
**ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ**

**НОВОВВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Окончание)**

© 2015 г. Владимир Иванович Еременко¹

***Аннотация:** в настоящей статье дан анализ изменений и дополнений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, которая посвящена вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.*

***Annotation:** this article analyzes the amendments and additions made to the part IV of the Civil Code of the Russian Federation by the Federal Law № 35-FZ dated March 12, 2014 on issues of the legal protection of the results of intellectual activity and means of individualizations.*

***Ключевые слова:** Гражданский кодекс, правовая охрана, интеллектуальные права, исключительные права, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.*

***Key words:** Civil Code, legal protection, intellectual rights, exclusive rights, results of intellectual activity, means of individualizations.*

Патентные права

Если исходить из количества внесенных поправок ((п. 75–124) Закона № 35-ФЗ), гл. 72 ГК РФ, посвященная патентному праву, претерпела самые большие изменения по сравнению с изменениями в других главах части четвертой Кодекса. Несмотря на многочисленность изменений в данной главе, их нельзя признать реформой патентного права, поскольку действительно значимых нововведений немного, в основном это поправки юридико-технического характера.

В ст. 1350 ГК РФ, несмотря на её довольно узкое по содержанию название (“Условия патентоспособности изобретения”), урегулированы и другие вопросы патентного права, в частности определение понятия “изобретение”, объекты, не являющиеся изобретениями.

В п. 1 данной статьи сформулировано следующее обновленное определение понятия “изобретение”: “В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к

применению продукта или способа по определенному назначению”.

В указанном определении новеллой является включение следующих слов: “в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению”, хотя вполне очевидно, что любое применение является “определенным” и отход от общепринятой в мире терминологии (“по новому назначению”) является некорректным.

Важно также отметить, что легальное определение изобретения через техническое решение появилось в Патентном законе РФ в результате внесения в него изменений и дополнений в 2003 г. В первоначальной редакции Патентного закона РФ 1992 г. изобретение характеризовалось через перечень условий патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость). Наличие легального определения изобретения знаменовало собой возврат к прежней советской практике квалификации изобретения, когда изобретением признавалось техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны.

Уместно отметить, что в мировой патентной практике определение изобретения встречается крайне редко, что в принципе закономерно, поскольку постоянно появляющиеся новые объекты изобретения трудно охватить таким понятием, в котором имеется четкое указание на технический

¹ Начальник Отдела права Евразийского патентного ведомства, доктор юридических наук.

характер решения. В связи с вышеизложенным следует заключить, что указанное определение изобретения не вполне согласуется с п. 1 ст. 27 Соглашения ТРИПС, согласно которому 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. Вполне очевидно, что нельзя поставить знак равенства между требованием технического характера решения согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона и указанием на все области техники в п. 1 ст. 27 Соглашения ТРИПС.

Кроме того, необходимо указать, что в 2003 г. в российском патентном законодательстве исключен исчерпывающий перечень объектов изобретения (устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению), который сдерживал патентование новых объектов.

Взамен был введен примерный перечень наиболее распространенных объектов, относящихся к продукту (устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений и животных), и дано определение способа как процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Однако это законодательное решение почему-то привело к обратному эффекту, так как экспертиза Роспатента перестала выдавать патенты на изобретения на новое применение, хотя она обязана была это делать, поскольку перечень объектов изобретения согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ в редакции 2003 г. стал примерным, во всяком случае в отношении продукта, так что отсутствие в нем упоминания “по новому назначению” не должно было влиять на результаты экспертизы.

В п. 3 ст. 1350 в прежней редакции предусмотрена так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обуславливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе.

Законом № 35-ФЗ раскрытие информации детализировано конкретным ее видом: “в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке”, о чем мною ранее делались предложения о внесении соответствующих изменений не только в ст. 1350, но и в ст. 1351, 1352 ГК РФ, относительно раскрытия информации, которое не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели и промышленного образца². Как известно, законодатель включил указанное дополнение, соответственно, в п. 3 ст. 1351 и п. 4 ст. 1352 ГК РФ.

