

РОССИЙСКОЕ ПРАВО: НОРМЫ И ПРАКТИКА**М.А. Иваненко**

Механизмы правовой охраны компьютерных программ 5

АВТОРСКОЕ ПРАВО**М.Д. Мартынов, Л.В. Цитович**

О некоторых вопросах квалификации художественной инсталляции и перформанса как объектов авторского права в Российской Федерации 20

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**Т.С. Бабакова**

Вторичные патенты в фармацевтике: быть или не быть? 33

Е.Н. Петров

Особенности охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации как стране – участнице ЕАЭС 41

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**Э.Д. Маммадли**

Гражданско-правовая охрана промышленных образцов в Азербайджанской Республике 52

П.А. Раджабзода

Охрана дизайнерских решений в Республике Таджикистан 67

НАУЧНАЯ ШКОЛА**Е.В. Попова**

Приватизация и результаты интеллектуальной деятельности 74

Л.А. Сенчихина

Внесение изменений в документы международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, на национальной фазе в Российской Федерации 83

К.В. Онуфриенко

Делимость исключительных патентных прав в свете информационной теории собственности Дж. Фэйрфилда 98

С МЕСТА СОБЫТИЙ

РГАИС на конференции «АВТОР/AUTHOR – 2024» 110

Учредители

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Российское Авторское Общество

Редакционный совет

А. О. Аракелова; С. Ф. Афанасьев; В. С. Воронов; Л. Ю. Грудцына; Ю. С. Зубов;

Г. П. Ивлиев; Б. Б. Леонтьев; В. Ф. Ницевич; В. И. Тинякова; А. В. Юдин

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-45608

Адрес редакцииМосква, 117279, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а. Тел.: (499) 743-01-64 доб. 164, <http://journal.rgiis.ru>, e-mail: journal@rgiis.ru

Журнал включен в Перечень ВАК Минобрнауки России по специальностям юридических и экономических наук (5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки и 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика) с 28.11.2022

Редакционная коллегия

Т. Т. Алиев; А. Т. Волков; А. В. Ермаков; С. С. Ипполитов;

Е. О. Китаева; Е. Н. Пузанкова; В. Р. Смирнова;

О. А. Хатунцев; С. В. Чернявский

COPYRIGHT

2/2024

RUSSIAN LAW: NORMS AND PRACTICE

M.A. Ivanenko

Mechanisms of legal protection of computer programs 5

COPYRIGHT

M.D. Martynov, L.V. Tsitovich

On some issues of qualifying art installations and performances as objects of copyright in the Russian Federation 20

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

T.S. Babakova

Secondary patents in pharmaceuticals: to be or not to be? 33

E.N. Petrov

Features of the protection and enforcement of rights to intellectual property in the Russian Federation as a member country of the EAEU 41

FOREIGN EXPERIENCE

E.J. Mammadli

Civil protection of industrial designs in the Republic of Azerbaijan 52

P.A. Rajabzoda

Protection of design solutions in Tajikistan 67

SCIENTIFIC SCHOOL

E.V. Popova

Privatization and the results of intellectual activity 74

L.A. Senchikhina

Amendments to the documents of an international application filed in accordance with the Patent Cooperation Treaty at the national phase in the Russian Federation 83

K.V. Onufrienko

Divisibility of exclusive patent rights in the light of the information theory by J. Fairfield 98

FROM THE LOCATION OF EVENTS

RSAIP's at the conference «AVTOR/AUTHOR – 2024» 110

Founding group

The Russian State Academy of Intellectual Property, Russian Authors Society

Editorial Board

A. O. Arakelova; S. F. Afanasiev; V. S. Voronov; L. Yu. Grudtsina; Yu. S. Zubov;
G. P. Ivliev; B. B. Leontev; V. F. Nitsevich; V. I. Tinyakova; A. V. Yudin

Certificate of registration of mass media ПИ № ФЧ77-45608

Address of editorial office

h.55a, Miklukho-Maklaya st., 117279 Moscow. Tel.: (499) 743-01-64 д.06. 164, <http://journal.rgiis.ru>. e-mail: journal@rgiis.ru

The journal is included in the List of the Higher Attestation Commission under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

in the specialties of Legal and Economic Sciences (5.1.3. Private Law (Civilistic) Sciences and 5.2.3. Regional and Sectoral Economics) since 28.11.2022

Editorial Staff

T. T. Aliev; A. T. Volkov; A. V. Ermakov; S. S. Ippolitov;
E. O. Kitaeva; E. N. Puzankova; V. R. Smirnova;
O. A. Khatuntsev; S. V. Chernyavsky

Состав редакционного совета журнала «Копирайт»

1. Аракелова Александра Олеговна, д.иск., ФГБОУ ВО РГАИС, ректор, главный редактор;
2. Афанасьев Сергей Федорович, д.ю.н., профессор, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», директор Института правотворчества и правового прогнозирования;
3. Воронов Виктор Степанович, д.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАИС, профессор кафедры Управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности;
4. Грудцына Людмила Юрьевна, д.ю.н., профессор, ФГБОУ ВО РГАИС, профессор кафедры Авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин;
5. Зубов Юрий Сергеевич, к.пед.н., Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), руководитель;
6. Ивлиев Григорий Петрович, к.ю.н., Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) Евразийской патентной организации, президент;
7. Леонтьев Борис Борисович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, ЗАО «Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса», генеральный директор;
8. Ницевич Виктор Францевич, д.полит.н., профессор, ФГБОУ ВО РГАИС, советник ректора;
9. Тинякова Виктория Ивановна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», профессор кафедры Управления проектом;
10. Юдин Андрей Владимирович, д.ю.н., профессор, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», заведующий кафедрой Гражданского процессуального и предпринимательского права.

Состав редакционной коллегии журнала «Копирайт»

1. Алиев Тигран Тигранович, д.ю.н., профессор;
2. Волков Андрей Тимофеевич, д.э.н., профессор;
3. Ермаков Андрей Вячеславович, к.ю.н., доцент;
4. Ишполитов Сергей Сергеевич, д.ист.н.;
5. Китаева Елена Олеговна, к.иск.;
6. Пузанкова Елена Николаевна, д.пед.н., профессор;
7. Смирнова Вероника Ремовна, д.э.н., доцент;
8. Хатунцев Олег Александрович, д.ю.н., профессор;
9. Чернявский Сергей Владимирович, д.э.н., профессор.

РОССИЙСКОЕ ПРАВО: НОРМЫ И ПРАКТИКА

Научная статья
УДК 347.78

Механизмы правовой охраны компьютерных программ

Мария Александровна Иваненко

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Москва, Россия
юрисконсульт-эксперт по распоряжению правами
на результаты научно-технической деятельности,
marivanenko1@yandex.ru,
<https://orcid.org/0000-0001-7580-6605>

Аннотация. В статье рассмотрены механизмы правовой охраны программ для ЭВМ инструментами авторского и патентного права, средств индивидуализации и нетрадиционных объектов. Преимущественная цель исследования заключается в сравнении авторско-правовых и патентно-правовых средств охраны прав на компьютерную программу и составляющие ее элементы. Анализ норм права показал главное преимущество патентования, заключающееся в защите функциональных возможностей программы для ЭВМ от незаконного использования, и выявил некоторые его недостатки. Сделан вывод о целесообразности комплексного подхода к правовой охране программы для ЭВМ

с использованием средств авторского и патентного права, а также регистрации используемых в ней средств индивидуализации.

Ключевые слова: программа для ЭВМ, программное обеспечение, компьютерные программы, патентование компьютерных программ, патентование IT-решений.

Для цитирования: Иваненко М.А. Механизмы правовой охраны компьютерных программ // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 5–19.

Original article

Mechanisms of legal protection of computer programs

Maria A. Ivanenko

Almaz-Antey, Moscow, Russia

legal adviser-expert on the disposal of rights to the results
of scientific and technical activities,

marivanenko1@yandex.ru,

<https://orcid.org/0000-0001-7580-6605>

Abstract. *The article examines the mechanisms of legal protection of computer programs through the institutions of copyright and patent rights, means of individualization and non-traditional objects. The primary goal of the study is to compare copyright and patent legal instruments for protecting rights to a computer program and its constituent elements. An analysis of legal norms showed the main advantage of patenting, which is to protect the functionality of a computer program from illegal use, and revealed some disadvantages of such regulation. A conclusion is made about the advisability of comprehensive protection using copyright and patent law, registration of individualization means used in computer programs.*

Key words: computer software, software, computer programs, patenting of programs, patenting of IT solutions.

For citation: Ivanenko M.A. Mechanisms of legal protection of computer programs // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 5–19.

Компьютерные программы представляют собой результат интеллектуальной деятельности человека и могут охраняться в соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) как программы для электронных вычислительных машин (далее – программы для ЭВМ). Согласно ст. 1261 ГК РФ, «программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения». В той же статье законодатель указывает, что сам термин имеет обобщающий характер и может означать любую программу, программный комплекс или операционную систему, которые могут быть выражены любым языком программирования.

Поскольку программа для ЭВМ – объект авторского права, ее регистрация или соблюдение каких-либо иных формальностей не требуется, при этом регистрация, по желанию, возможна. Программы для ЭВМ состоят из множества элементов, способных к правовой охране: алгоритм, исходный код, интерфейс, аудиовизуальные материалы, средства индивидуализации и др.

В связи с этим целесообразно рассмотреть составляющие программу элементы для определения возможных механизмов охраны прав на них. Вопрос о соотношении понятия «программа для ЭВМ», сформулированного 20 лет

назад, и «компьютерная программа» не входит в предмет настоящего исследования и требует отдельной проработки.

Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ. В соответствии со ст. 1261 ГК РФ программа для ЭВМ и составляющие ее элементы – это целостный результат интеллектуальной деятельности, который приобретает правовую охрану. При этом, с точки зрения авторского права, некоторые элементы будут признаваться охраняемыми, некоторые – нет.

Охраняемыми элементами необходимо считать: исходный код (как текст), объектный код, машинный код, байт-код, базы данных, подготовительные материалы, порождаемые аудиовизуальные отображения. К неохраняемым элементам можно отнести: язык программирования, идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, алгоритмы, выраженные в программе.

Программа для ЭВМ охраняется авторским правом как произведение литературы, потому что она написана кодом, выраженным в наборе определенных последовательных символов, так же как и литературные произведения.

Так, ядро программы для ЭВМ – совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерного устройства, т.е. код программы. Базой для написания кода являются подготовительные материалы, которые представляют собой информацию, и данные, необходимые для его создания.

Легального определения подготовительных материалов не содержится в действующем законодательстве. Между тем к подготовительным материалам относят:

- материалы, созданные с целью облегчения понимания и применения программы, например, описание проблемы или инструкция для пользователей

(Типовые положения об охране программного обеспечения ВОИС 1978 г.);

- промежуточные результаты разработки кода, не вошедшие в финальную версию;
- внутренние комментарии разработчиков к коду;
- техническая документация (технические задания, макеты сценариев, архитектуры и т.д.).

Понятие аудиовизуальных отображений также не содержится в законодательстве, тем не менее к таковым относят интерфейс и системы ввода и вывода данных. Аудиовизуальные отображения могут быть как элементами самой программы для ЭВМ, так и самостоятельными произведениями. Содержащиеся в программе для ЭВМ иные произведения (музыкальные, аудиовизуальные) могут охраняться отдельно друг от друга. Между тем, если произведение создано специально для включения в программу, тогда исключительное право распространяется на программу в целом (по аналогии с указанным в п. 4. Информационной справки Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 28.12.2022 № СП-21/33¹).

Примечательно в этой связи содержание современной дискуссии об авторско-правовой охране объектов, созданных при помощи искусственного интеллекта, которое сводится к тому, что, если такие объекты созданы для целей включения в программу, они фактически будут иметь авторско-правовую охрану (программы для ЭВМ в целом) независимо от непризнания искусственного интеллекта субъектом авторских прав.

Также программа для ЭВМ может быть частью сложного объекта – мультимедийного продукта, базы

¹ Информационная справка по вопросам, возникающим при применении п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (части произведения) (утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 № СП-21/33).

данных (ст. 1240 ГК РФ) или частью составного объекта (интернет-сайт), а может и сама стать составным объектом – модульной разработкой (п. 2 ст. 1260 ГК РФ).

Правовая квалификация таких программ достаточно дискуссионный вопрос. В доктрине выделяют следующие подходы:

- 1) отказ от квалификации программного обеспечения как единого объекта;
- 2) признание программного обеспечения единым объектом, а всех лиц, являющихся авторами элементов программного обеспечения, – его соавторами;
- 3) признание программного обеспечения единым объектом, созданным в результате переработки;
- 4) признание программного обеспечения составным произведением;
- 5) признание программного обеспечения сложным объектом.

А.А. Алексейчук, подробно исследовавший данный вопрос, приходит к выводу, что современная компьютерная программа «представляет собой сложный по структуре продукт, который не может быть квалифицирован только лишь на основании ст. 1261 ГК РФ» [1]. Самым подходящим подходом к квалификации таких программ, по мнению А.А. Алексеичука, является признание программы для ЭВМ сложным произведением.

Как отмечалось ранее, содержащиеся в программе для ЭВМ произведения могут охраняться отдельно друг от друга. Так, интерфейс может самостоятельно охраняться в качестве объекта авторского права – дизайна. Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, произведения живописи, скульптуры,

графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Как указано в п. 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.11.2021, в словарях слово «дизайн» определяется как деятельность по конструированию вещей, машин, интерьеров, основанному на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Соответственно, производением дизайна является результат такой деятельности, выраженный в объективной форме. Творческий характер дизайна интерфейса как объекта авторских прав презюмируется, а соблюдение каких-либо формальностей по возникновению прав на дизайн интерфейса не предусмотрено.

Патентование программы для ЭВМ. В программу для ЭВМ входят различные элементы и все вместе они служат одной цели – функционирование программы. Между тем отдельные ее элементы являются программными компонентами, которые имеют свое собственное назначение для решения конкретных задач во исполнение общей цели. Технические решения отдельных задач, иначе говоря, – алгоритмы, следует рассматривать в качестве возможных объектов патентования (изобретений и полезных моделей). Патентование технических решений позволит охранять функционал программы, что невозможно сделать авторско-правовыми средствами, учитывая, что авторским правом охраняется форма произведения, но не его содержание.

Перечень объектов патентных прав имеет закрытый характер и включает в себя изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Патентование программы для ЭВМ прямо запрещено действующим законодательством. В соответствии с п. 5 ст. 1350 и п. 5 ст. 1351 ГК РФ программы для ЭВМ не могут получить правовую охрану в качестве изобретения и полезной модели. Между тем некоторые

элементы программы могут быть запатентованы при соблюдении ими условий патентоспособности.

Получить патентную охрану могут: алгоритмы в качестве изобретения или полезной модели и интерфейс в качестве промышленного образца.

Алгоритм программы – это техническое решение, способ решения вычислительных и других задач, точно предписывающий последовательность получения результата, однозначно определенного исходными данными. Один и тот же алгоритм может быть написан различными способами либо в рамках одного языка программирования, либо разными языками программирования.

Нужно отметить, что алгоритм как математический метод в силу п. 5 ст. 1350 и п. 5 ст. 1351 ГК РФ не может охраняться патентным правом. Он может быть запатентован в качестве изобретения как техническое решение в любой области, относящееся к способу (процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ)) или устройству, и обладающее условиями патентоспособности. Так, О.В. Ревинский пишет: «Можно патентовать способ, но только в этом способе нужно указывать не программные команды, а те действия, которые будут выполняться с использованием этой программы» [2], при этом следует указывать и технический результат, если способ применяется внутри компьютера.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ), что не совсем соответствует понятию алгоритма, и патентование процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (способ) прямо исключается. Техническое решение, относящееся к устройству, может быть запатентовано как в качестве изобретения (относящегося к продукту), так и в качестве полезной модели. По мнению О.В. Ревинского, патентование

программы в качестве устройства (железа) имеет место, потому что «без программы это железо бесполезно, только тогда и будет компьютер, когда железо запрограммировано» [2]. Для патентования технического решения, относящегося к устройству, программа должна быть установлена в каком-либо вычислительном средстве, например, в гаджете, образуя программно-аппаратный комплекс. Решение о патентовании программы в качестве полезной модели подойдет разработчикам, которые производят само «железо», куда и вшивается программа.

Все это должно соответствовать условиям патентоспособности, которые определены в гражданском законодательстве. Согласно п. 2 ст. 1350 ГК РФ, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Согласно п. 2 ст. 1351 ГК РФ, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Дополнительно к описанному О.В. Ревинский предлагает в качестве изобретения или полезной модели рассматривать «машиночитаемый носитель данных с записанной на нем программой для выполнения конкретного способа, предназначенный для непосредственного участия в работе компьютера, реализующего этот способ... (если этот способ был раскрыт в формуле изобретения)» [3]. Предполагается, что машиночитаемый носитель данных возможно реализовать в виде материального носителя – дисковой памяти, микросхемы (чип в карточке) или картриджа (игровой приставки), который будет применим для непосредственного использования в компьютере и для прочтения данных компьютером.

Другим важнейшим элементом любой компьютерной программы является интерфейс. Интерфейс (от англ. interface – поверхность раздела, перегородка) – совокупность средств,

методов и правил взаимодействия между элементами системы, для которой он применяется. Помимо создания компьютерного кода программы перед разработчиками стоит задача организовать взаимодействие пользователя с этой программой. Поставленную задачу решает интерфейс, представляющий собой набор инструментов для взаимодействия пользователя и программы. Инструменты интерфейса – это графические компоненты: кнопки, значки, расположенные в навигации, в меню программы и иные визуальные компоненты, доступные пользователю для осуществления взаимодействия с программой.

Пользовательский интерфейс программы для ЭВМ возможно запатентовать в качестве промышленного образца.

Согласно п. 1 ст. 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, если по своим существенным признакам оно является новым и оригинальным.

Существенные признаки промышленного образца – это признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Важное условие правовой охраны в качестве промышленного образца – выполнение интерфейсом эстетической функции, а не утилитарной, что подтверждается положениями подп. 1 п. 5 ст. 1352 ГК РФ: «Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия» и п. 1 ст. 1352 ГК РФ: «Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца».

Только при взаимодействии с программой посредством ее интерфейса можно говорить о его функциональной составляющей (которая не будет подлежать правовой охране).

