользуются правом разрешать воспроизведение записи исполнения, распространение или прокат оригинала и копий, а также предоставление публичного доступа к записанным исполнениям. Вопрос о том, имеют ли исполнители *исключительное* право разрешать передачу в эфир или сообщение для всеобщего сведения своих записанных исполнений и на каких условиях, в разных странах решается по-разному.

Права исполнителя могут полностью или частично передаваться другому лицу (например, продюсеру звукозаписи); однако исполнитель может пользоваться правом на получение отчислений или справедливого вознаграждения за любое использование исполнения независимо от такой передачи прав.

3.6.3.2 Права производителей звукозаписей

Производители звукозаписей обычно пользуются исключительным правом разрешать воспроизведение, распространение и прокат своих звукозаписей, а также предоставление публичного доступа к этим звукозаписям с помощью проводных или беспроводных средств таким образом, чтобы люди могли получать такой доступ в удобном для них месте и в удобное время.

Как и исполнители, производители звукозаписей также могут иметь исключительное право на передачу в эфир или сообщение для всеобщего сведения своих звукозаписей, или же они могут пользоваться правом на справедливое вознаграждение за использование своих звукозаписей для передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения. В последнем случае вознаграждение, возможно, придется разделить с исполнителем (исполнителями). Как и в случае с исполнителями, в некоторых странах это право может быть ограничено или вовсе не применимо.

3.6.3.3 Права вещательных организаций

В большинстве стран вещательные организации обладают исключительными правами на разрешение ретрансляции (т.е. одновременной трансляции другой вещательной организацией) своих беспроводных передач, их записи и воспроизведения таких записей.

Под беспроводным вещанием обычно понимается наземное и спутниковое вещание, как аналоговое, так и цифровое.

Вещательные компании также имеют исключительное право разрешать или запрещать сообщение для всеобщего сведения своих беспроводных передач, если такое сообщение осуществляется в общедоступных местах (например, при воспроизведении их на экране телевизора или другого устройства в баре), где предусмотрена плата за вход.

Права вещательных компаний в отношении производства и потоковой трансляции контента в Интернете – это динамично развивающаяся область права, и здесь между странами существуют важные различия.

3.6.4 Ограничения и исключения из авторского права

Для поддержания необходимого баланса между интересами правообладателей и пользователей охраняемых произведений в законах об авторском праве допускаются определенные ограничения имущественных прав и исключения из них – то есть обстоятельства, при которых охраняемые произведения могут быть использованы без разрешения правообладателя, с выплатой или без выплаты компенсации.

Ограничения и исключения из авторского права и смежных прав отличаются в разных странах вследствие специфики социальных, экономических и исторических условий. В международных договорах эта разнородность признается, в связи с чем прописываются общие условия применения исключений и ограничений, при этом за национальными законодателями сохраняется право решать, следует ли применять конкретное исключение или ограничение и, если да, то каким образом (т.е. в каком именно объеме).

В соответствии с Бернской конвенцией допускаются две основные формы таких ограничений и исключений. Во-первых, в Бернской конвенции разрешаются некоторые конкретные виды свободного использования в случае:

- цитирования⁹⁸;
- использования произведений в качестве иллюстраций для целей обучения⁹⁹;
- воспроизведения газетных или иных подобных статей и использования произведений в целях сообщения о текущих событиях¹⁰⁰; и
- записи краткосрочного пользования для передачи в эфир¹⁰¹.

В Конвенции также содержится общее правило, согласно которому государства-члены могут предусматривать свободное воспроизведение – расширенное для применения к другим правам в последующих договорах – в (а) «определенных особых случаях», при условии, что эти действия (b) не наносят ущерба нормальному использованию произведения и (с) не ущемляют необоснованным образом законные интересы автора¹⁰². В совокупности эти условия известны как трехступенчатая проверка.

Примерами видов использования, которые обычно проходят трехступенчатую проверку и которые в той или иной степени отражены во многих национальных законах об авторском праве, являются:

- копирование для личного пользования частными лицами (хотя в некоторых странах введены системы, предусматривающие механизм выплат правообладателям, которые иногда называют сборами за частное копирование);
- использование для судебных и административных целей;
- использование для образовательных, исследовательских и научных целей;
- использование для целей обучения;
- использование библиотеками и архивами;
- использование для определенных гуманитарных целей (например, для инвалидов и слепых); и
- использование произведений для культурных целей (для социальных и религиозных функций).

Во многих странах в дополнение (а иногда и вместо) конкретных ограничений и исключений, прямо перечисленных в национальном законодательстве, могут также использоваться более широкие понятия «добросовестного использования» и/или «добросовестной деловой практики».

