

ISSN: 2949-284X

IP: ТЕОРИЯ

Сетевой
научный журнал

И ПРАКТИКА

№ 1 (5). 2024



**Журнал ВАК
«Копирайт»**



**Журнал ГРАИС
«Альманах»**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВО

Китайский В.Е., Тухтаева К.М. Получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан 3 - 16

Китайский В.Е. Сопоставительный анализ нормативных документов по патентному праву на изобретения Евразийского патентного ведомства и Российской Федерации 17 - 28

Гринева О.В. Правовое регулирование токенов в российском законодательстве 29 - 42

ЭКОНОМИКА

Борисова Е.В., Коченгин Г.Е. Стратегические особенности бизнес-планирования некоммерческих организаций 43 - 52

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Оленичев И.П. Совершенствование института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 53 - 78

КРИТИКА. РЕЦЕНЗИИ. БИБЛИОГРАФИЯ.

Ревинский О.В. Книги по патентоведению 79 - 95

Научная статья
УДК 347.77

Получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан

Владимир Евгеньевич Китайский¹, Камола Махмуджановна Тухтаева²

¹ Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

² Центр интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

¹ к.т.н., профессор кафедры Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации, kve41@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

² kamola_tukhtaeva@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-8316-4935>

Аннотация. В статье рассматривается получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан. Описаны возможные пути регистрации товарных знаков, как по национальной процедуре, так и в рамках Мадридской системы. Раскрыт процесс подачи и экспертизы заявки до регистрации товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, заявленное обозначение, Мадридский протокол, подача, заявка, отказное решение, свидетельство.

Для цитирования: Китайский В.Е., Тухтаева К.М. Получение охраны на товарный знак в Республике Узбекистан // IP: теория и практика. 2024. № 1.

Original article

Protection of trademarks in the Republic of Uzbekistan

Vladimir E. Kitaiskiy¹, Kamola M. Tukhtaeva²

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

² Centre for Intellectual Property under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

¹ kve41@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

² kamola_tukhtaeva@mail.ru

Abstract. The article deals with obtaining trademark protection in the Republic of Uzbekistan. It describes possible ways of trademark registration, both under the national procedure and under the Madrid system. The process of filing and examination of the application before registration of the trademark is disclosed.

Key words: trademark, applied designation, Protocol to the Madrid Agreement, filing, application, decision of refusal, registration.

For citation: Kitayskiy V.E., Tukhtaeva K.M. Obtaining protection for a trademark in the Republic of Uzbekistan // IP: theory and practice. 2024. No. 1.

Введение

В настоящее время самым популярным объектом интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан (далее – Узбекистан), особенно в числе средств индивидуализации, является товарный знак. В стране ежегодно растет число подаваемых заявок на регистрацию товарных знаков. Увеличивается и число рассматриваемых споров по вопросам защиты товарных знаков в судах, что является показателем заинтересованности физических и юридических лиц в создании и защите своих товарных знаков на рынке Узбекистана.

Следует отметить, что охрана и защита товарных знаков являются предметом интереса не только для местных, но и для иностранных предпринимателей, которые многие годы ведут бизнес на рынке Узбекистана.

Статья 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности¹, чьей участницей является Республика Узбекистан, устанавливает, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране национальным законодательством.

В Узбекистане правовая охрана товарного знака предоставляется на основании его регистрации в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»² (далее – Закон), а также в силу международных договоров Республики Узбекистан.

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (измененная 28 сентября 1979 г.) (Официальный перевод). URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/379398> (дата обращения: 15.12.2023).

² Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (действующая редакция). URL: <https://lex.uz/docs/6936> (дата обращения: 01.12.2023).

По Закону, товарный знак и знак обслуживания – это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров и услуг (далее – товаров) одних юридических и физических лиц от однородных товаров других юридических и физических лиц. При этом, согласно ст. 3 Закона, определение товарного знака в полной мере относится и к знаку обслуживания.

Практикуется два способа подачи заявки на регистрацию товарного знака:

- 1) национальная подача – подача непосредственно в патентное ведомство;
- 2) через Мадридскую систему³, что подразумевает подачу заявки через Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) в рамках Мадридской системы.

Авторами статьи детально рассмотрены оба вида подачи заявок на регистрацию и некоторые особенности их экспертизы, приведены аналогии с законодательством Российской Федерации.

Основное исследование

Согласно законодательству Узбекистана, товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица. Следует отметить, что в соответствии с предыдущей редакцией Закона⁴ зарегистрировать товарный знак могли только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Как известно, аналогичные изменения, касающиеся процедуры регистрации товарного знака в Российской Федерации (далее – Россия, РФ) и вступили в силу 29 июня 2023 г.

³ Мадридская система – это удобный и экономичный механизм регистрации товарных знаков и управления ими по всему миру. Подача одной международной заявки на регистрацию товарного знака и уплата одного набора пошлин позволяет испрашивать охрану в 130 странах. URL: <https://www.wipo.int/madrid/en/index.html> (дата обращения: 15.12.2023).

⁴ Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». URL: <https://lex.uz/docs/6936?ONDATE=20.09.2001%2000#6998> (дата обращения: 01.12.2023).

Хотя при подаче заявки в Узбекистане заявителям не требовалось подтверждать статус индивидуального предпринимателя, в судебной практике свидетельства на товарный знак часто признавались недействительными со ссылкой на вторую часть ст. 4 Закона.

Изучая соответствующую литературу, например, [1] можно прийти к следующему выводу. Поскольку на практике товарные знаки ранее регистрировались на имя иностранных физических лиц, узбекистанские физические лица, так же, как и российские, не имеющие статус индивидуального предпринимателя, по сравнению с иностранными физическими лицами были ограничены в правах.

Таким образом, в Узбекистане были внесены изменения в этой части статьи, и теперь в новой редакции Закона допускается регистрация товарного знака на имя физических лиц без требования от них статуса предпринимателя.

Уполномоченным государственным органом в области охраны товарных знаков является Министерство юстиции Республики Узбекистан (далее – Министерство). Министерство участвует в формировании и реализации единой государственной политики в области охраны товарных знаков, принимает к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, регистрирует их, а также договоры о передаче прав на товарные знаки, выдает свидетельства на товарный знак и ведет государственный реестр товарных знаков. При этом государственную экспертизу проводит Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности» при Министерстве (далее – Центр). Аналогично с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), в Узбекистане Центр преимущественно исполнительная структура, которая проводит экспертизу и является подведомственным Министерству учреждением.

Подача заявления по национальной процедуре проводится заявителями, либо их уполномоченными представителями в режиме «24/7» в электронном виде. Онлайн-подача осуществляется через Портал электронных

государственных услуг интеллектуальной собственности [2] Министерства. Заявки также принимаются в бумажном виде по почте.

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юридические лица ведут дела по регистрации товарных знаков и осуществляют юридически значимые действия, связанные с ними, через зарегистрированных патентных поверенных.

Заявка на товарный знак должна содержать:

- заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака;
- изображение заявляемого обозначения;
- перечень товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков.

К заявке должны быть приложены:

- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу заявки (см. Размеры ставок государственной пошлины⁵);
- доверенность, выданная заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного.

Ниже приведена таблица оказания государственной услуги по регистрации товарных знаков и знаков обслуживания.

Таблица

Этапы	Субъект	Действия	Сроки
1	Заявитель	Подает заявление через информационную систему уполномоченного органа, либо по почте	По своему усмотрению
2	Заявитель	Оплачивает патентную пошлину за подачу заявки	В течение 3 месяцев
3	Уполномоченный орган	1. Принимает заявку 2. Направляет уведомление о поступлении заявки с	Автоматически при оплате патентной пошлины

⁵ Размеры ставок государственной пошлины (Приложение к Закону Республики Узбекистан «О государственной пошлине» от 06.01.2020 № 600. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4680955#4685152> (дата обращения: 01.12.2023).

		указанием номера и даты поступления заявки	
4	Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности»	1. Проводит формальную экспертизу заявки. 2. По результатам формальной экспертизы заявителю направляется решение о принятии заявки на рассмотрение	В течение 30 дней со дня получения заявления
5	Государственное учреждение «Центр интеллектуальной собственности»	1. Проводит экспертизу заявки 2. По результатам экспертизы заявителю направляется решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака	По истечении 6 месяцев со дня поступления заявления, но не более 7 месяцев (1 месяца со дня принятия заявления к рассмотрению в случае проведения ускоренной экспертизы)
6	Заявитель	Уплачивает патентную пошлину за регистрацию товарного знака, публикацию, выдачу и срок действия охранного документа	В течение 3 месяцев со дня направления решения о регистрации
7	Уполномоченный орган	Регистрирует товарный знак и выдает охранный документ	Автоматически при полной оплате патентной пошлины

Как видно из таблицы, формальная экспертиза занимает 1 месяц, тогда как экспертиза обозначения по существу осуществляется на шестом месяце и по истечении семимесячного срока в зависимости от результата экспертизы заявителю направляется либо первичный запрос, либо решение о регистрации знака.

Более того, при подаче заявки через национальную процедуру предусмотрен процесс «ускоренной экспертизы». Процесс экспертизы можно ускорить до 1 месяца после принятия заявки к рассмотрению, заключив договор с Центром. Однако в этом случае нужно учитывать, что решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено в связи с поступлением заявки, пользующейся более ранним приоритетом в соответствии со ст. 12 Закона.

По результатам формальной экспертизы и экспертизы по существу экспертиза может направлять заявителю запрос. В соответствии со ст. 13 Закона дополнительные материалы по запросу государственной экспертизы должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю. По просьбе заявителя данный срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев. Если заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении срока для их представления, заявка считается отозванной. Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены по его ходатайству, которое следует подать не позднее двух месяцев по их истечении.

В период проведения государственной экспертизы заявки на регистрацию товарного знака до принятия по ней решения, заявитель вправе разделить первоначальную заявку на две или несколько путем распределения между ними товаров, перечисленных в первоначальной заявке. Также до принятия решения заявитель вправе по собственной инициативе исправлять, уточнять или дополнять материалы заявки сведениями, не изменяющими заявку по существу.

Следующий способ получения охраны на товарный знак – через подачу и регистрацию знака в МБ ВОИС в рамках Мадридской системы. В данном случае, если страна заявителя является участницей Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Мадридский Протокол)⁶, то заявитель может через патентное ведомство подать единую заявку и указать в ней сразу несколько стран, в том числе и Узбекистан. Преимуществом такой подачи является то, что заявка подается на одном языке (в случае с Узбекистаном – на английском), без местного патентного поверенного в каждой из этих стран, а пошлина уплачивается в единой валюте.

⁶ Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятый в 1989 г. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid_protocol/ (дата обращения: 15.12.2023).

Однако знак может быть предметом международной заявки только в том случае, если он уже зарегистрирован ведомством по товарным знакам договаривающейся стороны, с которой заявитель имеет необходимую связь (именуемым «ведомством происхождения»). То есть, заявитель должен иметь гражданство, местожительство или действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие на территории ведомства происхождения.

С 2006 г. Узбекистан является участником Протокола. Следует отметить, что Узбекистан первая и одна из немногих стран, которая до того, как вступить в Протокол, денонсировала Мадридское соглашение, к которому присоединилась в 1991 г.⁷ Поскольку Российская Федерация является участницей и Мадридского соглашения, и Протокола к нему, то российский заявитель в рамках Протокола может подать заявку в Узбекистан, если в РФ у него уже есть базовая регистрация или базовая заявка.

В отличие от национальной процедуры, в соответствии с Протоколом, экспертиза международных регистраций (заявки, направленные Международном Бюро на регистрацию товарного знака в договаривающихся странах) проводятся Узбекистаном в течение 18 месяцев. Согласно п. 2 (b) ст. 5 Протокола, если по истечении данного срока в международное бюро не поступит предварительный отказ, то знак считается зарегистрированным в Узбекистане по принципу «tacit acceptance», то есть по умолчанию.

Еще одно отличие заключается в сроках ответа на предварительный отказ. Экспертиза может вынести предварительный отказ по заявке и направить его в международное бюро. Заявитель в течение 6 месяцев со дня направления предварительного отказа должен привести обоснованные доводы в ответном письме. Ответы предоставляются через зарегистрированного патентного поверенного в Узбекистане.

⁷ Мадридское соглашение о международной регистрации знаков заключено в 1891 г. URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/index.html> (дата обращения: 15.12.2023).

Далее экспертизой принимается окончательное решение и также направляется в международное бюро. Однако если ответ на предварительный отказ не поступил, то в отличие от национальной процедуры заявка не отзывается. В этом случае, выждав вышеупомянутый шестимесячный период на ответ и дополнительный двухмесячный срок на восстановление упущенного срока на ответ, экспертиза выносит окончательное решение, основанное на доводах, указанных ранее на предварительном отказе.

Несмотря на некоторые отличия в процедурах проведения экспертизы, требования к охраноспособности знаков всегда едины. Таким образом, согласно ст. 10 Закона, в качестве товарного знака не регистрируются:

- 1) обозначения, представляющие собой изображения государственных гербов, флагов и государственных наград;
- 2) официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных или межправительственных организаций;
- 3) официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати;
- 4) изображения знаков отличий и различий государственных служб, применяемых в Узбекистане;
- 5) обозначения, не обладающие различительной способностью;
- 6) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- 7) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами;
- 8) обозначения, используемые для характеристики товаров, в том числе вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности, а также места и времени их производства или сбыта;
- 9) обозначения ложные или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- 10) обозначения, формально указывающие на истинное место производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

11) обозначения, представляющие собой или содержащие географические наименования, идентифицирующие минеральные воды, вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения товаров, не происходящих из данного места, а также, если они используются в переводе или в сочетании со словами «вид», «тип», «в стиле» и подобными;

12) обозначения, противоречащие интересам общества, принципам гуманности и морали;

13) обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

– с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Узбекистане на имя другого лица, а также охраняемыми без регистрации в силу международных договоров или обладающими более ранним приоритетом, в отношении однородных товаров;

– с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в установленном порядке, в отношении любых товаров;

– с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев включения их в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким указанием или наименованием, в отношении любых товаров;

– с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке;

14) обозначения, воспроизводящие:

– известные на территории Узбекистана фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак, в отношении однородных товаров;

– промышленные образцы, права на которые в Узбекистане принадлежат другим лицам;

– названия известных в Узбекистане произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их

фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников (наследников);

– фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников или государственного органа, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Узбекистан.

Вышеуказанные обозначения в п. 14 ст. 10 Закона в ходе экспертизы не рассматриваются, однако они могут быть оспорены в апелляционном комитете или в судебном порядке.

В соответствии со ст. 24 Закона, свидетельство на товарный знак может быть признано недействительным полностью или частично:

– в течение всего срока его действия, если оно было выдано в нарушение требований, установленных пунктами 1–12 статьи 10 Закона,

– в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если оно было выдано в нарушение требований, установленных пунктами 13 и 14 статьи 10 Закона;

– в течение трех лет с даты публикации сведений о его регистрации в официальном бюллетене, в случае признания в установленном порядке действий владельца товарного знака фактом недобросовестной конкуренции.

Действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованного лица, при неиспользовании товарного знака непрерывно в течение последних трех лет его действия, а также при нарушении соглашения об использовании коллективного знака.