К правовой охране пользовательского интерфейса можно применить широкий и узкий подход.

При широком подходе в качестве промышленного образца может охраняться любой элемент пользовательского интерфейса, любые изобразительные элементы, любое расположение инструментов взаимодействия с программой и иные элементы.

При узком подходе – правовой охране в качестве промышленного образца подлежат лишь отдельные элементы интерфейса, которые являются оригинальными и новыми.

Большинство программ для ЭВМ создается с типовым (обычным) расположением элементов интерфейса, интуитивно очевидным для пользователя. Применение широкого подхода означает, что другие разработчики будут вынуждены тратить большее количество усилий для создания своего интерфейса, сохраняя его понятным для пользователей, что непременно отразится на стоимости такой программы и приведет к снижению спроса на нее. Широкий подход экономически невыгоден пользователю и бизнесу.

Узкий подход к охране пользовательского интерфейса в качестве промышленного образца применил СИП, посчитавший, что «расположение кнопок панели управления не может быть отнесено к признакам, отражающим эстетические особенности изделия, поскольку обусловлено исключительно технической функцией изделия»². Таким образом, охрана будет распространяться на отдельные декоративные элементы пользовательского интерфейса и не будет – на такое его свойство, как интерактивность.

Между тем имеющейся судебной практики пока недостаточно для формирования определенной позиции

² Постановление СИП от 17.12.2020 № С01-1558/2020 по делу № А28-12655/2019.

по патентованию интерфейса. В каждом конкретном случае суд будет самостоятельно определять, способен ли интерфейс к правовой охране в качестве промышленного образца.

Средства индивидуализации как элементы программы для ЭВМ. Название программы для ЭВМ может приобретать самостоятельную правовую охрану в качестве товарного знака. Согласно ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Перечень видов товарных знаков открытый, что позволяет применить нестандартные подходы к их созданию.

Примечательно, что интерфейс программы может охраняться не только средствами авторского и патентного права, но и инструментами института средств индивидуализации. Об этом свидетельствует решение Роспатента о регистрации динамического товарного знака № 689603 (2018 г.), который охраняет VR-интерфейс (virtual reality, виртуальная реальность), используемый для проектирования дизайна помещений, выраженный в последовательности 16 кадров, которые демонстрируют различные части помещения.

Между тем зарегистрированный в качестве товарного знака VR-интерфейс особо не отличается от внешнего вида стандартных компьютерных программ для проектирования дизайна помещений, что может повлечь ограничение прав использования и реализации последних. Как следует из свидетельства о регистрации товарного знака, правовой охране подлежит изображение VR-интерфейса. Представляется, что в подобных случаях Роспатенту следует применять требование приобретенной различительной способности.

Правовая охрана программы в качестве секрета производства. Секрет производства (ноу-хау) – это любые сведения о результатах интеллектуальной деятельности

в научно-технической сфере или о способах ведения профессиональной деятельности, которые имеют коммерческую ценность по причине их неизвестности третьим лицам (п. 1 ст. 1465 ГК РФ). Несомненно, ценными будут считаться сведения, составляющие компьютерную программу, включая программный код, функциональные особенности, методы решения задач и т.д. Такой способ правовой охраны подходит компаниям, которые не планируют реализацию компьютерной программы и используют ее для собственных нужд, принимая разумные меры для соблюдения конфиденциальности сведений о программе, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Не имеет смысла исключать такой «секретный» способ использования своей программы, потому что он имеет место и требует оценки его преимуществ и недостатков.

Основное преимущество правовой охраны программы как секрета производства – охрана не только формы (программного кода), но и содержания (алгоритма), неограниченный срок правовой охраны, отсутствие необходимости в государственной регистрации и уплате соответствующих пошлин. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений о программе.

К недостаткам относятся ее взаимоисключаемость с патентно-правовой охраной и необходимость соответствующего оформления конфиденциальных сведений. Ответственность за нарушение исключительных прав на секрет производства чаще всего определяется соглашениями о конфиденциальности, договорами отчуждения и предоставления прав на использование секрета производства и не распространяется на незаконное использование самой программы.

Из приведенного анализа следует вывод о том, что правовой режим секрета производства распространяем на компьютерную программу и оправдан в случае

ее использования для личных нужд, без коммерциализации. Между тем правовой режим не защищает программу от воспроизведения с последующей декомпиляцией или иного незаконного использования в привычном понимании, а охраняет лишь сведения о ней, в том числе о ее функциональных возможностях. Поэтому правовой режим охраны секрета производства нельзя назвать распространенным и актуальным, он подходит не всем. В современном мире разработка компьютерных программ это коммерческая деятельность, участники которой не готовы к засекречиванию результатов.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что основное преимущество патентования алгоритма – это защита функциональных возможностей программы от незаконного использования, а недостаток заключается в том, что патент предполагает раскрытие информации. Патентная охрана имеет территориальный характер: за границей программа будет охраняться авторско-правовыми средствами, несмотря на тенденцию к патентованию. Территориальный характер патентования имеет существенный недостаток в тех случаях, когда программы распространяются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством Интернета. Между тем это ничуть не пугает ведущих российских разработчиков: например, «Яндекс» и «Лаборатория Касперского» успешно патентуют алгоритмы программ для ЭВМ.

Концептуальное различие между авторским правом и патентным правом заключается в том, что первое защищает автора от буквального копирования его программы для ЭВМ (текст кода, аудиовизуальных отображений и т.д.), а патент охраняет технические решения, выраженные в алгоритмах, и решения внешнего вида интерфейса программы.

Учитывая все преимущества и недостатки охраны авторским и патентным правом оптимальным решением для перспективных разработок в сфере программного

обеспечения будет комплексный метод охраны с использованием средств авторского и патентного права, регистрацией средств индивидуализации, используемых в программах для ЭВМ.

Список источников

1. Алексейчук А.А. Подходы к квалификации сложного программного обеспечения // Право цифровой экономики. 2020 (16). С. 346–368.
2. Ревинский О.В. Возможности патентной охраны новшеств (на примере компьютерных программ) // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Серия «История. Политология. Право. History. Political science. Law». 2021. № 3. С. 17–21.
3. Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение в составе имущества фирмы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 2. С. 28–36.

References

1. Alekseychuk A.A. Approaches to the qualification of complex software. *Pravo tsifrovoï ekonomiki = The law of the digital economy*. 2020 (16). P. 346–368 (in Russ.).
2. Revinsky O.V. Possibilities of patent protection of innovations (on the example of computer programs). *Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta imeni M.K. Ammosova = Bulletin of the Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov*. The series History. Political science. Right. History. Political science. Law. 2021. No. 3. P. 17–21. (in Russ.).
3. Revinsky O.V. Computer software as part of the company's property. *Imushchestvennyye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii = Property relations in the Russian Federation*. 2010. No. 2. P. 28–36. (in Russ.).

Статья поступила 27.03.2024, принята к публикации: 22.04.2024.

© Иваненко М.А., 2024

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Научная статья
УДК 347.78

О некоторых вопросах квалификации художественной инсталляции и перформанса как объектов авторского права в Российской Федерации

Максим Денисович Мартынов ¹,
Любовь Владимировна Цитович ²

^{1, 2} Российская государственная академия
интеллектуальной собственности, Москва, Россия

¹ Martynov.Maxim44@yandex.ru,
<https://orcid.org/0009-0003-3898-6776>

² Кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой Авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин,
clyubov@yandex.ru,
<https://orcid.org/0009-0001-3742-3053>

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус художественных инсталляций и перформансов как объектов авторского права по российскому законодательству. Автор затрагивает особенности их формы и содержания

как произведений искусства и вытекающую из этого проблематику признания их охраноспособными.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, объект авторского права, произведение, форма и содержание произведения, критерии охраноспособности произведения.

Финансирование: Статья выполнена в рамках НИР «Творческие (креативные) индустрии (по видам) как социально-экономический сегмент в государствах – членах ЕАЭС: состояние и перспективы» (2-ГЗ-2023).

Для цитирования: Мартынов М.Д., Цитович Л.В. О некоторых вопросах квалификации художественной инсталляции и перформанса как объектов авторского права в Российской Федерации // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 20–32.

Original article

On some issues of qualifying art installations and performances as objects of copyright in the Russian Federation

Maxim D. Martynov ¹,

Lyubov V. Tsitovich ²

^{1,2} Russian State Academy of Intellectual Property,
Moscow, Russia

¹ Martynov.Maxim44@yandex.ru,
<https://orcid.org/0009-0003-3898-6776>

² Ph.D in Law, Associate Professor,
Head of the Department of Copyright, Related Rights
and Private Law Disciplines,
clyubov@yandex.ru,
<https://orcid.org/0009-0001-3742-3053>

Abstract. *The article examines the legal status of art installations and performances as objects of copyright under Russian law. The author touches upon the peculiarities of their form and content as works of art and the ensuing problems of recognizing them as protectable.*

Key words: intellectual property, copyright, object of copyright, work, form and content of the work, criteria for the protection of the work.

Funding: The article was carried out within the framework of research work «Creative industries (by type) as a socio-economic segment in the EAEU member states: state and prospects» (2-GZ-2023).

For citation: Martynov M.D., Tsitovich L.V. On some issues of qualifying art installations and performances as objects of copyright in the Russian Federation // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 20–32.

Искусство, как творческое отображение человеком окружающей его действительности, всегда имело множество проявлений. Вплоть до середины XX в. видовое разнообразие произведений искусства балансировало в «классических» рамках, не предлагая широкой публике принципиально новых форм духовной интерпретации мира художниками. Однако именно в промежуток с 1950 по 1960 гг. на волне постмодерна в западной культуре, ознаменовавшимся поиском экспериментальных идей и нетипичных концепций в творчестве, появилось качественно иное направление деятельности представителей креативной среды, а именно создание инсталляций и исполнение перформансов. Родоначальником первого вида, того, что сейчас принято называть «современным искусством», некоторыми исследователями считается американский художник, коллажист Аллан Капроу [1, с. 5] (1927–2006), хотя концептуально феномен инсталляции существовал еще раньше, например, в работе под названием «Фонтан» (1917) известного французского

и американского творческого деятеля Марселя Дюшана [2] (1887–1967), основоположника «реди-мейдов», суть которых заключалась в неординарной комбинации бытовых вещей для придания им нового смысла. Что касается перформанса, то данный термин впервые употребил относительно своего произведения американский композитор и философ Джон Кейдж (1912–1992), который сочинил в 1952 г. музыкальную пьесу «3,33 минуты тишины» [3].

Несмотря на внушительное количество как российских, так и зарубежных искусствоведческих исследований инсталляции и перформанса, с точки зрения отечественной юридической науки эти явления до сих пор изучены мало.

Представляется, что подобная ситуация сложилась по нескольким причинам. Во-первых, из-за неоднозначной перцептивности упомянутых видов современного искусства, сущностная специфика которых связана не столько с эстетической составляющей, сколько с онтологической основой. Даже на бытовом уровне можно представить себе критерии, которые позволили бы нам идентифицировать произведение живописи именно как произведение живописи, а не что-то другое: двухмерное изображение чего бы то ни было с помощью красящих веществ на определенной поверхности. То же самое происходит при попытке осмысления других видов классического искусства: скульптуры, архитектуры, танца и т.д. В отличие от них, для инсталляции и перформанса к тому же нет четких академических требований и правил, что порождает еще большую неопределенность их статуса. Во-вторых, данные виды искусства зачастую не поддаются коммерциализации. Отличие перформанса, как утверждает В.С. Сенькина, заключается в отказе от создания продаваемого продукта, взамен чего он выстраивает провокационные отношения с реальностью, «актуализируя вопрос о том, как соотносится искусство с современным миром» [4]. Постоянное получение прибыли

не является целью авторов, которые стремятся больше к самовыражению или привлечению внимания к какой-либо проблеме, как, например, «Грузовик, который едет на бойню» Роберта Бэнкси (Banksy) – работа посвящена вопросу убийства животных ради пропитания человечества. Это предопределяет крайне низкую вероятность возникновения экономических споров и следующих за ними обращений в судебные органы. В-третьих, по количественному показателю инсталляции и перформансы занимают скромную нишу в мире искусства. По данным InArt, самым востребованным видом искусства в 2018 г. стала живопись, на которую приходится 80% всех продаж на арт-рынке, за ней идет фотография, а третье место занимает графика [5]. Более свежие статистические данные показывают, что, по состоянию на 2021 г., в России количество лотов изобразительного искусства во всех аукционных домах достигло 12 580 штук [6]. Однако вышеперечисленные факторы не умаляют значения инсталляции и перформанса как объектов авторского права, и, наоборот, дают повод подвергнуть анализу их правовую специфику.

В ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержится открытый перечень объектов авторского права, но в то же время законодательство не дает прямой ответ на вопрос, что это такое. Для формулирования искомого определения можно исходить из двух критериев охраноспособности, которые закрепляются нормативно и признаются большинством правоведов в качестве необходимых: творческий характер произведения (ст. 1257 ГК РФ) и объективная форма выражения (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). В доктрине же существует множество заслуживающих внимания мнений вокруг понятия «объект авторского права», но стоит остановиться на более лаконичном и точном. Как утверждает Э.П. Гаврилов, «единым объектом авторского права является произведение», под которым понимается нематериальный результат творчества [7]. В.С. Витко в своем

исследовании дополняет определение Э.П. Гаврилова, указывая на умственный характер такого результата [8]. Следовательно, объект авторского права – это нематериальный результат творчества человека, выраженный вовне в виде определенной объективной формы. При этом разновидности такой формы законом не ограничены (письменная, устная и т.д.). Стоит также упомянуть и устоявшуюся не только в России, но и в мире в целом тенденцию охраны и защиты именно уникальной формы произведения, а не его содержания.

Что же касается, собственно, инсталляции и перформанса, то данные виды искусства как таковые не упоминаются ни в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г., ни в российском национальном законодательстве. Анализ перечня, содержащегося в ст. 1259 ГК РФ, не позволяет сделать вывод, к какой категории произведений правильнее относить исследуемые объекты. С точки зрения упомянутой конвенции, а именно в соответствии со статьей 2, гласящей: «Термин «литературные и художественные произведения» охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения», они могут считаться полноценными объектами авторского права. Кроме того, не вызывает сомнений, что инсталляция и перформанс вписываются в парадигму общепризнанных критериев охраноспособности произведений, хотя и не без своих нюансов, возникающих из их художественной специфики.

Сначала стоит рассмотреть объективную форму инсталляции и перформанса, а для этого нужно дать им определение, которое стало бы отправной точкой для дальнейших рассуждений.

Большинство попыток понять сущность инсталляции, естественно, сделано в искусствоведческой научной среде. В.А. Крюкова дает такое определение инсталляции (от англ. «to install» – устанавливать): «Пространственная художественная

композиция, создаваемая: из различных элементов бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстов и т.п. И отличается как большим разнообразием входящих в нее объектов, так и размером» [9]. Майкл Арчер похоже подходит к понятию «инсталляция»: «Такой тип художественного производства, который концентрируется не на одном объекте, а на отношениях между множеством элементов или на взаимодействии между множеством вещей и контекстом» [1, с. 75]. К творческим особенностям инсталляции Джули Райсс относит большую вариативность как формы, способной быть «абстрактной или изобразительной», так и содержания – «иметь четкую драматургию или предоставлять свободу зрителю» [1, с. 76]. Приведенные подходы к определению понятия «инсталляция» отнюдь не являются исчерпывающими, однако на их основе уже допустимо сказать о наличии у данного вида произведения искусства свойства внешней выраженности, которое необходимо для квалификации его в качестве объекта авторского права.

Феномен перформанса (от англ. «performance» – спектакль, представление) так же, как и инсталляция, слабо поддается какому-то единому доктринальному толкованию. Согласно Н.Б. Маньковской, под этим термином подразумевается «публичное создание артефакта по принципу синтеза искусства и не-искусства, не требующее специальных профессиональных навыков и не претендующее на долговечность» [10]. По мнению искусствоведа Е.А. Бобринской, перформанс – это свободное от психологизма действие, строящееся на физическом исполнении тех или иных операций. Помимо этого, ученый подчеркивает отсутствие стоящих перед перформансом «эстетических и выразительных задач» [4]. Перформанс «продолжает охарактеризоваться через призму театральности, спектакля, где центральной фигурой становится личность самого художника» [11]. На основе этого можно констатировать:

перформанс – это искусство процессуальное, охватываемое понятием «акционизм». Поэтому нестатичная форма выражения с непосредственным участием автора является главной специфической чертой перформанса как объекта авторского права.

Установив, что инсталляция и перформанс обладают объективной формой, обратимся к их содержанию. В юридической доктрине давно устоялось мнение о неразрывной диалектической связи этих двух элементов в отношении объектов авторского права: одно составляет сущность произведения, а второе позволяет выразить его во внешнем мире [12]. Повторимся: чтобы произведение было охраноспособным, оно должно иметь свойство оригинальности, т.е. неповторимости, уникальности, не позволяющее создать аналогичное произведение при параллельном творчестве¹. При этом российское законодательство не содержит такого критерия, как минимальный творческий вклад, который презюмируется, пока не доказано обратное². Именно вопрос творческого вклада при создании инсталляции или перформанса остается наиболее острым, поскольку зачастую решения художников могут казаться для публики слишком претенциозными в своей тривиальности. Яркий пример тому – приклеенный скотчем к стене банан, арт-объект за авторством знаменитого деятеля в мире современного искусства Маурицио Каттелана. По сути, весь творческий вклад в данной инсталляции сводится к приклеиванию фрукта к поверхности. Но это не мешало произведению экспонироваться и продаваться на аукционе за \$120 000 в 2019 г. Как комментировали работу искусствоведы,

¹ Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2016 № 17АП-9979/2016-ГК.

² Пункт 80 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 96, 06.05.2019.

после того, когда первоначальный банан сгниет, его заменят на новый, поскольку важен не сам объект, а концепция. В этой связи также интересен для авторского права прецедент, произошедший с этим арт-объектом в сеульском музее «Лиум» в 2023 г.: южнокорейский студент съел банан и прикрепил кожуру от него обратно на стенку. Причем сам автор никаких претензий после данного инцидента не высказал. Формально, если признавать эту инсталляцию объектом авторского права по российскому законодательству, то имеет место нарушение права автора на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ). Молодой посетитель музея если не уничтожил арт-объект, то фактически внес в его форму изменение без согласия автора. Пострадала ли сама концепция произведения от этого, его содержание, сказать сложно. Возможно, это решает уже сам автор. И это свидетельствует о существующем противоречии между постулатом континентального авторского права о первостепенном значении формы произведения и заложенной в него идеи. Данная проблема поднимается и в юридической научной среде. Так, Н.В. Щербак замечает: «Сегодня идея в среде искусствоведов и творцов становится выше формы, в то время как авторское право идеи не охраняет» [13].