98 Бернская конвенция, статья 10.

99 Бернская конвенция, статья 10.

100 Бернская конвенция, статья 10*bis*.

101 Бернская конвенция, статья 11*bis*(3).

102 Бернская конвенция, статья 9(2).

Между понятиями добросовестного использования и добросовестной деловой практики есть отличия. Например, в законах о добросовестной деловой практике обычно устанавливаются определенные категории использования, к которым применимы исключения, а в законах о добросовестном использовании этого нет. Кроме того, сфера применения каждого из этих понятий отличается в зависимости от страны. Однако в целом допускается рассмотрение целесообразности использования охраняемого произведения или деловой практики обращения с ним с учетом конкретных фактов. Это может быть рассмотрение цели и характера использования или деловой практики, характера самого произведения, объема и существенности использования или деловой практики, альтернатив этой деловой практике и влияния использования или деловой практики на оригинальное произведение.

Во-вторых, в Бернской конвенции признаются недобровольные (принудительные) лицензии, в соответствии с которыми допускается использование произведения в определенных обстоятельствах без разрешения правообладателя, но только в обмен на выплату вознаграждения или сбора. В Бернской конвенции допускается предоставление недобровольных лицензий в отношении передачи в эфир¹⁰³ и записи музыкальных произведений¹⁰⁴.

Марракешский договор стал первым многосторонним документом по вопросам авторского права, в основном касающимся ограничений и исключений. Данный Договор обязывает Договаривающиеся стороны ввести в действие ограничения и исключения для разрешения воспроизведения, распространения и предоставления определенных опубликованных произведений в форматах, доступных для слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, и разрешения трансграничного обмена такими произведениями для организаций, обслуживающих таких лиц.

3.6.5 Срок охраны

Для большинства произведений и в большинстве стран охрана имущественных прав владельца авторского права действует на протяжении всей жизни автора *и дополнительно* не менее 50 лет¹⁰⁵. Однако это *минимальный* срок охраны, поэтому в некоторых странах охрана авторского права длится дольше.

Когда охрана произведения авторским правом заканчивается, оно переходит в разряд общественного достояния, то есть в круг произведений, на которые авторское право не распространяется.

Специальные положения могут регулировать срок охраны определенных категорий произведений, таких как:

- кинематографические произведения¹⁰⁶;
- анонимные, созданные под псевдонимом или посмертные произведения¹⁰⁷;
- фотографические произведения¹⁰⁸; или
- произведения совместного авторства¹⁰⁹.

В национальном законодательстве могут быть предусмотрены дополнительные особые категории.

В соответствии с Бернской конвенцией, срок охраны личных неимущественных прав должен длиться, по меньшей мере, до истечения срока действия имущественных прав¹¹⁰. В некоторых странах личные неимущественные права (авторов или исполнителей) охраняются бессрочно, то есть, они не прекращаются по истечении определенного срока.

103 Бернская конвенция, статья 11bis(2).

104 Бернская конвенция, статья 13(1).

105 Бернская конвенция, статья 7(1).

106 Бернская конвенция, статья 7(1).

107 Бернская конвенция, статья 7(2).

108 Бернская конвенция, статья 7(3).

109 Бернская конвенция, статья 7bis.

110 Бернская конвенция, статья 6bis(2).

Срок действия охраны в отношении смежных прав обычно короче, чем в отношении произведений, охраняемых авторским правом.

3.6.6 Владение авторским правом

Автор произведения – это лицо, создавшее произведение. Вопрос авторства особенно актуален в связи с личными неимущественными правами (которые всегда принадлежат автору), а также для определения даты, когда срок охраны истекает.

Владелец авторского права на произведение – это лицо, пользующееся исключительными имущественными правами, предоставляемыми по закону об авторском праве. Тогда как во многих странах автором должен быть человек, владельцем может быть физическое или юридическое лицо.

Как правило, автор произведения также является первым владельцем этого произведения, но не во всех странах и не всегда: бывают некоторые особые обстоятельства, например если произведение было создано наемным работником в рамках выполнения своих служебных обязанностей или если произведение было создано по специальному заказу или поручению. Кроме того, в большинстве стран в контрактных соглашениях допускается «преодоление» или уточнение норм, установленных законом и действующих по умолчанию в отношении владения авторским правом.

В Бернской конвенции содержатся некоторые презумпции, относящиеся к установлению права собственности¹¹¹.