Льгота по новизне по российскому законодательству предоставляется только в случае раскрытия информации автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию.

Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации самим автором (заявителем) либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается.

В этом плане упомянутое выше положение отличается от льготы по новизне, закрепленной в патентных законодательствах большинства государств с развитым правовым порядком, согласно которой шестимесячная льгота по новизне предоставлена в двух случаях: когда имело место очевидное злоупотребление в отношении заявителя или его правопреемника; когда заявитель или его правопреемник поместили изобретение на официальных или официально признанных выставках.

В абз. 1 п. 5 ст. 1350 РК РФ в прежней редакции был установлен закрытый (исчерпывающий) перечень решений, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны изобретениями, состоящий из шести позиций, который не подлежал расширительному толкованию. Указанный перечень дополнен вводными словами “в частности”, что по правилам нормотворческой техники делает этот перечень открытым (примерным) и сходным, например, с соответствующим перечнем, установленным в ст. 52 Европейской патентной конвенции 1973 г. в редакции 2000 г.

В ст. 1351 ГК РФ дается определение понятия полезной модели, изложены условия ее патентоспособности, а также иные положения относи-

² См.: Еременко В.И. О выставочном приоритете в законодательстве Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2010. № 4. С. 35.

тельно ее правовой охраны, введенной в России в 1992 г.

В абз. 2 п. 2 данной статьи в прежней редакции уровень техники определен как включающий опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в РФ, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели, т.е. новизна полезной модели была сформулирована как относительная мировая, поскольку при оценке новизны полезной модели в расчет принимались порочащие ее сведения, опубликованные как в России, так и за рубежом, а также сведения о ее применении только на территории России.

Законом № 35-ФЗ в России введена абсолютная мировая новизна для полезной модели: уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. Комментируемая норма текстуально совпадает с нормой абз. 3 п. 2 ст. 1350 в отношении изобретений. Тенденция к сближению правовой охраны полезной модели с правовой охраной изобретения проявилась также при внесении изменений в другие статьи Кодекса, о чем будет указано ниже.

Статья 1352 ГК РФ (“Условия патентоспособности промышленного образца”), касающаяся по примеру предыдущих статей также других аспектов правовой охраны промышленных образцов, полностью представлена в новой редакции.

В абз. 1 п. 1 данной статьи дается новое определение промышленного образца: решение вида изделия промышленного образца кустарно-ремесленного производства. Прежде в качестве промышленного образца охранялось художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Как следует из вышеизложенного, основным нововведением в указанное определение является исключение термина “художественно-конструкторское”.

Следует особо отметить, что в мировой практике редко встречаются легальные определения промышленного образца, еще реже – определения промышленного образца через решение изделия, определяющего его внешний вид. Именно в этом заключается главная особенность российского законодательства о промышленных образцах, из которой проистекают другие его особенности.

Как правило, в законодательствах зарубежных стран под промышленным образцом понимаются

форма или рисунок, воспринимаемые зрительно в готовом изделии, т.е. внешний вид изделия и впечатление, которое оно производит на потребителя. Так, например, в законодательстве о промышленных образцах Японии образец означает форму, рисунок или раскраску либо их сочетание в любом предмете, оставляющее эстетическое впечатление при их осмотре.

Требование решения (ранее – художественно-конструкторского решения) изделия согласно российскому определению промышленного образца означает, по сути, по аналогии с требованием технического решения для изобретения дополнительное условие патентоспособности промышленного образца. Это требование воспринято из советского законодательства по правовой охране промышленных образцов, которое испытало на себе сильное влияние изобретательского права.

Кроме того, в нынешнем определении промышленного образца, впрочем, как и в предшествующем определении, по сути, выдвинуто требование об указании назначения изделия: решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Следует особо отметить, что указание назначения изделия являлось ранее ключевым фактором при установлении возможности многократного воспроизведения промышленного образца, которое считалось определяющим для установления его промышленной применимости, одного из условий патентоспособности промышленного образца согласно Патентному закону РФ в первоначальной редакции 1992 г.