Еще сложнее рассматривать в контексте авторского права творческую составляющую перформанса, ведь его называют искусством, стремящимся максимально раствориться в жизни. Глобально есть две его категории в зависимости от стиля подачи разыгрываемой художником ситуации: эстетически нагруженные, не повторяющие типичные акты повседневной жизни, и нарочито приземленные, приближенные к социальной реальности [3]. Зачастую именно признак обыденности, механичности совершаемых при перформансе действий затрудняет квалификацию данного акционистского произведения в качестве объекта

авторского права. Например, проведенный в 2013 г. в Музее современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) перформанс *The Maybe*: актриса Тильда Суинтон представала перед публикой в виде живого экспоната в течение некоторого времени, погружаясь в сон на матрасе за стеклом. При этом ящик с ней каждый раз появлялся в случайном месте на территории музея. Никакой интерпретации данному перформансу не давалось. Здесь творческий вклад автора совершенно не очевиден для рядового наблюдателя. Да и вообще, что здесь конкретно является содержанием произведения? Точно не физиологическое протекание сна, поскольку тогда бы оно стало неохраноспособным (п. 5 ст. 1259 ГК РФ). Скорее всего, оригинальность в данном случае следует из совокупности нескольких факторов: публичное пространство музея и задействованных в нем компонентов (спящего живого человека за стеклом), из чего создается неординарная ситуация вокруг обычного биологического явления. В подобных случаях в зависимости от ответа на вопрос о творческом труде перформансеров перформанс может как признаваться объектом авторского права, так и нет, поэтому важным представляется оценка оригинальности именно объективной формы выражения, а не содержания. Важно не утилитарное предназначение каких-либо процессов или предметов, являющихся частью перформанса, а сам контекст их применения.

Следует отметить, что в пользу закрепления за инсталляциями и перформансами статуса объектов авторского права говорит норма, закрепленная в п. 1 ст. 1259 ГК РФ. Благодаря ей произведение необязательно должно обладать каким-то определенным достоинством или назначением, в недостатке которых часто упрекают современные виды искусства. Поэтому охране будут подлежать даже такие неоднозначные работы, как инсталляция «Моя кровать» (1999) Трейси Эмин

или перформанс «Ритм ноль» (1974), проведенный Мариной Абрамович в неапольской галерее Морра.

Таким образом, инсталляция и перформанс, представляющие собой два непохожих друг на друга с точки зрения техники направления в творчестве, но объединенные целью аккумуляции и выражения в себе всевозможных смыслов, концепций, идей, образов, остаются слабо изученными в юридической доктрине. Имея под собой вариативную объективную форму и сложную в понимании творческую составляющую, они являются объектами авторского права, которые на данный момент можно отнести к категории «другие произведения». Однако не исключается возможность дополнения классификации произведений, приведенной в ст. 1259 ГК РФ, в соответствии с реалиями, складывающимися сегодня в мире искусства.

Список источников

1. Макеева С.О. Становление инсталляции в искусстве Запада и России второй половины XX века: дисс. ... канд. иск.: 17.00.04. – М., 2021. С. 5.
2. Балаш А.Н. Реди-мейды Марселя Дюшана и их репродуцирование // Вестник СПбГИК. 2017. № 1 (30). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/redi-meydy-marselya-dyushana-i-ih-reprodutsirovanie> (дата обращения: 21.02.2024).
3. Гниренко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства // Библиотека электронной литературы в формате fb2. URL:<https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/gnirenko-yuliya/performans-kak-yavlenie-sovremennogo-otechestvennogo-iskusstva> (дата обращения: 21.02.2024).
4. Сенькина В.С. Театр «визуального образа»: поэтика и эволюция (Русский Инженерный театр «АХЕ» и Лаборатория Дмитрия Крымова): дисс. ... канд. иск.: 17.00.01. – М., 2013. С. 38.
5. Седых И.А. Российский рынок предметов искусства. – М.: НИУ ВШЭ Центр развития. 2018. С. 36.

6. Рынок русского искусства и арт-рынок России. Итоги и основные цифры 2021 г. URL:<https://artinvestment.ru/russian-art-market-reports/2021.html> (дата обращения: 23.02.2024).
7. Гаврилов Э.П. Об объекте авторского права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 2. С. 33–36.
8. Витко В.С. Понятие формы произведения в авторском праве. – М.: Статут, 2020.
9. Ковалева Н.А., Вольская Л.Н. Инсталляция как жанр в искусстве XXI в. // Творчество и современность. 2018. № 2 (6). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/installyatsiya-kak-zhanr-v-iskusstve-hhi-v> (дата обращения: 23.02.2024).
10. Маньковская Н.Б. Культурология. XX век. Энциклопедия. 1998. URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/583/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A1 (дата обращения: 23.02.2024).
11. Антонян М.А. Понятия «перформанс» и «performance art» в англоязычной и русскоязычной культурах // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. № 1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-performans-i-performance-art-v-angloyazychnoy-i-russkoyazychnoy-kulturah> (дата обращения: 23.02.2024).
12. Копылов А.Ю. Охраняемые и неохраняемые элементы произведения // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 2. С. 76–87.
13. Щербак Н.В. Авторские и смежные права в системе интеллектуальных прав: дисс. ... д.ю.н.: 12.00.03. – М., 2022. С. 271.

References

1. Makeeva S.O. The formation of installation in the art of the West and Russia in the second half of the 20th century: dis. ... for PhD of Arts Sciences: 17.00.04. – М., 2021. P. 5 (in Russ.).
2. Balash A.N. Marcel Duchamp's readymades and their reproduction. *Vestnik SPbGIK*. 2017. No. 1 (30). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/redi-meydy-marselya-dyushana-i-ih-reprodutsirovanie> (date of access: 21.02.2024) (in Russ.).
3. Gnirenko Yu. Performance as a phenomenon of modern domestic art // Library of electronic literature in fb2 format. URL:<https://litresp.ru/>

- chitat/ru/%D0%93/gnirenko-yuliya/performans-kak-yavlenie-sovremennogo-otechestvennogo-iskusstva (date of access: 21.02.2024) (in Russ.).
4. Senkina V.S. Theater of the «visual image»: poetics and evolution (Russian Engineering Theater «AXE» and Dmitry Krymov's Laboratory): dissertation for PhD of Arts. Sciences: 17.00.01. – Moscow, 2013. P. 38 (in Russ.).
 5. Sedykh I.A. Russian market of art objects. Moscow: *Higher School of Economics Center for Development Publ.* 2018. P. 36 (in Russ.).
 6. The market of Russian art and the art market of Russia. Results and main figures for 2021. URL:<https://artinvestment.ru/russian-art-market-reports/2021.html> (date of access: 23.02.2024) (in Russ.).
 7. Gavrilov E.P. About the object of copyright. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nyye prava = Patents and licenses. Intellectual rights.* 2022. No. 2. P. 33–36 (in Russ.).
 8. Vitko V.S. The concept of the form of a work in copyright law. Moscow: *Statute Publ.*, 2020 (in Russ.).
 9. Kovaleva N.A., Volskaya L.N. Installation as a genre in the art of the 21st century. *Tvorchestvo i sovremennost' = Creativity and modernity.* 2018. No. 2 (6). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/installyatsiya-kak-zhanr-v-iskusstve-hhi-v> (date of access: 23.02.2024) (in Russ.).
 10. Mankovskaya N.B. Culturology. XX century Encyclopedia. 1998. URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/583/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%A1 (date of access: 23.02.2024) (in Russ.).
 11. Antonyan M.A. The concepts of «performance» and «performance art» in English-speaking and Russian-speaking cultures. *Bulletin of Moscow University. Series 19. Linguistics and intercultural communication.* 2015. No. 1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-performans-i-performance-art-v-angloyazychnoy-i-russkoyazychnoy-kulturah> (date of access: 23.02.2024) (in Russ.).
 12. Kopylov A.Yu. Protected and unprotected elements of a work. *Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava = Current problems of Russian law.* 2021. No. 2. P. 76–87 (in Russ.).
 13. Shcherbak N.V. Copyright and related rights in the system of intellectual rights: dis. ... doctor in Legal Sciences: 12.00.03. – Moscow, 2022. P. 271 (in Russ.).

Статья поступила 29.03.2024, принята к публикации: 23.04.2024.

© Мартынов М.Д., Цитович Л.В., 2024

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Научная статья
УДК 347.77

Вторичные патенты в фармацевтике: быть или не быть?

Татьяна Сергеевна Бабакова

Зуйков и партнеры, Москва, Россия

патентный эксперт, специалист в области биотехнологии
и фармацевтики,

babakova@zuykov.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1156-0364>

Аннотация. В статье отражены основные проблемы стратегии увеличения общего срока охраны лекарственных средств и технологии «озеленения» патентов, представлены существующие законодательные методы решения таких проблем и правоприменительная практика в России и за рубежом, в частности, в Индии.

Ключевые слова: патент, патентное законодательство, фармацевтика.

Для цитирования: Бабакова Т.С. Вторичные патенты в фармацевтике: быть или не быть? // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 33–40.

Original article

Secondary patents in pharmaceuticals: to be or not to be?

Tatiana S. Babakova

Zuykov and partners, Moscow, Russia

Patent Expert, Biotechnology and Pharmaceuticals Specialist,

babakova@zuykov.com,

<https://orcid.org/0000-0003-1156-0364>

Abstract. *This article reflects the main problems of the strategy for increasing the overall term of protection of medicines and the technology of «greening» patents, presents existing legislative methods for solving such problems and law enforcement practice in Russia and abroad, in particular, in India.*

Key words: patent, patent legislation, pharmaceuticals.

For citation: Babakova T.S. Secondary patents in pharmaceuticals: to be or not to be? // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 33–40.

Патент на изобретение для его обладателя представляет собой законную монополию на 20 лет. В течение данного срока, взамен на публичное раскрытие информации об изобретении, патентообладатель приобретает возможность запрещать любым другим лицам использовать данное изобретение. По истечении срока действия патента изобретение переходит в общественное достояние и может быть законным образом использовано любыми лицами. Таким образом, достигается баланс интересов патентообладателя и общества. Казалось бы, все просто.

Однако на практике ситуация немного сложнее. В некоторых областях, особенно в органической химии фармацевтически активных веществ, применяются различные технологии увеличения срока охраны, так называемое «озеленение» патентов.

Стандартная патентная жизнь одного и того же соединения описывается так: вначале выдается патент на формулу Маркуша (ядро с многочисленными альтернативными формами радикалов, т.е. патент охватывает множество соединений), затем идут доисследования соединений формулы Маркуша, и патентообладатель получает патент на соединение конкретной структурной формулы, затем опять по прошествии очередного доисследования – патент на конкретный стереоизомер активного соединения, далее – патент на кристаллическую форму, патент на сольват, гидрат, соль, патент на комбинацию активного соединения с одним вспомогательным веществом, двумя и т.д. В таком виде процесс патентования не ограничен. И каждый из таких патентов действует 20 лет. А получив регистрационное удостоверение для ввода в гражданский оборот, патентообладатель может еще и продлить каждый из таких патентов на пять лет. Общий срок охраны одного и того же соединения таким образом увеличивается на многие годы, а то и десятки лет.

Следует отметить, что в данном случае имеет место именно доисследование, а не доработка. Например, в механике после получения одного патента на одно устройство в дальнейшем такое устройство дорабатывается, изменяется, вносятся дополнительные элементы. Таким образом, первоначальный патент, как правило, не действует в отношении доработанного устройства, и патентообладатель получает новый патент на абсолютно новое устройство.

Другое дело в фармацевтике: и первоначальный патент на формулу Маркуша, и все последующие патенты действуют

в отношении одного и того же активного соединения. Да, объем правовой охраны от патента к патенту сужается, но тем не менее каждый из них охватывает одно и то же активное соединение.

Такая практика не выгодна с точки зрения соблюдения общественных интересов. Ведь если бы активное соединение было раскрыто в первоначальном патенте как входящее в формулу Маркуша, то по истечении срока действия такого патента оно стало общественным достоянием, но активное соединение охраняется всеми последующими патентами, и монополия сохраняется.

На законодательном уровне предпринимаются попытки ограничения патентного «озеленения». Так, согласно п. 83 Правил¹, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на создании химического соединения, являющегося формой известного химического соединения (в частности, изомером, стереоизомером, энантиомером, аморфной или кристаллической формой) или его производным (в частности, солью, сольватом, гидратом, комплексным соединением или эфиром), если такое соединение по сравнению с известным соединением в качественном или количественном отношении не проявляет новых свойств, не следующих для специалиста явным образом из уровня техники. В настоящее время данная норма активно применяется, и Роспатент выносит решения об отказе в выдаче патентов на кристаллические формы давно известных веществ. Однако Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) часто все же находит в материалах заявок новые свойства кристаллических форм и отправляет решения Роспатента на пересмотр в Палату по патентным спорам.

¹ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утв. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.02.2023 № 107 (приложение № 1).

Такая судьба постигла кристаллическую форму лорлатиниба (дело СИП-877/2022) и кристаллическую форму кризаборола (дело СИП-96/2022).

Опять отметим, что кристаллическая форма – это доисследование, а не доработка. Как правило, более ранними патентами охранялось само вещество без указания кристаллической формы, т.е. рацемат, включающий все возможные кристаллические формы. Иными словами, любая кристаллическая форма известного вещества уже существовала на дату подачи заявки, хотя и не была специально исследована. Указание каких-либо новых свойств, будь то повышенная стабильность или растворимость, позволяет патентообладателю получить еще один патент, а то и несколько, тем самым продлив общий срок охраны известного вещества. Аналогичным образом выдаются патенты на энантиомеры, гидраты, сольваты, и т.д.

Однако, если с вторичными патентами на кристаллические формы, сольваты, гидраты ведется борьба на законодательном уровне, то выбор одного соединения из формулы Маркуша и его доисследование, напротив, по умолчанию считается патентоспособным изобретением. Согласно п. 84 вышеупомянутых Правил, условию изобретательского уровня соответствует, в частности, химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение). Данная норма позволяет патентообладателю на законных основаниях получить по меньшей мере два патента – на формулу Маркуша и на конкретное соединение.

Вместе с тем не во всех странах разделяют такую точку зрения. Очень показательным здесь решение Высокого суда

Дели в отношении патента № IN227719 на формулу Маркуша и патента № IN243301 на конкретное соединение из формулы Маркуша – линаглиптин². Оба патента принадлежат компании Boehringer Ingelheim Pharma GmbH. Суд признал, что первоначальный патент раскрывает набор радикалов, которые в совокупности позволяют получить непосредственно линаглиптин. Таким образом, суд установил, что линаглиптин, заявленный во втором патенте, не соответствует условию патентоспособности «новизна», хотя он и не был специально описан в первоначальном патенте. Кроме того, в данном деле суд учел баланс интересов патентообладателя и общества. При этом суд отметил, что патентообладатель уже воспользовался предоставленной ему 20-летней монополией на линаглиптин в соответствии с патентом на формулу Маркуша, а патент на конкретное соединение есть ничто иное, как попытка увеличить срок охраны, что противоречит общественным интересам.

Данный случай не единичен в судебной практике Индии. Так, факторы общественного интереса обсуждались и в деле AstraZeneca AB & Anr. против Intas Pharmaceuticals Ltd.³, где Высокий суд Дели рассматривал дело о дапаглифлозине. Дапаглифлозин охранялся двумя патентами: № IN205147 на формулу Маркуша и № IN235625 на конкретное соединение. В данном деле суд также отметил, что один лекарственный препарат не может быть предметом охраны двух патентов, имеющих разные сроки действия, поскольку законодательная политика Индии предусматривает предоставление охраны только на один срок в 20 лет.

² Дело Boehringer Ingelheim Pharma GMBH vs Vee Excel Drugs and Pharmaceuticals Private Ltd. & Ors. URL:<https://indiankanoon.org/doc/111964161/> (дата обращения: 12.03.2024).

³ Дело Astrazeneca Ab & Anr. vs Intas Pharmaceuticals Limited. URL:<https://indiankanoon.org/doc/60901055/> (дата обращения: 14.03.2024).

В России СИП подобную практику не применяет, а четко следует букве закона: есть технический результат, указывающий хотя бы на малейшее улучшение свойств по сравнению с другими формами того же вещества (причем все равно какими), значит, есть техническое решение, которому должна быть предоставлена правовая охрана. Такая практика сводит на нет все законодательные инициативы по борьбе с «озеленением», т.к. практически всегда можно доисследовать и найти какое-нибудь «улучшенное» свойство.

Следует отметить, что многие страны подходят к решению проблемы бесконтрольного продления охраны лекарственных средств несколько иначе. Так, например, в США и Европе законодательно ограничена возможность предоставления дополнительной правовой охраны: в случае получения разрешения на ввод в гражданский оборот продлить на пять лет сверх 20-летнего срока можно только один патент.

В нашей стране данный принцип не работает. Например, в деле СИП-25/2022 поднимался вопрос о неправомерности продления нескольких патентов на основании одного регистрационного удостоверения. Тем не менее суд первой инстанции установил, что такое продление правомерно. Это решение было подтверждено постановлением Президиума СИП. При этом коллегия судей ни первой, ни кассационной инстанции не смутил тот факт, что продление нескольких патентов на основании одного регистрационного удостоверения, прямым и недвусмысленным образом указывает на то, что все эти патенты действуют в отношении одного и того же изобретения, т.е. являются следствием «озеленения». Таким образом, установленный законом срок действия патента (20 + 5 лет для одного изобретения) был неправомерно увеличен.

Остается надеяться, что со временем наши законодатели нормативно закрепят запрет на такое множественное продление патентов по аналогии с системами США и стран Европы.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что, несмотря на то, что проблема «озеленения» патентов в фармацевтической отрасли стоит достаточно остро, на сегодняшний день она не имеет однозначного решения. С одной стороны, следует согласиться с мнением Высокого суда Дели в том, что в отношении одного изобретения законная монополия может действовать в течение срока действия только одного патента. С другой стороны, существует некоторая правовая неопределенность ввиду отсутствия в законодательстве прямого запрета на «озеленение» патентов, устранить которую в настоящее время не представляется возможным.