Также принимаются возражения до вынесения решения экспертизы. В соответствии со ст. 8 Закона, после размещения сведений о заявке на официальном веб-сайте (осуществляется в течение одного рабочего дня после подачи заявки) заинтересованные лица могут представлять в уполномоченный орган письменные замечания о недобросовестности поданной заявки на регистрацию товарного знака.

В Узбекистане в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

Также Законом предусмотрена возможность регистрации коллективного знака, правообладателем которого может быть объединение производителей одного и того же товара или одной и той же услуги с условием соблюдения единых характеристик качества или иных общих характеристик. В целом требования к регистрации коллективных знаков практически не отличаются от требований российского законодательства. Интересно, что аналогично с российским опытом по регистрации коллективных знаков [3], в Узбекистане коллективные знаки также регистрируются в тысячи раз реже, чем индивидуальные (обычные) товарные знаки.

Заключение

Законодательные нормы в области регистрации товарных знаков России и Узбекистана во многом очень похожи.

Кроме того, между правительствами Республики Узбекистан и Российской Федерации с 1995 г. действует соглашение о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности⁸. Согласно данному соглашению, для заявителей обеих стран независимо от того, подается ли заявка ими в качестве иностранного заявителя непосредственно в патентное ведомство по национальной процедуре или через МБ ВОИС по процедуре Мадридской системы, есть ряд привилегий. Например, Узбекистан принимает заявки непосредственно от российских заявителей и их патентных поверенных, зарегистрированных в РФ, ведет с ними переписку по заявке и принимает дополнительные материалы.

⁸ Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности от 27.07.1995. URL: <https://new.fips.ru/documents/international-documents/soglasheniya/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-federatsii-i-pravitelstvom-respubliki-uzbekistan-o-sotru.php> (дата обращения: 01.12.2023).

Более того, российские физические и юридические лица могут оплачивать патентные пошлины одинаково с национальными заявителями Узбекистана. Учитывая, что на данный момент в стране действует дифференцированная патентная пошлина для национальных и иностранных заявителей (см. Размеры ставок государственной пошлины⁹), и разница в сумме пошлин довольно значимая, это должно вызвать дополнительный интерес российских заявителей к регистрации их товарных знаков в Узбекистане.

Список источников

1. Алена Шоколенко. Подача заявки на регистрацию товарного знака на физическое лицо в России: возможности или риски? (Опубликовано 8 августа 2023 г.). URL: <https://zuykov.com/about/articles/podacha-zayavki-na-registratsiyu-tovarnogo-znaka-na-fizicheskoe-litso-v-rossii-vozmozhnosti-ili-riski/> (дата обращения: 01.12.2023).

6. Портал электронных государственных услуг интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Узбекистан. URL: <https://im.adliya.uz/> (дата обращения: 01.12.2023).

10. Китайский В.Е. Формы правовой охраны дизайнерских решений // Труды по интеллектуальной собственности. Том 38. 2021. № 3. URL: <https://tis.hse.ru/issue/view/951> (дата обращения: 15.12.2023).

References

1. Alena Shokolenko. Filing an application for registration of a trademark for an individual in Russia: opportunities or risks? Published August 8, 2023. URL: <https://zuykov.com/about/articles/podacha-zayavki-na-registratsiyu-tovarnogo-znaka-na-fizicheskoe-litso-v-rossii-vozmozhnosti-ili-riski/> (date of access: 12.01.2023) (in Russ.).

⁹ Размеры ставок государственной пошлины (Приложение к Закону Республики Узбекистан «О государственной пошлине» от 06.01.2020 № 600. URL: <https://lex.uz/ru/docs/4680955#4685152> (дата обращения: 01.12.2023).

6. Portal of electronic government services for intellectual property of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. URL: <https://im.adliya.uz/> (date of access: 12.01.2023) (in Russ.).

10. Kitaiskiy V.E. Forms of legal protection of design solutions. *Trudy po intellektual'noy sobstvennosti = Proceedings on intellectual property*. Volume 38. 2021. No. 3. URL: <https://tis.hse.ru/issue/view/951> (date of access: 12.15.2023) (in Russ.).

Статья поступила 23.01.2024, принята к публикации: 01.02.2024

© Китайский В.Е., Тухтаева К.М., 2024

Научная статья

УДК 347.77

**Сопоставительный анализ нормативных документов по
патентному праву в отношении изобретений Евразийского патентного
ведомства и Российской Федерации**

Владимир Евгеньевич Китайский

Российская государственная академия интеллектуальной
собственности, Москва, Россия

kve41@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

Аннотация. В статье проведен сопоставительный анализ документов Евразийского патентного ведомства и Роспатента, регулирующих патентное право в отношении изобретений. Выявлены отличия в требованиях к патентному праву этих ведомств, знание которых может быть полезным для изобретателей Российской Федерации, подающих заявки на выдачу патентов на изобретения в Евразийское патентное ведомство.

Ключевые слова: патентные права, изобретения, нормативные документы, сопоставительный анализ.

Финансирование: Исследование выполнено 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: Китайский В.Е. Сопоставительный анализ нормативных документов по патентному праву в отношении изобретений Евразийского патентного ведомства и Российской Федерации // IP: теория и практика. 2024. № 1 (5).

Original article

Comparative analysis of regulatory documents on patent law for inventions of the Eurasian Patent Office and the Russian Federation

Vladimir Ev. Kitaiskiy

Russian State Academy intellectual property, Moscow, Russia

kve41@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7740-2882>

Abstract. The article provides a comparative analysis of the documents of the Eurasian Patent Office and Rospatent regulating patent law in relation to inventions, as a result of which differences in the requirements for the patent law of these departments were revealed. The identified differences may be useful for inventors of the Russian Federation who apply for patents for inventions in the Eurasian Patent Office.

Key words: patent rights, inventions, regulatory documents, comparative analysis.

Funding: The research was carried out within the framework of the research project “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: Kitaiskiy V.E. Comparative analysis of regulatory documents on patent law for inventions of the Eurasian Patent Office and the Russian Federation // IP: theory and practice. 2024. № 1 (5).

Введение

За годы существования Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО) в нормативные документы по патентному праву были внесены многочисленные изменения. Также много изменений за этот период было внесено и в нормативные документы по патентному праву Российской Федерации (далее – РФ), являющейся Договаривающимся государством ЕАПО. Статистические данные в Годовых отчетах ЕАПО за период с 2012 г.

по 2022 г. свидетельствуют о постоянном ежегодном вкладе российских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – ЕАПВ) в количестве 12% от всего количества поступления заявок за этот же период, что существенно превышает отдельные вклады многих других государств. Поэтому у изобретателей РФ, которые подают заявки на выдачу патентов на изобретения в ЕАПВ, а также у патентных поверенных имеется несомненный интерес к патентным законодательствам ЕАПО и РФ и к имеющимся в них различиям.

Нормативными документами, регулирующими правовую охрану евразийских изобретений, являются:

- Евразийская патентная Конвенция¹⁰ (далее – Конвенция);
- Патентная инструкция к Конвенции¹¹ (далее – Инструкция);
- Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийского патента на изобретения¹² (далее – Правила ЕАПВ).

Основным документом, который определяет правовую охрану российских изобретений, является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Дополнительными нормативными документами для изобретений в РФ являются:

- Административный регламент¹³ (далее – Регламент);

¹⁰ Евразийская патентная Конвенция, подписанная 9 сентября 1994 г. и вступившая в действие 12 августа 1995 г.

¹¹ Патентная инструкция к Евразийской патентной Конвенции (Часть I. Изобретения), утверждена Административным советом ЕАПО на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями, и введена в действие с 1 июля 2022 г.

¹² Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийского патента на изобретения, утверждены приказом ЕАПВ от 15.02.2008 № 4 (вступили в силу 1 марта 2008 г.) с изменениями и дополнениями по 17.05.2021.

¹³ Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утвержден приказом Роспатента от 11.12.2020 № 163).

- Правила составления, подачи и рассмотрения документов (далее – Правила РФ)¹⁴;
- Требования к документам заявки (далее – Требования РФ)¹⁵.

Основное исследование

Рассмотрим отличия, выявленные в результате сопоставительного анализа патентного права рассматриваемых ведомств.

Определение евразийского и российского изобретений. При рассмотрении последних редакций Конвенции, Инструкции и Правил ЕАПВ выявляется, что ЕАПВ использует традиционные мировые условия патентоспособности изобретений: новизна, изобретательский уровень (неочевидность), промышленная применимость. Однако в перечисленных основных документах, в частности, в Конвенции и в Инструкции, вообще не приводится определение объекта патентного права – евразийского изобретения. Следует также отметить, что определение евразийского изобретения в «усеченном» виде имеется только в Правилах ЕАПВ: «Объектами изобретения могут являться созданные или преобразованные человеком материальные объекты или процессы, в частности устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, а также применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта». Как видно, в этом определении не указано, что евразийское изобретение относится к техническому решению, что и является «усечением» определения.

В п. 1 ст. 1350 ГК РФ приводится полноценное определение изобретения, в котором прямо указано, что охраняемым изобретением является техническое решение в любой области. Причем российское

¹⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107).

¹⁵ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (утверждены приказом Минэкономразвития России от 21.02.2023 № 107).

определение охраняемого изобретения законодательно отнесено к условиям его патентоспособности.

Сопоставительный анализ этих определений изобретения показывает, что в ЕАПО, в отличие от РФ, изобретения не признаются техническими решениями.

Однако в правиле 24 Инструкции указано, что «формула изобретения должна содержать совокупность технических признаков, характеризующих изобретение; технические признаки изобретения должны выражаться техническими понятиями и терминами, которые используются в их общепринятом значении». Также в п. 2.5.4 Правил ЕАПВ отмечено, что в описании изобретения должна раскрываться «техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при использовании изобретения». Там же указано, что «технические признаки изобретения должны выражаться техническими понятиями и терминами». Из терминов, используемых в описании евразийского изобретения (техническая задача, технический результат, технические признаки), очевидно, что евразийское изобретение является техническим решением так же, как это прямо указано в российском законодательстве.

Можно добавить, что в пунктах 5.7 и 5.8 Правил ЕАПВ упоминается «предшествующий уровень техники», который относится к аналогам изобретения, что еще раз указывает на охраняемое изобретение ЕАПВ как техническое решение [1; 2].

Перечисленные требования к формуле евразийского изобретения, его описанию и предшествующему уровню техники показывают несомненный технический характер решения, что, к сожалению, не указано в определении ЕАПВ [3].

Виды приоритета изобретения. В ст. 8 Конвенции указано: «Право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности». Эта норма перечисляет все виды приоритета

евразийского патентного права и условия его установления, в том числе такой вид приоритета, как выставочный.

Существенным отличием российского патентного законодательства является отсутствие выставочного приоритета для объектов патентного права (ст. 1381 и 1382 ГК РФ). Такой вид приоритета в России используется только для товарных знаков.

Срок действия патента на изобретение. В ст. 11 Конвенции указано, что «срок действия евразийского патента составляет двадцать лет с даты подачи заявки». И эта норма не раскрывает возможность продления срока действия евразийского патента на изобретение. Однако в п. 5 правила 16 Инструкции приводится возможность продления срока действия евразийского патента в отношении того Договаривающегося государства, нормы патентного права которого предусматривают продление срока действия национального патента.

При использовании возможности продления срока действия патента ЕАПВ на изобретение его действие распространяется также и на изобретение, относящееся к охраняемому патентом продукту, на применение которого получено разрешение уполномоченного органа соответствующего Договаривающегося государства, а также на указанное в этом разрешении применение этого продукта.

В российском патентном законодательстве (п. 2 ст. 1363 ГК РФ) предусмотрено исключение в охране изобретений, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам, которое позволяет продлить действие патента на срок, не превышающий пять лет. При продлении срока действия исключительного права на такое изобретение патентовладелец получает дополнительный патент. Этот дополнительный патент содержит формулу, которая раскрывает совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующую вещество, на использование которого выдано разрешение уполномоченного органа. Такая возможность позволяет патентовладельцу не потерять время для использования исключительного

права на запатентованное изобретение при долгосрочных испытаниях таких веществ в организациях уполномоченного органа.

Публикация заявки и отчета о поиске. В п. 4 ст. 15 Конвенции указано, что ЕАПВ публикует заявку на изобретение одновременно с отчетом о поиске за исключением случаев, когда ходатайство о публикации евразийской заявки подано заявителем ранее установленного восемнадцатимесячного срока с даты подачи самой заявки.

В России отчет о поиске публикуют после публикации сведений о заявке в соответствии с п. 5 ст. 1386 ГК РФ.

Подача ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Из п. 5 ст. 15 Конвенции следует, что ходатайство заявителя о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должно быть подано до истечения шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, а если считать с даты подачи заявки, то 24 месяцев. Но если по заявке испрашен конвенционный приоритет, такое ходатайство заявителя может быть подано до истечения по максимуму 36 месяцев с даты приоритета заявки, с учетом того, что максимальный срок приоритета составляет 12 месяцев до даты подачи конвенционной заявки.

Для сравнения, по российскому патентному праву, в соответствии с п. 1 ст. 1386 ГК РФ ходатайство заявителя о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано до истечения трех лет с даты подачи заявки, что составляет 36 месяцев. А если брать в расчет конвенционный приоритет, то по максимуму такое ходатайство должно быть подано до истечения 48 месяцев с даты приоритета заявки.

Причем срок подачи такого ходатайства может быть продлен Роспатентом по другому ходатайству заявителя, направленному до истечения этого срока, но не должен превысить двух месяцев.

Такой большой срок подачи ходатайства о проведении экспертизы российской заявки по существу позволяет заявителю более конкретно определиться с необходимостью получения патента, поскольку у

патентовладельца кроме приобретенных прав имеются еще и обязанности по уплате ежегодных пошлин на поддержание патента в силе и по необходимости его использования.

Заявка на изобретение признается отозванной в том случае, если ходатайство о проведении экспертизы по существу не подано в установленный срок.

Также отличие российского патентного права от евразийского заключается в том, что ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано не только заявителем, но даже и третьими лицами в тот же указанный выше срок в соответствии с той же нормой ГК РФ.

Подача возражения на решение об отказе в выдаче патента.

Согласно п. 8 ст. 15 Конвенции и п. 1 правила 48 Инструкции заявитель при несогласии с решением ЕАПВ об отказе в выдаче патента может в трехмесячный срок с даты получения уведомления об этом отказе подать возражение. Это возражение рассматривается коллегией ЕАПВ.

В России такое возражение заявителя в соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ подается в Роспатент до истечения семимесячного срока с даты направления заявителю решения ведомства или запрошенных в нем копий материалов, которые противопоставлены заявке и указаны в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение трех месяцев со дня направления решения, принятого по заявке на изобретение, и это возражение рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента в составе не менее трех экспертов.

Сравнительный анализ показывает, что рассматриваемая норма ЕАПВ направлена на существенное сокращение срока экспертизы евразийской заявки, но у российского заявителя перед евразийским заявителем имеется временное преимущество на подготовку такого возражения.

Однако, согласно п. 5 правила 48 Инструкции, решение по возражению может быть оспорено путем подачи в течение четырех месяцев с даты его направления апелляции на имя Президента ЕАПВ. Апелляция признается

поданной при условии уплаты пошлины в установленном размере. Решение по апелляции вступает в силу с даты его утверждения Президентом ЕАПВ и оспариванию не подлежит.

