



Объединение
Корпоративных
Юристов

Диалог с Роспатентом

ПЕРЕЗАГРУЗКА. РОСПАТЕНТ КАК ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ГРЯДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБОРОТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

21 июля 2016 г. в Федеральной палате адвокатов РФ в формате круглого стола состоялась встреча членов Объединения Корпоративных Юристов с представителями Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерства культуры РФ (Минкультуры России), организованная ОКЮР при поддержке Юридической фирмы «ЮСТ».

Александра Нестеренко, президент ОКЮР, открыла встречу, поблагодарив Роспатент за столь представительное участие и подчеркнув важность прямого диалога между ведомством и корпоративными юристами, специализирующимися в области интеллектуальной собственности (ИС). С каждым годом ИС и новые технологии играют все большую роль в экономике, поэтому ОКЮР уделяет пристальное внимание спорным вопросам в этой сфере на своих конференциях и в рамках круглых столов на Петербургском Международном Юридическом Форуме.

Приветствуя участников круглого стола, вице-президент ФПА России **Андрей Сучков** отметил актуальность дискуссии, сославшись на тенденции современной экономики, в рамках которых значимость нематериальных активов постоянно возрастает, особенно по сравнению с фундаментальными, но уже уходящими в прошлое материальными активами. Это означает, что одним из основных направлений деятельности юридического сообщества становится обеспечение эффективной охраны и защиты ИС.

Руководитель Роспатента **Григорий Ивлиев** поделился с участниками встречи планами и ожиданиями по реформированию системы Роспатента.

Сложившаяся ситуация с разделением полномочий в сфере ИС между разнородными государственными органами — Минобрнауки, Минэкономразвития, Минкультуры России — диктует потребность в создании единого регулятора ИС, которым, бесспорно, должен стать Роспатент.



Григорий Ивлиев, руководитель Роспатента

Г. Ивлиев признал, что, несмотря на текущий потенциал и возможности, Роспатент не может решать часть проблем. Если на общемировом уровне полномочий у ведомства более чем достаточно, поскольку оно является официальным представителем государства по всем вопросам ИС на международной арене, то внутри страны сложилась обратная ситуация.

Так, обладая огромным штатом экспертов по промышленным образцам, Роспатент не участвует в процессе ратификации Женевского акта Гаагского соглашения по международной регистрации промышленных образцов, который Минобрнауки России пытается ратифицировать уже три года.

Кроме того, Роспатент неоднократно поднимал вопрос о принятии стратегии развития ИС, которому, однако, препятствует отсутствие в стране единого регулятора ИС.

Руководитель Роспатента пояснил, что наделение ведомства функциями единого регулятора будет способствовать совершенствованию государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере ИС, содействовать коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и развитию системы управления авторскими правами.

Одним из главных направлений деятельности Роспатента сегодня является передача бизнесу всех возможностей и инструментов по управлению ИС.

При этом Г. Ивлиев заметил, что только Роспатент, а именно Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), обладает достаточными базами данных, необходимыми для проведения качественного поиска в ходе экспертизы заявок для регистрации объектов ИС. Предполагая в будущем передать поисковые функции сторонним организациям, Роспатент планирует предоставлять доступ к таким информационным базам всем желающим на платной основе. Обеспечить возможность такого доступа Роспатент собирается посредством масштабной информатизации ведомства.

Другой задачей Роспатента является передача подведомственным организациям части своих функций. В связи с этим планируется создание ряда новых подразделений в уже существующих бюджетных учреждениях: аналитического центра — в ФИПС, центра оценки ИС — в Федеральном агентстве по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности, центра медиации — в Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Говоря о последнем подразделении, спикер особо подчеркнул, что подобный центр будет очень востребован, поскольку в 90% случаев стороны приходят к мирному соглашению по спорной ИС. Также введение функций по медиации позволило бы разгрузить Суд по интеллектуальным правам и иные суды.



Александра Нестеренко, президент НП «ОКЮР»; **Любовь Кирий**, заместитель руководителя Роспатента

Далее Г. Ивлиев акцентировал внимание участников круглого стола на том, что подача в Роспатент заявки в электронной форме дает практическое конкурентное преимущество, поскольку электронная переписка и документооборот значительно ускоряют процедуру принятия решения о государственной регистрации.