Список источников / References

1. Kumar Arun, Nanda Arun. Ever-greening in Pharmaceuticals: Strategies, Consequences and Provisions for Prevention in USA, EU, India and Other Countries. *Pharmaceutical Regulatory Affairs: Open Access*. 2017. No. 6. P. 185.
2. Rachna Bakhru, Suvarna Pandey. Delhi High Court examines factors for the patentability of species patents in India. *The Patent Lawyer*. March/April 2023. P. 66–70.

Статья поступила 16.04.2024, принята к публикации: 25.04.2024.

© Бабакова Т.С., 2024

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Научная статья
УДК 347.77

Особенности охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации как стране – участнице ЕАЭС

Евгений Николаевич Петров

Российская государственная академия
интеллектуальной собственности, Москва, Россия
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры Патентного права и правовой охраны
средств индивидуализации,
petrov-en@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности в современных условиях в Российской Федерации и странах ЕАЭС в связи с реализацией режима параллельного импорта товаров.

Определены основные причины увеличения объемов контрафактной продукции, предлагаются направления

мер по ограничению прав интеллектуальной собственности в отношении правообладателей из стран, поддерживающих антироссийские экономические санкции.

Ключевые слова: контрафактная продукция, охрана и защита объектов интеллектуальной собственности, антироссийские санкции.

Финансирование: Статья выполнена в рамках НИР «Совершенствование судебной защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации и ее гармонизация с аналогичными системами стран – участниц ЕАЭС» (3-ГЗ-2023).

Для цитирования: Петров Е.Н. Особенности охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации как стране – участнице ЕАЭС // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 41–51.

Original article

Features of the protection and enforcement of rights to intellectual property in the Russian Federation as a member country of the EAEU

Evgeny N. Petrov

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

PhD of Technical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Patent Law

and Legal Protection of Means of Individualization,

petrov-en@mail.ru

Abstract. *The article discusses the issues of protection and safeguarding of intellectual property in modern conditions in the Russian Federation and the EAEU countries in connection with the implementation of the regime of parallel import of goods.*

The main reasons for the increase in the volume of counterfeit products are identified, and directions for limiting intellectual property rights in relation to copyright holders from countries that support anti-Russian sanctions against the Russian Federation are proposed.

Key words: counterfeit products, intellectual property protection, anti-Russian sanctions.

Funding: The article was carried out within the framework of the research work «Improving the judicial protection of intellectual rights in the Russian Federation and its harmonization with similar systems of the EAEU member countries» (3-GZ-2023).

For citation: Petrov E.N. Features of the protection and enforcement of rights to intellectual property in the Russian Federation as a member country of the EAEU // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No 2. P. 41–51.

Вклад интеллектуальной собственности в российскую экономику растет. По данным Роспатента, в 2022 г. было подано 27 000 заявок на изобретения, а количество зарегистрированных товарных знаков за последние два года выросло на 19% [1].

В сложившейся ситуации в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) все большее значение приобретают вопросы охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС). В связи с этим в рамках усовершенствования законодательной базы были приняты: Федеральный закон от 30.12.2021 № 450-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях»¹, Федеральный закон от 21.12.2021 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О патентных поверенных», Федеральный закон от 22.12.2020

¹ Законопроект разработан Правительством Российской Федерации во исполнение поручения по итогам встречи Председателя Правительства М.В. Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 г.

№ 456-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации».

Кроме того, на практике реализуется ряд других законов, положения которых направлены на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) с учетом интересов России в области обороны и безопасности, в том числе в рамках военно-технического сотрудничества.

Согласно ст. 1360 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 30.04.2021 № 107-ФЗ), Правительство РФ имеет право в случае необходимости обеспечения обороны и безопасности государства, охраны жизни и здоровья граждан принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Порядок выплаты и ее размер определяются постановлением Правительства РФ от 18.10.2021 № 1767 (в ред. постановления Правительства РФ от 06.03.2022 № 299).

Таким образом, правительство может определить перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения ГК РФ об охране и защите исключительных прав на РИД, выраженных в этих товарах, и средства индивидуализации, которыми они маркированы (ст. 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ)².

Очевидно, что в этом случае для принятия выверенного и корректного решения по защите прав на ОИС

² Ст. 18 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что Правительство Российской Федерации вправе предусмотреть перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения ГК РФ о защите исключительных прав на РИД, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

возрастает роль экспертизы. При этом речь идет не только о гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности (ГК РФ, часть четвертая), но и о возникновении ответственности за подобные нарушения в административном (далее – КоАП РФ) и уголовном порядке (далее – УК РФ).

Обратим внимание на следующий аспект: практика судов общей юрисдикции по делам, связанным с правонарушителями в сфере интеллектуальной собственности, в последние годы показывает тенденцию к некоторой либерализации правоприменения законодательства в отношении правонарушителей. В то же время отметим, что принципиальные отличия между правовыми нормами ГК РФ, УК РФ и КоАП РФ в этой сфере сохраняются практически для всех объектов ИС.

Рассмотрение судами общей юрисдикции дел по КоАП РФ, в отличие от УК РФ, не предусматривает административной ответственности за покушение на совершение административного нарушения или за приготовление к нему, или за соучастие. В то же время в КоАП РФ не предусматривается возможность административного производства за примирением сторон. Заметим также, что Федеральный закон от 31.05.2021 № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в полной мере не обеспечивает регулирование большого количества вопросов, напрямую связанных с организацией и проведением экспертиз в сфере ИС.

С переходом РФ к рыночной экономике в 1990-е гг. вопросы защиты ИС в различных областях права (гражданского, таможенного, налогового, административного, уголовного) были подробно проработаны в научной литературе. Несмотря на это, в настоящее время из-за изменившейся политической ситуации в мире они

снова потребовали особого внимания. Например, следует решить проблемы, обусловленные распространением контрафактной продукции в связи с легализацией параллельного импорта [2] из-за введенных в отношении РФ экономических санкций.

Исследователи отмечают, что вероятность импорта контрафактной продукции на территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), и в частности в РФ, может возрасть с введением в действие режима параллельного импорта [3; 4].

По данным Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС РФ), в период 2018–2022 гг. количество выявленного контрафакта составило 16,21, 11,9, 13,3, 7,2 и 8,2 млн единиц продукции соответственно. При этом в начале введения режима параллельного импорта ввоз контрафакта был на уровне предыдущих лет, однако уже с сентября 2022 г. его объем увеличился. Сумма предотвращенного ущерба в 2022 г. составила 7 млрд рублей, было возбуждено 562 дела об административных правонарушениях в сфере ИС. Кроме того, при увеличении объема импортируемой контрафактной продукции были выявлены финансовые нарушения в виде «серых схем» бухгалтерского учета. При этом объем недополученного НДС бюджетом РФ составил около 533 млрд рублей в год³.

Данные ФТС РФ свидетельствуют, что план по импорту отдельных видов оригинальной продукции по каналам параллельного импорта не был выполнен в полной мере, и со стороны таможенной службы потребовались дополнительные усилия по противодействию ввозу контрафактной продукции на территорию РФ.

Принимая во внимание, что основные объемы контрафактной продукции поступают в нашу страну из КНР, с целью противодействия этому созданы

³ Сайт ФТС РФ, 20 февраля 2023 г.

и успешно функционируют совместные российско-китайские организационные структуры. Одной из таких структур является Рабочая группа по защите интеллектуальной собственности при Подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, которая позволяет оперативно решать вопросы на самом высоком правительственном уровне.

Помимо экономических санкций росту объемов контрафактной продукции на рынке РФ способствует повсеместное распространение электронной торговли, онлайн-платформ. В этой связи стоит отметить, что объемы импортируемой продукции, необходимые потребителю, достигаются за счет увеличения продаж контрафактной продукции на маркетплейсах (объем контрафакта косметической и парфюмерной продукции, лекарственных средств, фармацевтической продукции, автозапчастей и т.п. превышает по отдельным номенклатурным позициям 50%).

Как обеспечительная мера для организации контроля продаж на маркетплейсах было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2022 № 1351 (введено в действие 01.03.2023), которым маркетплейсы были приравнены к другим участникам оборота товаров легкой промышленности и с 1 марта 2023 г. стали нести ответственность за непредставление сведений в систему «Честный знак» и отвечать по закону за реализацию контрафакта. В настоящее время в судебной практике уже имеется некоторое количество дел с наложенными на маркетплейсы мерами ответственности за реализацию контрафакта.

Еще одной причиной появления контрафакта становится нежелание отечественных правообладателей и правообладателей из стран ЕАЭС регистрировать свои права на ОИС в соответствующих таможенных реестрах объектов

интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, создает определенные трудности, способствует таможенным нарушениям при перемещении товаров и организации торговли на евразийском экономическом пространстве.

В результате по совокупности причин при ввозе продукции по параллельному импорту из недружественных стран в РФ стали нарушаться права правообладателей ОИС, а суды, руководствуясь указом президента РФ⁴, – начали отказывать в удовлетворении их требований о возмещении ущерба.

В ситуации когда российские юридические и физические лица не имеют возможности формально избежать ответственности за нарушение интеллектуальных прав и в то же время защитить свои права и законные интересы, предлагается разработать правовые нормы и разъяснения для признания недобросовестными действий иностранных правообладателей в части злоупотребления правом. При этом необходимо учитывать, что сам факт того, что правообладатель из недружественной по отношению к России страны осуществляет недружественные, и даже враждебные, действия, по международному праву не может быть признано злоупотреблением правом.

Подобные разъяснения со стороны высших судебных органов России оказали бы существенную помощь судам общей юрисдикции в принятии корректных и справедливых решений, чтобы они могли оставаться в правовом поле и защищать интересы российских правообладателей. Это, в свою очередь, расширило бы возможности использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат иностранным юридическим

⁴ Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

лицам, ведущим хозяйственную деятельность на территории государств, осуществляющих недружественные действия в отношении РФ.

Таким образом, к направлениям защиты интересов отечественных правообладателей в сфере интеллектуальной собственности могут быть отнесены следующие:

- ограничение прав и доступа иностранных правообладателей на российский рынок, особенно в областях деятельности, относящейся к соблюдению национальных интересов Российской Федерации;
- более активное и свободное использование РИД и средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат иностранным правообладателям, отказывающимся предоставлять на них права и не исполняют обязательства по ранее заключенным договорам, руководствуясь политическими мотивами.

По мнению президента Федерации интеллектуальной собственности С.Ю. Матвеева, в отношении частичной легализации параллельного импорта, «нужно полностью перейти к международному принципу исчерпания исключительных прав, как это сделано в развитых странах. Надо лишь предусмотреть исключение прав для тех компаний, которые имеют локальные производства, инфраструктуру сбыта. Для них запрет на параллельный импорт можно и нужно сохранить. Он должен рассматриваться как привилегия за вклад в развитие национальной экономики»⁵.

Для решения проблем, возникающих с защитой интересов отечественных производителей и правообладателей, следует более активно применять режим выдачи принудительных лицензий. Так, например, в особых случаях, при соблюдении определенных

⁵ Сетевое издание VPost-media, 4 апреля 2023 г.

условий, определяемых Дохийской министерской декларацией, предусматривается право на выдачу принудительной лицензии, разрешающей производство запатентованного лекарства, которое необходимо для борьбы с заболеванием в условиях чрезвычайной ситуации⁶.

В любом случае приоритетом должна выступать поддержка отечественных изобретателей и заявителей инновационных разработок за счет создания правового режима наибольшего благоприятствования, введения организационных, технических и специальных мер с целью отстаивания национальных интересов РФ в сфере охраны и защиты ОИС.

Список источников

1. Лопатин В.Н. О состоянии современного регулирования и правоприменения в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Сб. «Актуальные вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в современных условиях» // Аналитический вестник. 2023. № 10 (830) С. 30–41.
2. Петров Е.Н., Ревинский О.В. Параллельный импорт фармацевтической продукции в России: превращение мифа в реальность // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 7. С. 2–11.
3. Нургалеев М.С., Петров Е.Н. Особенности правового регулирования параллельного импорта лекарственных средств в России // Юридическая наука. 2019. № 10. С. 49–54.
4. Петров Е.Н., Ревинский О.В. Противодействие распространению контрафакта при реализации механизма параллельного импорта в России // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 8. С. 2–6.

⁶ РИА Новости, 6 мая 2021 г.

References

1. Lopatin V.N. On the state of modern regulation and enforcement in the field of intellectual property in the Russian Federation: Coll. «Topical issues of protecting rights to intellectual property in modern conditions». *Analiticheskiy vestnik = Analytical Bulletin*. 2023. No. 10 (830) P. 30–41 (in Russ.).
2. Petrov E.N., Revinsky O.V. Parallel import of pharmaceutical products in Russia: turning myth into reality. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nyye prava = Patents and licenses. Intellectual rights*. 2022. No. 7. P. 2–11 (in Russ.).
3. Nurgaleev M.S., Petrov E.N. Features of legal regulation of parallel import of medicines in Russia. *Yuridicheskaya nauka = Legal Science*. 2019. No. 10. P. 49–54 (in Russ.).
4. Petrov E.N., Revinsky O.V. Countering the spread of counterfeit goods during the implementation of the parallel import mechanism in Russia. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nyye prava = Patents and licenses. Intellectual rights*. 2022. No. 8. P. 2–6 (in Russ.).

Статья поступила 16.04.2024, принята к публикации: 25.05.2024.

© Петров Е.Н., 2024

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Научная статья
УДК 347.77

Гражданско-правовая охрана промышленных образцов в Азербайджанской Республике

Эльнур Джамиль оглу Маммадли
Агентство интеллектуальной собственности,
Баку, Азербайджанская Республика
пресс-секретарь, магистр права (LLM),
elnur.mammadli@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0005-2361-8449>

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы правовой охраны промышленных образцов в Азербайджанской Республике. Раскрыты особенности законодательной базы страны в сфере гражданско-правовой охраны промышленных образцов.

Ключевые слова: промышленный образец, азербайджанское законодательство, Закон о патенте, приоритет, заявка на промышленный образец, экспертиза.

Для цитирования: Маммадли Э.Д. Гражданско-правовая охрана промышленных образцов в Азербайджанской Республике // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 52–66.

Original article

Civil protection of industrial designs in the Republic of Azerbaijan

Elnur J. Mammadli

Intellectual Property Agency, Baku, Republic of Azerbaijan

Press Secretary, Master of Laws (LLM),

elnur.mammadli@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0005-2361-8449>

Abstract. *This article discusses the issues of legal protection of industrial designs in the Republic of Azerbaijan. The features of the country's legislative framework in the field of civil protection of industrial designs are revealed.*

Key words: industrial design, legislation of Azerbaijan, Law «On Patent», priority, application for industrial design, examination.

For citation: Mammadli E.J. Civil protection of industrial designs in the Republic of Azerbaijan // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 52–66.

Для получения правовой охраны промышленного образца, т.е. внешнего вида продукта, необходима государственная регистрация данного объекта промышленной собственности. В этом качестве могут охраняться самые разнообразные виды дизайна, например, архитектурные и строительные дизайнерские решения [1].

Создавая оригинальный дизайн своей продукции, компании также вкладывают значительные средства в охрану и защиту промышленных образцов. Так, в Азербайджанской Республике (далее – Азербайджан) число регистраций промышленных образцов неуклонно растет: с 2017 по 2021 гг.

количество заявок на промышленные образцы увеличилось на 12% [2], в 2022 г. было выдано 22 патента на промышленные образцы¹.

Законодательство Азербайджана о правовой охране промышленных образцов включает положения Конституции Азербайджанской Республики² (далее – Конституция), Закона Азербайджанской Республики от 25.07.1997 № 312-IQ «О патенте»³ (далее – Закон о патенте), других законодательных актов, а также международных договоров с участием Азербайджана.

В соответствии со ст. 30 Конституции «авторское право, изобретательское право и другие виды права интеллектуальной собственности охраняются законом»⁴. Согласно ст. 51 Конституции, «свободное осуществление литературно-художественного, научно-технического и других видов творчества гарантируется государством».

Азербайджан является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности, участником Парижской конвенции по охране интеллектуальной собственности (далее – Парижская конвенция), Локарнского соглашения об учреждении Международной классификации промышленных

¹ Итоговый отчет Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики о проделанной работе, 2023 г. Официальный сайт Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики. URL:https://copat.gov.az/docs/Hesabatlar/2022_Hesabat_Tam_NK.pdf.pdf?_t=1677221069 (дата обращения: 01.04.2024).

² Конституция Азербайджанской Республики. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/897> (дата обращения: 15.02.2024).

³ Закон Азербайджанской Республики «О патенте» от 25.07.1997 № 312-IQ. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/3934> (дата обращения: 15.03.2024).

⁴ Конституция Азербайджанской Республики. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/897> (дата обращения: 15.02.2024).

образцов, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, а также Евразийской патентной конвенции (далее – ЕАПК) и Протокола об охране промышленных образцов к ЕАПК. Страна имеет двусторонние соглашения с Россией, Кыргызстаном, Казахстаном, Украиной, Беларусью, Молдовой, Грузией, Туркменистаном и Узбекистаном в области охраны промышленной собственности. Отдельные аспекты участия Азербайджана в международных конвенциях по интеллектуальной собственности раскрыты в [3; 4].

В стране проведена институциональная реформа, свидетельствующая о значимости инноваций и интеллектуальной собственности в современном экономическом развитии страны [5].

Так, распоряжением Президента Азербайджанской Республики⁵ путем слияния Центра по патентам и товарным знакам ликвидированного Государственного комитета по стандартам, метрологии и патентам (далее – Госкомитет) и Агентства по авторским правам было создано Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики (далее – Агентство). Соответственно, полномочия Госкомитета в области охраны объектов промышленной собственности были переданы Агентству. Агентство является «юридическим лицом публичного права, обеспечивающим развитие сферы авторского права и смежных прав, прав на базы данных и топологии интегральных микросхем, прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и географические указания, образцы азербайджанского фольклора (традиционные выражения культуры), традиционные

⁵ Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере контроля потребительского рынка, стандартизации, метрологии и защиты объектов прав интеллектуальной собственности» от 20.04.2018 № 5. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/38549> (дата обращения: 15.02.2024).