В российском законодательстве возможность такой апелляции на решение по возражению заявителя отсутствует, и у него остается возможность оспаривания решения Роспатента в судебном порядке.

Защита исключительного права патентовладельца. В соответствии с п. 1 правила 18 Инструкции «защита исключительного права патентовладельца осуществляется путем:

- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- возмещения убытков;
- компенсации морального вреда;
- иными способами, предусмотренными законодательством Договаривающегося государства».

В РФ защита нарушенного исключительного права на изобретение осуществляется примерно также, как в ЕАПВ, путем предъявления требования в соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в частности:

- о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
- о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему изобретение без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение за использование служебного изобретения;

– об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

– о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Сроки для совершения процедурных действий. Согласно п. 1 правила 37 Инструкции «сроки, предоставляемые ЕАПВ для совершения процедурных действий в отношении евразийской заявки или евразийского патента, не могут быть менее двух и более четырех месяцев». В российском патентном законодательстве, как правило, установлены сроки в три месяца с даты направления запроса или уведомления. Есть исключения в части уведомления, и сроки ответа могут отличаться в различных обстоятельствах, указанных в ГК РФ. Что касается возможности продления этих сроков, то его порядок в ЕАПВ и РФ одинаковый.

Экспертиза заявки на изобретение по существу. В ЕАПВ экспертиза заявки по существу согласно п. 1 и 2 правила 47 Инструкции аналогична экспертизе российской заявки по существу, а отличием экспертизы российской заявки по существу является проведение в процессе этого этапа экспертизы информационного поиска для определения уровня техники. В ЕАПВ информационный поиск осуществляется отдельным этапом при положительном результате формальной экспертизы. Причем в соответствии с п. 3 правила 47 Инструкции одновременно с подготовкой отчета об информационном поиске ЕАПВ может подготовить так называемое предварительное заключение, сделанное на основании этого информационного поиска о соответствии заявленного изобретения установленным нормативными документами условиям патентоспособности и материалов заявки. Данное заключение направляется заявителю вместе с отчетом о патентном поиске и не подлежит публикации.

В России дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены до истечения трех месяцев с даты направления запроса.

Можно отметить, что в ЕАПВ норма п. 4 правила 49 Инструкции о четырехмесячном сроке представления дополнительных материалов с даты направления запроса является более лояльной к заявителю, чем соответствующая норма российского патентного права, поскольку предоставляет ему больший срок для подготовки дополнительных материалов.

Заключение

Как видно из проведенного анализа, патентное право на изобретения ЕАПО в основном имеет незначительные отличия от аналогичного права РФ. Однако российским заявителям полезно знать об этих различиях.

Список источников

1. Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий Евразийского патентного законодательства. – М.: Экзамен, 2003. 448 с.
2. Евразийское патентное право: комментарий и нормативные правовые акты / Авт. коммент. и сост.: А.Н. Григорьев, В.И. Еременко. – М.: ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. 520 с.
3. Ермаков А.В. Комментарий к нормативным актам, регулирующим деятельность Евразийской патентной организации (постатейный): учеб. пособие / под общ. ред. А.О. Аракеловой. – М.: ФГБОУ ВО РГАИС, 2023. 277 с.

References

1. Blinnikov V.I., Grigoriev A.N., Eremenko V.I. *Kommentariy Evraziyskogo patentnogo zakonodatel'stva = Commentary on Eurasian patent legislation*. Moscow: Exam Publ., 2003. 448 p.
2. *Evraziyskoye patentnoye pravo: kommentariy i normativnyye pravovyye akty = Eurasian patent law: commentary and regulatory legal acts / Author. comment and comp.: A.N. Grigoriev, V.I. Eremenko*. – Moscow: INITs "PATENT" Publ., 2012. 520 p.
3. Ermakov A.V. *Kommentariy k normativnym aktam, reguliruyushchim deyatel'nost' Evraziyskoy patentnoy organizatsii (postateynyy) = Commentary on the regulations governing the activities of the Eurasian Patent Organization (item-by-item): textbook. allowance / under general. ed. A.O. Arakelova*. – Moscow:

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education RSAIP Publ.,
2023. 277 p.

Статья поступила 08.02.2024, принята к публикации: 06.03.2024

© Китайский В.Е., 2024

Научная статья

УДК 347.211

Правовое регулирование токенов в российском законодательстве

Ольга Вадимовна Гринева,

Российская государственная академия интеллектуальной собственности

Москва, Россия

магистрант

ov.grineva@yandex.ru

<https://orcid.org/0009-0009-1208-0697>

Аннотация. В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт правового регулирования токенов, включая понятие токена, классификацию токенов в зависимости от реализуемых функций. Опираясь на успешность некоторых зарубежных стран, автор делает вывод о необходимости использования метода «регулятивных песочниц» в отношении выработки правового регулирования токенов в Российской Федерации.

Ключевые слова: токен, классификация токенов, зарубежный опыт, NFT, цифровые права.

Для цитирования: Гринева О.В. Правовое регулирование токенов в российском законодательстве // IP: теория и практика. 2024. № 1 (5).

Original article

Legal regulation of tokens in Russian legislation

Olga V. Grineva,

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

Master student

ov.grineva@yandex.ru

<https://orcid.org/0009-0009-1208-0697>

Abstract. The article considers domestic and foreign experience of legal regulation of tokens. Also the author considers the concept of token, classification of tokens depending on the realized functions. Based on the success of some foreign countries,

the author concludes that it is necessary to use the method of "regulatory sandboxes" in relation to the development of legal regulation of tokens in the Russian Federation.

Key words: token, token classification, foreign experience, NFT, digital rights.

For citation: Grineva O.V. Legal regulation of tokens in Russian legislation // IP: theory and practice. 2024. №. 1 (5).

Введение

Под токеном понимается часть компьютерного кода, которая применяется в целях идентификации того или иного объекта как материального, так и виртуального мира.

Ввиду своих особенностей токен используется пользователями в качестве эквивалента при совершении сделок в виртуальном пространстве. В последнее время токены стали применять и к объектам материального мира. Например, в отношении предметов искусства – NFT (невзаимозаменяемые токены). Несмотря на растущую популярность исследуемого явления, российский законодатель до сих пор не закрепил нормативно-правовую регламентацию токенов, что повлекло за собой появление множества толкований данного понятия в доктрине.

Методы

В процессе исследования правового регулирования токенов были применены методы логического и системного анализа, а также сравнительный метод с целью исследования существующего правового регулирования.

Основное исследование

Некоторые исследователи определяют токен как «цифровую единицу, если мы рассматриваем ее связь с криптовалютой; разновидность цифрового актива; цифровое право» [1]. В связи с тем, что сам по себе токен ценности не представляет (ценным является то, чьим эквивалентом он является), Л.Г. Ефимова определяет его следующим образом: «Токен является условным

виртуальным символом объекта права в киберпространстве, который продолжает существовать в реальном мире либо в виде вещи, либо в виде права требования, либо в ином виде» [2]. В сети Интернет токен индивидуализируется путем его привязки как объекта к конкретному пользователю посредством тех способов, которые установлены в протоколе, применяющемся в блокчейне.

Под блокчейном понимается база данных, состоящая из сгруппированных в блоки рядов записей [3]. Блоки связаны между собой посредством криптографической подписи, что предоставляет пользователям возможность применять блокчейн в качестве реестра. Указанный реестр подтверждается уполномоченным лицом и может быть предоставлен любому пользователю. Особенность блокчейна состоит в том, что блоки в нем выстроены в своеобразную цепочку – каждый последующий блок содержит информацию о предыдущем, таким образом, цепочка содержит в себе сведения обо всех операциях, которые когда-либо совершались в базе данных.

Л.А. Новоселова отмечает, что «в большинстве систем блокчейна, применяемых для реализации коммерческих проектов, токен является способом фиксации определенных имущественных прав, и его принадлежность конкретному лицу характеризует владельца как обладателя этого имущественного права» [3]. Схожей точки зрения придерживается И.И. Кучеров, который определяет инвестиционные токены «в качестве специфической электронной формы закрепления обязательств, принимаемых на себя эмитентом» [4].

А.В. Ермаков понимает под токеном «ключ, сертификат, дающий возможность воспользоваться, подтверждающий законность прав определенного субъекта» [5]. Таким образом, токен как ключ предоставляет возможность идентификации пользователей с целью их допуска к совершению транзакций в системе, блокируя «неуполномоченных» на это лиц. Л.Ю. Василевская определяет токен, «с одной стороны, как цифровой код объекта,

а с другой – как цифровой ключ, по которому системе удастся определить «владельца» токена» [6].

Проанализировав несколько точек зрения исследователей, можно прийти к выводу о том, что основной функцией токена является идентификация того или иного пользователя, а также подтверждение наличия у последнего необходимых для совершения операций прав.

Помимо озвученного, токен может выступать и в качестве цифрового денежного знака (известного также как криптовалютный токен). Указанный вид токена нередко используется как платежное средство, при помощи которого лица могут приобрести различные объекты цифрового пространства либо оплатить товары, работы или услуги, предоставление которых было осуществлено в реальном мире. По аналогии с физической валютой с помощью криптовалютного токена можно приобретать уже предоставленные товары, работы или услуги, а также уплачивать аванс за их предоставление в будущем.

Переходя к анализу токенов с точки зрения права, следует для начала определиться с понятием цифровых прав в принципе. Данный ход можно обосновать тем, что российским законодателем цифровые права изначально вводились именно как аналогия токенам. Об этом говорится в пояснительной записке к Федеральному закону «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Данным законопроектом в содержание Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) вводились цифровые права со следующей формулировкой в пояснительной записке: «Проект вводит в гражданское законодательство базовое понятие «цифровое право»... Сущность «цифрового права» как новой юридической фикции близка к сущности ценной бумаги, поэтому под таким правом предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на объекты гражданских прав

(п. 1 ст. 141.1 ГК РФ)»¹⁶. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что де-юре к объектам цифровых прав относятся не только токены, но и криптовалюты и их цифровые хранилища, а также цифровые биржи и т.д. [7]. При этом с точки зрения юриспруденции сами по себе объекты цифровых прав не являются оборотоспособными. Непосредственно в обороте участвуют только цифровые права, признанные и удостоверенные в специальных реестрах путем внесения соответствующих цифровых записей.

На сегодняшний день российское законодательство классифицирует цифровые права как цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹⁷, цифровые права характеризуются урегулированностью на законодательном уровне, а также осуществлением на специальной платформе. Следует отметить, что указанные правила распространяются лишь на инвестиционные платформы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, поскольку токен не зафиксирован на законодательном уровне, он не является цифровым правом. После легального закрепления взаимодействие с токеном будет возможным лишь на специальных информационных платформах.

В ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

¹⁶ Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7> (дата обращения: 30.01.2024).

¹⁷ Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 31.07.2020.

Федерации»¹⁸ раскрывается понятие «утилитарных цифровых прав». Так, законодатель относит к таким правам следующее:

- 1) право требования передачи вещи;
- 2) право требования передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности либо право требования предоставления его использования;
- 3) право требования надлежащего оказания услуг и/или выполнения работ.

Следует отметить, что утилитарные цифровые права могут возникнуть только на инвестиционной платформе; например, в случае приобретения NFT на платформе SuperRare не получится продать данный токен на российской инвестиционной платформе, поскольку закон не относит такой токен к утилитарным цифровым правам [8]. Это следует из положений п. 7 ст. 8 Федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ...», в соответствии с которыми весь жизненный цикл рассматриваемых прав определяется только в рамках инвестиционных платформ.

При этом законодатель не дает прямого и однозначного ответа на вопрос о том, допустима ли кроссплатформенная торговля токенами, то есть может ли пользователь купить токен на инвестиционной платформе А и продать тот же токен на инвестиционной платформе Б. Не раскрываются и последствия продажи утилитарного цифрового права на иностранной платформе, если в основе последней будет тот же протокол, что и в отечественной.

Исходя из всего вышесказанного, токен, с точки зрения действующего законодательства РФ, нельзя отнести к цифровым правам, несмотря на то, что он может предоставлять доступ к указанным цифровым правам. Таким образом, токены остаются неурегулированной областью российского права.

¹⁸ Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 05.08.2019. № 31. Ст. 4418.

Что касается зарубежного опыта, то развитые государства стремятся зафиксировать правовой статус токенов в своих юрисдикциях. При этом с позиции осуществляемых функций токены можно разделить на следующие группы (таблица).

Таблица

Классификация токенов в соответствии с осуществляемыми ими функциями

Классификация	Вид токена	Функция токена
Служебные (утилитарные) токены / Utility tokens [9]	токены протокола / protocol tokens	запуск децентрализованных приложений по протоколу блокчейна
	токены доступа / access tokens	предоставление доступа для определенного лица к функционалу того или иного программного обеспечения
	токены лояльности / loyalty tokens	получение потребителями различных скидок, в частности, снижение комиссии при операциях с цифровыми товарами
	токены сообщества / community tokens	предоставление доступа пользователя к Интернет-сообществам, в частности, допуск на мероприятия или на платформы сообщества
Токены безопасности / Security tokens	дивидендные токены / dividend tokens	получение дивидендов и права на участие в распределении прибыли предприятия
	токены, обеспеченные активами / asset-backed tokens	предоставление прав на объект материального мира (актив), в частности, на земельные участки и иную недвижимость, драгоценные металлы и т.д.
	токены управления / governance tokens	предоставление возможности голосовать по различным вопросам, например, по вопросу дальнейшего развития какого-либо проекта компании
Финансовые инструменты / eMoney	платежные токены / payment tokens, стейблкоины / stablecoins	оплата товаров, работ и услуг (биткоин, эфириум и т. д.). Специфика данной группы токенов определяется непосредственно теми платежными системами, где указанные токены могут быть использованы как средство платежа
	кредитные токены / credit tokens	фиксация права требования возврата любых родовых вещей, включая денежные средства, на определенных программой условиях
	инвестиционные токены / investment tokens	Данные токены направлены на отражение инвестиционных операций. Такие токены эмитируются, в том числе, организациями

		для привлечения дополнительного финансирования. Используются как аналог токенов, обеспеченных активами [3]
Токены, которые содержат в себе цифровые активы / Digital-assets tokens	невзаимозаменяемые токены / NFT	уникальный токен, выступающий по сути цифровым сертификатом, который включает в себя предмет цифрового искусства. Информация, содержащаяся в блоках, в случае с NFT не может быть подвергнута удалению или уничтожению, ее также невозможно скопировать. Сделки с такими токенами совершаются посредством цифровой валюты с условием предоставления лишь эксклюзивного доступа к приобретаемому объекту [10]

В блоке, размещенном в блокчейне, пользователь может разместить любую информацию о чем угодно. При этом токен в данном случае будет являться символом (или же виртуальным образом) того объекта, относительно которого могут быть совершены какие-либо действия, в том числе юридического характера [3].

Однако, несмотря на указанные выше сходства, правовой статус токенов в разных странах имеет свои особенности. К примеру, в некоторых юрисдикциях требуется разрешение государства на эмиссию и сделки с токенами. К таким юрисдикциям относятся Каймановы острова (где разрешение выдается VASP) и Швейцария (где одобрение получается от FINMA) [9].