В завершение своего выступления руководитель Роспатента дал краткий комментарий по поводу эффективности единого реестра ИС, отметив, что возможность его полноценного функционирования сомнительна, а существование подобного реестра по авторскому праву и вовсе невозможно. При этом Г. Ивлиев уточнил, что создание отдельных реестров целесообразно. Примером является Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС), поддерживаемый Роспатентом.

Заместитель руководителя Роспатента **Любовь Кирий** рассказала о планах развития законодательного и подзаконного регулирования деятельности Роспатента в области охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Спикер рассказала, что Роспатент и подведомственные ему учреждения утвердили 25 административных регламентов, устанавливающих порядок оказания 25 из 26 видов государственных услуг, предоставляемых Роспатентом. На согласовании в Минэкономразвития России в настоящее время находится последний регламент, определяющий процедуру деятельности апелляционной и квалификационных комиссий Роспатента, а также предусматривающий контроль за деятельностью патентных поверенных. Кроме того, уже вступили в силу 44 нормативных правовых акта, также недавно разработанных патентным ведомством и принятых Минэкономразвития России.



Наталья Ромашова, директор нормативно-правового департамента Минкультуры России; **Ксения Мирясова**, заместитель директора нормативно-правового департамента — начальник отдела правовой экспертизы Минкультуры России

Роспатент был создан как орган, осуществляющий главным образом государственную патентную экспертизу. Однако фактически все функции, связанные с экспертизой, в действительности выполняет ФИПС. В связи с этим был разработан законопроект о внесении изменений в ст. 1246 ГК РФ, направленный на передачу ФИПС части полномочий Роспатента по осуществлению отдельных юридически значимых действий, связанных с предоставлением государственных услуг (экспертиза, принятие решений, публикация сведений об объектах интеллектуальной собственности, внесение в реестр). Это позволит привести нормативно-правовые акты в соответствие с реальным положением дел: решения будут подписываться специалистами, проводившими экспертизу.

На стадии обсуждения в Роспатенте находится вопрос о введении процедуры оппозиции в отношении товарных знаков, которая подразумевает отказ от проведения экспертизы по относительным основаниям. Проверка по указанным основа-

ниям перекладывается, таким образом, на самих правообладателей. В таком случае заинтересованные лица в течение трех месяцев могут выдвинуть возражение против решения о регистрации по заявке, причем как по относительным, так и по абсолютным основаниям. Как отметила заместитель руководителя Роспатента, это позволит сократить срок регистрации товарного знака с 18 до 9 месяцев.

В Роспатенте также обсуждается возможность передачи на аутсорсинг функций по информационному поиску при экспертизе заявок на объекты патентного права сторонним аттестованным организациям, поскольку 80% трудозатрат при рассмотрении заявки связано именно с информационным поиском.

Кроме того, рассматривается вопрос об изменении системы взимания пошлин и увеличении их размера. Предполагается увеличить размер пошлин, чтобы поступающие в бюджет Российской Федерации суммы можно было направить не только на покрытие издержек в связи с экспертизой, но и на развитие самого Роспатента, который испытывает существенную нехватку финансирования. Однако, как уточнила Л. Кирий, эти изменения не затронут существующие льготы по пошлинам, предоставляемые социально незащищенным слоям населения, малому бизнесу, научным работникам и организациям.

Еще один проект Роспатента направлен на реформирование института патентных поверенных — на создание объединений патентных поверенных по аналогии с адвокатскими палатами и с возложением на них полномочий по контролю за деятельностью патентных



Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности АО «РОСНАНО»; **Александра Нестеренко**, **Андрей Сучков**, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ; **Любовь Кирий**

поверенных и качеством предоставляемых ими услуг, поскольку контрольные функции Роспатента в данной области ограничены.

Спикер также указала на необходимость разработки правил, регулирующих порядок принятия Правительством РФ решений о предоставлении права использования запатентованного объекта без согласия патентообладателя в интересах обороны и безопасности. Л. Кирий подчеркнула, что понятие безопасности должно трактоваться широко и может включать в себя меры, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, эпидемий, эпизоотий и т.д.

