

ПАТЕНТНО- ЛИЦЕНЗИОННА РАБОТА



ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

Справочно: Что такое право.

Патентное право это институт гражданского права, регулирующий правоотношения, связанные с созданием и использованием (изготовление, применение, продажа, иное введение в гражданский оборот) объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом.

Наряду со средствами индивидуализации (товарными знаками, наименованиями мест происхождения товаров и др.) упомянутые результаты интеллектуальной деятельности входят в число объектов промышленной собственности.



- Объективная сторона патентного права представлена гражданско-правовым институтом, который призван регулировать исключительные и иные имущественные и личные неимущественные отношения, которые возникают, когда признается авторство и охрана изобретений, когда устанавливается режим их использования, материальное и моральное стимулирование и защита прав авторов и патентообладателей.
- Патентное право является подотраслью гражданского права, которая именуется «правом интеллектуальной собственности».
- Субъективная сторона патентного права представлена исключительным и иным имущественным или личным неимущественным правом конкретного субъекта и связано с каким-то определенным изобретением, промышленным образцом либо моделью.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В:

- признании за патентообладателем исключительного права использовать запатентованный объект; соблюдении баланса между интересами патентообладателя и общества;
- охране только тех разработок, которые признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами;
- законной охране интересов создателей и патентообладателей.



ОТЛИЧИЯ ОТ АВТОРСКОГО ПРАВА

- Произведения, охраняемые авторским правом, являются результатом творческого труда, в то время как **объекты охраны патентного права относятся к научно-технической сфере, касаются прикладных аспектов научных исследований.**
- Объективная повторяемость объектов, охраняемых патентным правом, тогда как произведения науки, культуры, искусства уникальны. Классический пример – радио в России изобрел А.В. Попов, а в США примерно в то же время – Г. Маркони, однако, данное изобретение было первым запатентовано именно итальянцем.
- Если вопрос о достоинстве произведений не ставится, то в патентном праве необходимо доказать определенный качественный уровень объектов защиты.
- Произведение попадает под защиту в момент его создания, тогда как в патентном праве требуется соблюдение ряда формальностей, дата возникновения неразрывно связана с датой подачи заявки.



ИСТОЧНИКИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

- Отношения в сфере патентного права регулируются на международном и национальном уровнях.
- Основными международными источниками патентного права являются:
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июля 1970 г.;
- Евразийская патентная конвенция 1994 г.
- До 1 января 2008 г. основным внутрироссийским нормативным актом был Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. **В настоящее время патентные отношения регулируются положениями гл. 72 ГК РФ.**



СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

- **Первоначальным субъектом** патентного права является автор — **гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной** деятельности;
- **Патентообладатели.** Это физические лица, группы лиц и организации, которые обладают исключительным правом использования изобретения;
- **Работодатели авторов служебных изобретений**, полезных моделей и промышленных образцов приобретают исключительное право на соответствующий объект и на получение патента, если договором с работником или Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) не предусмотрено иное;
- **Заказчики**, которые в случае создания изобретения, полезной модели или промышленного образца подрядчиком (исполнителем) по договору приобретают исключительное право и право на получение патента, либо право использования объекта на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в соответствии с договором и ГК РФ;
- **РФ, субъекты РФ или муниципальные образования, которые** приобретают исключительное право и право на получение патента, либо право на использование соответствующего объекта на условиях безвозмездной простой лицензии в соответствии с государственным или муниципальным заключённым контрактом и ГК РФ;



- **Наследники** и иные правопреемники обладателя исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые могут приобрести соответствующие права в случаях и по основаниям, установленным законом;
- **Иные субъекты**, которые могут приобрести права на изобретение и т. д. на основании договора об отчуждении права, лицензионного договора или решения суда о предоставлении принудительной лицензии;
- **Роспатент.** Федеральная служба по интеллектуальной собственности, федеральный орган исполнительной власти, который организует приём заявок, выдаёт патенты, регистрирует договоры о предоставлении права на объекты промышленной собственности и др;
- **Патентные поверенные.** Это лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной собственности и выдержавшие специальный экзамен для получения должности патентного поверенного. Они могут работать в качестве наёмных рабочих или быть индивидуальными предпринимателями;
- **Суд по интеллектуальным правам.** Это специализированный арбитражный суд, который рассматривает в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанции.