С целью установления правового статуса токенов государствами могут быть использованы следующие инструменты:

а) издание нормативных руководств государственными органами, специализирующимися на регулировании токенов. Такие руководства были выпущены, например, в Швейцарии [11] и Великобритании [12];

б) проведение нормативных тестов, позволяющих осуществить проверку токенов посредством ряда вопросов. Такие тесты действуют в США (тест Хоуи) и на Мальте (тест финансовых инструментов).

Проанализируем более подробно правовой статус токенов за рубежом.

Швейцария. В 2018 г. FINMA были выпущены Швейцарские рекомендации по применению законодательства о финансовых рынках. В данных рекомендациях регулирующий орган разъясняет вопрос классификации таких цифровых активов, как токены и криптовалюты, с точки зрения законодательства Швейцарии.

Токены разделяются на следующие виды: платежные; сервисные (предоставляют доступ, например, к приложению или услуге); обеспеченные активами (содержат в себе какой-либо актив, в частности, определенное требование к эмитенту либо третьему лицу).

По мнению швейцарского регулятора, токен может включать в себя элементы сразу несколько указанных выше видов, тем самым являясь представителем смешанного типа токенов. При этом такие токены должны соответствовать законодательным критериям, которые установлены в отношении каждого типа токенов, элементы которых сочетаются в смешанной категории токенов. FINMA, ввиду стремительно развивающегося прогресса в цифровой среде, осознает, что предложенная им классификация со временем может претерпеть изменения. Однако действующая классификация необходима для осуществления сделок с токенами на рынке.

Следует отметить, что с точки зрения законов Швейцарии платежные токены не являются законным платежным средством; при этом швейцарский законодатель не запрещает их использование как частного средства платежа. Это возможно при условии соответствующих договоренностей сторон о применении таких токенов в качестве средства платежа для осуществляемых такими сторонами операций [13].

Великобритания. Британский регулятор цифровых активов в лице Министерства финансов, Банка Англии и Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании приводит следующую классификацию токенов:

1) Security-токены. Применяются как особая форма инвестиций, которые могут удостоверить право собственности, доли участия в уставном капитале общества, выплаты денежных сумм и т.д.;

2) E-money токены. Используются в качестве электронных денег, а именно как выражение некой суммы денежных средств, хранение которой осуществляется в электронном виде, выполняющее функцию платежного средства и содержащее в себе требования держателя к эмитенту;

3) Нерегулируемые токены. К этой группе относятся все остальные токены, не попавшие в первые две категории. Сюда относятся обменные токены (exchange tokens), которыми считается криптовалюта; утилитарные токены (utility tokens), которые могут предоставить доступ к какому-либо товару или услуге; токены, привязанные к активам (stablecoins), сохраняющие стоимость актива; невзаимозаменяемые токены (NFT); цифровая валюта (digital currency) [14].

В настоящий момент правительством Великобритании активно разрабатываются законодательные изменения, которые позволят закрепить правовой статус токенов. Темпы данной работы обусловлены такими факторами, как выход страны из состава Евросоюза, а также растущее число случаев использования токенов как платежных и/или накопительных средств. При этом британский регулятор не стремится охватить всю сферу криптоактивов сразу, как это делают страны Евросоюза, а планирует осуществлять регулирование фрагментарно.

Заключение

Исходя из проведенного анализа, можно предположить, что российскому государству не стоит устанавливать четкий правовой статус токенов сразу, поскольку цель принятия таких правовых норм – достижение баланса между свободой эксперимента и минимизацией рисков нарушения правил при проведении таких экспериментов. Первоочередным шагом в рамках установления правового регулирования токенов должен стать переход к формированию «регулятивных песочниц» – правового режима, который

позволил бы разработчикам новых цифровых активов (например, NFT) различного рода эксперименты по внедрению разработанных ими продуктов без рисков нарушения установленных законодателем ограничений и правил. «Регулятивная песочница» не должна быть призвана решить какие-либо проблемы рассматриваемой сферы, а иметь цели и специальную платформу, которую можно применить для подтверждения или опровержения разрабатываемых продуктов цифровой реальности.

Список источников

1. Комлев Н.Ю. Правовая природа токена (цифрового права) как нового объекта гражданских правоотношений // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2019. № 2 (8). С. 59–62.
2. Ефимова Л.Г. Токен как виртуальный объект гражданского права // Банковское право. 2020. № 3. С. 42–48.
3. Новоселова Л.А. «Токенизация» объектов гражданского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29–44.
4. Кучеров И.И. Правовые подходы к легитимации криптовалют // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 183–193.
5. Ермаков А.В. Место токена в системе объектов гражданских прав // Копирайт (Вестник Академии интеллектуальной собственности). 2023. № 4. С. 68–80.
6. Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5 (102). С. 111–119.
7. Ермаков А.В. Цифровые права как объект гражданских прав // Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях: тезисы докладов участников XXIV Международной конференции Роспатента. 2020. С. 202–204.

8. Сковпень А. Что такое NFT с точки зрения российского законодательства? URL: https://t.me/vychislit_po_IP/1830 (дата обращения: 30.01.2024).

9. Dubnevych N. Token types, their legal status, and choosing the best jurisdiction for token issuance // Legal nodes. 2024. URL: <https://legalnodes.com/article/token-types-legal-status> (дата обращения: 30.01.2024).

10. Сергеева Н.Ю., Гринева О.В. NFT как новое цифровое явление в медиасфере с позиции права интеллектуальной собственности // Гражданин и право. 2022. № 3. С. 44–48.

11. Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs) // Finma. 2018. URL: <https://www.finma.ch/en/~media/finma/dokumente/dokumentcenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en> (дата обращения: 30.01.2024).

12. Guidance on Cryptoassets. Feedback and Final Guidance to CP 19/3 // Financial Conduct Authority. 2019. URL: <https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-22.pdf> (дата обращения: 30.01.2024).

13. Sakhova A. Crypto regulations in Switzerland // Regulated United Europe. 2024. URL: <https://rue.ee/crypto-regulations/switzerland/> (дата обращения: 30.01.2024).

14. Шевченко М. К вопросу о правовом режиме цифровых активов в Великобритании: как они регулируются сегодня и что может измениться // Zakon.ru. 2023. URL: https://zakon.ru/blog/2023/7/29/k_voprosu_o_pravovom_rezhime_cifrovyyh_aktivov_v_velikobritanii_kak_oni_reguliruyutsya_segodnya_i_cht (дата обращения: 30.01.2024).

References

1. Komlev N.YU. Legal nature of a token (digital law) as a new object of civil legal relations. *Uchenye zapiski Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD*

Rossii = *Academic Notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2019. № 2 (8). P. 59–62 (in Russ.).

2. Efimova L.G. Token as a virtual object of civil law. *Bankovskoe pravo* = *Banking law*. 2020. № 3. P. 42–48 (in Russ.).

3. Novoselova L.A. “Tokenization” of objects of civil law. *Hozyajstvo i pravo* = *Economy and law*. 2017. № 12. P. 29–44 (in Russ.).

4. Kucherov I.I. Legal approaches to the legitimation of cryptocurrencies. *Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii* = *Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2018. № 2 (42). P. 183–193 (in Russ.).

5. Ermakov A.V. The place of the token in the system of civil rights objects. *Kopirajt (Vestnik Akademii intellektual'noj sobstvennosti)* = *Copyright (Bulletin of the Academy of Intellectual Property)*. 2023. № 4. P. 68–80 (in Russ.).

6. Vasilevskaya L. YU. Token as a new object of civil rights: problems of legal qualification of digital law *Aktual'nye problemy rossijskogo prava* = *Topical problems of Russian law*. 2019. № 5 (102). P. 111–119 (in Russ.).

7. Ermakov A.V. Digital rights as an object of civil rights. *Transformaciya sfery intellektual'noj sobstvennosti v sovremennyh usloviyah: tezisy dokladov uchastnikov XXIV Mezhdunarodnoj konferencii Rospatenta* = *Transformation of intellectual property sphere in modern conditions: abstracts of reports of the participants of the XXIV International Conference of Rospatent*. 2020. P. 202–204 (in Russ.).

8. Skovpen' A. What is NFT from the point of view of Russian legislation? URL: https://t.me/vychislit_po_IP/1830 (date of access: 30.01.2024) (in Russ.).

9. Dubnevych N. Token types, their legal status, and choosing the best jurisdiction for token issuance. *Legal nodes*. 2024. URL: <https://legalnodes.com/article/token-types-legal-status> (date of access: 30.01.2024) (in Eng.).

10. Sergeeva N.YU., Grinyova O.V. NFT as a new digital phenomenon in the media sphere from the perspective of intellectual property rights. *Grazhdanin i parvo = Citizen and the law*. 2022. № 3. P. 44–48 (in Russ.).

11. Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs). Finma. 2018. URL: <https://www.finma.ch/en/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung-ico.pdf?la=en> (date of access: 30.01.2024) (in Eng.).

12. Guidance on Cryptoassets. Feedback and Final Guidance to CP 19/3. Financial Conduct Authority. 2019. URL: <https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps19-22.pdf> (date of access: 30.01.2024) (in Eng.).

13. Sakhova A. Crypto regulations in Switzerland. *Regulated United Europe*. 2024. URL: <https://rue.ee/crypto-regulations/switzerland/> (date of access: 30.01.2024) (in Eng.).

14. Shevchenko M. On the issue of the legal regime of digital assets in the UK: how they are regulated today and what may change. *Zakon.ru = Law.ru*. 2023. URL: https://zakon.ru/blog/2023/7/29/k_voprosu_o_pravovom_rezhime_cifrovyyh_aktivov_v_velikobritanii_kak_oni_reguliruyutsya_segodnya_i_cht (date of access: 30.01.2024) (in Russ.).

Статья поступила 22.02.2024, принята к публикации: 07.03.2024

© Гринева О.В., 2024

Научная статья

УДК 334.7

Стратегические особенности бизнес-планирования некоммерческих организаций

Елена Викторовна Борисова¹, Георгий Евгеньевич Коченгин²

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

¹ к.э.н., доцент кафедры Цифровой экономики и предпринимательства
e.borisova@rgiis.ru

² магистр
kochengin2000@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0005-7973-1483>

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых аспектов бизнес-планирования в некоммерческом секторе. Обозначены вызовы и возможности, с которыми сталкиваются некоммерческие организации при разработке стратегических бизнес-планов. Определены цели, ориентированные на достижение общественной пользы, финансирование через пожертвования и гранты, а также критерии оценки успеха через социальные и культурные показатели. Сравнение с коммерческим сектором показало необходимость адаптации подходов к бизнес-планированию, подчеркнув стратегическую важность этого инструмента для долгосрочной устойчивости и воздействия на общество. Понимание уникальных аспектов бизнес-планирования в некоммерческом секторе позволит организациям эффективно использовать свои ресурсы, создавая позитивные изменения в мире.

Ключевые слова: некоммерческие организации, бизнес-планирование, особенности бизнес-планирования в НКО, стратегическое планирование, социальное воздействие.

Для цитирования: Борисова Е.В., Коченгин Г.Е. Стратегические

особенности бизнес-планирования некоммерческих организаций // IP: теория и практика. 2024. № 1 (5).

Original article

Strategic features of business planning for non-profit organizations

Elena V. Borisova¹, Georgy E. Kochengin²

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

¹ associate professor of the department of digital economics and entrepreneurship, PhD in Economics

e.borisova@rgiis.ru

² master's student

kochengin2000@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-7973-1483>

Abstract. The paper is devoted to the analysis of key aspects of the art of business planning in the non-profit sector. Presents the challenges and opportunities that nonprofit organizations face when developing strategic business plans. Goals are defined that focus on public benefit, funding through donations and grants, and measuring success through social and cultural indicators. Comparisons with the commercial sector highlight the need to adapt approaches to business planning, highlighting the strategic importance of this tool for long-term sustainability and societal impact. Understanding the unique aspects of business planning in the nonprofit sector allows organizations to effectively use their resources to create positive change in the world.

Key words: non-profit organizations, business planning, features of business planning in NPOs, strategic planning, social impact.

For citation: Borisova E.V., Kochengin G.E. Strategic features of business planning for non-profit organizations // IP: theory and practice. 2024. № 1.

Введение

Понятие «некоммерческая организация» (далее – НКО) сформулировано в Федеральном законе¹⁹ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: «Организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками». НКО должно иметь благотворительные, социальные, культурные, образовательные, научные, управленческие и иные цели, направленные на достижение общественных благ. Юридическое лицо признается некоммерческой организацией, если не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Законом определены следующие основные формы НКО²⁰:

– социально ориентированные некоммерческие организации, создаваемые для решения социальных проблем и развития гражданского общества в Российской Федерации;

– НКО – исполнители общественно полезных услуг, оказывающие общественно полезные услуги надлежащего качества в срок от 1 года и

более и функционирующие с целью реализации проектов с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества;

– общественные или религиозные организации, благотворительные и иные фонды, ассоциации, союзы и др.;

– иностранные НКО.

Планирование в бизнесе представляет собой систематическую последовательность шагов и мероприятий, связанных с использованием

¹⁹ Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 26.10.2021) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 30.11.2023).

²⁰ О некоммерческих организациях: федер. закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 07.10.2022). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 30.11.2023).

инструмента прогнозирования изменений окружающей среды, установкой целей, разработкой и реализацией бизнес-плана, а также внедрением его на рынок интеллектуальной собственности при осуществлении контроля за выполнением. Бизнес-план является эффективным средством для разработки и внедрения социальных проектов, определения стратегических целей, оценки рисков и возможностей, а также привлечения необходимых ресурсов.

Методы

Для исследования особенностей бизнес-планирования некоммерческих организаций был использован широкий спектр методов и методологических подходов, для изучения существующих бизнес-планов некоммерческих организаций и оценки их эффективности – метод анализа данных, для выявления различий и сходства в бизнес-планировании между некоммерческими организациями и коммерческими предприятиями – метод сравнения. При оценке данных о некоммерческих организациях применялся функциональный подход.

Основное исследование

При запуске проекта бизнес-план является ключевым инструментом для четкого определения шагов и предотвращения ненужных финансовых затрат. Каждая организация вырабатывает свой уникальный инвестиционный проект, который соответствует ее сфере деятельности, целям и требованиям инвесторов. Например, бизнес-план для производственной компании будет существенно отличаться от того, который разрабатывается для организации в сфере услуг. Кроме того, внутренний бизнес-план, ориентированный на собственные нужды, существенно отличается от плана, нацеленного на привлечение инвестиций.

Основной задачей разработки бизнес-плана в некоммерческой организации является планирование ее деятельности [1] на определенный период в соответствии с требованиями рынка и наличием ресурсов. Создание бизнес-плана начинается с актуализации миссии, видения и ценностей организации с целью их соответствия друг другу. В бизнес-плане

определяются конкретные цели и задачи, содержится оценка необходимых ресурсов для их достижения.

Бизнес-план является ключевым инструментом для определения задач, ресурсов и стратегии НКО и обеспечивает более глубокое понимание факторов [2], влияющих на успех проекта. Бизнес-планирование способствует выработке стратегического мышления и помогает оценить проект с различных точек зрения, включая финансовые и организационные аспекты.