Директор нормативно-правового департамента Министерства культуры РФ **Наталья Ромашова** рассказала о существующих в России проблемах, связанных с реформированием обществ, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. Так, часть сообщества выступает за отмену системы аккредитованных авторских обществ, осуществляющих так называемое расширенное коллективное управление, в том числе сбор вознаграждений без заключения соответствующих договоров с авторами произведений, в то время как система распределения собранных организацией денежных средств остается неясной. Эксперт признала, что в современных условиях отмена расширенного коллективного управления не представляется реальной. Авторы, особенно изготовители фонографии и обладатели иных смежных прав, просто не имеют физической возможности самостоятельно контролировать всякое использование их произведений. Негативно такая отмена скажется и на пользователе произведений: вместо одного договора с авторским обществом ему придется заключать множество договоров на разные объекты с различными авторами и их представителями.



Федор Востриков, начальник отделения информационных технологий ФИПС; **Анна Роголева**, советник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента

В связи с этим Минкультуры России предлагает реформировать систему коллективного управления авторскими правами в несколько этапов.

На первом этапе следует придать деятельности аккредитованных организаций больше прозрачности и открытости, причем не только для государственных органов, но и для общественности.

Для этих целей разработан законопроект о внесении изменений в часть четвертую ГК РФ и в КоАП РФ, предусматривающий:

- 1) создание в аккредитованных организациях наблюдательного совета (состоящего из представителей не только самой организации, но и государственных органов, общественности), осуществляющего контроль за финансовой деятельностью организаций, а также за формированием фондов, направленных на финансирование творческой деятельности, которые также создаются авторскими обществами;
- 2) закрепление обязанности организации раскрывать информацию о своей деятельности;
- 3) отнесение к компетенции Правительства РФ функции по установлению максимального размера сумм, которые авторские общества вправе удерживать из вознаграждения для покрытия своих издержек, поскольку на данный момент размеры удержаний устанавливаются каждой организацией самостоятельно;
- 4) закрепление обязанности организации ежегодно проводить независимый финансовый аудит с размещением результатов для всеобщего сведения;



Катерина Харитонцева, директор юридического департамента ГК «Роскосмос»; **Дмитрий Травников**, начальник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента

5) введение в КоАП РФ административной ответственности за несоблюдение требования о проведении обязательного аудита;

6) предложение организациям создавать информационные подсистемы — личные кабинеты — для контроля за поступлением вознаграждений авторами.

Следующий этап реформы предполагает усиление контроля за деятельностью авторских обществ со стороны государственных органов, в частности путем введения возможности осуществления внеплановых проверок.

Ситуацию с объединением Российского авторского общества (РАО) с другими организациями прокомментировала заместитель директора нормативно-правового департамента — начальник отдела правовой экспертизы Минкультуры России **Ксения Мирясова**. Она рассказала, что в свое время обсуждался вопрос о слиянии РАО с Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Российским союзом правообладателей для создания единого субъекта, объединяющего функции организации по управлению коллективными правами и функции профсоюза деятелей культуры. Однако юридического оформления данная инициатива не получила. Дело в том, что смена РАО своего наименования на «Профессиональный союз деятелей культуры „Российское авторское общество“» вызвала у общественности недопонимание, и РАО вернуло прежнее название. Поэтому никакого объединения организаций не было, была обычная смена наименования, которая никак не повлияла на организационно-правовую форму общества: оно не стало профсоюзом.

Продолжив выступление, представитель Минкультуры России отметила, что, по ее мнению, необходимость создания единого реестра результатов интеллектуальной деятельно-



Наталья Ложкина, начальник отделения «Палата по патентным спорам» ФИПС

сти на федеральном уровне отсутствует. Согласно официальной позиции Минкультуры России подобные реестры могут и должны создаваться самими правообладателями, пользователями и иными заинтересованными лицами, поэтому министерство положительно относится к недавно начавшему свою работу НРИС.

Круглый стол продолжился выступлением начальника отделения «Палата по патентным спорам» ФИПС **Натальи Ложкиной**, темой которого было реформирование процедуры рассмотрения дел в Палате по патентным спорам (ППС). Спикер обратила внимание слушателей на то, что административная процедура по рассмотрению споров в ППС не является государственной услугой, оказываемой Роспатентом, и, следовательно, не регулируется административными регламентами.