- **Согласно ст. 1354 ГК РФ патент** удостоверяет приоритет, авторство изобретения, *полезной модели* или промышленного образца и исключительное право на изобретение, *полезную модель* или *промышленный образец*. Под правом авторства понимается право признаваться автором изобретения. Под исключительным правом понимается то, что использование соответствующего объекта возможно либо самим правообладателем, либо с его прямого разрешения. Наличие патента предоставляет патентообладателю возможность защиты от недобросовестных конкурентов. Однако его действие ограничено временем. **Срок действия патентов таков:**
- патент на изобретение действует в пределах двадцати лет с момента подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент);
- патент на *полезную модель* – в пределах 10-ти лет с даты подачи заявки;
- патент на *промышленный образец* – в пределах 15-ти лет.
- Существует также **процедура продления патентов**. Срок охраны изобретения и промышленного образца можно продлить, но не более чем на 10 лет, для *полезной модели* этот срок ограничен 3-мя годами.



ОБЪЕКТАМИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА ЯВЛЯЮТСЯ

- **Изобретение.** В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
- **Полезная модель** — техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым.
- **Промышленный образец** — художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. При этом под изделием понимается предмет промышленного или кустарного производства.



- **Не являются изобретениями** открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации.
- **Полезная модель.** В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Условиями патентоспособности полезной модели будут являться новизна и промышленная применимость. Законодатель не требует наличия изобретательского уровня для полезных моделей. Как видно из определения, **в качестве полезной модели может признаваться техническое** решение, относящееся только к устройству, в отличие от изобретений, которыми, помимо устройства, могут быть вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
- **В России не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:** решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем.



- **Промышленный образец.** В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.
- Промышленный образец сильно отличается от изобретения или полезной модели, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское.
- Промышленному образцу предоставляется охрана, если по своим признакам он является новым и оригинальным. Примером может служить стеклянная бутылка прохладительного напитка, имеющая оригинальный внешний вид изделия.
- **Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:** решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия; объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.



- **Не могут быть объектами патентных прав** способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.



1. ИЗОБРЕТЕНИЕ.

- В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. **Остановимся на этих составляющих подробнее.**
- **Во-первых, новизна изобретения.** Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Под общедоступными понимаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.



- **Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для:**
- опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;
- отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата их депонирования;
- отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к *опытно-конструкторским работам* и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы;
- нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;
- принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
- визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;
- устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
- сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
- сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- сведений, полученных в электронном виде: через Интернет, через онлайн-доступ, отличный от сети Интернет, CD- и DVD-дисков, – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на



- При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются (при условии их более раннего приоритета) все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.
- **Уровень техники** включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
- **Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи** заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. **Это общее правило** определения приоритета по российскому законодательству.
- Наряду с ним существуют специальные правила, например, конвенционный приоритет. Этим видом приоритета могут воспользоваться участники Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
- Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на изобретение, обязан сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заверенную копию первой **заявки не позднее 12-ти месяцев** для изобретений и полезных моделей и 6-ти месяцев для промышленных образцов с даты ее подачи в патентное ведомство государства – участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Соответственно, подается две заявки: первая – в уполномоченный международный орган, вторая – в национальный патентный орган, Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).



- **Во-вторых, изобретательский уровень.**

- Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.
- То есть изобретение не будет соответствовать изобретательскому уровню, если оно представляет собой добавление каких-либо элементов и изначально ясно, что конечный результат будет достигнут именно такими действиями.



- Проверка соблюдения указанных условий включает:
- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близких аналогов;
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.



- **В-третьих, промышленная применимость.** Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.
- Под этим понимается использование изобретения на практике, а не только теоретические технические решения.
- При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи
- . Кроме того, **проверяется**, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.
- Формула должна выражать сущность объекта, то есть она должна содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных



3. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ.