знания и на другие образцы нематериального культурного наследия, осуществляющим единое регулирование и контроль, а также координацию деятельности в этой сфере»⁶.

В целях устранения пробелов в патентном законодательстве Агентством были разработаны проекты нормативно-методических документов, касающиеся процедуры получения патента, поиска информации по заявке, экспертизы по существу и др. Соответствующими постановлениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики были утверждены Перечень услуг, оказываемых в области правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарных знаков и географических указаний, и размеров пошлин, подлежащих уплате Агентству интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики за эти услуги⁷, Требование к заявке на получение патента⁸, Положение о включении изобретений, полезных моделей

⁶ Указ Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики» от 30.07.2018 № 222. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/39717> (дата обращения: 15.02.2024).

⁷ Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 27.05.2019 № 247 «Об утверждении «Перечня услуг, оказываемых в области правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарных знаков и географических указаний, и размеров пошлин, подлежащих уплате Агентству интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики за эти услуги». Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/42584> (дата обращения: 15.02.2024).

⁸ Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 04.11.2019 № 437 «Об утверждении «Требований к заявке на получение патента». Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/43564> (дата обращения: 15.02.2024).

и промышленных образцов в государственный реестр⁹, Правила информационного поиска и экспертизы заявки по существу и Правила ознакомления с материалами опубликованной заявки¹⁰.

В 2020 г. Агентством был также подготовлен Аналитический обзор промышленных образцов, географических указаний и товарных знаков в Азербайджане [6], а в 2023 г. – проведен сравнительный анализ основных положений патентных законодательств государств – участников ЕАПК [7].

В сферу деятельности Агентства входит экспертиза заявок на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и географические указания, которую проводит Центр экспертизы патентов и товарных знаков, созданный Постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 13.10.2018¹¹.

Гражданско-правовая охрана промышленных образцов регулируется Законом о патенте, который определяет этот объект промышленной собственности как «художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его новый внешний вид». Промышленный

⁹ Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20.11.2019 № 453 «Об утверждении «Положения о включении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в государственный реестр». Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/43674> (дата обращения: 15.02.2024).

¹⁰ Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 17.12.2019 № 478 «Об утверждении Правил проведения информационного поиска и экспертизы по существу по заявке и Правил ознакомления с материалами опубликованной заявки». Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/43881> (дата обращения: 15.02.2024).

¹¹ Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 13.10.2018 № 444 «Об обеспечении деятельности Центра экспертизы патентов и товарных знаков при Агентстве интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики». Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/40301> (дата обращения: 15.02.2024).

образец может состоять из рисунка или модели либо их единства¹².

Согласно ст. 3 Закона о патенте, права на промышленные образцы охраняются государством и подтверждаются патентом. Патент удостоверяет авторство и приоритет, предоставляет его обладателю исключительное право на использование промышленного образца. При этом запрещается использование промышленных образцов, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманизма и морали, наносят серьезный вред здоровью и жизни людей, животных, защите растений, окружающей среде. Патенты на них не выдаются¹³.

Статья 9 Закона о патенте определяет условия патентоспособности промышленного образца: он должен отвечать критериям новизны и оригинальности.

Промышленный образец признается отвечающим критерию новизны, если вся совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и эргономические особенности (форму, конфигурацию, орнамент или колорит), неизвестна из знаний, имеющихся до даты приоритета промышленного образца. Совокупность существующих знаний составляют «общедоступные сведения о существовавших до даты приоритета заявленного промышленного образца объектах идентичного назначения и об их применении в Азербайджанской Республике», а также сведения об охраняемых товарных знаках, которые имеют отношение к заявленному промышленному образцу¹⁴.

Не признается обстоятельством, порочащим новизну объекта, указанного в заявке, раскрытие информации о его сущности автором, заявителем или любым лицом,

¹² П. 1 ст. 9 Закона о патенте.

¹³ Статья 3 Закона о патенте.

¹⁴ П. 3 ст. 9 Закона о патенте.

получившим от них эти сведения, если заявка на промышленный образец подана в Агентство в течение шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на авторе или заявителе¹⁵.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия, объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные, гидротехнические и иные стационарные сооружения, печатная продукция, а также объекты неустойчивой формы, изготовленные из жидких, газообразных, сыпучих или подобных им веществ, промышленными образцами не признаются.

Согласно ст. 10 Закона о патенте, объем правовой охраны, предоставляемой патентом промышленному образцу, устанавливается «по совокупности существенных признаков, указанных на фотоснимке изделия (макета, рисунка)».

Срок действия патента на промышленный образец на территории Азербайджана определяется со дня подачи заявки в Агентство и составляет 10 лет (п. 2 ст. 10)¹⁶. Этот срок может быть продлен на основании ходатайства патентообладателя, но не более чем на 5 лет.

Согласно п. 2 ст. 14 Закона о патенте, патентообладателю предоставляются исключительные права, в соответствии с которыми он «вправе предотвратить изготовление, продажу или импорт в коммерческих целях изделия, которое носит

¹⁵ Указ Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О патенте» от 19.08.1998 № 755. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/3336> (дата обращения: 08.03.2024).

¹⁶ Закон Азербайджанской Республики «О патенте» от 25.07.1997 № 312-IQ. Единая электронная база правовых актов Министерства юстиции Азербайджанской Республики. URL:<https://e-qanun.az/framework/3934> (дата обращения: 15.02.2024).

в себе или включает в себя копию данного образца или схожего с ним образца, третьим лицом без его согласия»¹⁷.

Заявка на промышленный образец подается в Агентство самим заявителем (физическим или юридическим лицом) или через зарегистрированного патентного поверенного. Иностранные физические и юридические лица подают заявку исключительно через патентного поверенного, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Азербайджана. Такие двусторонние договоры подписаны с Беларусью, Молдовой, Россией и Украиной.

Согласно п. 4 ст. 27 Закона о патенте, заявка на промышленный образец относится к одному промышленному образцу: «Если соединение нескольких предметов создает единую художественно-конструктивную форму, они принимаются за один промышленный образец. Если несколько промышленных образцов относятся к одному классу классификации, они признаются одним промышленным образцом»¹⁸.

Документы патентной заявки на промышленный образец включают заявление, комплект фотографий, макет или рисунок, дающие детальное представление о внешнем виде изделия, чертежи общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца, и описание его существенных признаков.

Заявление на выдачу патента составляется на азербайджанском языке. Другие документы заявки могут быть предоставлены и на ином языке. В этом случае их перевод на азербайджанский язык должен быть представлен в течение двух месяцев со дня подачи заявки. Делопроизводство ведется на азербайджанском языке.

¹⁷ П. 2 ст. 14 Закона о патенте.

¹⁸ П. 4 ст. 27 Закона о патенте.

Заявитель имеет право вносить изменения и дополнения в материалы заявки в течение одного месяца со дня ее подачи без изменения сущности заявленного промышленного образца, уплатив соответствующую пошлину. Изменения могут быть внесены по предложению эксперта. Дополнительные материалы, изменяющие сущность заявленного промышленного образца и имеющие особенности, отсутствующие в предыдущих материалах, не учитываются при рассмотрении заявки и могут быть представлены заявителем в самостоятельной заявке.

Приоритет промышленного образца устанавливается по дате поступления заявки в Агентство. Конвенционный приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции или Всемирной торговой организации (далее – ВТО), если патентная заявка на него поступила в Агентство в течение шести месяцев с указанной даты¹⁹. Выставочный приоритет объекта, экспонируемого на международной официальной выставке, проводимой в государстве, являющемся участником Парижской конвенции или ВТО, может быть испрашен до даты публичного показа этого объекта на выставке, если заявка подана не позже шести месяцев с указанием даты. Этот период не продлевает срока конвенционного приоритета.

Приоритет может быть установлен также по дате подачи аналогичной заявки в соответствии с международными соглашениями по охране промышленной собственности с участием Азербайджана, если заявитель отозвал первую заявку и между датой ее приоритета и датой поступления в Агентство новой заявки прошло не более шести месяцев.

Приоритет может быть установлен по нескольким ранее поданным заявкам. Приоритет не может быть установлен по дате поступления заявки, по которой уже испрашивался приоритет.

¹⁹ П. 2 ст. 28 Закона о патенте.

Кроме того, в случае направления Агентством заявителю уведомления о невозможности рассмотрения дополнительных материалов в связи с тем, что они изменяют суть заявленных технических решений, приоритет по самостоятельной заявке, представленной заявителем до истечения 3-месячного срока со дня получения данного уведомления, может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов.

В соответствии со ст. 29 Закона о патенте предварительная экспертиза заявки проводится в течение одного месяца после ее поступления в Агентство. Эксперты проверяют наличие и корректность составления документов. Если в результате экспертизы будет установлено несоответствие указанного в заявке объекта требованиям ст. 29 закона, принимается решение об отказе в выдаче патента²⁰. Заявитель может обжаловать данное решение в Апелляционном совете по спорам в области охраны промышленной собственности Агентства (далее – Апелляционный совет) в течение двух месяцев со дня его получения при условии уплаты соответствующей государственной пошлины.

Если в результате экспертизы установлено, что указанный в заявке объект соответствует требованиям Закона о патенте, то не позднее шести месяцев с даты поступления заявки информация о ней публикуется в официальном бюллетене Агентства. Эти сведения могут быть опубликованы и ранее указанной даты по ходатайству заявителя²¹. С даты публикации материалов заявки до даты выдачи патента промышленному образцу предоставляется временная правовая охрана.

Согласно п. 1 ст. 30 Закона о патенте, любое юридическое или физическое лицо в течение шести месяцев с даты публикации заявки может подать мотивированное возражение в Апелляционный совет. После того как

²⁰ П. 4 ст. 29 Закона о патенте.

²¹ П. 1 ст. 30 Закона о патенте.

заявитель получил копию этого возражения, он обязан ответить на него в течение двух месяцев. Если в течение установленного срока заявитель не предоставит ответ в Апелляционный совет, заявка считается отклоненной²². Апелляционный совет рассматривает ответ заявителя в течение двух месяцев со дня его получения и по результатам рассмотрения принимает решение о полном или частичном удовлетворении возражения либо об отказе в удовлетворении возражения.

Агентство регистрирует промышленный образец в соответствующем Государственном реестре в течение двух месяцев после истечения срока подачи возражения на опубликованную заявку или решения Апелляционного совета о выдаче патента и выдает патент заявителю при условии уплаты им государственной пошлины. Информация о патенте публикуется в официальном бюллетене Агентства в течение трех месяцев с даты регистрации промышленного образца и выдачи патента. Любое физическое или юридическое лицо имеет право обратиться в Апелляционный совет с мотивированным возражением против выдачи патента в течение шести месяцев со дня публикации сведений о патенте. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суде.

Согласно ст. 41 Закона о патенте, заявка на промышленный образец может быть запатентована в иностранном государстве после ее подачи в Агентство.

Нужно обратить внимание, что иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим законом, наравне с гражданами Азербайджана (ст. 42 Закона о патенте). Это положение соответствует национальному режиму Парижской конвенции.

²² П. 3 ст. 31 Закона о патенте.

Еще одним вектором деятельности Агентства является принятие мер по повышению патентной активности заявителей. К ним относятся обеспечение трансформации всех административных процедур (от приема заявки до выдачи электронного документа) и сокращение сроков экспертизы и процедуры выдачи патента до шести месяцев [8]. Всем категориям пользователей предоставляется свободный доступ к базам данных Агентства.

Так же как и Российская Федерация, Азербайджан активно участвовал в создании евразийской системы правовой охраны промышленных образцов, и был первой страной, которая ратифицировала вышеуказанный Протокол об охране промышленных образцов к ЕАПК, согласно которому первая евразийская заявка на промышленный образец поступила в Евразийское патентное ведомство в июне 2021 г., а в апреле 2024 г. была подана уже 2000-я заявка на данный объект.

В заключение следует отметить, что в настоящее время патентное законодательство Азербайджана развивается: готовятся изменения, где будут учтены новые тенденции в охране промышленных образцов в соответствии с разрабатываемым под эгидой ВОИС проектом Договора о законах по образцам (Design Law Treaty; далее – DLT). Дипломатическая конференция по заключению и принятию DLT пройдет в Эр-Рияде, столице Королевства Саудовская Аравия, 11–22 ноября 2024 г. Основная цель DLT – создание современных международных рамок для упрощения формальностей, связанных с международной регистрацией промышленных образцов.

Список источников

1. Терещенко О.И., Пономарева Н.Г., Кочеткова В.Д. Патентование решений в области архитектуры и строительства // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2022. № 3. С. 5–23.
2. Аракелова А.О. Стратегия развития интеллектуальной собственности на евразийском пространстве // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2023. № 4. С. 5–56.
3. Маммадли Э.Д. Международная правовая база в области охраны авторских прав и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право. 2012. № 12. С. 44–54.
4. Mammadli E. Fighting Piracy in Azerbaijan: A Survey and Perspective on the Current Situation, WIPO-WTO Colloquium Papers. Research Papers from the 2013 WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law. Geneva. 2014. P. 1–5.
5. Иманов К.С. К вопросу формирования и функционирования современного ведомства интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2023. № 5. С. 37–79.
6. Аналитический обзор промышленных образцов, географических указаний и товарных знаков в Азербайджане. Баку. 2020.
7. Секретов А.Ю. Анализ законодательства государств – членов ЕАПО в области промышленных образцов // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2023. № 5. С. 142–153.
8. Иманов К.С. Права интеллектуальной собственности и экономическое развитие. Баку. 2021. С. 147.

References

1. Tereshchenko O.I., Ponomareva N.G., Kochetkova V.D. Patenting solutions in the field of construction and architecture. *Kopirajt (vestnik Akademii intellektual'noy sobstvennosti) = Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property)*. 2022. No. 3. P. 5–23 (in Russ).

2. Arakelova A.O. Strategy for the development of intellectual property in the Eurasian space. *Kopirajt (vestnik Akademii intellektual'noy sobstvennosti) = Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property)*. 2023. No. 4. P. 5–56 (in Russ).
3. Mammadli E.J. International legal base for protection of copyright and related rights. *Intellektual'naya sobstvennost'. Avtorskoye pravo = Intellectual Property. Copyright*. 2012. No. 12. P. 44–54 (in Russ).
4. Mammadli E.J. Fighting Piracy in Azerbaijan: A Survey and Perspective on the Current Situation, WIPO-WTO Colloquium Papers. Research Papers from the 2013 WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law. Geneva. 2014. P. 1–5.
5. Imanov K.S. On the Issue of the Formation and Functioning of a Modern Intellectual Property Office. *Intellektual'naya sobstvennost'. Promyshlennaya sobstvennost' = Intellectual Property. Industrial Property*. 2023. No. 5. P. 37–79 (in Russ).
6. Analytical Review of Industrial Designs, Geographical Indications and Trademarks in Azerbaijan. Baku. 2020 (in Russ).
7. Sekretov A.Y. Analysis of the legislation of the EAPO Member States in the field of industrial designs. *Intellektual'naya sobstvennost'. Promyshlennaya sobstvennost' = Intellectual Property. Industrial Property*. 2023. No. 5. P. 142–153 (in Russ).
8. Imanov K.S. Intellectual Property Rights and Economic Development. Baku. 2021. P. 147 (in Russ).

Статья поступила 13.04.2024, принята к публикации: 15.05.2024.

© Маммадли Э.Д., 2024

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Научная статья
УДК 347.77

Охрана дизайнерских решений в Республике Таджикистан

Парвиз Абдурахим Раджабзода

Национальный патентно-информационный центр
Министерства экономического развития и торговли
Республики Таджикистан,
Душанбе, Республика Таджикистан
Заместитель директора,
parviz.info@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые особенности обеспечения правовой охраны промышленных образцов в Республике Таджикистан. Представлены возможные пути регистрации промышленных образцов в зависимости от характера дизайна, бизнес-стратегии компании и законодательства в соответствующей юрисдикции. Делается вывод о предпочтительном способе охраны для местного заявителя на евразийском пространстве.

Ключевые слова: дизайнерское решение, промышленный образец, получение охраны на промышленный образец, охрана промышленного образца на евразийском пространстве, Евразийское патентное ведомство.

Для цитирования: Раджабзода П.А. Охрана дизайнерских решений в Республике Таджикистан // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 67–73.

Original article

Protection of design solutions in Tajikistan

Parviz A. Rajabzoda

National Patent Information Center of the Ministry of Economic
Development and Trade of the Republic of Tajikistan,
Dushanbe, Republic of Tajikistan
Deputy Director,
parviz.info@gmail.com

Abstract. *This article discusses some features of ensuring legal protection of industrial designs in the Republic of Tajikistan. Possible ways to register industrial designs are presented, depending on the nature of the design, the company's business strategy and the legislation in the relevant jurisdiction. A conclusion is made about the preferred method of protection for a local applicant in the Eurasian space.*

Key words: design solution, industrial design, obtaining protection for an industrial design, protection of an industrial design in the Eurasian space, Eurasian Patent Office.

For citation: Rajabzoda P.A. Protection of design solutions in Tajikistan // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 67–73.

В мире, где инновации и креативность становятся ключевыми движущими силами экономического развития, правовая охрана дизайнерских решений играет все более важную роль в обеспечении конкурентоспособности компаний.

В отношении промышленных образцов правовая охрана может осуществляться несколькими способами:

1. **Патентование.** Подача заявки на получение патента на промышленный образец является наиболее распространенным способом охраны в мире. Патент предоставляет владельцу исключительное право на использование промышленного образца в течение определенного периода времени, обычно от 10 до 15 лет, в зависимости от страны и законодательства.

2. **Авторское право.** Промышленные образцы могут охраняться авторским правом, если обладают художественным или творческим характером (например, рисунки на текстиле).

При этом в некоторых странах можно получить кумулятивную охрану в отношении одного и того же промышленного образца.

3. **В качестве секрета производства.** Такой способ охраны в отношении промышленного дизайна представляется затруднительным, поскольку охране подлежит именно внешний вид изделия. Очевидно, что промышленный дизайн может охраняться в качестве секрета производства только в отношении той продукции, что используется внутри предприятия, например, как часть производственного процесса. Другая сложность применения этого способа охраны заключается в том, что компании требуется поддерживать конфиденциальность информации и заключить соответствующие соглашения с сотрудниками и партнерами.

4. **Средства индивидуализации.** Использование охраняемых обозначений, таких как товарные знаки, логотипы или уникальные этикетки, может помочь защитить узнаваемость и оригинальность промышленного образца. Это также может помочь предотвратить его подделку и незаконное использование.