- Существует презумпция авторства, если имя автора (или псевдоним, когда этот псевдоним не оставляет сомнений в отношении личности автора) указано на произведении обычным образом.
- Физическое или юридическое лицо, имя или название которого указано в кинематографическом произведении обычным образом, при отсутствии доказательств противоположного, считается изготовителем этого произведения.
- В отношении произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, издатель, имя которого указано на произведении, признается, при отсутствии доказательств противоположного, представителем автора, если автор не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве на произведение.

Все чаще в цифровую эпоху произведения создаются или изменяются двумя и более авторами. Как правило, произведение совместного авторства создается, когда два и более авторов создают произведение вместе. Лицо, которое просто помогает другим лицам в создании произведения, предлагает идеи или проверяет окончательный вариант произведения, едва ли будет считаться соавтором. Соавторы произведения должны осуществлять свои права по общему согласию – особенно если вклад каждого из них уже невозможно вычленивать. Если их вклады могут быть разграничены, то каждый автор может осуществлять права на свой вклад.

3.6.7 Передача авторского права

Во многих юрисдикциях владелец авторского права может передать свои имущественные права третьему лицу путем выдачи лицензии или уступки в обмен на оплату. Однако личные неимущественные права зачастую не подлежат передаче.

Исключительные права владельца авторского права могут делиться, дробиться, передаваться по лицензии или быть уступлены другим лицам различными способами. Например, они могут быть переданы по лицензии или уступлены в отношении территории, периода времени, сегмента рынка, языка (перевода), средства передачи или контента. Владелец романа может принять решение о выдаче лицензии или уступке авторского права на роман другому лицу в полном объеме. Он также может выдать лицензию или уступить:

- издательские права – книгоиздателю;
- права на фильм (т.е. права на создание экранизации книги) – кинокомпания;

¹¹¹ Бернская конвенция, статья 15.

- право на передачу в эфир декламации произведения – радиостанции;
- право на сценическую постановку произведения – драматическому обществу; и
- право на создание телеспектакля – телекомпанияи.

3.6.7.1 Передача по лицензии

Лицензия – это разрешение, предоставляемое владельцем другому лицу (физическому или юридическому) на осуществление одного или нескольких исключительных имущественных прав на произведение, ограниченных авторским правом. Преимущество выдачи лицензии состоит в том, что это позволяет правообладателю сохранять за собой право собственности на авторское право и смежные права, и в то же время разрешать другим лицам, например, делать копии, распространять, скачивать, передавать в эфир, транслировать в Интернете, передавать одновременно по радио и телевидению, воспроизводить на мобильных устройствах или создавать производные произведения в обмен на оплату.

Правообладатель может передавать по лицензии одни права и не передавать другие. Так, владелец авторского права может предпочесть выдать лицензию на право копирования и использования компьютерной игры, но сохранить за собой право на создание производных произведений на ее основе (например, кинофильма). В обычной практике право разрешать другим лицам совершать действия, относящиеся к сфере имущественных прав, не передается по лицензии.

В зависимости от условий лицензионного соглашения может взиматься лицензионный сбор. Это сбор, уплачиваемый лицензиатом за привилегию получения лицензии на использование произведения. Такое использование может дополнительно или в качестве альтернативы приносить роялти – то есть отчисления правообладателю за использование произведения в зависимости от интенсивности этого использования.

Лицензия может быть исключительной или неисключительной.

- В случае **исключительной лицензии** только лицензиат вправе использовать произведение способами, предусмотренными лицензией. В большинстве стран это должно быть оформлено в письменном виде. Исключительные лицензии часто ограничиваются определенной территорией, периодом времени и/или выдаются на определенные цели или же обусловлены соблюдением ряда функциональных требований.
- В случае **неисключительной лицензии** лицензиат вправе осуществлять исключительное право автора, но лицензия не запрещает другим лицам одновременно осуществлять те же права. Нет ограничений на количество лиц, которым владелец авторского права может разрешить использовать, копировать или распространять свое произведение. Подобно исключительным лицензиям, неисключительные лицензии могут быть ограничены.

Владелец авторского права может обговаривать условия лицензионного соглашения индивидуально с каждым отдельным лицензиатом или предлагать лицензии на стандартных условиях, которые потенциальные пользователи обязаны принимать в неизменном виде.

Правообладатель может также доверить управление несколькими или всеми своими правами профессиональному агенту или агентству по лицензированию, например, книгоиздателю, музыкальному издателю или продюсеру звукозаписи.

В ситуациях, когда индивидуальное лицензирование невозможно или непрактично, правообладатель может рассмотреть вариант вступления в организацию коллективного управления (ОКУ). ОКУ отслеживают использование произведений от имени правообладателей и берут на себя ведение переговоров по выдаче лицензий и сбор платежей. Правообладатели могут вступить в соответствующую ОКУ в своей стране, при наличии таковой, и/или в других странах. В некоторых случаях коллективное управление авторским и смежными правами может быть предписано законом.