- В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. *Промышленный образец* сильно отличается от изобретения или *полезной модели*, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское решение.
- Примером может служить стеклянная бутылка "*Sprite*", имеющая оригинальный внешний вид изделия. **Закон приводит два критерия патентоспособности промышленного образца: новизна и оригинальность.**



- **Во-первых, новизна промышленного образца.** Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
- Общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
- В область общедоступных сведений с даты приоритета включаются также все промышленные образцы, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (то есть промышленные образцы, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации).
- При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.
- Понятие приоритета было дано выше. Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в



- **Во-вторых, оригинальность.** Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
- Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на *промышленный образец* подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не **позднее шести месяцев с даты** раскрытия информации. **При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.**



- Существенные признаки, характеризующие *промышленный образец*, обуславливают творческий характер особенностей изделия, в частности, если хотя бы для одного из существенных отличительных признаков, включенных заявителем в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.



- **Говоря об ограничении патентных прав, стоит сказать о праве преждепользования.** Любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, *полезной модели*, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.
- **Для возникновения права преждепользования необходимо наличие одновременно следующих условий:**
 - создание объекта патентного права независимо от автора запатентованного объекта;
 - добросовестность, то есть использование объекта патентного права без намерения причинить вред патентообладателю;
 - рассматриваемые действия должны быть совершены до даты приоритета;
 - дальнейшее использование объекта должно вестись без расширения объема использования.



- Вообще, любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, *полезную модель, промышленный образец*, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе *лицензионного договора*).
- **По лицензионному договору** патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта патентных прав в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (*лицензиату*), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
- **Под любыми лицами понимаются как физические, так и юридические лица.** Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и *личные неимущественные права*, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- **В соответствии со ст. 1369 ГК РФ** лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, *полезной модели* или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. **Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.**



- В зависимости от объема передаваемых прав, договоры (как и в сфере авторского права) **делятся на исключительную и неисключительную лицензии.**
- **Исключительная лицензия.** При *исключительной лицензии лицензиату* передается исключительное право на использование объекта патентных прав в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой *лицензиату*. Это означает, что лицензиар (патентообладатель) после заключения такого вида договора не вправе передавать права в том же объеме третьим лицам.
- **Неисключительная лицензия.** При *неисключительной лицензии лицензиар*, предоставляя *лицензиату* право на использование объекта патентных прав, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Это означает, что лицензиар (патентообладатель) после заключения такого вида договора вправе передавать права в том же объеме третьим лицам.
- **Помимо этого, выделяют еще два вида лицензий: открытая и принудительная.**



- **Открытая лицензия.** Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявление о предоставлении любому лицу *права* на использование объекта патентных прав (*открытая лицензия*). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений Роспатентом о таком заявлении. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать изобретение, *полезную модель* или *промышленный образец*, *лицензионный договор* на условиях простой (неисключительной) лицензии. Споры по условиям договора рассматриваются Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и *товарным знакам*.
- **Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений** об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении *лицензионного договора* на условиях, содержащихся в его заявлении, то по истечении двух лет он может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.



- **Принудительная лицензия.** В ряде случаев закон обязывает владельца патента заключить договор с лицом, потребовавшим заключения такого договора.
- Такой договор получил название принудительной лицензии.
- То есть если запатентованное изобретение или *промышленный образец* не используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы *права* на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная *полезная модель* – в течение трех лет с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, *полезную модель* или *промышленный образец*, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом *лицензионного договора* на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной *неисключительной лицензии* на использование на территории Российской Федерации такого изобретения, *полезной модели* или промышленного образца, указав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей.
- В случае если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, *полезной модели* или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах.



- **Патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случаях:**
- несоответствия запатентованных изобретения, *полезной модели* или промышленного образца условиям патентоспособности;
- наличия в формуле изобретения или *полезной модели* либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или *полезной модели* и в формуле изобретения или *полезной модели*, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия;
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;
- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.



- **За нарушение патентного законодательства установлена ответственность:**
- **административная** (часть вторая ст. 7.12 КоАП предусматривает, что незаконное использование изобретения, *полезной модели* либо промышленного образца (если эти действия не подпадают под недобросовестную конкуренцию (ст. 14.33 КоАП)), разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, *полезной модели* либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей, на должностных лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей);
- **уголовная** (ст. 147 УК РФ гласит, что незаконное использование изобретения, *полезной модели* или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, *полезной модели* или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет).