В результате внесения изменений и дополнений в Патентный закон РФ в 2003 г. исключено условие патентоспособности промышленного образца – “промышленная применимость”, что в принципе соответствует требованиям ст. 25 Соглашения ТРИПС, которая в качестве условий патентоспособности промышленного образца определяет только новизну и оригинальность. Формально выполнив требования Соглашения ТРИПС, законодатель, по сути, сохранил указанное условие патентоспособности промышленного образца, сформулировав его в измененной форме в определении промышленного образца.

В п. 2 ст. 1352 ГК РФ раскрыто условие патентоспособности промышленного образца – “новизна”. При прежнем регулировании новизна промышленного образца признавалась в том случае, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков

промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Иными словами, визуальная форма выражения существенных признаков промышленного образца (“нашедших отражение на изображениях изделия”) и словесная форма их выражения (“приведенных в перечне существенных признаков”) являлись равнозначными по своей значимости.

Однако в практике экспертизы перечню существенных признаков, как правило, представляющему собой многостраничное словесное описание промышленного образца, придавалось приоритетное значение. В результате новизна промышленного образца оценивалась не с точки зрения творческого характера особенностей внешнего вида изделия, а исходя из словесного описания существенных признаков промышленного образца, составленного заявителем, которые зачастую не совпадали с существенными признаками изображения изделия, в котором должен быть воплощен заявленный промышленный образец.

В нынешней формулировке условия новизны промышленного образца определяющим является внешний вид изделия, поскольку из нее исключено упоминание перечня существенных признаков промышленного образца, которое должно восприниматься прежде всего зрительно. Следует признать, что законодателем предпринята удачная попытка перенести акцент на изображение изделия, сделать такое изображение единственным при определении новизны промышленного образца, что в принципе означает отход от преимущественно патентной формы охраны промышленных образцов, сходной в отдельных аспектах с правовой охраной изобретений и полезных моделей.

Однако уже при формулировке понятия оригинальности промышленного образца в п. 3 ст. 1352 ГК РФ законодатель проявил непоследовательность, придав этому понятию явный характер патентной формы охраны, хотя и в качестве исключения из общего правила. Так, согласно новой редакции п. 3 данной статьи промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Законом № 35-ФЗ гл. 72 ГК РФ дополнена новой ст. 13581, в которой закреплены положения о зависимых изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах.

Следует признать, что институт зависимых изобретений известен не только советскому изобретательскому праву (в виде дополнительных изобретений) либо патентным законодательствам государств с развитым правопорядком. Норма о зависимых изобретениях во взаимосвязи с институтом принудительных лицензий была закреплена в ст. 10 Патентного закона РФ 1992 г. Впоследствии она была воспроизведена в ст. 1362 ГК РФ, однако без упоминания термина “зависимое изобретение”. Указанное обстоятельство, по-видимому, ввело в заблуждение некоторых специалистов, утверждающих, что прежде институт зависимых изобретений не существовал в российском патентном праве.

Согласно п. 1 ст. 13581 зависимыми признаются изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца. При этом зависимым изобретением, в частности, является изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение.

Кроме того, изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, также являются зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения или другой запатентованной полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

В п. 2 данной статьи предписано, что изобретение, полезная модель или промышленный образец не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В ст. 1363 ГК РФ, которая согласно Закону № 35-ФЗ изложена в новой редакции и вступила в силу с 1 января 2015 г., определены правила в отношении действия исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также удостоверяющих эти права патентов во времени. Отдельные изменения в указанной статье

могут показаться на первый взгляд незначительными, юридико-технического характера, однако более тщательное их изучение показывает, что разработчики законопроекта в данном случае учли конструктивную критику, высказанную в литературе³ в отношении п. 1 данной статьи.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1363 в прежней редакции срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и составляет:

- 20 лет – для изобретений;
- 10 лет – для полезных моделей;
- 15 лет – для промышленных образцов.