По этой причине был разработан проект новых нормативных документов — Правил составления и подачи возражений и Правил рассмотрения возражений, призванных заменить действующие нормативные правовые акты 2003 г. Новыми правилами, в частности, предусматривается классификация возражений по видам и устанавливаются особые требования к содержанию возражений по оспариванию патента, в том числе обязанность ссылаться на конкретную норму законодательства в обоснование своего заявления, более четко формулировать свою позицию, указывать

страницу источника, на которую заявитель ссылается при оспаривании новизны и изобретательского уровня.

Также новые правила позволяют использование видео-конференц-связи для участия в рассмотрении спора и подачу возражений в электронном виде. Вводятся ограничения права на корректировку формулы изобретения: будет доступна только однократная корректировка при условии, если она не ведет к необходимости проведения дополнительного поиска.

Отвечая на вопрос членов ОКЮР о принципах формирования состава коллегии для рассмотрения споров, Н. Ложкина пояснила, что порядок назначения коллегии не урегулирован каким-либо ведомственным актом, однако определяющим фактором всегда служит тематика возражения.

Не обошли участники круглого стола и не снижающий своей остроты вопрос «патентного троллинга». Н. Ложкина и Л. Кирий обратили внимание на то, что для успешной борьбы с «троллями» путем доказывания отсутствия нарушения или оспаривания действительности патента необходимо более тщательно подходить к доказыванию использования или известности всей совокупности признаков формулы изобретения, включая назначение (если оно указано в формуле). Так, попавшая под удар аптечная сеть «РИГЛА» безуспешно пыталась доказать отсутствие новизны и изобретательского уровня изобретения «держатель для метки циферблата часов», равно как и отсутствие фактов нарушения патента. На деле же изобретение представляло собой простую коробку, новизна которой была связана с назначением технического решения. По мнению представителей Роспатента, сам этот спор должен был закончиться в суде при более внимательном изучении патента, поскольку, несмотря на кажущееся сходство конструкции, аптека, очевидно, не продает «держатель для метки циферблата часов».



Для решения этой проблемы Роспатент в настоящее время готовит разъяснение норм, связанных с установлением факта использования изобретения.

Затем слово перешло к советнику управления организации предоставления государственных услуг Роспатента **Анне Роголевой**, которая осветила последние нововведения в сфере патентования промышленных образцов (ПО). Спикер отметила, что в заявке на получение патента больше не требуется указывать перечень существенных признаков ПО, в патентное ведомство необходимо представить только заявление и изображение ПО. Появилась возможность запатентовать в качестве ПО объекты архитектуры, промышленные, гидротехнические и иные стационарные сооружения, а также объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ. Подзаконным актом были введены уточнения к требованию единства промышленного образца, исключившие из содержания понятия «группы промышленных образцов» группу, представляющую собой целое и часть (к примеру, автомобиль и колесо).



Анна Котова-Смоленская, партнер юридической фирмы «ЮСТ»

Кроме того, в целях проверки оригинальности ПО и установления факта использования ПО в изделии было введено понятие гипотетического информированного потребителя.

Выступление следующего спикера — **Дмитрия Травникова**, начальника управления организации предоставления государственных услуг Роспатента, было посвящено принципу исчерпания исключительного права на товарный знак и непосредственно связанной с ним проблемой параллельного импорта. Так, в настоящее время в России применяется региональный принцип исчерпания исключительных прав на товарные знаки, выбор которого был обусловлен необходимостью обеспечения свободы движения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках выработки предложений по дальнейшему применению принципа исчерпания исключительного права на товарный знак подготовлены изменения в Договор о ЕАЭС, предусматривающие возможность установления исключений из применения регионального принципа в отношении определенных категорий товаров на временной основе. Основанием для таких исключений может служить отсутствие товара на рынке ЕАЭС, в том числе в достаточном количестве и по адекватным ценам, а также иные социально-экономические интересы государств — членов ЕАЭС. При этом центром принятия решения должен выступать Евразийский межправительственный совет.

Докладчик отметил, что внесение в Договор о ЕАЭС указанных изменений позволит легализовать параллельный импорт в отношении только определенных категорий товаров, в частности автомобильных запчастей, медицинского оборудования и лекарственных средств.