5. **Лицензирование.** Владелец промышленного образца может выдать лицензию на использование дизайна третьим лицам в обмен на определенные платежи или условия.

6. Применение технических средств защиты.

Использование технических средств защиты, таких как шифрование данных, может помочь предотвратить несанкционированный доступ к промышленным образцам или их копирование.

Каждый из этих способов охраны имеет свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от характера дизайна, бизнес-стратегии компании и законодательства в соответствующей юрисдикции.

В Республике Таджикистан (далее – Таджикистан) охрана дизайнерских решений зачастую осуществляется с использованием институтов авторского права или патентования. Авторское право позволяет охранять дизайн как произведение искусства в силу его создания. В Таджикистане авторские права регулируются Законом об авторском праве и смежных правах.

Как и в большинстве стран, критериями патентоспособности промышленного образца в Таджикистане является новизна и оригинальность.

Для возникновения правовой охраны промышленный образец необходимо зарегистрировать¹. В последние годы в Таджикистане наблюдается рост таких заявок, что объясняется поддержкой инновационного сектора со стороны правительства, возрастающей интеграцией страны в мировую экономику, сотрудничеством с другими государствами и международными организациями, ростом осведомленности производителей и изобретателей о важности охраны и защиты инноваций.

Регистрацию промышленного образца в Таджикистане осуществляют путем подачи заявки в национальное ведомство

¹ См. Закон Республики Таджикистан «О промышленных образцах» (в редакции Закона РТ от 03.07.2012 № 856, от 25.12.2015 № 1270, от 14.11.2016 № 1371, от 02.01.2019 № 1583).

интеллектуальной собственности – Национальный патентно-информационный центр. Процесс регистрации промышленного образца включает подачу заявки, проведение формальной экспертизы, экспертизы по существу на соответствие требованиям законодательства и, при положительном решении экспертизы, выдачу патента на промышленный образец. В этом случае применяется национальное право.

При выходе продукции на иностранные рынки для возникновения права в другом государстве требуются подача заявки и выдача самостоятельного патента или иного охранного документа в данной стране. При этом речь будет идти не о признании возникшего ранее в другом государстве права на промышленный образец, а о возникновении нового субъективного права.

Для обеспечения правовой охраны промышленного образца в другом государстве можно воспользоваться следующими процедурами:

- национальной (традиционной), которая предусматривает подачу заявки в каждое отдельное государство, в котором заявитель из Таджикистана заинтересован охранять свое дизайнерское решение;
- региональной, которая подразумевает получение охраны в ряде стран, являющихся участниками региональных соглашений (например, Евразийской патентной конвенции), позволяющих регистрировать промышленные образцы, действующие в нескольких странах;
- международной, когда заявитель из страны – участницы Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов (далее – Гаагская система) может подать в офис ВОИС одну международную заявку. В этом случае промышленный образец получит охрану в тех странах – участницах соглашения, которые выбрал заявитель [1]. На сегодняшний день членами данной системы являются 79 государств [2].

Получение охраны на промышленный образец по национальной процедуре в другом государстве может оказаться для заявителя из Таджикистана достаточно сложным и дорогостоящим процессом, требующим при необходимости перевода заявки на национальные языки тех стран, куда она подается, а также оплаты установленных пошлин и услуг патентного поверенного, участвующего в процессе регистрации. Если местный заявитель выбирает для охраны дизайна более одной страны, ему следует подать заявку либо по Гаагской системе, либо по региональной процедуре, подразумевающую использование евразийской патентной системы.

Для заявителей, чей бизнес ориентирован на экспорт или находится в стратегическом партнерстве с компаниями в странах, не являющихся членами Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО), Гаагская система может быть предпочтительнее, поскольку позволяет охранять права в различных странах мира через единую международную заявку.

Но ввиду того, что таджикистанские компании обычно планируют активно работать на рынках других членов ЕАПО, они предпочитают евразийскую патентную систему. Такое предпочтение, связанное с географией бизнеса и планируемым рынком, обеспечивается единой охраной дизайнерских решений во всех странах – участницах ЕАПО.

К тому же Гаагская система может быть более затратной, чем евразийская, в силу необходимости оплаты патентных пошлин и услуг патентных поверенных в каждой отдельной стране, в которой заявитель хотел бы защитить свои промышленные образцы. Евразийская система, напротив, может быть более экономически выгодной, поскольку позволяет охранять дизайн во всех странах-членах через одну заявку.

Евразийская система также предпочтительней в силу единого механизма подачи и управления заявками через Евразийское патентное ведомство (далее – ЕАПВ), по сравнению с Гаагской системой, которая требует

сложного административного взаимодействия с различными патентными органами в разных странах.

Таким образом, охрана промышленного образца на евразийском пространстве через ЕАПВ способствует укреплению международного сотрудничества в области охраны и защиты интеллектуальной собственности, обмену знаниями и технологиями между странами-участниками ЕАПК, а получение евразийского патента на промышленные образцы является значимым шагом в поддержке инноваций и развития дизайнерской индустрии Таджикистана.

Список источников

1. Стремление к совершенству. Введение в тему «Промышленные образцы для малых и средних предприятий». Серия: Интеллектуальная собственность для бизнеса. ВОИС–РГИИС. 2009. URL:https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/looking_good_ru.pdf (дата обращения: 10.01.2024).
2. Сайт ВОИС. URL:<https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf> (дата обращения: 10.02.2024).

References

1. The pursuit of excellence. Introduction to the topic «Industrial designs for small and medium-sized enterprises». Series: Intellectual property for business. WIPO-RGIIS. 2009. URL:https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/looking_good_ru.pdf (date of access: 10.01.2024) (in Russ.).
2. WIPO website. URL:<https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/hague.pdf> (date of access: 10.02.2024).

Статья поступила 23.04.2024, принята к публикации: 16.05.2024.

© Раджабзода П.А., 2024

НАУЧНАЯ ШКОЛА

Научная статья
УДК: 347.2/3

Приватизация и результаты интеллектуальной деятельности

Екатерина Викторовна Попова

ФГБУ «ФАПРИД», Москва, Россия

Заместитель начальника Центра договорно-правовой работы,
аспирант Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
kataeva83@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы передачи прав на секреты производства и ноу-хау при приватизации предприятий. Автор анализирует основные вопросы, связанные с передачей прав на интеллектуальную собственность, в том числе правопреемства и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Особое внимание уделяется процессу приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также возникающим проблемам с их передачей в новых владельческих структурах.

Ключевые слова: приватизация, переход права на результаты интеллектуальной деятельности.

Для цитирования: Попова Е.В. Приватизация и результаты интеллектуальной деятельности // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 74–82.

Original article

Privatization and the results of intellectual activity

Ekaterina V. Popova

FSBI "FAPRID", Moscow, Russia

Deputy Head of the Center for Contractual Legal Work,

Postgraduate Student of the Russian State Academy

of Intellectual Property,

kataeva83@mail.ru

Abstract. *This article discusses the problem of transferring the rights to production secrets and know-how during privatization. The author analyzes the main issues related to the transfer of intellectual property rights, including the problems of succession and legal protection of the results of intellectual activity. Special attention is paid to the process of privatization of enterprises of the military-industrial complex, as well as emerging problems with their transfer to new ownership structures.*

Key words: privatization, transfer of rights to the results of intellectual activity.

For citation: Popova E.V. Privatization and the results of intellectual activity // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 74–82.

В исследовании [1] автором затронуты проблемные вопросы приватизации, которая началась в Российской Федерации в 1991 г. В настоящей статье данный процесс будет

рассмотрен во взаимосвязи с переходом прав государства на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД).

Необходимо учитывать временной период, когда это происходило – 1991–1995 гг. В 1990-е годы переход российской экономики с плановой на рыночную сопровождался большими изменениями в законодательстве. Так, переход государственной собственности в частные руки стал возможен с принятием соответствующего закона¹, который стал первым из ряда нормативных актов, регулировавших данную ситуацию. С принятием данного закона государство, не урегулировав все ключевые вопросы, связанные с переходом государственной собственности, стало передавать свое имущество вновь создаваемым юридическим лицам. Параллельно с приватизацией начался и процесс преобразования государственных предприятий в новые организационно-правовые формы. В связи с тем, что эти два процесса проходили параллельно и были тесно взаимосвязаны (преобразование могло идти отдельно, а могло быть и подготовительным этапом приватизации), многие стали считать преобразование формы предприятий приватизацией, что неверно.

Итак, чем же приватизация предприятий отличается от их преобразования и в чем их сходство?

Как уже сказано выше, приватизация стала возможной с принятием соответствующего закона в 1991 г. До этого, в конце 1990 г., был принят нормативный акт, позволяющий образовывать различные предприятия² (далее – Закон РСФСР 1990 г.). Руководствуясь положениями данных нормативных актов, Государственный комитет Российской Федерации

¹ Закон РСФСР от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР от 04.07.1991, № 97, ст. 9277.

² Закон РСФСР от 25.12.1990 №445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР от 27.12.1990, № 30, ст. 418.

по управлению государственным имуществом, который в то время являлся органом власти, полномочным на распоряжение соответствующим имуществом, принимал решения о приватизации фабрик и заводов, а также об их преобразовании путем реорганизации. При этом под преобразованием понималось только приведение организационно-правовой формы государственных предприятий в соответствие с действующим на тот период времени законодательством³. Однако при преобразовании право собственности на имущество реорганизуемого предприятия не переходило новому юридическому лицу, оно оставалось в собственности государства, предприятие также оставалось государственным, но принимало форму акционерного общества. Это также следует из самого закона о приватизации, где говорится о том, что приватизация предприятий могла быть осуществлена только после их преобразования в акционерные общества⁴. Таким образом, преобразование предприятия в акционерное общество еще не означает его приватизацию в том понимании, которое данному понятию придается в настоящее время, а именно – переход права собственности от одного субъекта правоотношений к другому.

Также в рассматриваемый период были установлены и некоторые ограничения в части ведения предпринимательской деятельности, которые зависели от вида юридического лица. В законе о предпринимательской

³ Указ Президента РФ от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР от 16.07.1992, № 28, ст. 1657.

⁴ Ст. 16 Закона РФ от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного совета РСФСР от 04.07.1991, № 97, ст. 9277.

деятельности закреплены виды деятельности, которые могли осуществлять только государственные предприятия, а именно:

1. Производство любых видов оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, ремонт боевого оружия.
2. Изготовление и реализация наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.
3. Посев, возделывание и сбыт культур, содержащих наркотические и ядовитые вещества.
4. Переработка руд драгоценных металлов, радиоактивных и редкоземельных элементов.
5. Лечение больных, страдающих опасными и особо опасными инфекционными, онкологическими заболеваниями, а также психическими заболеваниями в агрессивной форме.
6. Производство ликеро-водочных и табачных изделий.
7. Изготовление орденов и медалей.

Закрепляя приведенные выше ограничения в части ведения предпринимательской деятельности, законодатель косвенно ограничил возможность полной приватизации предприятий, осуществляющих перечисленные виды деятельности. Таким образом, предприятия, осуществляющие приведенные выше виды деятельности, могли быть преобразованы, а могли быть приватизированы с ограничениями (контрольный пакет акций принадлежал государству).

Рассмотрев вопрос об отличиях приватизации от преобразования, будет логически верно рассмотреть и вопрос о составе приватизированного имущества. По данному вопросу также идут многочисленные дискуссии. Участники рынка считают, что в ходе приватизации, которая была проведена в анализируемый временной период (с 1991 по 1995 гг.), помимо имущества им была передана и интеллектуальная собственность, а именно: права на результаты интеллектуальной деятельности, которые

содержатся в конструкторской, технической и научно-технологической документации⁵. Представляется, что данный подход несостоятелен, и вот почему.

В начале приватизации действовали положения Гражданского кодекса РСФСР⁶ (далее – ГК РСФСР), который утратил юридическую силу с вступлением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации⁷ (далее – ГК РФ). Как мы видим, помимо того, что в анализируемый период времени проходила масштабная реформа законодательства, также встречались ситуации, когда одновременно действовали несколько нормативных актов, регулирующих одни и те же правоотношения (в части, не противоречащей друг другу).

Положениями ГК РСФСР не были урегулированы отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, однако были закреплены положения, согласно которым, государству принадлежали основные средства производства в промышленности, имуществу организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства. Из этого следует вывод, что и интеллектуальная собственность также являлась собственностью социалистической, т.е. государственной. Хотя в РСФСР и выдавались авторские свидетельства, они закрепляли только право авторства за изобретателем, в то время как исключительные права на РИД закреплялись за государством. Также законодательством была предусмотрена возможность

⁵ НАУФОР направила письмо в Верховный Суд РФ из-за «дела СМЗ». URL:<https://www.finam.ru/publications/item/naufor-napravila-pismo-v-verkhovnyy-sud-rf-iz-za-dela-smz-20240423-1322> (дата обращения: 01.05.2024).

⁶ Гражданский кодекс РСФСР // Ведомости Верховного совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 407.

⁷ Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497.

получения патентов, но они выдавались крайне неохотно и редко (чаще всего, иностранцам). Таким образом, почти вся, за очень малым исключением, интеллектуальная собственность принадлежала государству.

В связи с нематериальным характером РИД для распоряжения правами на данный вид объектов гражданского права недостаточно передать материальный носитель, в котором они содержатся (чертеж, книгу, рисунок или предмет), необходимо четко указать, что передается не только сам материальный носитель, но и права на РИД, содержащиеся в нем. Данный подход нашел свое отражение только в современном законодательстве⁸, однако его следует применять и к более ранним отношениям. Это также обусловлено тем, что для передачи прав на РИД в рамках приватизации необходимо знать их стоимость. Оценить же стоимость данного объекта гражданского оборота довольно сложно даже сейчас, не говоря уже о 1990-х годах, когда законодательство в изучаемой области только формировалось.

Еще больше особенностей имела приватизация предприятий, производивших оборонную продукцию. Как было указано в ч. 3 ст. 21 Закона РСФСР 1990 г., только государственным предприятиям разрешается производство любых видов оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, а также ремонт боевого оружия. Таким образом, такие предприятия, хоть и частично приватизированные и преобразованные в акционерные общества, продолжали оставаться государственными (контрольный пакет акций принадлежал государству). Эта тенденция сохранилась и сейчас: значимые предприятия оборонно-промышленного комплекса объединены в государственные корпорации, а следовательно, независимо

⁸ Ст. 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5497.

от организационно-правовой формы юридического лица, они опосредованно находятся под контролем Российской Федерации, что логично и обосновано.

На практике суды тоже не рассматривают акты приватизации как основание для перехода прав на РИД в рамках приватизации, если в таком акте (либо ином документе, подтверждающем переход права собственности на имущество от государства к иному собственнику) прямо на это не указано⁹. С данным подходом согласны и специалисты [2].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:

1. Даже по прошествии большого количества времени после начала приватизации остается много спорных вопросов. В настоящее время прокуратурой РФ начат процесс «деприватизации» некоторых стратегических предприятий, переход права собственности на которые происходил с нарушениями законодательства¹⁰. Эта инициатива прокуратуры поддержана и Президентом Российской Федерации на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшемся 25 апреля 2024 г.¹¹.

2. В рамках приватизации, проводимой в начале 1990-х годов, крайне редко передавались права на результаты интеллектуальной деятельности.

⁹ Определение Верховного суда Российской Федерации от 06.06.2023 по делу № 11-КГ23-3-К6.

¹⁰ Решение Арбитражного суда Пермского края от 02.04.2024 по судебному делу № А50-21394/2022.

¹¹ Стенограмма ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. URL:<https://kremlin.ru/events/president/news/73940/> (дата обращения 27.04.2024).

Список источников

1. Попова Е.В. Генезис и тенденции управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 1. С. 5–23.
2. Мазур Н.З., Пестов С.С., Чеботарев С.М. Вопросы регулирования прав на материальные объекты с РИД, созданные за бюджетные средства // Новый оборонный заказ. Стратегии. 2020. № 6 (65). URL:<https://www.vko-intellekt.ru/media-center/prava-na-obekty-rid-budget> (дата обращения: 15.04.2024).

References

1. Popova E.V. Genesis and trends in managing the rights of the Russian Federation to the results of intellectual activity. *Kopirayt (vestnik Akademii intellektual'noy sobstvennosti) = Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property)*. 2024. No. 1. P. 5–23 (in Russ.).
2. Mazur N.Z., Pestov S.S., Chebotarev S.M. Issues of regulation of rights to material objects with intellectual property created for budgetary funds. *Novyy oboronnyy zakaz. Strategii = New defense order. Strategies*. 2020. No. 6 (65). URL:<https://www.vko-intellekt.ru/media-center/prava-na-obekty-rid-budget> (date of access: 15.04.2024) (in Russ.).

Статья поступила 30.05.2024, принята к публикации: 04.06.2024.

© Попова Е.В., 2024

НАУЧНАЯ ШКОЛА

Научная статья
УДК 347.77

Внесение изменений в документы международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, на национальной фазе в Российской Федерации

Любовь Анатольевна Сенчихина

Федеральный институт промышленной собственности,
Москва, Россия

Начальник отдела международной патентной кооперации,
аспирант Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,

senchikhina.l@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0004-5800-7413>

Аннотация. *Статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования процедуры внесения изменений в формулу, описание и чертежи международной заявки на национальной фазе в Российской Федерации. Рассмотрены аналогичные положения евразийского регулирования в качестве*

сравнительного примера. Обозначены пути возможного совершенствования российского законодательства.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, изобретение, полезная модель, патент, зарубежное патентование, Договор о патентной кооперации, международная фаза, национальная фаза, внесение изменений.

Для цитирования: Сенчихина Л.А. Внесение изменений в документы международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации, на национальной фазе в Российской Федерации // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 83–97.

Original article

Amendments to the documents of an international application filed in accordance with the Patent Cooperation Treaty at the national phase in the Russian Federation

Lyubov A. Senchikhina

Federal Institute of Industrial Property, Moscow, Russia

Head of the International Patent Cooperation Division,

Postgraduate Student of the Russian State Academy

of Intellectual Property,

senchikhina.l@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0004-5800-7413>

Abstract. *The article is devoted to the issues of legal regulation of amendments to the claims, description and drawings of an international application in the national phase*

in the Russian Federation. Similar provisions of the Eurasian regulation are considered as a comparative example. The way of possible improvement of the Russian legislation is outlined.