В качестве альтернативы существует большой набор унифицированных открытых (с открытым исходным кодом) или общедоступных (публичных) авторско-правовых лицензий, посредством которых владелец авторского права может предоставлять пользователям права на совершение определенных или всех ограниченных действий в отношении произведения без административного бремени согласования индивидуальных лицензий. Пожалуй, наиболее

широко используемыми публичными авторско-правовыми лицензиями являются лицензии Creative Commons (CC). Тогда как некоторые публичные авторско-правовые лицензии ставят условия для лицензиата, например обязательное указание автора или некоммерческое использование, наиболее разрешительные лицензии не налагают никаких ограничений – по сути, переводят произведение в сферу общественного достояния. Некоторые лицензии позволяют пользователям свободно распространять и изменять произведения, но требуют, чтобы любые производные произведения выпускались на тех же условиях.

3.6.7.2 Уступка

Альтернативой выдаче лицензии является уступка прав третьему лицу, которое в этом случае становится новым правообладателем. Тогда как лицензия только предоставляет право совершить какое-либо действие, которое при ее отсутствии было бы незаконным, уступка означает переход всего объема прав. Можно передать либо весь набор прав, либо только его часть. Как следствие, одни и те же или разные права на произведение могут принадлежать нескольким правообладателям.

В большинстве стран для получения юридической силы уступка должна быть оформлена в письменном виде и подписана правообладателем. В нескольких странах авторское право вовсе не подлежит уступке.

Важно отметить, что возможна уступка только имущественных прав; личные неимущественные права всегда остаются за автором или исполнителем или их наследниками (хотя в некоторых странах от них можно отказаться).

3.7 Аннулирование или признание недействительности

Поскольку существование авторского права не зависит от таких формальностей, как регистрация (см. раздел 3.4.1), оно не подлежит аннулированию или признанию недействительным подобно правам промышленной собственности. В большинстве стран, где действует система поддержки добровольной регистрации произведений, решения регистрирующего органа о признании регистрации произведения могут быть оспорены третьими лицами. Порядок оспаривания в разных странах отличается: в некоторых странах процедура может быть инициирована в регистрирующем органе, тогда как в большинстве стран предусмотрено обращение в суд или квазисудебный орган. Здесь эта тема более подробно не рассматривается.

3.8 Разбирательства по делам о нарушении прав

Нарушение авторского права происходит, когда кто-либо, кроме владельца авторского права или лица, уполномоченного владельцем, занимается деятельностью, которую только владелец авторского права уполномочен осуществлять или запрещать – иными словами, осуществляет имущественное право владельца (или личное неимущественное право, в некоторых юрисдикциях) без его согласия. Это может касаться права на воспроизведение, переработку, перевод, публичное исполнение, публичный показ или другого права, закрепленного в национальном законодательстве. В некоторых странах к этому относится коммерческое использование нарушающего права произведения или предоставление средств для его изготовления, а также ввоз нарушающего права произведения или обладание им.

Для установления факта нарушения авторского права необходимо доказать:

- наличие (существование) права у истца; и
- совершение действия, нарушающего право.

3.8.1 Существование авторского права

Тот факт, что авторское право не подлежит обязательной регистрации, означает, что лицо, желающее утвердить авторское право, должно доказать его существование.

Рассматриваемое произведение должно быть объектом авторского права (см. раздел 3.5.1) и удовлетворять требованиям для предоставления охраны в соответствии с национальным

законодательством (см. раздел 3.5). Также необходимо доказать, что истец является владельцем произведения, охраняемого авторским правом (см. раздел 3.6.6).

В зависимости от характера произведения, доказывание существования авторского права может быть очень трудной задачей. Помимо возможности добровольной регистрации, в большинстве национальных законов содержатся и другие положения, позволяющие доказать существование права, такие как презумпция и возможность использования свидетельских показаний под присягой (аффидевита).

3.8.2 Совершение действия, нарушающего право

Авторское право нарушается любым лицом, которое без разрешения владельца авторского права совершает или побуждает любое другое лицо совершить то или иное действие, на совершение или разрешение которого владелец имеет исключительные права, кроме случаев, когда действует ограничение или исключение.

Для доказательства нарушения авторского права необходимо доказать отсутствие разрешения или согласия. Если это оспаривается, истец обязан доказать отсутствие согласия. Согласие может быть прямо выраженным или подразумеваемым. В зависимости от обстоятельств возможна презумпция согласия. Вывод о согласии должен быть однозначным, прежде чем оно начнет действовать, и должен исходить от лица, обладающего правом.