Следует отметить, что срок действия исключительного права (патента) в этой норме исчисляется не “с даты подачи заявки”, как это было прежде согласно Патентному закону, а “со дня подачи первоначальной заявки”, что повлекло за собой определенные последствия.

Во-первых, указанный подход не стыкуется с положениями международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, например со ст. 33 Соглашения ТРИПС, согласно которой срок предоставляемой охраны не заканчивается до истечения периода в 20 лет, считая с даты подачи заявки.

Во-вторых, указание в данной норме на подачу первоначальной заявки являлось ошибочным. Речь должна была идти о дате подачи заявки на изобретение, заявки на полезную модель или заявки на промышленный образец, как это указано, соответственно, в ст. 1375, 1376 и 1377 ГК РФ. Другое дело, что для патентов, выдаваемых по выделенным заявкам, законодатель установил в качестве точки отсчета дату первоначальной заявки, на основании которой была подана выделенная заявка. Иными словами, термин “первоначальная заявка” характеризует один из случаев установления приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (“по выделенной заявке”), а не общее правило для определения начала срока действия исключительного права (патента).

В обновленной редакции п. 1 ст. 1363 выглядит следующим образом: “Исключительное право

на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющий это право патент действуют при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (п. 4 ст. 1381) – с даты подачи первоначальной заявки:

- 20 лет – для изобретений;
- 10 лет – для полезных моделей;
- 5 лет – для промышленных образцов”.

Как следует из вышеизложенного, срок действия исключительного права (патента) на полезную модель остался прежним – 10 лет. Однако возможность продления указанного срока на 3 года, предусмотренная в п. 3 прежней редакции, исключена Законом № 35-ФЗ, что лишнее свидетельствует о снижении привлекательности полезной модели для заявителей.

Срок действия исключительного права (патента) на промышленный образец в данном пункте установлен в 5 лет, однако согласно новой редакции п. 3 ст. 1363 ГК РФ, указанный срок по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на 5 лет, но в целом не более чем на 25 лет, считая с даты подачи заявки на выдачу патента, или в случае выделения заявки – с даты подачи первоначальной заявки, так что статус – кво в отношении промышленного образца по этому вопросу сохранен.

В п. 2 ст. 1363 ГК РФ установлен порядок продления срока действия исключительного права (патента) на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, что имеет чрезвычайно важное значение для патентообладателей в упомянутых сферах хозяйственной деятельности.

Указанный пункт дополнен двумя абзацами, которые расширяют объем правового регулирования в указанной области. Так, с 1 января 2015 г. у патентообладателя могут быть запрошены дополнительные материалы, если без них рассмотрение заявления невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления такого запроса. Если патентообладатель в этот срок не представит запрошенных материалов или не подаст ходатайства о продлении срока, заявление не удовлетворяется. Срок, установленный для представления дополнительных материалов, может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по

³ См. подробнее: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Постатейный) / Под ред. Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко. М., 2009. С. 459, 460.

интеллектуальной собственности не более чем на 10 месяцев.

При продлении на основании абз. 1 настоящего пункта срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую продукт, на применение которого получено разрешение.

Последний абзац п.2 ст. 1363 ГК РФ нуждается в дополнительном толковании, поскольку возможны различные варианты его применения. Так, если формула изобретения основного патента содержала только одно химическое (биологическое) соединение и/или фармацевтическую (агрохимическую или пестицидную) композицию (лекарственное средство или средство борьбы с сорняками) и разрешение получено на продукт, содержащий именно это соединение, то при выдаче дополнительного патента не возникает никаких вопросов относительно формулы изобретения этого дополнительного патента.

Однако если в независимом пункте формулы изобретения основного патента охарактеризовано не одно, а группа соединений (например, представленных так называемой формулой Маркуша, которая может включать сотни соединений), то возникает вопрос: с какой формулой выдавать дополнительный патент? Если исходить из буквального прочтения комментируемой нормы, то формула изобретения дополнительного патента должна быть изменена таким образом, чтобы соответствующий независимый пункт формулы изобретения включал только одно конкретное соединение, которое содержится в продукте, на применение которого получено разрешение, с соответствующим изменением описания изобретения и реферата дополнительного патента, либо в дополнительном патенте сохраняется формула изобретения основного патента, однако с указанием на то, что срок действия исключительного права продлевается только в отношении того конкретного соединения, на которое получено разрешение.