Бизнес-план призван помочь решить следующие задачи [3]:

- сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели и задачи функционирования организации, провести их корректировку;
- определить стратегию и тактику развития организации;
- определить ответственных лиц за реализацию стратегии;
- определить и оценить целевые рынки, мероприятия в области маркетинга, рекламы;
- оценить кадровый потенциал и создать систему мотивации работников;
- скоординировать работу в организации;
- провести анализ материально-технических и финансовых показателей НКО;
- соотнести ресурсы организации (финансовые, материальные, технические, трудовые и т.д.) с ресурсами, необходимыми для реализации поставленных целей.

Сравнение коммерческого и некоммерческого бизнес-плана открывает уникальные особенности и подходы, вытекающие из сущности и целей каждого сектора. В коммерческом бизнес-плане основное внимание уделяется максимизации прибыли и обеспечению устойчивого конкурентного преимущества. Здесь цели и стратегии направлены на удовлетворение потребностей рынка, привлечение клиентов и максимизацию доходов, в то время как некоммерческий бизнес-план ориентирован на общественную пользу и решение социальных, культурных или экологических проблем. В

этом случае максимизация прибыли уступает место обеспечению социального воздействия и достижению целей, которые не всегда измеряются в финансовых показателях.

Сопоставительный анализ бизнес-планов для некоммерческих и коммерческих организаций позволяет выявить концептуальные отличия в подходах к стратегическому планированию и оценке эффективности деятельности.

Провести такое сравнение возможно по таким параметрам, как: цели и миссия, финансирование, монетизация, оценка рисков.

В коммерческой сфере главная цель заключается в достижении финансового успеха и увеличении стоимости акций инвесторов. Некоммерческие организации ставят основной целью решение социальных, культурных или экологических проблем, а также удовлетворение общественных потребностей.

В коммерческом секторе финансирование обеспечивается за счет продажи товаров или услуг, привлечения инвестиций и кредитов. В то же время некоммерческие организации зависят от пожертвований, грантов, субсидий, членских взносов и других источников, не направленных на получение прибыли.

В сфере коммерции основное внимание уделяется монетизации продуктов или услуг для максимизации прибыли. В случае некоммерческих организаций акцент делается на создание ценности для общества, стремление к монетизации своей деятельности часто отсутствует.

Для коммерческих организаций оценка рисков связана в основном с финансовыми потерями и конкурентной средой. В то время как для некоммерческих организаций оценка рисков связана с невозможностью достичь социальных целей.

Формирование финансирования представляет собой неотъемлемый компонент деятельности НКО, поскольку оно обеспечивает необходимые ресурсы для осуществления программ, проектов и общественных инициатив.

В контексте некоммерческого сектора, ориентированного на обеспечение общественной пользы вместо максимизации прибыли, эффективное финансирование приобретает особенно важное значение. Однако привлечение и управление финансовыми ресурсами представляют собой сложный процесс, требующий системного подхода и стратегического мышления.

Одним из ключевых элементов финансового управления НКО является разработка бюджетов и финансовых смет. Эти инструменты не только служат ориентиром для расходования средств, но и становятся неотъемлемой частью стратегического планирования. Наш подход охватывает не только технические аспекты составления бюджетов, но также акцентирует внимание на стратегическом видении, лежащем в их основе. Анализ эффективных методов и подходов к составлению бюджетов для НКО поможет выявить лучшие практики, способствующие достижению финансовой устойчивости и успешной реализации миссии организации.

В наше время широкое распространение в сфере финансового планирования некоммерческих организаций получил бюджет. В данном контексте выделяются четыре основных типа бюджетов:

Текущий бюджет – это документ, который охватывает все доходы и расходы НКО на весь финансовый год, объединяя в себе проекты, административные расходы и программы.

Бюджеты для грантов или контрактов: например, финансовые планы, применяемые к отдельным проектам или программам, финансируемым из различных источников [4].

Бюджет наличных средств представляет собой краткосрочный бюджет, основанный на планировании денежных потоков, направлен на обеспечение своевременной оплаты текущих счетов и зарплаты.

Бюджеты на основные средства, применяемые крупными организациями, включают в себя значительные расходы на приобретение или замену основных активов.

Разработка бюджетов представляет собой логичное и разумное распределение денежных ресурсов между проектами и программами организации. В данном контексте бюджет становится ключевым управленческим документом, основанным на принципах программно-целевого планирования. Эти принципы включают в себя анализ данных предыдущей деятельности, расчет потребности в ресурсах и согласование между целями и финансовыми ресурсами.

На практике существует три метода составления бюджетов в некоммерческих организациях:

– основанный на данных о предыдущей деятельности, который подходит для устойчивых организаций, без существенных изменений в работе;

– основанный на расчетах и экспертных оценках, который применяется для компаний, начинающих новые проекты или программы, где отсутствуют данные о предыдущей деятельности;

– сочетание данных о предыдущей деятельности и расчетных элементов для новых проектов, где совмещены оба подхода.

Также важным аспектом финансового планирования некоммерческих организаций является разработка финансовых смет. Она представляет собой детальный план распределения физических ресурсов в финансовых терминах и позволяет оценить достижение плановых показателей и выявить причины отклонений, если таковые имеются.

Заключение

Бизнес-планирование для некоммерческих организаций представляет собой сложный, но неотъемлемый инструмент, необходимый для достижения их задач и целей. В ходе нашего исследования выявлен ряд ключевых аспектов, которые делают этот процесс уникальным и важным.

Первоочередной особенностью некоммерческого сектора является цель деятельности, ориентированная на общественную пользу [5]. Некоммерческие организации стремятся решать социальные, культурные или экологические

проблемы, а не максимизировать прибыль. Это влияет на способы финансирования, приоритеты и показатели успеха.

Финансирование некоммерческих организаций, как правило, осуществляется за счет пожертвований, грантов, субсидий и других не приносящих прибыль источников. Это требует более активной работы над привлечением средств и долгосрочным планированием.

Оценка успеха некоммерческих организаций связана с социальными и культурными показателями, такими как социальное воздействие и количество достигнутых целей. Рентабельность и прибыль вторичны по сравнению с общественным воздействием.

Сравнительный анализ бизнес-планов некоммерческих и коммерческих организаций подчеркивает важность адаптации подходов и методов для учета особенностей некоммерческого сектора.

Стратегическое бизнес-планирование для некоммерческих организаций – это необходимое средство для достижения их миссии и целей [6], а также для долгосрочной устойчивости. Понимание уникальных аспектов и особенностей этого процесса позволяет некоммерческим организациям эффективно использовать свои ресурсы и воздействовать на общество, создавая позитивные изменения в мире.

Список источников

1. Белый Е.М. Основы социального предпринимательства: Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2019. 177 с. URL: <https://ulsu.ru/> (дата обращения: 22.10.2023).

2. Северянин Матвей, Найко Елена. Некоммерческие организации в России: формы и особенности. – М.: Бомбора, 2022. 256 с. URL: <https://reg-nko.ru/article/> (дата обращения: 25.10.2023).

3. Титков В.В. Стратегическое бизнес-планирование в некоммерческих организациях: методика разработки и реализации. Экономический анализ: теория и практика. – М.: Прогресс, 2015. С. 31–40.

4. Путеводитель для НКО: что нужно знать, чтобы деятельность некоммерческой организации была успешной. URL: <https://www.asi.org.ru/> (дата обращения: 30.10.2023).

5. Пищаева А.С. Благотворительная деятельность в современной России // *Научные известия*. 2022. С. 176–179.

6. Григорьев А.И. Проблемы и перспективы развития некоммерческих организаций в современной России // *Экономическая наука сегодня*. 2019. С. 73–84.

References

1. Bely E. M. *Fundamentals of social entrepreneurship: Textbook*. – Moscow: *Yurayt Publ.* 2019. 177 p. URL: <https://ulsu.ru/> (date of access: 10.22.2023).

2. Northerner Matvey, Naiko Elena. *Non-profit organizations in Russia: forms and features*. – Moscow: *Bombora Publ.* 2022. 256 p. URL: <https://reg-nko.ru/article/> (date of access: 10/25/2023).

3. Titkov V.V. *Strategic business planning in non-profit organizations: methodology for development and implementation. Economic analysis: theory and practice*. – Moscow: *Progress Publ.* 2015. pp. 31–40.

4. *A guide for non-profit organizations: what you need to know for a non-profit organization to be successful*. URL: https://www.asi.org.ru/wp-content/uploads/2021/08/putevoditel-nko_asi.pdf (date of access: 24.10.2023).

5. Pishchaeva A.S. Charitable activities in modern Russia. *Nauchnyye izvestiya = Scientific news*. 2022. No. 28. Pp. 176–179.

6. Grigoriev, A. I. (2019). Problems and prospects for the development of non-profit organizations in modern Russia. *Ekonomicheskaya nauka segodnya = Economic science today*. Pp. 73–84.

Статья поступила 24.11.2023, принята к публикации 04.03.2023

© Борисова Е.В., Коченгин Г.Е.

Научная статья
УДК 347.772

Совершенствование института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Иван Павлович Оленичев

Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности, Москва,
Россия

Ведущий юрист

olenichev.ip@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции и пути развития нормативного регулирования института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Исследуются проблемы исчисления срока для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, использования с изменением отдельных элементов, неиспользования по международным регистрациям, действующим на территории Российской Федерации. Получены теоретические выводы и даны практические рекомендации по совершенствованию системы нормативного регулирования досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, неиспользование товарного знака, досрочное прекращение правовой охраны.

Для цитирования: Оленичев И.П. Совершенствование института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования // IP: теория и практика. 2024. № 1 (5).

Original article

Ivan P. Olenichev

National Bureau of Intellectual Property Expertise, Moscow, Russia

Leading Lawyer
olenichev.ip@gmail.com

Improving the institution of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use

Abstract. The article deals with the trends and development paths of regulatory regulation of the institution of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use. The problems of calculating the period for filing a claim for early termination of legal protection of a trademark due to its non-use, use of a trademark with changes in its individual elements, non-use of trademarks under international registrations valid on the territory of the Russian Federation are explored. Theoretical conclusions were obtained and practical recommendations were given to improve the system of regulatory regulation of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use.

Key words: trademark, exclusive right, non-use of a trademark, early termination of legal protection.

For citation: Olenichev I.P. Improving the institution of early termination of legal protection of a trademark due to its non-use // IP: theory and practice. 2024. № 1 (5).

Введение

Целью института досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является стимулирование правообладателей к использованию зарегистрированных товарных знаков, «очищение» государственного реестра от неиспользуемых товарных знаков для возможного использования тождественных или сходных до степени смешения обозначений другими лицами, предоставления возможности снятия противопоставления товарных знаков при проведении экспертизы заявок на государственную регистрацию товарных знаков федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, пресечению недобросовестных действий правообладателей по предъявлению исковых

требований о защите исключительных прав на фактически неиспользуемые ими товарные знаки.

Основное исследование

Институт правовой охраны товарного знака регулирует отношения, в которых сталкиваются интересы трех групп лиц: с одной стороны, находится правообладатель; со второй стороны – все остальные участники гражданского оборота, способные использовать товарный знак в своей деятельности, то есть потенциальные нарушители исключительного права; с третьей стороны – потребители, для которых и нужны средства индивидуализации.

Для поддержания баланса интересов всех трех групп лиц функционирует механизм, обеспечивающий сохранение правовой охраны только фактически используемых товарных знаков.

Неиспользуемые товарные знаки содержатся в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – реестр; РФ), который наполняется все новыми и новыми обозначениями. С каждым новым товарным знаком становится труднее создать обозначение, которое не было бы сходно до степени смешения с ранее уже зарегистрированным. Словарь русского языка не бесконечен, как и количество словосочетаний, которое может быть сконструировано из словарных слов, в связи с чем использование нефантазийных словесных элементов, которые являются наиболее популярными для словесных товарных знаков, становится все более затруднительным. В связи с чем российские и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что государственному реестру необходим такой механизм, который позволил бы очищать его от «сухостоя» («deadwood») [1; 2, с. 119], – не используемых, то есть по своей сути «мертвых», но все еще охраняемых товарных знаков.

Отсутствие такого инструмента может привести к созданию условий, при которых субъекты предпринимательства, обладающие значительными финансовыми ресурсами, начали бы производить «захват» товарных знаков,

регистрируя массу обозначений без намерения реального использования их в настоящее время, но с целью их возможного использования в будущем ради опережения конкурентов, рассматривая потенциальную возможность не только использовать обозначение самостоятельно, но и продать его третьим лицам.

В отношении доменных имен институт досрочного прекращения их регистрации вследствие неиспользования не предусмотрен, что привело к возникновению такого явления, как «киберсквоттинг»²¹ и разработке сложных систем рассмотрения и разрешения споров, что явно недопустимо по отношению к товарным знакам, поскольку данный объект обладает существенно более высокой экономической значимостью для общества.

Некоторые лица и в настоящее время предпринимают попытки предъявления добросовестным предпринимателям претензий по поводу незаконного использования товарных знаков при том, что сами товарные знаки, исключительное право на которые защищается, их правообладателями не используются. Как правило, товарные знаки в таких случаях регистрируются не для цели их реального использования, то есть для индивидуализации с их помощью товаров, работ и услуг, а лишь для взыскания компенсации с третьих лиц за использование этих товарных знаков. Такие лица в правоприменительной практике и научной дискуссии стали именоваться «патентными троллями» [3; 4; 5]. Их деятельность является недобросовестной и может быть квалифицирована как злоупотребление правом с целью причинить вред другим лицам. Возможность ответчиков по искам прекращать действие их товарных знаков из-за неиспользования зачастую позволяет пресекать действия «патентных троллей».

²¹ Киберсквоттинг (от англ. cyber – «виртуальный», squat – «захватывать») может быть определен как практика недобросовестной регистрации, приобретения и (или) использования доменных имен, идентичных или схожих с охраняемыми средствами индивидуализации или другими объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми наименованиями и нематериальными благами (например, с именем физического лица) с целью получения материальной выгоды [2, с. 267].

Следовательно, учитываются интересы неопределенного круга лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которые имеют больше возможностей для успешной регистрации своих товарных знаков, меньше рисков нарушить чужие исключительные права, а также стать жертвой «патентных троллей».

Снижение количества действующих товарных знаков посредством досрочного прекращения их правовой охраны вследствие неиспользования позволит снизить нагрузку и на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, эксперты подведомственного учреждения которого потратят меньше времени на поиск противопоставляемых обозначений при проведении экспертизы заявленного обозначения по время рассмотрения заявок на регистрацию новых товарных знаков.

Потребители в результате очистки государственного реестра получают дополнительные гарантии того, что они смогут найти на полках магазинов уже зарекомендовавший себя товар, производитель которого будет стимулирован в продолжении использования товарного знака.

Интересы правообладателей на первый взгляд только ограничиваются возможностью досрочного прекращения правовой охраны их товарных знаков. Это создает риски, которые нужно учитывать и правообладателю, и лицу, желающему приобрести у него исключительное право [6]. Однако нельзя забывать, что предъявить требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может не любое, а только заинтересованное лицо. Кроме того, данный спор разрешается в судебном порядке и сопряжен с соответствующими организационными, материальными и прочими вопросами, усложняющими инициацию процедуры досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Потребность в существовании института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака относится не только к частным, но и к публичным интересам. Публичный интерес состоит в очищении реестра товарных знаков от неиспользуемых обозначений, чтобы ими могли

воспользоваться заинтересованные лица, что соответствует целям здоровой конкуренции [7].