Key words: intellectual property, invention, utility model, patent, foreign patenting, the Patent Cooperation Treaty, international phase, national phase, amendment of an international application.

For citation: Senchikhina L.A. Amendments to the documents of an international application filed in accordance with the Patent Cooperation Treaty at the national phase in the Russian Federation // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 83–97.

Рассматриваемый в данной статье аспект нормативно-правового регулирования отношений в области интеллектуальной собственности, вытекающих из участия Российской Федерации (далее – РФ) в Договоре о патентной кооперации¹ (далее – РСТ), касается предоставления заявителю права внесения изменений в формулу, описание и чертежи международной заявки на национальной фазе в РФ.

В части четвертой Гражданского кодекса РФ² (далее – ГК РФ) не выделен подраздел, связанный с международными и евразийскими заявками. Отдельные нормы, касающиеся заявок, которые имеют силу российских, включены в общую структуру регулирования подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента РФ на изобретения или полезные модели. Основной целью данной статьи является обоснование необходимости устранения недостатка российского нормативно-правового регулирования, связанного с правом заявителя на внесение изменений в формулу, описание

¹ Договор о патентной кооперации от 19.06.1970 (измененный 03.10.2001). URL:<https://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/textdetails/12635> (дата обращения: 21.02.2024).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (ред. от 13.06.2023 № 235-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации № 52 от 25.12.2006 (Части I–III). Ст. 5496.

и чертежи международной заявки при переводе на национальную фазу, которое гарантировано предписаниями РСТ и должно быть предусмотрено национальными ведомствами.

Условия перехода на национальную фазу в указанные ведомства регламентированы ст. 22 РСТ, а в выбранные ведомства – ст. 39 РСТ, и включают требование представления копии международной заявки и уплаты национальной пошлины в срок, установленный соответствующим национальным законодательством. В статьях 23 и 40 РСТ соответственно предусмотрено, что указанные и выбранные ведомства могут установить возможность досрочного начала рассмотрения заявки на национальной фазе при условии подачи просьбы заявителя.

Переводу на национальную фазу в РФ международных заявок, поданных в соответствии с РСТ, посвящен п. 1 ст. 1396 ГК РФ, который устанавливает срок (31 месяц), по истечении которого Роспатент начинает рассмотрение международной заявки, как заявки на изобретение или заявки на полезную модель, и для этого достаточно подать только соответствующее заявление на русском языке, при этом определена возможность восстановления пропущенного срока представления документов, а также возможность рассмотрения заявки до истечения установленного срока (так называемая досрочная национальная фаза). Начало рассмотрения международной заявки в РФ означает в данном случае начало проведения формальной экспертизы по заявке, в ходе которой, если представлено только заявление, экспертиза запросит у заявителя представление на русском языке документов, установленных ст. 1375 ГК РФ, если это изобретение, или ст. 1376 ГК РФ, если это полезная модель, а также запросит при неуплате соответствующую пошлину. Следует обратить внимание, что в ГК РФ отсутствует указание на обязанность заявителя указать, какие материалы заявки

(первоначальные или измененные) должны быть рассмотрены на национальной фазе, поскольку процедурой РСТ заявителю предоставлена возможность на международной фазе внести изменения в заявку. К сожалению, данная особенность упущена на законодательном уровне в ГК РФ и не обсуждается в комментариях к части четвертой ГК РФ, в том числе Гришаевым С.П. [1] (см. комментарии к статьям 1375, 1376, 1378, 1396 ГК РФ), хотя изменение заявки может оказать влияние на установление приоритета изобретения для целей определения уровня техники и оценки патентоспособности [2, с. 69–71, 73–75].

Во-первых, заявитель имеет право один раз изменить формулу изобретения по ст. 19 РСТ после получения отчета о международном поиске, причем до истечения 16 месяцев с даты приоритета или двух месяцев с даты отправки отчета о международном поиске, в зависимости от того, какой срок истекает позднее. Измененная формула изобретения по ст. 19 РСТ представляется в Международное бюро ВОИС вместе с объяснением различий между первоначальной и измененной формулой изобретения, причем в рамках международной фазы измененная формула изобретения не проходит проверку на предмет выхода за рамки того, что содержалось в заявке на дату ее международной подачи, если только не подано Требование на проведение международной предварительной экспертизы с просьбой учесть данные изменения.

Во-вторых, заявитель имеет право вносить изменения в формулу изобретения, описание изобретения и чертежи в соответствии со ст. 34(2)(b) РСТ до начала международной предварительной экспертизы, а также в ходе международной предварительной экспертизы до подготовки международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава II РСТ).

Соответственно, переход на национальную фазу заявителем может быть осуществлен, по I Главе РСТ, с первоначальной формулой изобретения или с формулой, измененной на международной фазе по ст. 19 РСТ. А также переход на национальную фазу заявителем может быть осуществлен по II Главе РСТ по результатам международной предварительной экспертизы с первоначальной формулой изобретения и иными документами заявки или с измененными на международной фазе по ст. 34 РСТ формулой, описанием и чертежами.

Однако, несмотря на то, что заявитель мог воспользоваться описанными выше возможностями по внесению изменений в международную заявку на международной фазе, РСТ предписывает указанным ведомствам в ст. 28 РСТ (переход по I Главе РСТ) и выбранным ведомствам в ст. 41 РСТ (переход по II Главе РСТ) предоставлять заявителю возможность вносить так называемые последующие изменения в формулу изобретения, описание изобретения и чертежи на национальной фазе в установленный срок. Данному сроку в указанных и выбранных ведомствах посвящены правила 52.1 и 78.1 Инструкции к РСТ³, в которые учитывают следующие два случая: когда процедура или экспертиза начинаются без специальной просьбы, или когда экспертиза начинается только по специальной просьбе.

Поскольку в Роспатенте рассмотрение международной заявки на национальной фазе, согласно ст. 1396 ГК РФ, начинается без специальной просьбы при предоставлении указанных документов, то, согласно правилам 52.1(a) и 78.1(a)

³ Инструкция к Договору о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 1 июля 2022 г.). URL: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/pct-regs.pdf> (дата обращения: 21.02.2024).

Инструкции к РСТ⁴, заявитель должен иметь право представить изменения по крайней мере в течение месяца с даты выполнения требований по переходу на национальную фазу и не позднее четырех месяцев с даты истечения срока перехода на национальную фазу, а также национальным законодательством может быть предусмотрен любой более поздний срок, когда заявитель может осуществить свое право изменить документы заявки.

Руководство РСТ для заявителя⁵ имеет своей целью разъяснить всем заинтересованным лицам упомянутые выше положения РСТ, и в части внесения изменений на национальной фазе содержит в параграфе 6.013 Главы 6 следующее уточнение: «Все Указанные и Выбранные ведомства обязаны разрешать внесение таких изменений по крайней мере в течение одного месяца с даты, когда заявитель осуществил необходимые действия для перехода на национальную фазу. Этот минимальный срок может быть увеличен в исключительных обстоятельствах, упомянутых в правилах 52.1 и 78. В любом случае большинство Указанных и Выбранных ведомств разрешают внесение изменений в любое время в ходе проведения национальной экспертизы»⁶.

Таким образом, РСТ предписывает предоставление заявителю права внести изменения в формулу, описание и чертежи не только на международной фазе, но и при переводе заявки на национальную фазу. Заявитель должен иметь возможность представить измененное описание и чертежи, когда перевод на национальную фазу

⁴ Инструкция к Договору о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 1 июля 2022 г.). URL:<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/pct-regs.pdf> (дата обращения: 21.02.2024).

⁵ Руководство РСТ для заявителя (в редакции от 15.09.2023). URL:<https://pctlgal.wipo.int/eGuide/view-doc.xhtml?doc-code=pctnp&doc-lang=ru&doc-type=guide> (дата обращения: 21.02.2024).

⁶ Там же. См. параграф 6.013 Главы 6.

осуществляется по Главе I РСТ с измененной формулой по ст. 19 РСТ, а также заявитель должен иметь возможность представить последующие изменения при переводе на национальную фазу непосредственно в национальное или региональное ведомство.

Внесение изменений в документы заявки на изобретение и полезную модель регламентировано в ст. 1378 ГК РФ, где представлен закрытый перечень ситуаций, относящихся ко всем заявкам, в том числе к международным, в которых заявителю предоставлено право вносить изменения в документы заявки и которые в настоящее время имеют свои проблемы правоприменения, отмеченные Мещеряковым В.А. [3, с. 38], которые связаны с экспертизой по существу и не являются предметом настоящего исследования на данном этапе.

Во-первых, заявителю предоставлена возможность внести изменения в документы заявки на изобретение или полезную модель путем представления дополнительных материалов в ответ на запрос Роспатента до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной при условии, что такие изменения не изменяют заявку по существу. Поскольку законодателем не уточнено, о какой экспертизе идет речь – формальной или по существу, то данная норма трактуется как предоставление заявителю возможности внесения изменений как по запросу формальной экспертизы, так и по запросу экспертизы по существу.

Во-вторых, заявителю предоставлена возможность внести изменения в формулу изобретения и описание изобретения по собственной инициативе путем представления изменений при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и/или после получения отчета о предварительном информационном поиске или информационном поиске (п. 6 ст. 1384 или абзац 4 п. 2 ст. 1386 ГК РФ). Для полезных моделей заявитель может представить измененную формулу

и описание по собственной инициативе только после получения отчета о предварительном информационном поиске (п. 1 ст. 1390 ГК РФ).

При переводе международной заявки на национальную фазу в виде заявки на изобретение ходатайство о проведении экспертизы по существу по сути может быть подано непосредственно при выполнении действий в соответствии со ст. 1396 ГК РФ, а также на этапе формальной экспертизы или после ее окончания в течение трех лет с даты международной подачи международной заявки (ст. 1386 ГК РФ). При переводе международной заявки на национальную фазу в виде заявки на полезную модель подача отдельного ходатайства о проведении экспертизы по существу не требуется, экспертиза заявки на полезную модель по существу проводится после завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом (ст. 1390 ГК РФ). Необходимо отметить, что предварительный информационный поиск является необязательным этапом в ходе делопроизводства по заявкам и выполняется по инициативе заявителя при заключении соответствующего договора на платной основе. Соответственно, в российском законодательстве право заявителя на внесение изменений в формулу, описание и чертежи по международным заявкам при их переводе на национальную фазу по собственной инициативе обременено выполнением определенных действий. В случае если заявитель не заинтересован сразу подавать ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, то при переводе на национальную фазу формальная экспертиза должна быть проведена без таких изменений. Более того, если международная заявка переводится на национальную фазу в виде заявки на полезную модель, то, как указано выше, изменения могут быть внесены только при использовании необязательной процедуры предварительного поиска.

Что касается аналогичного вопроса в контексте ведения делопроизводства по евразийским заявкам в Евразийском патентном ведомстве, то необходимо отметить следующее. В правиле 2 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция к ЕАПК)⁷, где приведено толкование основных понятий, евразийская заявка определена как заявка на выдачу евразийского патента, поданная заявителем, имеющим на это право, согласно ст. 15(1) Евразийской патентной конвенции (далее – ЕАПК)⁸, или международная заявка, поданная в соответствии с РСТ, по которой заявителем в отношении Евразийского патентного ведомства выполнены действия по переводу на региональную фазу, предусмотренные ст. 22 РСТ.

Согласно ст. 19 ЕАПК, вопросы изменения и исправления евразийских заявок регулируются в Инструкции к ЕАПК. В Инструкции к ЕАПК есть Глава IV, посвященная подаче и рассмотрению международных заявок, при этом вопросы перевода международной заявки на региональную фазу в ЕАПВ, как в указанное и выбранное ведомство в соответствии с РСТ, регламентированы в правиле 71 Инструкции к ЕАПК. В перечень требуемых документов, которые заявитель должен представить при переводе заявки на региональную фазу, включен перевод изменений, внесенных заявителем на международной фазе по ст. 19 и/или по ст. 34 РСТ. Вместе с тем заявителю предоставлена дополнительная возможность изменять и исправлять международную заявку в течение двух месяцев с даты начала ее рассмотрения в ЕАПВ без уплаты пошлины, которая

⁷ Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, утвержденная Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2024). URL:<https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/12/instr202312-p1.pdf> (дата обращения: 25.02.2024).

⁸ Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994. URL:<https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/03/eaconvention.pdf> (дата обращения: 25.02.2024).

установлена в правиле 49 Инструкции к ЕАПК при внесении изменений. Так, правило 49 Инструкции к ЕАПК определяет общий порядок внесения изменений в формулу, описание и чертежи евразийской заявки, причем в части внесения изменений в формулу изобретения по евразийской заявке временной срок ограничен датой направления заявителю «уведомления о готовности выдать евразийский патент» или датой «вынесения решения об отказе в выдаче евразийского патента», а в части внесения изменений в описание и чертежи указание временного срока сформулировано несколько иначе: «До даты вынесения по евразийской заявке решения об отказе в выдаче евразийского патента или решения о его выдаче». Отмеченное различие в формулировках, определяющих применимый срок внесения изменений, имеет сущностное значение и призвано сократить трудозатраты экспертизы в ходе делопроизводства по заявке путем ограничения возможности представления заявителем новой измененной формулы тогда, когда ранее принятая к рассмотрению формула уже рассмотрена, поэтому с описанием дело обстоит несколько проще, и внесение изменений ограничивается датой вынесения решения, а не уведомления. Однако особый интерес имеет не эта особенность формулировок срока для осуществления права внесения изменений, а то, каким образом имплементировано в евразийское законодательство право заявителя вносить изменения в заявку при переводе на национальную фазу, предусмотренное РСТ. В отличие от национальной фазы в Роспатенте, где подача ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу при переводе международной заявки на национальную фазу не является обязательной, при переводе международной заявки на региональную фазу в ЕАПВ подача ходатайства является одним из обязательных требований, но в части внесения последующих изменений в документы заявки

заявителю предоставлено такое право в установленный срок с освобождением от уплаты пошлины, которая взимается на общих основаниях для евразийских заявок.

Как российским, так и евразийским законодательством, заявителю предоставлено право внесения изменений в заявку. Однако в российском законодательстве перевод международных заявок на национальную фазу с изменениями, произведенными на международной фазе, а также перевод на национальную фазу с внесением последующих изменений, прямо не поименованы, и подразумевается реализация заявителем этих прав в силу того, что международные договоры являются частью правовой системы РФ⁹.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в российском законодательстве отсутствуют некоторые важные понятия, обозначающие этапы, процедурные элементы и международные органы, которые однозначно определены в РСТ, что, по мнению автора, представляется упущением, затрудняющим понимание норм, обеспечивающих имплементацию норм РСТ на национальном уровне.

Так, например, в п. 2 ст. 1395 ГК РФ, который относится к процедуре зарубежного патентования, понятие «международная заявка» определяется как заявка, поданная в соответствии с РСТ, а также указана роль федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности как Получающего ведомства в процедуре РСТ. Однако в п. 1 ст. 1396 ГК РФ, который касается рассмотрения международных заявок на национальной фазе, федеральный орган исполнительной власти не поименован указанным и выбранным ведомством в соответствии с РСТ.

⁹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями от 01.07.2020). Статья 15 // Интернет-портал «Российской газеты». URL:<https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html> (дата обращения: 27.10.2023).

С целью обеспечения ясности норм, регулирующих перевод международных заявок на национальную фазу в РФ, а также с целью создания вторичной причины для более подробной регламентации действий ведомства по рассмотрению таких заявок в административных актах в российском законодательстве (например, в ст. 1396 ГК РФ) целесообразно ввести понятия, которые характеризуют действия федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по рассмотрению международных заявок как Указанного или Выбранного ведомства РСТ, что полностью соответствует процедуре РСТ в целом и конкретно отдельному ее этапу – национальной фазе международной заявки. Данным предложением учитывается, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выполняя функции Получающего ведомства РСТ, осуществляет делопроизводство в рамках международной фазы по поданным международным заявкам РСТ, которое включает проверку соответствия заявки формальным требованиям. Международная заявка имеет силу правильно оформленной национальной заявки, поданной в каждом указанном государстве, при этом дата подачи международной заявки РСТ является действительной датой подачи заявки в каждом указанном государстве, согласно ст. 11 (3) РСТ. Однако это не означает, что для рассмотрения международных заявок на национальной фазе в РФ, поданных в Роспатент как в Получающее ведомство, и в которых РФ указана в качестве государства (п. 2 ст. 1395 ГК РФ), где заявитель намерен получить патент, не потребуется выполнение действий, предусмотренных ст. 1396 ГК РФ.

Кроме того, в российском законодательстве не указан порядок внесения изменений в формулу, описание и чертежи для международных заявок, не поименована непосредственно возможность заявителя по собственной инициативе вносить

изменения в документы заявки при переводе международной заявки на национальную фазу с представлением документов, указанных в ст. 1396 ГК РФ, или в течение определенного срока, оптимально в течение месяца с даты начала рассмотрения заявки на национальной фазе. Представляется, что данный порядок с учетом положений РСТ должен быть одинаков, как при переводе международной заявки на национальную фазу в виде заявки на изобретение, так и в виде заявки на полезную модель. Совершенствование законодательства РФ с учетом отмеченных аспектов позволит легализовать существующую на данный момент практику, когда при переходе на национальную фазу заявители представляют последующие изменения в соответствии с РСТ.

Кроме того, в российском законодательстве не прописан порядок представления изменений, произведенных на международной фазе, для целей их рассмотрения на национальной фазе, в том числе представления измененной формулы по ст. 19 РСТ вместе с объяснениями изменений, поскольку на международной фазе данные изменения не анализируются экспертизой с точки зрения выхода за рамки первоначальных документов заявки, или представления формулы и описания, измененных по ст. 34 РСТ и принятых на международной фазе Органом международной предварительной экспертизы. Восполнение данного пробела в российском законодательстве позволит легализовать существующую преемственность национальной фазы для результатов работы, проведенной на международной фазе.

Список источников

1. Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Специально для системы ГАРАНТ, 2022 г. URL:<https://base.garant.ru/77140578/> (дата обращения: 02.03.2024).

2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности; Пер. с фр. Тумановой Н.Л. Под ред. проф. Богуславского М.М. – М.: Прогресс, 1977. 310 с.
3. Мещеряков В.А. Роспатент разрешил заявителю вносить исправления в описание изобретения «в порядке послабления» // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2024. № 1. С. 34–47.