Указание в норме п. 3 ст. 1370 ГК РФ на возможность заключения гражданско-правового договора между работником и работодателем является новеллой в правовом регулировании служебного изобретательства.

Можно предположить, что такая возможность не получит широкого применения в практике взаимоотношений между работодателем и работником, поскольку определяющими для них являются трудовые отношения, как они определены

в ст. 15 Трудового кодекса РФ, отношения, основанные, в частности, на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации); конкретного вида поручаемой работнику работы, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка, который определяется преимущественно работодателем.

Следует особо отметить, что вопрос о правовой природе отношений работника и работодателя в сфере служебного изобретательства всегда был спорным в юридической литературе. Например, в свое время была высказана точка зрения, согласно которой основанием перехода прав к работодателю является гражданско-правовой, а не трудовой договор; просто в документ, именуемый трудовым договором, могут быть включены гражданско-правовые условия⁴.

Указанные воззрения в отдельных случаях ошибочно были восприняты судебной практикой. В качестве примера такого влияния доктрины на судебную практику можно привести п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 “О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации”⁵, в котором указано, что если возник спор по поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (например, о предоставлении жилого помещения, о выплате работнику суммы на приобретение жилого помещения), то, несмотря на то что эти условия включены в содержание трудового договора, они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами работодателя.

Поэтому принятие указанной поправки в п. 3 ст. 1370 ГК РФ, допускающей альтернативный выбор сторон в определении содержания своих отношений (трудовые или гражданско-правовые), окончательно развенчало идею о включении гражданско-правовых условий в трудовой договор, а скорее всего лишь их обозначение таковыми.

Вместе с тем следует признать, что отношения между работодателем и работником по поводу служебных произведений по-прежнему являются преимущественно трудовыми правоотношениями.

⁴ См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., 2003. С. 301.

⁵ См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.

Особого внимания заслуживает проблема наследования права автора на вознаграждение за служебное изобретение, поскольку в юридической литературе встречаются различные суждения по этому поводу, иногда даже отрицающие возможность наследования указанного права.

Так, например, О.А. Шиловост⁶, не подвергая сомнению имущественный характер права на получение авторского вознаграждения, тем не менее не допускал возможности наследования этого права, как неразрывно связанного с личностью наследодателя работника и в силу этого подпадающего под ограничения, предусмотренные ст. 1112 ГК РФ.

Автором настоящей статьи, напротив, делался вывод о том, что право на авторское вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, в основе которого лежит платеж, приравненный к заработной плате, является имущественным правом, которое может передаваться по наследству⁷.

Законодатель в марте 2014 г. завершил указанную полемику в пользу наследников авторов служебных изобретений, дополнив п. 4 ст. 1370 ГК РФ новым абз. 4 следующего содержания: “Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права”.

Пожалуй, самое кардинальное изменение в области патентного права – это полное преобразование института полезной модели, которое особенно ярко подтверждается, помимо других статей ГК РФ, новой редакцией ст. 1390 ГК РФ, в которой изложены положения об экспертизе заявки на полезную модель.

Как известно, ранее экспертиза заявки на полезную модель была основана на так называемой явочной системе регистрации полезных моделей, когда проверке подлежали преимущественно формальные требования к заявке без анализа существа полезной модели. Именно этим – простота и быстрота получения охранного документа – институт полезной модели привлекал отечественных заявителей, которые доминировали в среде владельцев патентов на полезную модель. Однако

множественные и резонансные злоупотребления, связанные с получением патентов на полезную модель, в конечном счете привели к настоящему “перевороту” в сфере правовой охраны полезных моделей, которая в настоящее время практически ничем не отличается от правовой охраны изобретений.