ТЕМА 2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

- **Фирменные наименования**

- В числе объектов исключительных прав на средства индивидуализации ГК РФ в первую очередь называет *фирменное наименование* юридического лица.
- *Фирменное наименование* предназначено для индивидуализации участников гражданского оборота. Как имя и фамилия индивидуализируют физическое лицо, так *фирменное наименование* индивидуализирует юридическое лицо.
- *Фирменное наименование* (наименование юридического лица) состоит из двух частей – указания на организационно-правовую форму и собственно уникального наименования юридического лица (ООО "Самокат", ЗАО "Умницы", АНО "Интернет и Право", ГУП "Университет" и т. п.), а в предусмотренных законом случаях дополнительно должен указываться характер деятельности юридического лица. Например, "банк" – для соответствующих кредитных организаций.



- Есть и другие требования. **Так, наименования "Российская Федерация" и "Россия", а также** образованные на их основе слова и словосочетания в названиях коммерческих организаций (кроме партий, профсоюзов и религиозных объединений) могут использоваться только с согласия Правительства РФ (согласно **ст.1473 ГК РФ**).
- Согласно п.2 Правил разрешение на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, выдается Министерством юстиции Российской Федерации в случае, если юридическое лицо имеет филиалы и (или) представительства на территории более чем половины субъектов Российской Федерации, либо юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к крупнейшему налогоплательщику, а также в случае, если более 25 процентов голосующих акций акционерного общества или более 25 процентов уставного капитала иного хозяйственного общества находятся в собственности Российской Федерации или организации, созданной Российской Федерацией на основании специального федерального закона, наименование которой включает официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования, в части использования в фирменном наименовании указанного юридического лица наименования этой организации, являющейся его участником.
- Госпошлина — 50000 рублей. Не попадающим в эти категории иметь наименование со словами «Российская Федерация» или «Россия» нельзя.



- Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное *фирменное наименование*, по требованию обладателя права на *фирменное наименование* обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Однако закон запрещает использование только "полного" *фирменного наименования* (то есть включающего указание на организационно-правовую форму). Так, в Письме ВАС РФ от 29 мая 1992 г. № С-13/ОПИ-122 "Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике" арбитражным судам рекомендовалось удовлетворять иски об изменении наименований юридических лиц, только если наименования совпадают в полном объеме (в произвольной и обязательной частях).
- В последующих постановлениях Президиума ВАС РФ изложен более мягкий подход. В частности, суд признал, что охраняемым являются полное и сокращенное *фирменные наименования* с включенными в их состав указаниями на организационно-правовую форму. Одновременно ВАС РФ указал, что при решении вопроса о неправомерном использовании чужого *фирменного наименования* следует учитывать степень сходства фирменных наименований истца и ответчика, а также сравнивать сферы их деловой и территориальной активности для определения вероятности их смешения потребителями¹
- Все сказанное выше обычно охватывается понятием нарушения прав на использование *фирменного наименования*, но из текста ст. 54 ГК РФ можно сделать вывод, что "наименование юридического лица" и "фирменное наименование" – различные понятия.
- *Фирменное наименование*:
 - может быть только у коммерческих организаций (п. 4 ст. 54 ГК РФ);
 - включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица (п. 1 ст. 1471 ГК РФ).



ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Как устанавливает ГК РФ, **товарный знак** – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а **знак обслуживания** – обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями *работ* или оказываемых ими услуг. Разница между товарным знаком и *знаком обслуживания* заключается в том, что первый предназначен для индивидуализации товаров, а второй – для индивидуализации услуг. Правовой режим этих понятий практически одинаков, поэтому далее будет использоваться термин "*товарный знак*".



- В соответствии с ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения:
- словесные (слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания);
- изобразительные (изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости);
- объемные (трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур);
- другие обозначения (звуковые, световые и иные обозначения);
- их комбинации (комбинации элементов разного характера, изобразительных, словесных, объемных и т.д.).



Примеры товарных знаков



- **Словесный товарный знак** обычно представлен в виде оригинального слова, словосочетаний и фраз. Это могут быть придуманные, фантазийные слова, сочетание букв (BMW), слов и цифр ("Шанель №5"), имена собственные ("Алла"), географические названия ("Московская"), иностранные слова и т.д.