Нарушающее право действие не обязательно относится ко всему произведению; оно может касаться и части произведения. В целом, как правило, необходимо, чтобы эта часть была существенной, но нет общего количественного правила о том, какой объем произведения составляет «существенную» часть. Этот вопрос должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от реальных фактов и обстоятельств дела. В большинстве стран часть считается существенной, если она заключает в себе долю или представляет важную часть оригинальности всего произведения.

3.8.3 Пиратство в сфере авторского права

Несанкционированное копирование охраняемых авторским правом материалов в коммерческих целях и несанкционированное коммерческое использование скопированных материалов обычно (но не во всех юрисдикциях) называется пиратством. Элементы пиратства в сфере авторского права определяются национальным законодательством.

Пиратство – это больше, чем нарушение авторского права, и, следовательно, не всякое нарушение авторского права является пиратством. Однако не бывает пиратства без нарушения авторского права.

В соответствии с Соглашением ТРИПС, уголовные процедуры и наказания должны быть предусмотрены, по крайней мере, в случаях умышленного пиратства в сфере авторских прав в коммерческих масштабах¹¹². Однако это минимальный уровень, и члены ВТО могут по своему усмотрению применять уголовные процедуры в более широком круге случаев.

Глава 4

Средства правовой защиты

4.1 Введение

В широком смысле, имеющиеся средства правовой защиты в случае нарушения прав на товарный знак, патент или авторского права можно разделить на гражданско-правовые средства и уголовные санкции.

- **Гражданско-правовые средства защиты** доступны во всех случаях нарушения прав.
- **Уголовные санкции** должны быть предусмотрены, по крайней мере, в случаях нарушения прав, совершенного умышленно и в коммерческих масштабах, но в некоторых странах они могут применяться и в более широком круге обстоятельств.

В определенных условиях правообладатель может также ходатайствовать о принятии **временных мер**, направленных на сохранение статус-кво до окончания рассмотрения дела по существу.

4.2 Временные меры

Временные меры по определению являются временными средствами правовой защиты, которые предоставляются до полного выяснения обстоятельств спора в суде. Они могут испрашиваться и предоставляться до начала рассмотрения дела по существу и продлеваться до вынесения окончательного решения по существу дела.

Статья 50.1 Соглашения ТРИПС гласит:

Судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий принятие безотлагательных и эффективных мер, направленных на:

- (a) предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной собственности, в частности предотвращение поступления в каналы движения товаров, находящиеся под их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары непосредственно после таможенной очистки;
- (b) сохранение соответствующих доказательств, относящихся к предполагаемым нарушениям.

Таким образом, можно считать, что временные меры служат двум основным целям:

- предотвратить нарушение и поступление нелегальной продукции в коммерческий оборот; и
- содействовать сбору и сохранению соответствующих доказательств предполагаемого нарушения.

Временные меры, как правило, имеют большое значение при рассмотрении дел о нарушении прав интеллектуальной собственности. Помимо предотвращения или пресечения предполагаемого нарушения и сохранения статус-кво, они также могут быть полезны в плане предварительного ознакомления сторон с делом, что может привести к завершению спора без издержек и риска судебного разбирательства.

Так, меры, способствующие сбору и сохранению доказательств, находящихся в распоряжении ответчика, важны на досудебном этапе не только потому, что они позволяют стороне, заявляющей о нарушении, собрать доказательства для установления факта нарушения, но и потому, что доказательства источника происхождения (поставщика) или назначения предположительно нелегальных товаров или услуг, а также масштаб нарушения могут иметь важное значение при определении размера ущерба, который должен быть возмещен правообладателю по итогам последующего рассмотрения дела по существу.

Обычно эти меры включают **ограничительные судебные запреты**, согласно которым ответчику запрещается обращение с соответствующими материалами, или **обязывающие судебные предписания**, требующие раскрытия и предоставления всех таких материалов и сведений о поставщиках. Ордера на обыск могут разрешать стороне или ее представителю производить обыск в соответствующих местах, например в помещениях предполагаемого нарушителя и местах, где, как утверждается, имело место предполагаемое нарушение.

Принятие временных мер по ходатайству, как правило, включает в себя три элемента, которые по-разному оцениваются в разных юрисдикциях.

Во-первых, право интеллектуальной собственности заявителя должно быть установлено на достаточном уровне, чтобы обосновать принятие испрашиваемой временной меры, такой как временный судебный запрет¹¹³. Этот уровень часто является *prima facie* или аргументированным доводом в пользу существования права интеллектуальной собственности.