Кроме того, Д. Травников подчеркнул, что параллельный импорт подразумевает, что ввозится не дешевый аналог оригинальной продукции, а та же самая продукция действительного правообладателя, которая, однако, предназначена для реализации на другом рынке и поэтому в силу различных субъективных и объективных причин может стоить дешевле. Одновременно спикер указал, что даже в случае введения изъятий из регионального прин-

ципа исчерпания исключительного права на товарный знак параллельный импорт можно будет заблокировать, ссылаясь, например, на патент на изобретение (в основном речь идет о лекарственных препаратах), но здесь, возможно, будет применение института принудительных лицензий.

В завершение своего доклада начальник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента указал на необходимость перехода от национального к региональному принципу исчерпания исключительных прав в отношении и других объектов интеллектуальной собственности, поскольку это отвечало бы существующей стадии экономической интеграции на евразийском пространстве.

Наталья Бузова, начальник управления международного сотрудничества Роспатента, осветила перспективы региональной защиты товарных знаков в рамках ЕАЭС. Спрос на товарные знаки и региональный характер исключительных прав диктует необходимость в создании и развитии международных систем регистрации товарных знаков.

В настоящее время активно ведется работа по созданию единой системы регистрации и охраны товарных знаков одновременно во всех государствах — членах ЕАЭС. Более того, указанное направление деятельности прямо закреплено в ст. 89 Договора о ЕАЭС, поэтому в целях реализации данного положения необходимо заключение отдельного международного договора.

В этих обстоятельствах разработан проект договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС, который заложит основы для процедуры регистрации, которая впоследствии будет детализирована в специальной инструкции. Проектом предусматривается, что правообладатель подает заявку на товарный знак ЕАЭС в любое из национальных патентных ведомств, которое проводит предварительную экспертизу заявки. При положительном результате проверки заявка направляется на экспертизу в патентные ведомства других государств.

Н. Бузова также сообщила, что предполагается введение Единого реестра объектов интеллектуальной собственности государств — членов ЕАЭС (по аналогии с пока еще существующим реестром ИС в рамках Таможенного союза), при этом внесение объектов ИС будет осуществляться на основании заявления самого правообладателя. В ходе выступления особо подчеркивалось, что концепция единого реестра не предполагает создание единого патентного органа ЕАЭС, регистрация будет осуществляться национальными ведомствами.

В развитие данной темы с речью об актуальных вопросах экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков выступил заведующий отделением товарных знаков и промышленных образцов ФИПС **Роман Захаров**. Он рассказал, что ФИПС принял ряд мер, направленных на сокращение срока проведения экспертизы до десяти месяцев к концу 2016 г. и до семи месяцев к концу 2017 г., а также на повышение качества оказываемой услуги. Среди таких мер он назвал увеличение штата экспертов, совершенствование и модернизацию программного обеспечения, применяемого ведомством, а также принятие изменений, касающихся методологии экспертизы. Р. Захаров сообщил, что теперь наблюдается значительное сокращение числа ссылок на интернет-источники, кроме того, эксперты ориентированы на использование только проверенных источников (т.е. отныне не использу-



Участники круглого стола

ются малопопулярные и недавно созданные интернет-сайты, статьи из *Wikipedia* и т.д.). Наконец, выступающий призвал правообладателей и их представителей перед подачей заявки самостоятельно проводить предварительный интернет-поиск и в случае необходимости подавать заявку с соответствующими комментариями.

Завершил программу выступлений заведующий отделением информационных технологий ФИПС **Федор Востриков**, поделившийся информацией о перспективах расширения возможностей поиска в информационно-поисковой системе. Имеющиеся на сегодня поисковые базы данных содержат информацию о 3,5 млн объектов ИС, зарегистрированных в РФ, и о более чем 100 млн объектов со всего мира. Однако большая часть баз данных доступна только экспертам ФИПС. Разработка новой поисковой системы (в том числе обеспечивающей поиск по изобразительным элементам знаков) предусмотрена программой информатизации Роспатента. В этой системе широкому кругу пользователей будет обеспечена возможность полнофункционального поиска по всем информационным массивам Роспатента.

А. Нестеренко поблагодарила спикеров и отметила, что первый круглый стол ОКЮР с руководством Роспатента прошел очень успешно: были получены ответы на все вопросы, и члены ОКЮР с радостью продолжают начатый разговор. А. Нестеренко поблагодарила партнера Юридической фирмы «ЮСТ» **Анну Котову-Смоленскую** за помощь в организации круглого стола.