Использование правообладателем товарного знака является условием сохранения исключительного права на него, однако обязанность использовать товарный знак после его государственной регистрации не закреплена в действующем российском законодательстве, несмотря на установленные Гражданским кодексом Российской Федерации²² (далее – ГК РФ) последствия неиспользования, выражающиеся в возможности досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака, а также в выработанной правоприменительной практикой отказе в защите исключительного права на товарный знак, который фактически не используется.

Нормативное закрепление обязанности правообладателя использовать товарный знак в отношении товаров и (или) услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, позволит обеспечить надлежащее правовое регулирование общественных отношений в данной сфере, поскольку применение меры ответственности в форме прекращения исключительного права или ограничения права на его защиту представляется недопустимым без установленной законом соответствующей обязанности правообладателя по использованию товарного знака. Именно нарушение правообладателем закрепленной в законе гражданско-правовой обязанности использовать товарный знак должно влечь за собой наступление установленных законом последствий, а не возможность применения последствий должна создавать соответствующую обязанность правообладателя, учитывая, что данный подход в большей степени согласуется с положениями п. «С» ст. 5 Парижской конвенции²³, чем реализованный в настоящее время в ГК РФ.

²² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

²³ Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883): Международные договоры и соглашения в области охраны интеллектуальной собственности. Изд. 3-е, дополненное. – М., 2001.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 1484 ГК РФ нормой об обязанности правообладателя использовать товарный знак, добавив в нее п. 4 следующего содержания:

«4. Правообладатель обязан использовать товарный знак в отношении товаров, работ или услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Последствия неиспользования товарного знака устанавливаются настоящим Кодексом».

Важно отметить, что дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования требуют соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, что корреспондирует ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации²⁴ (далее – АПК РФ).

На основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованное лицо перед подачей искового заявления в Суд по интеллектуальным правам обязано направить правообладателю товарного знака предложение обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в государственном реестре или в соответствующем международном реестре (в отношении товарных знаков, правовая охрана которых действует на территории РФ в силу международного договора).

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Таким образом, в первые три года товарный знак защищен от прекращения его правовой охраны вне зависимости от

²⁴ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Российская газета. № 137. 27.07.2002.

использования правообладателем. Данный срок представляется разумным, поскольку по очевидным причинам правообладатель должен иметь время на подготовку к реализации товара.

Уникальность досудебного порядка урегулирования спора по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования состоит в увеличенном сроке для направления ответа на предложение заинтересованного лица и в ограничении времени на подачу искового заявления в суд при отказе от добровольного удовлетворения требований или неполучении ответа.

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ, заинтересованное лицо должно обратиться в суд в 30-дневный срок по истечении двух месяцев с даты направления предложения, заинтересованного лица правообладателю, если последний за этот срок не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на него.

Таким образом, после получения предложения от заинтересованного лица у правообладателя есть три варианта действий: отказаться от права на товарный знак, подав соответствующее заявление в Роспатент (либо сократить перечень товаров и услуг, в отношении которых сохраняется правовая охрана товарного знака, если заинтересованное лицо просит прекратить правовую охрану лишь в отношении части товаров и (или) услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак), произвести отчуждение исключительного права заинтересованному лицу, либо не осуществлять никаких действий, проигнорировав предложение заинтересованного лица. На принятие решения и совершение указанных действий отводится два месяца с даты направления предложения.

Срок на подачу иска ограничен законодателем и составляет 30 дней с истечения двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица. Пропуск данного срока лишает заинтересованное лицо права на подачу

иска без повторного соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Такое ограничение обосновывается балансом интересов сторон.

Установленный срок на предъявление иска представляется достаточным в отношении российских правообладателей, тем более с учетом подготовительных работ, которые проводятся до направления предложения заинтересованного лица и на протяжении двух месяцев после его направления.

Вместе с тем, в случае если обладателем исключительного права на товарный знак является иностранное физическое или юридическое лицо, действующее законодательство устанавливает необходимость получения заинтересованным лицом до подачи иска в суд дополнительных документов. Так, в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом»²⁵, указано, что из взаимосвязанных положений п. 9 ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 253, ч. 3 ст. 254 АПК РФ следует, что в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей (например, выписка из торгового реестра страны происхождения).

Получение данного документа в некоторых случаях достаточно затруднительно, особенно учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, что приводит к тому, что заинтересованные лица не успевают своевременно получить выписку из торгового реестра зарубежного государства и вынуждены подавать исковое заявление заведомо без данного

²⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» // Российская газета. № 144. 04.07.2017.

документа, что ожидаемо приводит к оставлению иска без движения, а в ряде случаев данные лица вынуждены обращаться в суд с ходатайствами о продлении срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения.

С учетом необходимости получения дополнительных документов в связи с участием иностранного элемента представляется целесообразным установить, что исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ товарного знака по международной регистрации может быть подано в 60-дневный срок со дня истечения двухмесячного срока с даты получения ответа правообладателя, а при его отсутствии – со дня направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

В п. 1 ст. 1486 ГК РФ закреплено, что новое предложение может быть направлено заинтересованным лицом правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления.

Вместе с тем суды учитывают и интересы заявителя, который в некоторых случаях может пропустить срок подачи иска в разумных и незначительных пределах либо допустить ошибки в документах или в подсчете срока на подачу иска.

Так, в рамках дела № СИП-416/2020 Суд по интеллектуальным правам посчитал незначительным нарушением, не влекущим правовых последствий в виде отказа в принятии искового заявления, повторную отправку предложения заинтересованного лица спустя всего 3 дня после направления предыдущего, несмотря на то, что при отсчете срока на подачу иска с даты отправки первого предложения он был уже пропущен²⁶.

Из обстоятельств дела следует, что 18.02.2020 правообладателю были направлены документы, которые представляли собой черновики и были

²⁶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2020 по делу № СИП-416/2020 // Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ad0611df-861f-48ad-9592-ccf978b6d83c/16ad3116-60c0-4562-9873-86966726a4fa/SIP-416-2020_20201207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

ошибочно направлены сотрудником истца. Истец осуществил попытку отозвать в почтовой организации отправленную корреспонденцию, однако она все равно была доставлена получателю. 21 февраля 2020 г. было направлено корректное предложение заинтересованного лица, и именно от этой даты истец начал отсчет срока на досудебное урегулирование спора и подачу иска. Ответчик заявил о пропуске срока подачи иска, однако суд отклонил данные возражения.

Суд указал со ссылкой на п. I Рекомендации № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды», что обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем²⁷.

Разрешение спора в досудебном порядке без вмешательства судебных органов позволяет снизить взаимные расходы сторон, минимизировать негативные правовые последствия для обеих, правовые, материальные, организационные и иные риски, обеспечивает стабильность гражданского оборота. Суд также отметил, что разрешение спора мирным путем содействует становлению и развитию партнерских деловых отношений, что соответствует положениям п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»²⁸.

Требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть рассмотрено в судебном порядке только в случае, если досудебный порядок оказался неэффективным. Причем неэффективность презюмируется, если правообладателем не удовлетворено предложение

²⁷ Рекомендация № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров) // Совет Европы и Россия: Сборник документов. – М.: Юридическая литература, 2004. С. 684–686.

²⁸ Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 9, сентябрь.

отказаться от права на товарный знак либо не заключен договор отчуждения исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что возможные отдельные дефекты направления предложения заинтересованного лица не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора при доказанности фактического получения такого предложения правообладателем, так как в этом случае достигается цель направления предложения от заинтересованного лица: правообладатель узнает о наличии спора и при готовности может его разрешить мирным путем. Цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем²⁹.

Действительно, стороны имеют возможность и достаточный срок для разрешения вопроса без предъявления иска в суд. Тридцатидневный срок на подачу иска уже не считается сроком для мирного урегулирования спора, он предоставляется истцу для реализации намерения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Правообладатель, получивший предложение от заинтересованного лица и знавший о наличии спора и рисках утраты исключительного права на товарный знак, а также о возможных связанных с этим материальных издержках, имел достаточно возможностей для предотвращения наступления указанных рисков. Следовательно, нет необходимости предоставлять ему дополнительный двухмесячный срок для рассмотрения предложения заинтересованного лица и обязывать истца направлять новое предложение.

²⁹ Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 по делу № СИП-63/2020 // Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1e746747-b8e2-4c79-9b74-dffa55622c0d/4c3a719c-a867-4ad4-9570-604ae0b7e918/SIP-63-2020_20200811_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024); Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу № СИП-581/2017 // Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fc8e5789-6579-41e6-b8f6-14869967e6f8/13b46c04-734f-4289-9fa8-7df424d3a6c9/SIP-581-2017_20180405_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

Вместе с тем, при незначительном пропуске срока для подачи иска и уважительных на то причин, представляется обоснованным подход суда к определению наличия возможности принятия и удовлетворения искового заявления при наличии дефектов направления предложения заинтересованного лица, поскольку оставление искового заявления без рассмотрения по несущественным причинам ввиду формального несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора приведет к нарушению прав заинтересованного лица, поскольку способно затянуть рассмотрение дела, и «смещению» трехлетнего периода, за который правообладатель должен будет доказать факт использования спорного товарного знака.

Однако установленная ст. 1486 ГК РФ обязанность заинтересованного лица перед подачей в суд искового заявления ожидать два месяца со дня направления его предложения даже в случае получения от правообладателя товарного знака отказа в добровольном удовлетворении требований не соответствует целям досудебного порядка урегулирования спора. Соблюдение двухмесячного срока в данном случае становится формальностью, барьером для обращения в суд, а не обеспечением реальной возможности сторонам решить спор в досудебном порядке путем переговоров.

В связи с этим предложено исчислять месячный срок для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования с даты получения заинтересованным лицом ответа правообладателя на соответствующее предложение, а при отсутствии ответа – с даты истечения двухмесячного срока с даты направления предложения заинтересованного лица.

Для реализации предлагается внести изменения в абз. 4 п. 1 ст. 1486 ГК РФ, предусмотрев исчисление срока для подачи искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования с даты получения заинтересованным лицом ответа правообладателя на соответствующее предложение заинтересованного лица, а

при отсутствии ответа – с даты истечения двухмесячного срока с даты направления предложения заинтересованного лица, изложив норму в следующей редакции:

«Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок со дня получения ответа правообладателя, а при отсутствии ответа – по истечении двух месяцев с даты направления предложения заинтересованного лица вправе обратиться в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования».

Действующее правовое регулирование возможности использования товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, в смысле, придаваемом ему правоприменительной практикой, является формалистическим и не отвечает интересам ни общества, ни правообладателей, поскольку допускает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае его использования правообладателем с корректировкой алфавита, добавлением или удалением отдельных (в том числе неохраняемых) элементов, даже при сохранении узнаваемости товарного знака, в связи с чем использованием товарного знака для целей применения ст. 1486 ГК РФ предложено признавать использование товарного знака с изменением отдельных элементов при сохранении его узнаваемости.

Нельзя не отметить, что товарный знак, индивидуализирующий товар, является важным маркетинговым инструментом и может претерпевать изменения во время использования, поскольку логотипы даже крупнейших компаний не остаются неизменными столетия.

Так, например, с 1992-го по 2009 г. активно менялась форма одного из самых узнаваемых товарных знаков операционных систем – обозначения, используемого корпорацией Microsoft для индивидуализации операционной системы Windows – при сохранении его основных элементов.

Несмотря на узнаваемую фигуру извивающегося прямоугольного флага с четырьмя равными секторами красного, зеленого, синего, желтого цветов, его отдельные элементы, а значит, и сам логотип, претерпевали изменения. Однако потребители легко ассоциировали новое обозначение с тем же правообладателем и выпускаемым им продуктом.

При этом правообладатели не всегда учитывают, что использование товарного знака с изменением его отдельных элементов может привести к тому, что это не будет считаться использованием товарного знака при рассмотрении спора о досрочном прекращении его правовой охраны в Суде по интеллектуальным правам.

Безусловно, оговорка о допустимости изменения отдельных элементов важна для правоприменения и успешного функционирования института досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования. Однако существует опасность чересчур формального подхода к определению существенности изменений отдельных элементов.

Так, например, в деле № СИП-745/2021 Суд по интеллектуальным правам рассматривал спор о досрочном прекращении правовой охраны выполненного стандартным шрифтом словесного товарного знака «ГОРЫНЫЧ» по свидетельству Российской Федерации № 217820 в отношении товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В подтверждение факта использования товарного знака правообладатель представил доказательства, подтверждающие реализацию товаров с размещенным на них обозначением «GORYNYCH».

Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело в качестве суда первой инстанции, в решении от 15.10.2021 сделал вывод о том, что

использование на товаре обозначения «GORYNYCH» не меняет существо спорного товарного знака и не ограничивает его правовую охрану, поскольку использованное обозначение фонетически и семантически тождественно спорному товарному знаку и отличается от него лишь транскрипцией, при этом прочтение словесного элемента «GORYNYCH» не составляет затруднений для абсолютного большинства потребителей, а само обозначение выполнено на фоне изобразительного элемента – общеизвестного сказочного персонажа «Змей Горыныч», дублирующего семантический смысл словесного элемента³⁰.

Однако президиум Суда по интеллектуальным правам, рассматривая кассационную жалобу истца на решение суда первой инстанции, признал данный подход неправомерным, указав, что изменение вида алфавита, изменение словесного элемента, добавление или изменение изобразительных и даже неохраняемых элементов является использованием товарного знака в значительно измененном виде, то есть в виде, который меняет его существо, в связи с чем не может быть признано использованием товарного знака в смысле ст. 1486 ГК РФ³¹. Подробнее этот вывод рассмотрен в статье Журнала Суда по интеллектуальным правам «Использование обозначения на другом языке не поможет сохранить права на товарный знак» [8].

Аналогичное постановление президиум Суда по интеллектуальным правам вынес и по делу о досрочном прекращении по причине неиспользования товарного знака «EVOLUTION» по свидетельству Российской Федерации № 552343, посчитав, что его использование в

³⁰ Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2021 по делу № СИП-745/2021 // Электронное правосудие. Карточка арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/21268e3c-28af-40d6-8c8d-e94bf9de3e9b/766cc1d6-324e-4643-9511-24216a8974e1/SIP-745-2021_20211015_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

³¹ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу № СИП-745/2021 // Электронное правосудие. Карточка арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/21268e3c-28af-40d6-8c8d-e94bf9de3e9b/df2286a2-ebbc-4700-9846-0544c0802c02/SIP-745-2021_20220214_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

транслитерации на русский язык «ЭВОЛЮШН» изменением существа товарного знака³². Сведения о данном постановлении также были опубликованы в [9].

Подход, согласно которому отказ в признании товарного знака использованным только лишь по формальной причине выполнения товарного знака с помощью букв алфавита другого языка посредством его транслитерации, добавления или удаления неохраемого элемента без учета восприятия данных изменений потребителями является излишне формалистическим и не отвечающим интересам ни общества, ни правообладателей.

Так, например, транслитерация обозначения «Мама» буквами латинского алфавита будет иметь написание «Mama». Данное написание, согласно практике президиума Суда по интеллектуальным правам, должно быть признано использованием товарного знака в значительно измененном виде, что не позволит сохранить его правовую охрану, несмотря на то, что российские потребители ассоциируют между собой слова «Мама» и «Mama».