Так, в соответствии с новой редакцией п. 1 ст. 1390 по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1376 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает:

информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели;

проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ и условиям патентоспособности, предусмотренным абз. 1 п. 1, п. 5 и 6 ст. 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных п/п. 1–4 п. 2 ст. 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абз. 2 п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

Вполне очевидно, что после внесения упомянутых выше изменений институт полезной модели потеряет всякий интерес для заявителей, что лишней раз подтвердит правоту тех специалистов, которые в свое время выступали против его введения в патентное законодательство нашей страны.

Права на средства индивидуализации

Принятие Закона № 35-ФЗ не означает реформирования российского законодательства в сфере правовой охраны средств индивидуализации. Вместе с тем отдельные изменения и дополнения, внесенные в гл. 76 ГК РФ, в которой урегулированы права на фирменное наименование, товарный

⁶ См.: Шиловост О.А. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. № 1. С. 35.

⁷ См.: Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. № 7. С. 38.

знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение заслуживают анализа и соответствующего комментария.

В ст. 1473 ГК РФ, посвященной, соответственно, фирменному наименованию (при этом легального определения фирменного наименования в ней не дается), поправки внесены в п. 3, 4 и 5, однако кардинального изменения правового регулирования указанного средства индивидуализации не произвели.

Законом № 35-ФЗ абз. 1 п. 3 ст. 1473 ГК РФ изложен в новой редакции, согласно которой юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Кроме того, юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

При этом согласно абз. 2 п. 3 данной статьи фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов России может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или, соответственно, в транскрипциях языков народов РФ. Указанное правомочие не распространяется на термины и аббревиатуры, отражающие организационно-правовую форму юридического лица.

В новой редакции п. 5 ст. 1473 указано, что, если фирменное наименование не соответствует требованиям ст. 1231 настоящего Кодекса, п. 3 и 4 настоящей статьи, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. При этом не применяются положения п. 2 и 3 ст. 61 ГК РФ, в которой речь идет о ликвидации юридического лица.

В соответствии с новой ст. 1231¹ ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части, в том числе сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки.

Положение об исключительном праве на фирменное наименование сформулировано в ст. 1474 ГК РФ. Как известно, до принятия части четвер-

той ГК РФ исключительное право на фирменное наименование определялось в п. 4 ст. 54 ГК РФ и связывалось с его регистрацией, порядок которой должен был устанавливаться законом и иными правовыми актами. Вводным законом (ст. 17) п. 4 ст. 54 ГК РФ изложен в новой редакции, согласно которой права на фирменные наименования определяются в соответствии с правилами разд. VII ГК РФ.

Следует иметь в виду, что общие правила определения исключительного права гражданина или юридического лица закреплены в ст. 1229 ГК РФ. Исключительное право сформулировано как в позитивной форме (правообладатель вправе использовать результат и средство), так и в негативной форме (правообладатель может запрещать другим лицам использование результата или средства).

В абз. 1 п. 1 ст. 1474 ГК РФ сформулирована позитивная функция исключительного права на фирменное наименование: юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом. Кроме того, в данной норме изложен примерный перечень видов использования фирменного наименования: путем его указания на вывесках, бланках, счетах и иной документации, объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках. Данный перечень дополнен Законом № 35-ФЗ словами: “в сети Интернет”.

Статья 1489 ГК РФ посвящена лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака и дополнена п. 11 Законом № 35-ФЗ, согласно которому лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ (“Лицензионный договор”) настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака. Указанное дополнение следует приветствовать, поскольку оно в какой-то степени восполняет недостаточность правового регулирования в сфере распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

В ст. 1493 ГК РФ гарантировано право ознакомления с документами заявки на товарный знак. Согласно п. 1 данной статьи после подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки.

Указанная норма дополнена двумя абзацами, в соответствии с которыми федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявках на товарные знаки. После публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и 1483 ГК РФ.

Важно отметить, что упомянутые выше дополнения означают кардинальное изменение в процедуре регистрации товарного знака с включением в российское право элементов выкладки заявки на товарный знак с возможностью для любого лица подать возражение против такой регистрации, именуемое в законе «обращением» в письменной форме о несоответствии заявленного обозначения установленным требованиям.