Во-вторых, должна быть достаточная уверенность в том, что ответчик нарушает или угрожает нарушить это право¹¹⁴.

Третий элемент – это вопрос о целесообразности судебного запрета целесообразным в обстоятельствах дела, что может включать рассмотрение факторов соразмерности, таких как непоправимый вред и баланс интересов. Этот вопрос должен решаться в соответствии с законодательством и установленными фактами.

В некоторых юрисдикциях может учитываться дополнительный элемент – влияние судебного запрета на общественные интересы.

Временные меры могут приниматься *inaudita altera parte* («без предварительного заслушивания другой стороны»), когда это уместно, в частности в случаях, если существует вероятность того, что любая задержка причинит непоправимый вред правообладателю или же существует доказуемый риск того, что улики будут уничтожены¹¹⁵.

При рассмотрении ходатайств о принятии временных мер суды могут обязать заявителя предоставить залог или равноценную гарантию, достаточную для защиты ответчика и предотвращения злоупотреблений¹¹⁶.

В случае принятия временных мер в одностороннем порядке, ответчик должен быть поставлен об этом в известность безотлагательно, самое позднее после осуществления этих мер, и ответчик может запросить пересмотр временной меры, включая право быть заслушанным и с целью принятия решения об изменении или отмене судебного запрета¹¹⁷. Если впоследствии по существу спора будет принято решение, что нарушения не было, а предварительный судебный запрет был необоснованным и отменяется, ответчик может потребовать возмещения ущерба от стороны, заявившей о нарушении¹¹⁸.

Несмотря на то, что суд стремится к сохранению статус-кво между сторонами, иногда он может распорядиться о восстановлении прежнего положения или о том, чтобы стороны уладили свои

113 Соглашение по ТРИПС, статья 50.3.

114 Соглашение ТРИПС, статья 50.3.

115 Соглашение ТРИПС, статья 50.2.

116 Соглашение ТРИПС, статья 50.3.

117 Соглашение ТРИПС, статья 50.4.

118 Соглашение ТРИПС, статья 50.7.

дела каким-либо другим способом, который в большей степени соответствует требованиям правосудия. Это связано с тем, что основной целью суда при издании приказов и вынесении решений по существу дела является сохранение положения, при котором будет легче всего восстановить справедливость после вынесения окончательного решения.

4.3 Гражданско-правовые средства защиты

4.3.1 Судебные запреты

Окончательные судебные запреты выносятся в конце разбирательства по делу о нарушении прав и предписывают ответчику воздержаться от правонарушения¹¹⁹, включая коммерциализацию нарушающих права товаров. В частности, судебные запреты предотвращают поступление или перемещение нарушающих права товаров в каналы движения товаров, находящиеся под юрисдикцией судебного органа, в том числе импортируемых товаров, непосредственно после таможенной очистки. Они также могут предписывать изъятие или доставку любых товаров, подозреваемых в нарушении прав.

В некоторых странах вынесение судебных запретов может зависеть от того, было ли ответчику заранее известно о нарушении. Обычно они сопровождаются другими мерами пресечения.

Как правило, после установления факта нарушения истец вправе требовать вынесения окончательного судебного запрета в обязательном порядке. Однако будет ли такая форма удовлетворения требования «дискреционной», зависит от юрисдикции. В широком смысле, даже в системах, где эта мера пресечения является дискреционной, в окончательном судебном запрете может быть отказано только в нестандартных обстоятельствах.

4.3.2 Право правообладателя на информацию

В некоторых юрисдикциях суд может обязать нарушителя раскрыть правообладателю личности третьих лиц, задействованных в производстве или распространении контрафактных товаров или услуг, и каналы их распространения, если только это не будет несоразмерно серьезности нарушения¹²⁰.

Кроме того, в некоторых юрисдикциях правообладатель может также запросить информацию и бухгалтерскую отчетность о полученной нарушителем прибыли для определения своего требования о возмещении убытков.

4.3.3 Возмещение убытков

Нарушителю может быть предписано возместить правообладателю убытки в сумме, достаточной для компенсации ущерба, понесенного правообладателем в результате нарушения – по крайней мере, в случаях, когда нарушитель осознанно или имея достаточные основания для того, чтобы осознать свои действия, осуществлял противоправную деятельность¹²¹. Поскольку это минимальный уровень требований, в странах может предусматриваться возмещение убытков независимо от осведомленности или халатности нарушителя¹²².