References

1. Grishaev S.P. Article-by-article commentary to part four of the Civil Code of the Russian Federation: Especially for the GARANT system, 2022. URL:<https://base.garant.ru/77140578/> (date of access: 02.03.2024) (in Russ.).
2. Bodenhause G. *Parizhskaya konventsiya po okhrane promyshlennoy sobstvennosti* = *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*; Transl. from fr. Tumanova N.L. Ed. by prof. Boguslavsky M.M. – Moscow: *Progress Publ.*, 1977. 310 p. (in Russ.).
3. Meshcheryakov V.A. Rospatent allowed the applicant to make corrections to the description of the invention «by way of relaxation». *Patenty i litsenzii. Intellektual'nyye prava* = *Patents and licenses. Intellectual rights*. 2024. No. 1. P. 34–47 (in Russ.).

Статья поступила 13.03.2024, принята к публикации: 20.04.2024.

© Сенчихина Л.А., 2024

НАУЧНАЯ ШКОЛА

Научная статья
УДК 347.2/32

Делимость исключительных патентных прав в свете информационной теории собственности Дж. Фэйрфилда

Ксения Вячеславовна Онуфриенко

МГИМО МИД России, Москва, Россия

Соискатель ученой степени кандидата юридических наук,

kseniia.onufrienko@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-7712-9625>

Аннотация. В статье сопоставляются механизмы возникновения долевой собственности на объекты вещных прав и доли в исключительном праве по патенту на примере отдельных положений гражданского законодательства Российской Федерации. Проведенное исследование подтверждает существование неравнозначности правомочий собственника и правообладателя на долю в исключительном праве по патенту, что позволяет сделать вывод об отсутствии прямой трансляции «вещественности» на сферу патентных прав согласно действующему российскому законодательству.

Практическая значимость работы заключается в предложении альтернативного механизма, который позволяет предоставить аналогичный уровень охраноспособности объектов вещного и патентного права в ситуациях возникновения права собственности у лиц, осуществляющих переработку давальческих материалов, или приобретения доли в исключительном праве по патенту у лиц, создающих зависимые объекты патентных прав.

Ключевые слова: право собственности, патентные права, зависимые объекты патентных прав, информационная теория, трансляция вещественности.

Для цитирования: Онуфриенко К.В. Делимость исключительных патентных прав в свете информационной теории собственности Дж. Фэйрфилда // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 2. С. 98–109.

Original article

Divisibility of exclusive patent rights in the light of the information theory by J. Fairfield

Kseniia V. Onufrienko

MGIMO University, Moscow, Russia

Applicant for the academic degree of Candidate
of Legal Sciences in graduate school,

kseniia.onufrienko@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-7712-9625>

Abstract. *This article dwells on comparing the mechanisms of the emergence of joint ownership on objects of property rights and shares in the exclusive patent right at the example of certain provisions of the civil legislation of the Russian Federation.*

The study confirms the existence of inequality in the powers of the owner and the rights holder on the dependent patent rights object, which allows us to conclude that there is no direct transfer of «thing-ness» to the scope of patent rights in accordance with the current Russian legislation.

The practical significance of this research lies in the proposal to introduce an alternative mechanism in order to equalize the regimes of protectability of property and patent rights objects in situations where ownership rights for those processing customer-supplied materials or a share in the exclusive patent right for those creating dependent objects of patent rights arise.

Key words: property rights, patent rights, dependent objects of patent rights, information theory, transferring thing-ness.

For citation: Onufrienko K.V. Divisibility of exclusive patent rights in the light of the information theory by J. Fairfield // Copyright (bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2024. No. 2. P. 98–109.

О необходимости переосмысления существующего регулятивного подхода к регламентации законодательно установленных полномочий собственника в условиях перехода к бизнес-моделям, не основанным на приобретении права собственности на производственные объекты, свидетельствует запрос со стороны бизнес-сообщества на снижение рисков, связанных с такими новыми моделями [1].

В этой связи исследователь Ларс Бергстром [2] полагает, что само содержание понятия собственности не может определяться неотъемлемыми правомочиями ввиду того, что такого рода правомочий в принципе не существует, а все предоставляемые правовыми системами правомочия являются ситуативными. В качестве различных оснований возникновения права собственности он рассматривает наличие вклада в виде труда, соответствие предоставления

правомочия критерию приоритета общего блага и наличие договора. Ни одно из указанных оснований не является при этом теоретически безупречным, их имплементация и распространение в более или менее широкой мере обусловлены скорее существующими правовыми традициями.

Дискуссия об основаниях возникновения прав и обязанностей продолжается уже на протяжении многих десятилетий – так, в советское время в российской цивилистике широко обсуждалось основание для возникновения обязательства поставки: одни правоведы выделяли в качестве такого основания договор, другие – акты планирования, третьи выступали за сложный юридический состав. В конце XIX столетия российский правовед П.А. Юренев [3] предлагал при разграничении смежных конструкций договора найма и договора подряда применять критерий наличия вклада в виде труда.

Все это свидетельствует об отсутствии единообразного подхода и единственно верного и общепринятого критерия для определения правовых категорий, которые эволюционируют вместе с самими правовыми системами при изменении общественных отношений, которые право призвано регулировать.

Как совершенно справедливо отмечает С.К. Степанов [4], теории правонаделения, ассоциированные с хофельдианскими коррелятами (согласно теории У. Хофельда, корреляты представляют собой логически выделенные структуры, комбинации которых могут образовывать субъективно-правовые структуры), основаны на теоретических фикциях, а не на реально существующих правах. Именно по этой причине при изменении субъектного и объектного состава правоотношений необходима корректировка и применимых к его аналитической интерпретации логически выделенных структур.

Вопрос об основаниях возникновения права собственности на определенный объект нельзя изучать без учета того, как разрешается вопрос о возможности возникновения долевой собственности или выделения доли в исключительном праве.

В том, что касается информационных объектов, с появлением и распространением цифровых аналогов классических объектов вещных прав трансформируется и концептуальный подход, в рамках которого осуществляется правовое регулирование соответствующих правоотношений. Так, Джошуа Фэйрфилд [5] акцентирует внимание научного сообщества на ряде проблем, связанных с трансляцией привычной «вещественности» («thing-ness») правоотношений на сферу цифровых правоотношений. Согласно правоведу, модель Уэсли Хофельда неприменима к данной сфере из-за ряда ее особенностей, которые делают аутентификацию правообладателей, фрагментацию и взаимозаменяемость их интересов принципиально отличными.

В целях преодоления регуляторных сложностей, обусловленных такими отличиями, он предлагает информационную теорию собственности, суть которой состоит в том, чтобы создать новое понимание «вещественности» для информационных объектов путем придания им характеристик, схожих с физически существующими объектами.

В рамках теории У. Хофельда такие характеристики, напротив, не создаются для информационных объектов, а транслируются на них без учета их специфики, в частности, неограниченной взаимоисключаемости и перехода к доминирующей роли права интеллектуальной собственности в силу ее лицензирования.

В свете обозначенных теоретических позиций в настоящем исследовании изучается не «овеществление» цифровых прав, определение которых дано в ст. 141.1 Гражданского кодекса

Российской Федерации (далее – ГК РФ)¹, а теоретическая возможность трансляции на сферу интеллектуальных прав характеристик, присущих праву собственности на физически существующие объекты, с целью формирования нового понимания «вещественности» для объектов патентных прав в части регламентации статуса правообладателей в отличие от статуса собственников.

Отдельно следует отметить тот факт, что, согласно действующему российскому законодательству, интеллектуальные права не могут быть сведены к вещным правам, о чем прямо упоминается в ст. 1227 ГК РФ². В данной связи исследуется процесс возникновения доли в исключительном праве и его сопоставление с механизмом, предусмотренным для вещных прав, потенциал дальнейшего повышения уровня охраноспособности объектов патентных прав, а не целесообразность специализированного регулирования *per se*, которое уже существует.

В контексте российского права (см. таблицу) регуляторные различия на примере ситуации возникновения режима долевой собственности в отношении вещественных объектов права собственности и делимости исключительного права по патенту в отношении результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), при их переработке или использовании для создания нового объекта можно охарактеризовать следующим образом.

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

Таблица

**Сравнение аналогов вещного и интеллектуального права
в российском гражданском законодательстве**

Аналогичные конструкции	Приобретение права собственности при переработке материалов	Зависимый объект патентных прав
Положения законодательства	Статья 220 ГК РФ ³	Статья 1358.1 ГК РФ ⁴
	Если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя	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

Источник: Составлено автором.

Применяя подходы к определению основания возникновения права собственности, предлагаемые Ларсом Бергстромом, в первом случае можно определить в отношении ст. 220 ГК РФ такое основание через теорию о возникновении права собственности в результате применения своего труда. Приоритет общего блага в данном случае не является удачным критерием, т.к. и изготовление иным образом помогло бы собственнику материалов

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.

получить нужную продукцию. Договор не может быть в данном случае основанием, поскольку предполагается, что он был заключен на переработку, а не на передачу права собственности, в противном случае вопроса о переходе права собственности не возникло бы.

Во втором случае в качестве основания возникновения исключительного права на зависимое от другого изобретение по ст. 1358.1 ГК РФ можно рассматривать утилитарный подход к праву, в рамках которого в соответствии с критерием общественной пользы государством предоставляется право собственности на такие объекты с момента его регистрации. Подход к праву с позиций применения личного труда не является подходящей концепцией, т.к. в случае наличия подобной «зависимости» механизм определения трудового вклада каждого лица не является прозрачным. Договорная теория неприменима в отсутствие договора.

Соответственно, в первом случае право собственности переходит на новый объект в полной мере (право владения, пользования и распоряжения), тогда как во втором случае возникает некая фрагментарность исключительного права на зависимый объект патентных прав: в отсутствие разрешения обладателя патента, по отношению к которому новый объект является зависимым, новый правообладатель лишен возможности использовать свой объект патентных прав (но в отсутствие прямого запрета не лишен возможности передачи или предоставления интеллектуальных прав на РИД).

Таким образом, можно увидеть, что в данной ситуации правовой результат, а именно содержание приобретенных правомочий, будет различаться в зависимости от категории объектов, в отношении которых они возникают, что подтверждает вывод Джошуа Фэйрфилда о том, что прямое «овеществление» информационных объектов вряд ли получится применить на практике, в том числе в отношении исключительных прав.

В качестве дополнительного средства, помогающего «овеществить» зависимые объекты патентных прав, можно рассматривать институт принудительных лицензий. В.И. Елисеев [6] отмечает, что в настоящее время данный институт не выполняет в полной мере своего социального предназначения, т.к. из-за сложностей в его практической реализации баланс интересов смещен в сторону патенто-обладателей первичных изобретений.

Такой дисбаланс имеет место, в том числе, в случае признания патента на зависимый объект патентных прав недействительным⁵. Судебная практика по вопросу о статусе правообладателей зависимых объектов патентных прав сконцентрирована в рамках антимонопольных споров (Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области от 06.05.2022 по делу № 033/01/14.5-1036/2021 и Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике от 22.12.2023 по делу № 021/01/14.5-264/2023).

В том же, что касается возникновения долевой собственности по ст. 220 ГК РФ, категории споров более разнообразны – это и налоговые споры в сфере переработки энергоносителей (Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.09.2006 по делу № КА-А40/8371-06 и от 06.10.2006 по делу № КА-А40/8474-06, Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23.06.2008 № Ф09-5480/06-С2 по делу № А76-3973/05), и споры в сфере недвижимости (Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 31.08.2009 № ВАС-10688/09 и Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 25.02.2011 по делу № А56-1866/2010), и споры из-за неосновательного

⁵ Пункт 125 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 06.05.2019, № 96.

обогащения (Постановление кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности решений (постановлений) арбитражных судов, вступивших в законную силу, от 01.10.2003 по делу № Ф09-2775/2003-ГК).

В заключение подытожим: несмотря на то, что положения ГК РФ о праве собственности и других вещных правах не применяются к интеллектуальным правам⁶, такие исследователи, как Е.В. Гаврилов [7], считают подобный запрет аналогии закона в гражданско-правовых отношениях противоречащим диспозитивности гражданского законодательства в целом. Тем не менее действующее российское законодательство устанавливает подобный запрет, что порождает вопрос не о его существовании, а о том, каким образом можно предоставить правообладателям правомочия, сопоставимые с теми, которыми обладают собственники.

Исходя из того, что институт зависимых объектов патентных прав может предоставить аналогичный уровень охраноспособности правомочий правообладателя только в сочетании с институтом принудительного лицензирования, а также тот факт, что правоприменительная практика в целом более обширная по спорам при возникновении долевой собственности в отношении объектов вещно-правового регулирования, упрощенный порядок регистрации доли в исключительном праве по патенту без применения принудительного лицензирования можно рассматривать в качестве фактора, способствующего созданию благоприятного для дальнейшего технологического прогресса регулятивного поля.

⁶ Пункт 30 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 8.

Список источников

1. Bock M., Wiener M. & Saunders C. Non-ownership business models in the manufacturing industry: Uncertainty-exploiting versus uncertainty-mitigating designs and the role of context factors // *Electronic Markets*. 2023. No. 33(16).
2. Bergström L. The Concept of Ownership. / *Who Owns Our Genes? Proceedings of an international conference. – The Nordic Committee on Bioethics. – Copenhagen, 2000. P. 101–110.*
3. Юренев П.А. О различии между договорами zapродажи и купли-продажи движимого имущества и договором поставки по русским законам // *Журнал гражданского и уголовного права*. 1881. Кн. 5 и 6. С. 123–178.
4. Степанов С.К. Деконструкция правосубъектности или место искусственного интеллекта в праве // *Цифровое право*. 2021. № 2 (2). С. 14–30.
5. Fairfield J. Property as the Law of Virtual Things // *Frontiers in Research Metrics & Analytics*. 2022. 7:981964.
6. Елисеев В.И. Правовая охрана зависимых объектов патентных прав // *Ленинградский юридический журнал*. 2017. № 1. С. 91–101.
7. Гаврилов Е.В. Неприменение к интеллектуальным правам положений о вещных правах как пример запрета аналогии закона в гражданско-правовых отношениях // *ИС. Авторское право и смежные права*. 2022. № 12. С. 25–34.

References

1. Bock M., Wiener M. & Saunders C. Non-ownership business models in the manufacturing industry: Uncertainty-exploiting versus uncertainty-mitigating designs and the role of context factors. *Electronic Markets*. 2023. No. 33 (16).
2. Bergström L. The Concept of Ownership / *Who Owns Our Genes? Proceedings of an international conference. – The Nordic Committee on Bioethics. – Copenhagen, 2000. P. 101–110.*
3. Yurenev P.A. On the difference between contracts for the sale and purchase and sale of movable property and a supply contract under Russian laws. *Zhurnal grazhdanskogo i ugolovno go prava* =

- Journal of Civil and Criminal Law*. 1881. Books 5 and 6. P. 123–178 (in Russ.).
4. Stepanov S.K. Deconstruction of legal personality or the place of artificial intelligence in law. *Cifrovoe pravo = Digital Law*. 2021. No. 2 (2). P. 14–30 (in Russ.).
 5. Fairfield J. Property as the Law of Virtual Things. *Frontiers in Research Metrics & Analytics*. 2022. 7:981964.
 6. Eliseev V.I. Legal protection of dependent objects of patent rights. *Leningradskij juridicheskij zhurnal = Leningrad Law Journal*. 2017. No. 1. P. 91–101 (in Russ.).
 7. Gavrilov E.V. Non-application of provisions to intellectual rights on real rights as an example of the prohibition of the analogy of law in civil law relations. *IS. Avtorskoe pravo i smezhnye prava = IP. Copyright and related rights*. 2022. No. 12. P. 25–34 (in Russ.).

Статья поступила 20.04.2024, принята к публикации: 11.06.2024.

© Онуфриенко К.В., 2024

С МЕСТА СОБЫТИЙ

РГАИС на конференции «АВТОР/AUTHOR – 2024»

18–19 апреля 2024 г. в Москве состоялась IV Международная научно-практическая конференция «АВТОР/AUTHOR – 2024», традиционно приуроченная к Международному дню книги и авторского права (23 апреля), объявленному ЮНЕСКО, и Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля), объявленному ВОИС. В этом году «АВТОР/AUTHOR – 2024» состоялась в четвертый раз.

*РГАИС стала организатором конференции,
Роспатент – ее основной площадкой.*

В день открытия конференции участников приветствовали Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре **Лилия Гумерова**, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) **Юрий Зубов**, Президент Евразийского патентного ведомства **Григорий Ивлиев**, руководитель офиса Всемирной организации интеллектуальной собственности в РФ **Павел Спицын**, директор Международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ «Высшая школа экономики» **Михаил Федотов**, директор Центра «Экспертный совет по вопросам участия Российской Федерации в объединении БРИКС» **Виктория Панова**.

Собравшиеся специалисты обсуждали различные аспекты роли авторов в эпоху интеграции.

В числе иностранных спикеров выступили: комиссар Комиссии по делам компаний и интеллектуальной

собственности ЮАР **Рори Воллер**, Председатель Ассамблеи Бернского союза, Председатель Правления Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, доктор наук, профессор **Камран Иманов**, профессор Иллинойского университета, ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ **Питер Б. Мэггс**, доцент департамента социальных наук Неаполитанского университета им. Федерико II **Микеланджело Паскали**.

Во второй день конференции состоялась секция Российской государственной академии интеллектуальной собственности



«Триада интеллектуального капитала: синтез, синергия, развитие», модератором которой выступила проректор по развитию и стратегическим коммуникациям Академии **Ольга Терещенко**.

В своих докладах спикеры осветили вопросы развития молодежного инноваторства в России, включения объектов авторского права и средств индивидуализации в состав промышленных образцов, охраны дизайнерских решений на евразийском пространстве, развития мультимедийного продукта как сложного объекта интеллектуальных прав и др.

По материалам Роспатента

Копирайт

Вестник
Академии интеллектуальной собственности

Научное издание

Выпускающий редактор *О.А. Симонова*

Подписано в печать 20.06.2024. Формат 70х100/16
Печать офсетная. Объем 9,1 усл. п.л. Тираж 1000 экз.
Зак.

ФГБОУ ВО РГАИС 117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55а

Отпечатано в ФГБУ Издательство «Наука»
(Типография «Наука»)
121099, Москва, Шубинский пер., 6