В связи с важностью указанной процедуры считаю необходимым сделать ряд замечаний относительно этого нововведения. Поражает чрезвычайная лаконичность комментируемых положений, несоответствие масштабу изменений. Думается, что основные этапы этой процедуры должны быть очерчены в законе, иначе они будут прописаны в подзаконном акте с неизвестными последствиями для заявителей и любых лиц, представляющих соответствующие обращения. Во всяком случае в законе должно быть закреплено право заявителя на получение копий материалов, содержащихся в этих обращениях, и право представлять замечания относительно их содержания. Кроме того, поскольку субъектами исключительного права на товарный знак согласно ст. 1478 ГК РФ могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, право на обращение о несоответствии заявленного обозначения установленным требованиям логично предоставить не любым лицам, а заинтересованным лицам, т.е. лицам из предпринимательской среды. В п. 3 ст. 1496 ГК РФ, в котором речь идет о последствиях совпадения дат приоритета товарных знаков, если заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями, шестимесячный срок со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления заменен семимесячным сроком со дня направления указанным федеральным органом этого уведомления. Необходимо отметить, что и в этом случае

ввиду огромных размеров нашей страны заявителями поставлены в неравное положение вследствие их неодинаковой удаленности от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В ст. 1505 ГК РФ урегулированы вопросы внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак. Пункт 1 данной статьи сформулирован в более расширенном варианте, согласно которому федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Важно в связи с вышеизложенным отметить, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лишился права по собственной инициативе вносить изменения в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак для исправления очевидных и технических ошибок, поскольку Законом № 35-ФЗ п. 4 ст. 1505, в котором это право за ним было закреплено, отменен.

§ 3 гл. 76 ГК РФ (ст. 1516–1537) посвящен правовой охране наименования места происхождения товара (НМПТ) – одного из самых малочисленных с точки зрения количества зарегистрированных объектов и малоисследованных в научной среде объектов интеллектуальной собственности. Изменения и дополнения в указанном параграфе не столь многочисленны и значимы, как в других параграфах настоящей главы.

В ст. 1522 ГК РФ установлены требования к заявке на наименование места происхождения товара, изменения и дополнения к указанной статье следует признать самыми многочисленными из тех, которые внесены Законом № 35-ФЗ в § 3 гл. 76 ГК РФ. Заявка на наименование места происхождения товара согласно п. 2 данной статьи должна относиться к одному НМПТ. Данная норма дополнена абз. 2, согласно которому заявка на государственную регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на это

НМПТ может быть подана одним или несколькими лицами.

Наиболее существенные изменения внесены в п. 5 ст. 1522 ГК РФ, который в новой редакции выглядит следующим образом. Так, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится на территории Российской Федерации, к заявке по инициативе заявителя прилагается заключение уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти (уполномоченный орган) о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Если заявка на государственную регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на это наименование подается несколькими лицами, к заявке по инициативе заявителя прилагается заключение, указанное в абз. 1 настоящего пункта, в отношении товара каждого заявителя.

К заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, находящееся на территории Российской Федерации, по инициативе заявителя прилагается заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (Государственный реестр наименований).

Если указанное в абз. 1, 2 и 3 настоящего пункта заключение не представлено заявителем, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает указанное заключение или содержащиеся в нем сведения в уполномоченном органе.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве НМПТ, находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное НМПТ в стране происхождения товара.

Следует отметить также норму абз. 5 п. 5 указанной статьи в новой редакции, заимствованную

из зарубежного опыта, согласно которой уполномоченный орган осуществляет контроль за сохранением особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, которая в случае ее должного применения будет способствовать постоянству характеристик товара, в отношении которого зарегистрировано НМПТ.

Важные положения закреплены в новом п. 9 ст. 1522 ГК РФ, которые сходны с изменениями, внесенными в ст. 1493 ГК РФ по поводу публикации сведений о заявке на товарный знак.