Определение размера ущерба является сложной задачей как для сторон, так и для судов, и суды могут запрашивать заключения экспертов или проводить отдельные разбирательства для определения размера ущерба. Поскольку принцип состоит в возмещении фактического ущерба, причиненного в результате нарушения прав, а фактический ущерб обычно оценивается исходя из упущенной выгоды правообладателя, чаще всего оцениваются объемы продаж охраняемых товаров, на которые мог бы рассчитывать правообладатель, если бы не противоправное поведение. Для определения такой упущенной выгоды правообладателю необходимо представить

119 Соглашение ТРИПС, статья 44.1.

120 Соглашение ТРИПС, статья 47.

121 Соглашение ТРИПС, статья 45.1. Во многих юрисдикциях добросовестность или недобросовестность нарушителя не влияет на принцип, согласно которому ущерб подлежит возмещению.

122 Так, статья 45.2 Соглашения ТРИПС прямо предусматривает, что в соответствующих случаях может быть издан судебный приказ о возмещении заранее установленных убытков и/или взыскании прибыли, даже если нарушитель не знал или не имел веских оснований знать о том, что он осуществляет противоправные действия.

доказательства, подтверждающие масштабы противоправной деятельности (например, объем или количество проданных контрафактных товаров), а также количество товаров, которые правообладатель мог продать, и прибыль, которую он мог получить, если бы не было нарушения.

Учитывая сложность доказывания суммы упущенной выгоды в результате нарушения, ущерб может быть рассчитан на альтернативной основе. Например, возмещение убытков может быть присуждено на основании заранее установленной законом суммы (т.е. **статутных убытков**) или на основании **условного роялти** (т.е. суммы отчислений, которую правообладатель получил бы, если бы нарушитель приобрел лицензию). В некоторых юрисдикциях правообладатель может добиться реституции прибыли нарушителя, иногда называемой **возвращением прибыли**, и в этом случае ответчик рассматривается, как если бы он вел свою коммерческую деятельность от имени правообладателя. Правообладатель должен доказать причинно-следственную связь, а максимальная выплата, которая может быть присуждена, составляет общую сумму прибыли, полученной ответчиком.

В соответствующих случаях может быть издан судебный приказ о возмещении заранее установленных убытков и/или взыскании прибыли, даже если нарушитель не знал или не имел веских оснований знать о том, что он осуществляет противоправные действия¹²³. Кроме того, нарушителю может быть предписано возместить правообладателю расходы, в том числе надлежащий гонорар адвоката¹²⁴.

В национальном законодательстве некоторых стран также предусматривается возмещение **штрафных убытков** (т.е. судебные приказы о выплате суммы, значительно превышающей фактические убытки, понесенные правообладателем).

4.3.4 Утилизация или уничтожение товара

В зависимости от страны, в качестве меры пресечения, по ходатайству правообладателя, может быть издан судебный приказ об утилизации или уничтожении товара в случае установления в суде факта нарушения прав. Он может распространяться не только на товары, признанные контрафактными, но и на материалы и средства производства, которые главным образом использовались при создании контрафактных товаров. Однако приказ об утилизации или уничтожении должен быть соразмерен серьезности нарушения и интересам третьих лиц¹²⁵.

Такие судебные приказы об утилизации или уничтожении контрафактных товаров призваны стать эффективным сдерживающим фактором, свести к минимуму риски нарушения прав в будущем и избежать причинения дальнейшего ущерба правообладателю путем изъятия контрафактных товаров из оборота¹²⁶. Приказ об утилизации должен гарантировать, что утилизация будет произведена вне каналов движения товаров и таким образом, чтобы избежать причинения ущерба правообладателю. Нарушитель не имеет права на получение какой-либо компенсации за утилизацию своих контрафактных товаров.

При вынесении приказов об утилизации или уничтожении товаров судебные органы должны учитывать воздействие контрафактных товаров на окружающую среду¹²⁷. Некоторые поддельные товары (например, инсектициды, пестициды, озоноразрушающие вещества) представляют прямую угрозу для окружающей среды ввиду своей токсичности, и для их уничтожения требуются продуманные, экологически безопасные методы.

В некоторых странах допускается утилизация путем безвозмездной передачи нуждающимся, при условии, что такая утилизация не противоречит принципам, изложенным выше, то есть, что нарушающие права товары не попадут в каналы движения товаров, а безвозмездная передача не нанесет ущерба правообладателю. Соответственно, в большинстве стран,

123 Соглашение ТРИПС, статья 45.2.

124 Соглашение ТРИПС, статья 45.2.

125 Соглашение ТРИПС, статья 46.

126 Соглашение ТРИПС, статья 46.

127 В работе Консультативного комитета ВОИС по защите прав (ККЗП) представлены дополнительные ресурсы по экологически безопасной утилизации и уничтожению контрафактных товаров. Например, см. документ 12-го заседания ККЗП WIPO/ACE/12 по адресу: www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396

где возможна утилизация путем безвозмездной передачи нуждающимся, требуется согласие правообладателя¹²⁸.