- **Изобразительный товарный знак** – это обозначение в виде разнообразных значков, рисунков, орнаментов, символов, изображений всевозможных предметов и т.п. Они могут представлять собой конкретные и абстрактные изображения, символы, а также оригинальные композиции.



- **Объемный товарный знак** – это знак, представляющий собой трехмерный объект, форма которого непосредственно не обусловлена функциональным значением. Объемный товарный знак чаще всего – это форма самого изделия, например, мыло, шоколад, выполненные в виде сказочных животных, внешний вид бутылок (например, Coca-Cola), коробок, оригинальных упаковок и т.д. При этом форма не должна иметь



- Звуковой *товарный знак* предназначен для восприятия органами слуха, но не должен относиться к человеческой речи. Примерами звуковых товарных знаков могут являться позывные радиостанций, фрагменты заставок телепередач и др.
- Обонятельный *товарный знак* предназначен для восприятия органами обоняния.
- Световой (цветовой) *товарный знак* представляет собой световые эффекты, образующиеся благодаря сочетанию цветов и способные отличать *товар*. Чаще всего под этим видом *товарного знака* понимается цветное оформление упаковки или необычное цветное *исполнение* самого товара, не вызванное его назначением.
- Голографический *товарный знак* выполняется по голографическим технологиям (т.е. способом получения объемных изображений на фотопластинке (голограмме) при помощи когерентного излучения лазера) и содержит в своем дизайне *товарный знак* фирмы.



Обонятельные товарные знаки

The smell of fresh cut grass

товарный знак «запах свежескошенной травы» компании Vennootschap для теннисных мячиков

THE MARK COMPRISES
THE STRONG SMELL OF
BITTER BEER APPLIED
TO FLIGHTS FOR DARTS

товарный знак «сильный запах горького пива» компании Unicorn Products для дротиков от игры дартс



Обозначения, которые не могут служить в качестве товарных знаков

Гербы, флаги,
эмблемы, гос.
символы и т.д.



Географические
названия



Указание на его вид,
качество, количество,
свойство и т.д.



Ложное или способное
ввести в заблуждение
обозначение



Зарегистрированные
товарные знаки



- не допускается государственная *регистрация* в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если *регистрация* испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.



- В соответствии со ст. 1484 ГК РФ, правообладателю (лицу, на имя которого зарегистрирован *товарный знак*), принадлежит исключительное право использования *товарного знака* любым не противоречащим закону способом.
- Исключительное право на *товарный знак* может быть осуществлено для индивидуализации товаров, *работ* или услуг, в отношении которых *товарный знак* зарегистрирован, в частности, путем размещения *товарного знака*:
 - на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
 - при выполнении работ, оказании услуг;
 - на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
 - в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
 - в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.



НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

- **Наименование места происхождения товара** – это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
- **Не признается наименованием места происхождения** товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления.



- **Правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Федерации** возникает на основании его регистрации. Наименование места происхождения товара охраняется законом. **В соответствии со ст. 1519 ГК РФ** правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.
- В отличие от товарных знаков, для использования наименования места **происхождения товара есть дополнительные ограничения**: не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими словами, как "род", "тип", "имитация" и тому подобными, а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.



- **Для признания обозначения наименованием места происхождения товара, необходимо соблюдение ряда условий.**
- Во-первых, обозначение должно содержать прямое или косвенное указание на то, что *товар* происходит из конкретной страны, области или местности. Например, минеральная вода "Нарзан", "Тульский пряник" и т.д.
- Во-вторых, *связь* обозначения товара с его особыми свойствами, которые являются характерными для данного географического объекта. Например, "Хохломская роспись".
- В-третьих, его *регистрация*. Основным отличием такого средства индивидуализации, как "наименование места происхождения товара", является то, что право на его использование может получить любое лицо, отвечающее определенным требованиям (например, производящее определенные товары в данном регионе), причем такое право не будет носить монопольный характер (то есть такое же право может иметь другое лицо, отвечающее этим же требованиям).
- Свидетельство на наименование места происхождения товара действует в течение десяти лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти *по* интеллектуальной собственности. Срок действия свидетельства может быть продлен *по* заявлению обладателя свидетельства и при условии представления им заключения компетентного органа, в котором подтверждается, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта *товар*, обладающий указанными в Реестре свойствами.