Новая процедура с элементами выкладки заявки на НМПТ заключается в следующем. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявках на НМПТ, за исключением сведений, содержащих описание особых свойств товара.

После публикации сведений о заявке и до принятия решения о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование или об отказе в государственной регистрации НМПТ и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы против предоставления правовой охраны НМПТ или против предоставления исключительного права на НМПТ.

В ст. 1532 ГК РФ урегулированы вопросы внесения изменений в Государственный реестр наименований и свидетельство об исключительном праве на НМПТ. Пункт 1 данной статьи сформулирован в новой, более расширенной редакции, согласно которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр наименований и свидетельство об исключительном праве на НМПТ изменения, относящиеся к государственной регистрации НМПТ и предоставлению исключительного права на это наименование (п. 2 ст. 1529 ГК РФ), в том числе к наименованию или имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Важно отметить, что Роспатент, как и в соответствующем случае с товарными знаками, лишился права по собственной инициативе вносить изменения в Государственный реестр наиме-

нований и в свидетельство об исключительном праве на НМПТ для исправления очевидных и технических ошибок, поскольку бывший п. 2 ст. 1532 ГК РФ, в котором это право за Роспатентом было закреплено, отменен Законом № 35-ФЗ. Взамен принят новый п. 2 данной статьи, согласно которому к заявлению о внесении изменений в описание особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование места происхождения товара, по инициативе правообладателя прилагается заключение уполномоченного органа о том, что такие изменения не оказывают существенного влияния на особые свойства товара. Если заключение уполномоченного органа не представлено заявителем, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности запрашивает заключение или содержащиеся в нем сведения в уполномоченном органе.

Изменения практически не затронули § 4 гл. 76 ГК РФ, который посвящен правовому регулированию коммерческих обозначений, состоящий из четырех статей (ст. 1538–1541), которых явно недостаточно для правовой регламентации нового для российского законодательства средства индивидуализации.

Единичное изменение внесено в ст. 1539 ГК РФ, в которой предусмотрено исключительное право на коммерческое обозначение. Попутно отмечу, что в зарубежной практике чрезвычайно редки случаи правовой охраны коммерческого обозначения в режиме исключительного права. Как правило, в государствах с развитым правопорядком коммерческие обозначения охраняются в соответствии с законодательством о пресечении недобросовестной конкуренции.

В п. 1 ст. 1539 ГК РФ раскрыто содержание исключительного права на коммерческое обозначение в его позитивной функции: правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом.

Далее следует примерный перечень способов такого использования: путем указания ком-

мерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Указанный перечень Законом № 35-ФЗ дополнен еще одним способом использования коммерческого обозначения: “в сети Интернет”, т.е. по аналогии со ст. 1519 ГК РФ относительно исключительного права на наименование места происхождения товара, только без упоминания доменного имени и других способов адресации.

Важно отметить, что комментируемые изменения и дополнения к гл. 76 ГК РФ не внесли заметного улучшения в сфере правовой охраны средств индивидуализации в нашей стране, особенно в той части, которая касается сугубо цивилистических вопросов этой охраны (в частности, защита прав авторов, распоряжение исключительным правом, ответственность за его нарушение).

В заключение следует указать, что в сферу нашего исследования вошли основные виды результатов интеллектуальной деятельности средств индивидуализации. Рамки настоящей статьи не позволили провести анализ изменений и дополнений в остальные главы ГК РФ (ст. 73 “Право на селекционное достижение”, ст. 74 “Право на топологию интегральных микросхем”, ст. 75 “Право на секрет производства (ноу-хау)”, которые, впрочем, кроме главы ст. 75, не отличаются многочисленностью).

Особняком расположена гл. 77 ГК РФ (“Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии”), которую в процессе внесения изменений предполагалось исключить из Кодекса, но которая законодателем все же была сохранена в неизменном виде, по всей видимости, из-за синдрома “чемодана без ручки”, когда и нести тяжело, и бросить жалко.

* * *

В настоящей статье дан анализ изменений и дополнений, внесенных в ч. IV Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ, которая посвящена вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.