В качестве реального примера можно привести изменение 29.08.2022 написания названия видеосервиса «ivi» на кириллическое – «иви» [10]. Ребрендинг затронул и графическую часть товарного знака, но примечательно, что название было изменено лишь способом транслитерации. Представляется, что узнаваемость товарного знака сохранилась, несмотря на внесенные изменения.

Перевод товарного знака на другой язык также автоматически не влечет за собой утрату его узнаваемости.

Так, имя известного сказочного персонажа «Змей Горыныч», речь о котором шла выше, в переводе на белорусский язык имеет написание «Змей

³² Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020 // Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел. – URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/02520d89-4525-45a6-9467-0fa4590596e3/64b4612e-766b-487a-a8dc-eff1e04d5f8d/SIP-1092-2020_20220207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf (дата обращения: 24.01.2024).

Гарыныч» [11], что явным образом позволяет сохранить узнаваемость у потребителей, в связи с чем сам по себе перевод словесного элемента не может признаваться достаточным основанием для вывода о неиспользовании товарного знака.

Не менее странным видится подход к изменению, добавлению или удалению неохраняемых элементов. Неохраняемые элементы характеризуют или прямо описывают товары, услуги, сферу деятельности, самого производителя или место производства товаров, в силу чего должны быть свободными для использования различными лицам, то есть не имеют различительной способности и не позволяют индивидуализировать товары и (или услуги).

В связи с этим добавление, изменение или удаление неохраняемых элементов само по себе далеко не во всех случаях способно привести к изменению существа товарного знака.

Прекращение по формальным основаниям правовой охраны товарного знака, активно используемого правообладателем с внесением каких-либо изменений, но при сохранении его узнаваемости может привести к двум неблагоприятным последствиям:

– если правовая охрана товарного знака ответчика прекращается, и истец впоследствии регистрирует тождественный или сходный до степени смешения товарный знак на свое имя или начинает использование обозначения без регистрации, то потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товара и (или) лица, оказывающего услуги, так как будут полагать, что данный товар выпускает (а равно оказывает услуги) предыдущий правообладатель или лица под его контролем;

– если правовая охрана товарного знака ответчика прекращается, но истец впоследствии не регистрирует тождественный или сходный до степени смешения товарный знак на свое имя или не начинает использование обозначения без регистрации, то целью предъявления иска о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака было лишь намерение причинить вред предыдущему правообладателю.

В литературе встречается мнение, что меняющими сущность товарного знака должны признаваться вариации знака, которые изменяют его различительную способность [12; 13], однако внесение изменений в товарный знак далеко не во всех случаях приводит к изменению (снижению либо увеличению) его различительной способности. Например, замена единственного охраняемого словесного элемента на другой может не привести к снижению различительной способности (как характеристики знака), но вполне вероятно приведет к потере узнаваемости товарного знака у потребителей.

В связи с этим представляется, что важнейшее значение для решения вопроса о том, являются ли изменения отдельных элементов товарного знака меняющими его сущность для целей установления использования обозначения при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования, имеет сохранение узнаваемости измененного товарного знака, а не просто формальное наличие каких-либо изменений.

Однако действующее правовое регулирование возможности использования товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим сущности обозначения и не ограничивающим его охрану в смысле правоприменительной практики, является формалистическим и не отвечает интересам ни общества, ни правообладателей, поскольку допускает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в случае его использования правообладателем с корректировкой алфавита, добавлением или удалением отдельных (в том числе, неохраняемых) элементов даже при сохранении узнаваемости обозначения. В связи с этим для целей применения ст. 1486 ГК РФ предлагается признавать использование товарного знака с изменением отдельных элементов при сохранении его узнаваемости.

Заключение

Несмотря на то, что частью четвертой ГК РФ закреплены основные принципы нормативного регулирования сферы досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, в научной и учебной литературе до сих пор не наблюдается единства взглядов исследователей на этот институт, а имеющиеся пробелы в праве порождают противоречивые подходы к решению одинаковых проблем. Продолжается дискуссия как об отдельных элементах, так и об общих принципах нормативного регулирования сферы интеллектуальной собственности.

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов и практических рекомендаций, имеющих существенное значение для цивилистической науки и правоприменительной практики.

Предлагается внести изменения в п. 2 ст. 1486 ГК РФ, указав, что использованием товарного знака для целей данной статьи будет являться его использование с изменением отдельных элементов при сохранении его узнаваемости, изложив п. 2 ст. 1486 ГК РФ в следующей редакции:

«2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, при сохранении узнаваемости товарного знака».

Также выявлена правовая неопределенность в установлении даты отсчета трехлетнего периода неиспользования товарных знаков по международным регистрациям, действующим на территории РФ, для целей

рассмотрения дел о досрочном прекращении правовой охраны вследствие их неиспользования правообладателем, особенно в случае отсутствия уведомления о предоставлении международному товарному знаку правовой охраны на территории РФ.

Срок, по истечении которого может быть инициирована процедура досрочного прекращения охраны, имеет принципиальное значение для всего института. В п. 13 Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20 указано, что «предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования до истечения трехлетнего срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, что не препятствует истцу обратиться в суд с аналогичным требованием по истечении этого срока».

Поэтому отсутствие нормативного регулирования порядка определения данного срока нарушает стабильность и предсказуемость функционирования всего института досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, тем более учитывая связь использования товарного знака и сохранения исключительного права на него.

Более того, в действующей редакции ст. 1486 ГК РФ вовсе прямо не предусмотрена возможность досрочного прекращения правовой охраны на территории РФ товарных знаков по международным регистрациям и не устанавливаются особенности рассмотрения данной категории дел, что отчасти компенсируется судебной практикой и разъяснениями высших судебных инстанций, но не устраняет необходимость нормативного регулирования данных правоотношений.

В целях гармонизации подхода к определению срока, столь значимого для всего института досрочного прекращения правовой охраны товарного

знака вследствие его неиспользования, следует унифицировать подходы, относящиеся ко всем возможным случаям предоставления правовой охраны товарному знаку по международной процедуре и привести их в максимальное соответствие с практикой, применяемой к российским товарным знакам, зарегистрированным по национальной процедуре, тем более учитывая необходимость применения принципа национального режима.

Представляется целесообразным внести изменения в ст. 1486 ГК РФ, нормативно закрепив возможность досрочного прекращения правовой охраны на территории РФ товарных знаков по международным регистрациям, при этом предусмотрев начало отсчета трехлетнего периода неиспользования товарного знака с даты, указанной в уведомлении федерального органа исполнительной власти о предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации, а при его отсутствии – с даты истечения предусмотренного международным договором срока на уведомление о предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации, а также установив, что исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации на территории РФ может быть подано в 60-дневный срок со дня получения ответа правообладателя, а при отсутствии ответа – по истечении двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица, добавив в указанную статью пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Правовая охрана товарных знаков по международным регистрациям, действующая в силу международных договоров Российской Федерации, подлежит прекращению на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящей статьей, в случае неиспользования такого товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты, указанной в уведомлении федерального органа исполнительной власти о предоставлении товарному знаку по международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации, а при его отсутствии – со дня истечения

предусмотренного международным договором срока на уведомление о предоставлении товарному знаку по международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации.

Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, правообладателем которого является иностранное лицо, может быть подано в 60-дневный срок со дня получения ответа правообладателя, а при отсутствии ответа – по истечении двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица».

Список литературы

1. Taylor Richard J. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 200.

2. Право интеллектуальной собственности. Т. 3 Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018.

3. Патентному троллю отказали в иске // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/news/5350-news3999> (дата обращения: 24.01.2024).

4. Патентные тролли: понятие, механизмы борьбы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/yaa/patent-trolls-concept-fight-mechanisms> (дата обращения: 24.01.2024).

5. Известный «патентный тролль» проиграл суд // Вестник Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности. URL: <https://national-expertise.ru/blog/ibatullin-tehnologiya/> (дата обращения: 24.01.2024).

6. Хусаинов Р.И. Проведение IP Due Diligence для стартапов. Интеллектуальные права в цифровую эпоху: избранные аспекты: коллективная монография. Вып. 19. / рук. и науч. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова; вступ. ст.: В. А. Корнеев. – М.: ГАУГН Пресс, 2023. С. 362–370.

7. Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. – М.: Статут, 2018. С. 193.

8. Использование обозначения на другом языке не поможет сохранить права на товарный знак // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6186-news4741> (дата обращения: 24.01.2024).

9. Написание товарного знака в кириллице вместо латиницы не подтверждает его использование // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6192-news4745> (дата обращения: 24.01.2024).

10. Ivi запустит мобильную подписку, как у Netflix // Сетевое издание «Ведомости». – URL: – <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/09/01/938610-ivi-zapustit-mobilnuyu-podpisku> (дата обращения: 24.01.2024).

11. Русско-белорусский словарь // Интернет-портал «Словари и энциклопедии на «Академике». – URL: <https://translate.academic.ru/змея%20Горыныч/ru/be/> (дата обращения: 24.01.2024).

12. Зуйков С.А. Оценка использования измененных товарных знаков в делах о досрочном прекращении их правовой охраны // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2022. № 4 (38). С. 131.

13. Зуйков С.А. Доказывание заинтересованности в досрочном прекращении охраны товарного знака наличием спора между сторонами иска // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2022. № 4. С. 36–43.

References

1. Taylor Richard J. Loss of trademark rights through nonuse: a comparative worldwide analysis. Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 200.

2. Intellectual property law. Vol. 3 Means of individualization: Textbook / Under the general editorship of Doctor of Law, prof. L.A. Novoselova. – Moscow: Statute Publ., 2018. (in Russ.).

3. Patent troll was denied a claim. Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam = Journal of the Intellectual Property Rights Court. URL: <http://ipcmagazine.ru/news/5350-news3999> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

4. Patent trolls: the concept, mechanisms of struggle. Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam = Journal of the Intellectual Property Rights Court. URL: <http://ipcmagazine.ru/yaa/patent-trolls-concept-fight-mechanisms> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

5. The famous "patent troll" lost the court. Vestnik Natsional'nogo byuro ekspertizy intellektual'noy sobstvennosti = Bulletin of the National Bureau of Intellectual Property Expertise. URL: <https://national-expertise.ru/blog/ibatullin-tehnologiya/> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

6. Khusainov R.I. Conducting IP Due Diligence for startups. Intellectual rights in the digital age: selected aspects: a collective monograph. Issue 19 / supervisor and scientific editor, Doctor of Law M.A. Rozhkova; introductory article: V.A. Korneev. Moscow: GAUGN Press Publ., 2023. P. 362–370 (in Russ.).

7. Intellectual property law. Vol. 3 Means of individualization: Textbook / Under the general editorship of Doctor of Law, prof. L.A. Novoselova. Moscow: Statute Publ., 2018. P. 193 (in Russ.).

8. Using a designation in another language will not help to preserve trademark rights. Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam = Journal of the Intellectual Property Rights Court. URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6186-news4741> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

9. Writing a trademark in Cyrillic instead of Latin does not confirm its use. Zhurnal Suda po intellektual'nym pravam = Journal of the Intellectual Property Rights Court. URL: <http://ipcmagazine.ru/news/6192-news4745> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

10. Ivi will Launch Mobile Subscription like Netflix. Online edition Vedomosti. URL: <https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/09/01/938610-ivi-zapustit-mobilnuyu-podpisku> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

11. Russian-Belarusian dictionary. Internet-portal Dictionaries and encyclopedias on Akademik. URL: <https://translate.academic.ru/змея%20Горыныч/ru/be/> (date of access: 24.01.2024) (in Russ.).

12. Zuikov S.A. Evaluation of the use of modified trademarks in cases of early termination of their legal protection. Zhurnal Suda po intellektual'nyim pravam = Journal of the Court of Intellectual Property Rights. 2022. № 4 (38). P. 131 (in Russ.).

13. Zuikov S.A. Proving interest in early termination of trademark protection by the existence of a dispute between the parties to the claim. Kopyrayt (vestnik Akademii intellektual'noy sobstvennosti) = Copyright (Bulletin of the Academy of Intellectual Property). 2022. № 4. Pp. 36–43.

Статья поступила 07.03.2024, принята к публикации 19.03.2024

© Оленичев И.П.

Обзорная статья

УДК: 347.77

Три рецензии на книги по патентоведению

Олег Витальевич Ревинский

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

Кандидат юридических наук, профессор кафедры Патентного права и правовой охраны средств индивидуализации

o_revinski@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2566-8958>

Аннотация. В статье рецензируются три учебных издания по интеллектуальной собственности, выпущенные в 2023–2024 году. Автор отмечает их основные ошибки и подвергает сомнению соответствие книг ФГОС ВО.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентное право, интеллектуальные права, патентоведение.

Для цитирования: Ревинский О.В. Три рецензии на книги по патентоведению // IP: теория и практика. 2024. № 1 (5).

Review article

Three reviews of books on patent science

Oleg V. Revinskiy

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia
Professor of the Department of Patent Law and Legal protection of means of individualization, PhD in Law

o_revinski@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-2566-8958>

Abstract. This article comments three study guides on intellectual property edited recently. The author notes their main mistakes and questions their compliance with the Federal State Educational Standard for Higher Education.

Key words: intellectual property, patent right, intellectual rights, patenting.

For citation: Revinskiy O.V. Three reviews of books on patent science // IP: theory and practice. 2024. № 1 (5).

Данная работа содержит рецензии на три книги.

1. Первая называется «Основы изобретательства и патентоведения» [1]. В списке ее авторов – семь лиц, но лишь для редактора И.Н. Кравченко указано «проф.». Это учебное пособие, как значится в его аннотации, во-первых, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (далее – ФГОС ВО) последнего поколения, а во-вторых, предназначено, помимо аспирантов, преподавателей, инженеров и научных работников, для бакалавров и магистров по направлениям подготовки «Агроинженерия» и «Машиностроение».

Посмотрим, как в данной книге обеспечивается соответствие ФГОС ВО «последнего поколения» по юриспруденции³³, введенному в действие Приказом Минобрнауки³⁴. Для начала упомянем, что в указанном ФГОС ВО есть раздел V «Требования к результатам освоения программы бакалавриата», и вот, что в нем говорится:

«5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

³³ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 № 1511). С изменениями и дополнениями от 13.07.2017.

³⁴ Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). С изменениями и дополнениями от: 13.07.2017, 11.01.2018. URL: <https://fgosvo.ru/fgosvo/index/4/90> (дата обращения: 02.12.2023).

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3);

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

– способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)».

Рассмотрим рецензируемую книгу под этим углом зрения. В книге семь глав:

«Глава 1. Основы изобретательского творчества.

Глава 2. Основные положения в области патентования.

Глава 3. Регистрация программного обеспечения и топологий интегральных микросхем.

Глава 4. Рационализаторская работа.

Глава 5. Методика проведения патентных исследований.

Глава 6. Регулирование информационных отношений в области государственной и коммерческой тайны.

Глава 7. Экономические аспекты изобретательской и рационализаторской деятельности».

Как видим, тематика в книге отражена достаточно полно. В конце книги приведены контрольные вопросы и тестовые задания, а также 11 приложений. В предисловии же, в частности, сказано:

«Изучение данной дисциплины позволяет не только на высоком уровне осуществить патентный поиск при проведении научных исследований и разработке квалификационных работ, но и использовать полученные знания и умения в своей профессиональной деятельности. Применение знаний, умений и навыков, полученных при изучении дисциплины «Основы изобретательства и патентования», позволит защитить авторские права исследователя на

продукты своей интеллектуальной собственности, обеспечить патентную чистоту разработок и предотвратить различные недоразумения при использовании патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и другие виды промышленной собственности» [1, с. 7]³⁵.