4.3.5 Публикация судебных решений в средствах массовой информации

Еще одним средством гражданско-правовой защиты, которое существует во многих юрисдикциях (хотя оно и не предусматривается Соглашением ТРИПС), является публикация судебных решений в СМИ для привлечения внимания общественности к нарушению. Расходы, связанные с такой публикацией, несет нарушитель¹²⁹.

4.4 Уголовные санкции

Цель уголовных санкций – наказать тех, кто совершает правонарушения определенной тяжести, а также предотвратить совершение новых нарушений¹³⁰.

Статья 61 Соглашения ТРИПС гласит:

Члены предусматривают уголовные процедуры и штрафы, которые применяются, по крайней мере, в случаях умышленного неправомерного использования товарных знаков или нарушения авторского права, совершенных в коммерческих масштабах. Меры пресечения включают тюремное заключение и/или денежные штрафы, достаточные для того, чтобы служить средством удерживания, соразмерным со степенью наказания, применяемого в связи с другими преступлениями соответствующей тяжести. В соответствующих случаях меры пресечения включают также наложение ареста, конфискацию и уничтожение контрафактных товаров и любых материалов и орудий производства, которые преимущественно использовались при совершении преступления. Члены могут предусмотреть уголовные процедуры и наказания с целью применения в других случаях нарушений прав интеллектуальной собственности, в частности когда они совершены умышленно и в коммерческих масштабах.

Таким образом, очевидно, что минимальными требованиями являются следующие:

- должен иметь место акт контрафакции или пиратства;
- этот акт должен быть умышленным, и
- этот акт должен осуществляться в коммерческом масштабе.

В странах может предусматриваться дополнительное применение уголовных процедур и штрафов при других видах нарушений, в частности если они совершены умышленно и в коммерческих масштабах¹³¹. Орган по разрешению споров (ОРС) ВТО толкует понятие «в коммерческих масштабах» как сочетание качества (действия коммерческого характера в целях извлечения прибыли) и количества (масштабы коммерческой деятельности), которые могут отличаться в зависимости от обычной рассматриваемой коммерческой деятельности¹³².

Доступные уголовно-правовые меры пресечения должны включать тюремное заключение и/или денежные штрафы, достаточные для удерживания от дальнейшего правонарушения¹³³. Эти меры также должны быть соразмерными со степенью наказания за другие преступления соответствующей тяжести¹³⁴ по действующему законодательству каждой страны – особенно в случае повторных правонарушений.

128 См. доклад комиссии ОРС ВТО по делу DS362 (сноска 25).

129 Например, см. статью 15 Директивы ЕС о реализации прав, изложенную в исправлении к Директиве 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о реализации прав на интеллектуальную собственность, 2 июня 2004 года, OJ L 195/16, доступна по адресу: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)&from=EN#d1e842-16-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN#d1e842-16-1)

130 См. общие обязательства в соответствии с Соглашением ТРИПС, статья 41.

131 Соглашение ТРИПС, статья 61.

132 См. доклад комиссии ОРС ВТО по делу DS362 (сноска 25).

133 Соглашение ТРИПС, статья 61.

134 Соглашение ТРИПС, статья 61.

В соответствующих случаях компетентный уголовный суд может также издать приказ о наложении ареста, конфискации и уничтожении контрафактных товаров, а также любых материалов и орудий производства, которые преимущественно использовались при совершении преступления¹³⁵. Решение о том, в каких случаях уместны такие приказы, принимают национальные суды. Однако в Соглашении ТРИПС определяется общий контекст, когда суды наделяются правом издавать приказы об утилизации контрафактных товаров вне каналов движения товаров так, чтобы избежать причинения какого-либо вреда правообладателю, без какой-либо компенсации стороне, нарушившей право¹³⁶.

135 Соглашение ТРИПС, статья 61.

136 Соглашение по ТРИПС, статья 46.

Серия «Справочники по интеллектуальной собственности» представляет собой набор практических руководств по праву ИС и процессуальным нормам, призванных помочь судьям в рассмотрении поступающих в их суды дел в сфере ИС, а также читателям, заинтересованным в получении информации о судебном рассмотрении споров в сфере ИС в разных юрисдикциях.

Это первое издание серии Справочников, которое знакомит читателей с правовыми основами международной системы ИС, представляя опыт и глобальное видение ВОИС через призму многосторонних договоров, формирующих право ИС в области товарных знаков, патентов, авторского права и средств правовой защиты.