В этом отрывке вызывает вопросы выражение «авторские права исследователя на продукты своей интеллектуальной собственности». Поскольку в этом курсе изучается изобретательство и патентование, уместнее было бы упомянуть патентные права. Термин «продукты интеллектуальной собственности» прямо свидетельствует о непонимании авторами учебного пособия сути понятия «интеллектуальная собственность». Ведь согласно п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к интеллектуальной собственности относятся, в том числе, результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), которым предоставлена правовая охрана, т.е. как раз те самые продукты. Но не будем спешить с выводами, – возможно, это просто описка вместо относительно правильного выражения «продукты интеллектуальной деятельности». Посмотрим, что говорится в тексте далее.

На с. 10–11 приведены данные о количестве зарегистрированных в мире патентов, которых, по мнению авторов учебника, всего 7 млн, причем на долю России приходится менее 400 тысяч. Однако только в СССР было выдано более 1,8 млн авторских свидетельств, а в России после введения в действие в 1992 г. Патентного закона выдано более 2,7 млн патентов³⁶. На начало 2023 г.

³⁵ В дальнейшем, при указании в тексте на конкретные страницы рассматриваемой книги ссылки даваться не будут.

³⁶ Как следует из данных на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), последний патент, выданный 30.12.2022, имеет номер 2787246, а следующий выдан уже 09.01.2023. Учитывая, что нумерация российских патентов в 1992 г. началась с 2 млн, легко подсчитать общее количество патентов РФ, выданных до года публикации рецензируемого учебного пособия.

в США выдано более 11,5 млн патентов, в Японии – почти 7,2 млн, а всего сейчас в мире, по разным данным, зарегистрировано свыше 100 млн патентов.

На той же с. 11 встретилась странная фраза про заявку «на охрану секретов производства (так называемых ноу-хау)». Ноу-хау охраняются именно в силу своей неизвестности (можно сказать, секретности), и никакие заявки на их охрану никуда не подаются.

На с. 15 сказано «*Главными признаками изобретения* (Прим. – курсив автора) являются существенная новизна и полезность» – прямо-таки повеяло советским прошлым. В настоящее время (а вовсе не признаками!) патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. На той же странице для полезной модели указана относительная новизна (т.е. учитывается любая публикация в мире и открытое применение в данной стране), тогда как с 2014 г. для полезных моделей, как для изобретений, требуется абсолютная мировая новизна (т.е. любая публикация в мире и открытое применение в мире).

В нескольких местах приведены неверные сведения о сроках действия патентов. С 2015 г. патент на полезную модель не продлевается, а патент на промышленный образец действует 5 лет и может четырежды продлеваться по 5 лет.

На с. 21 сказано, что «фирменное наименование идентифицирует предприятие», тогда как предприятие идентифицируется своим коммерческим обозначением, про которое в книге вообще не сказано, а фирменное наименование идентифицирует коммерческое юридическое лицо. Про наименование места происхождения товара написано, что оно может быть и изображением, тогда как термин «наименование» по смыслу может относиться только к словам.

На с. 22–23 отмечено, что изобретение обладает существенными отличиями и дает положительный эффект. По всей видимости авторы не могут забыть советское прошлое! Это же подтверждается указанием на с. 25 на необходимость «подать заявку во Всероссийский научно-исследовательский

институт государственной патентной экспертизы», который уже более четверти века именуется Федеральным институтом промышленной собственности.

Странные сведения обнаружались и на с. 31. Оказывается, как считают авторы учебника, «понятие патентной чистоты существует и в отношении охраняемых документов на товарные знаки и знаки обслуживания». Вспомнить бы им, что на товарный знак выдается свидетельство, а не патент... А в конце той же страницы упомянута «лицензия патентной чистоты». Что этот термин может означать?

При описании Международной патентной классификации (далее – МПК) на с. 34 сказано, что «каждые пять лет вводится новая редакция МПК», причем последней упомянута редакция 2014 г. Неужели авторы не знают, что уже с 2016 г. новые редакции МПК вводятся ежегодно? А на с. 40 упоминается алфавитно-предметный указатель, который давно уже не издается.

На с. 48 Госсорткомиссия при Минсельхозе России верно названа «федеральным органом по селекционным достижениям», но ей приписано осуществление нормативно-правового регулирования в сфере сельского хозяйства, тогда как это функция самого Минсельхоза. Впрочем, такая же функция – издание нормативно-правовых актов – приписана на с. 52 и Роспатенту (вместо Минэкономразвития России).

На той же с. 52 выясняется, что объем правовой охраны в патенте на промышленный образец определяется, помимо изображений, еще и перечнем существенных признаков, отмененным с 2015 г. То же самое повторяется на с. 56 (и далее встречается), а на с. 57 к признакам промышленного образца отнесены и те, что определяют эргономические особенности внешнего вида, что также отменено с 2015 г.

Следует отметить, что по всей главе 2, самой длинной в книге, упоминается уступка прав вместо введенного ГК РФ отчуждения прав. И повсюду встречается избыточное выражение «промышленная интеллектуальная собственность» (в виде «промышленная ИС»).

На с. 71–72 при перечислении разделов описания в заявке на выдачу патента на изобретение пропущен раздел «Раскрытие изобретения». На с. 89 и 95 сказано, что заявка может быть подана на группу полезных моделей, тогда как с 2015 г. это условие отменено. На с. 95 и 96 упоминается патентный паспорт, но нет пояснений, что это за документ.

В главе 3 на с. 100 про закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» говорится как про действующий, хотя он, как и еще пять законов в сфере интеллектуальной собственности, отменен с введением 1 января 2008 г. четвертой части ГК РФ. А на с. 101 сказано, что авторское право на программы и базы данных действует всю жизнь автора (что, безусловно, верно) и 50 лет после его смерти (а не 70 лет по ст. 1281 ГК РФ).

На с. 103 ошибочно сказано, что служебными программами или базами данных являются те, которые «созданы **в связи с** выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя». Это справедливо для служебных изобретений (ст. 1370 ГК РФ), а в отношении произведений, к которым относятся программы для ЭВМ и базы данных, в ст. 1295 ГК РФ говорится, что они выполнены **в пределах** служебных обязанностей. На с. 104 сказано о частичной передаче исключительного права на программы и базы данных. Что это такое, совершенно неясно.

Не рассматриваем главу 4 о рационализации, а в главе 5 о патентных исследованиях отметим устаревшие данные. На с. 157 в качестве до сих пор якобы издаваемого упомянут советский бюллетень «Открытия, изобретения».

В главе 6 на с. 177 сказано об авторских правах «на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (патенты, свидетельства)». Свидетельства на полезные модели заменены на патенты еще двадцать лет назад, а авторских прав на все указанные объекты не было и нет, есть патентные права. На с. 185 дано устаревшее определение ноу-хау.

В главе 7 на с. 211–212 как действующие перечислены некоторые нормативные документы, среди которых указано Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 941 «Об утверждении Положения о

пошлинах...»³⁷. Но ныне действует обновленное Положение о пошлинах, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1151.

Устаревшие сведения встречаются и в перечне терминов и определений. На с. 218 указан авторский договор вместо договора авторского заказа, на с. 219 Молдова все еще указана входящей в Евразийскую патентную конвенцию, на с. 220 дано неверное определение интеллектуальной собственности как исключительных прав, тогда как в ст. 1225 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

После всех этих ошибок встает вопрос: каким образом данное учебное пособие может соответствовать ФГОС ВО «последнего поколения»?

Другой вопрос, к рецензентам этой книги, сразу снимается приведенным на с. 2 указанием на степень доктора технических наук у обоих. Вместо этого возникает иной вопрос: почему учебные пособия в области интеллектуальной собственности рецензируются не юристами?

2. Вторая рецензируемая книга [2] существует в электронном виде (во всяком случае в печатном виде найти ее не удалось). Любопытно, что на конец 2023 г. на рецензируемой книге уже стоит следующий, 2024, год издания, что, по-видимому, должно означать ее архисовременность. Тем более, что на титульной странице есть пометка «6-е издание, переработанное и дополненное». Что ж, давайте посмотрим.

Состав авторов, редакторов и рецензентов, нужно признать, внушительный. Автор – Жарова А.К., д.ю.н., профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Ответственный редактор – Стрельцов А.А., д.ю.н. и д.т.н. (редкое сочетание!), зам. директора Института проблем информационной безопасности МГУ им. Ломоносова. Рецензенты – Фатьянов А.А., д.ю.н., зав. кафедрой Российского

³⁷ См.: URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/941-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2008-g-941>.

экономического университета им. Плеханова, и Будник Р.А., д.ю.н., зам. директора Международного научно-образовательного центра ЮНЕСКО.

Перейдем к содержанию, где указаны следующие разделы:

«Тема 1. Становление и развитие права интеллектуальной собственности.

Тема 2. Права на результаты интеллектуальной деятельности.

Тема 3. Интеллектуальная собственность, охраняемая авторским правом.

Тема 4. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые правом, смежным с авторским.

Тема 5. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые патентным правом.

Тема 6. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Тема 7. Секрет производства (ноу-хау).

Тема 8. Передача и переход исключительного права на объекты интеллектуальной собственности.

Тема 9. Правовое регулирование использования интеллектуальной собственности в условиях Интернета.

Тема 10. Правовая охрана программ для электронно-вычислительных машин.

Тема 11. Характеристика ответственности за противоправные деяния в сфере интеллектуальной собственности».

Как видим, охват тем заявлен весьма широко. И надо сказать, что тематика книги не просто раскрыта подробно на почти четырехстах страницах, но каждая глава (тема) снабжена электронным тестом и задачами для закрепления пройденного материала. Кроме того, в электронном тексте помещены видеоматериалы, иллюстрирующие отдельные моменты раскрываемой темы. Это выгодно отличает данное издание от других.

Особо хочется отметить подробное рассмотрение вопросов, которым посвящены темы 9 и 10.

Тем досаднее встречать в тексте столь уважаемых авторов (и не менее уважаемых рецензентов) откровенные ошибки (некоторые из которых можно, конечно, счесть опечатками. Например, на стр. 16 в сноске неверно указаны инициалы автора цитируемой книги (Л.П. Сергеев вместо А.П. Сергеев)). Так, в первом абзаце на с. 23 упоминается прежнее название Роспатента (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), отмененное еще в 2011 г. В предпоследнем абзаце на следующей с. 24 сказано, что Евросоюз якобы «создал единый патент», тогда как единый патент существует для стран, подписавших Европейскую патентную конвенцию, и некоторые из этих стран (всего 11) в Евросоюз не входят.

В абзаце, начинающемся на с. 35, говорится, что Роспатент занимается «функцией правовой защиты интересов государства... в сфере правовой охраны», и далее дано перечисление многих результатов интеллектуальной деятельности, «в том числе входящих в состав единой технологии». Однако Глава 77 ГК РФ, посвященная правам на РИД в составе единой технологии, утратила силу с 1 января 2022 г., что, безусловно, известно авторам книги. Тем не менее указание прав на РИД в составе единой технологии есть и в схеме 1.1 на с. 50. Кроме того, в последней главе (тема 11), посвященной правовой ответственности за противоправные деяния в сфере интеллектуальной собственности (кстати, очень подробной), есть параграф 11.2, названный «Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности». Странно видеть в этом названии слово «охрана», потому что везде далее речь идет о судебной защите.

Здесь выясняется еще одна удивительная деталь: хотя Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) начал работу более 10 лет назад – 03.07.2013 (по Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда (ВАС) от 02.07.2013 № 51), в книге нашлось лишь два упоминания о нем – на с. 39 (в

названии более раннего Постановления Пленума ВАС от 08.10.2012 № 60) и на с. 61 (косвенно, в виде общего упоминания судов по интеллектуальным правам). Ни на одно решение СИП в рассматриваемой книге нет ссылок, хотя решения и постановления других судов есть в достаточном количестве.

В этой связи закрадывается подозрение, что отмеченная на титульной странице книги переработка свелась лишь к добавлению свежих источников в список литературы и оказалась поверхностной, поскольку в книге встречаются упоминания нескольких нормативных документов, ныне утративших силу. К примеру, на с. 48 и на с. 225 приведено определение ноу-хау в редакции ст. 1465 ГК РФ до изменений 2014 г.; на с. 49 среди прочих указан Федеральный закон от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии», ныне отмененный; на с. 37 в сноске указано постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020, тоже уже отмененное; на с. 157 и 246 в сноске указан Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707, утверждавший прежде действовавший Административный регламент Роспатента.

Эти недочеты – возможно, лишь авторский или, скорее, редакторский «недогляд», но есть в книге и принципиальные ошибки, мимо которых невозможно пройти.

На с. 39 в параграфе 1.3.2, названном «Свободное использование результатов интеллектуальной деятельности», говорится о том, когда не требуется согласия правообладателя на использование его РИД, и с общей ссылкой на ст. 1272–1280 ГК РФ перечисляется 26 таких случаев. Указанные статьи относятся к объектам авторских прав, но с 17 пункта авторы вдруг переходят к объектам патентного права. И среди них обращает на себя внимание пункт 21 (с. 45): «использование запатентованного способа как “процесса осуществления действий” допускается во всех случаях». Откуда авторы взяли это утверждение, остается только гадать, потому что заковыченные слова «процесс осуществления действий» взяты из определения способа по п. 1 ст. 1350 ГК РФ, а осуществление (но не использование!) запатентованного способа дважды упоминается в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Однако

ни одна из этих статей не говорит о возможности свободного использования запатентованного способа, а в ст. 1359 ГК РФ, где как раз приведены случаи свободного использования объектов патентных прав, также нет разрешения на любое использование запатентованного способа.

На с. 58, где перечислены РИД с разными правовыми режимами, топологии интегральных микросхем один раз отнесены к объектам авторского права, а другой раз указаны как самостоятельные объекты, так что неясно, куда же все-таки они относятся.

На с. 71 со ссылкой на одну и ту же ст. 1266 ГК РФ отдельно отмечены право на неприкосновенность произведения и право на защиту репутации автора. Практически то же самое повторено на с. 107. Однако ст. 1266 ГК РФ называется «Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений», и в ее п. 2 говорится о праве автора «требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации». А вот отдельным правом на защиту репутации автора раньше в ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» называлось то, что теперь именуется «правом на неприкосновенность произведения», указанным в ст. 1255 ГК РФ.

Удивительно читать на с. 127 в главе, посвященной смежным правам, что обладателями таких прав якобы являются составители сборника и авторы иного составного произведения, а также авторы производного произведения, в том числе переводчики. Удивительно потому, что все отмеченные авторы указаны в ст. 1260 ГК РФ как обладатели авторских, а не смежных прав. И на с. 143 в той же главе про смежные права эти авторы прямо обозначены обладателями авторских прав. Похоже, авторы рецензируемой книги перепутали в ней главы.

Но самые большие несоответствия обнаружались в главе, посвященной патентным правам (тема 5).

На с. 150 условия патентоспособности изобретения названы признаками, хотя признаки – это средства и методы, приведенные в формуле изобретения. На с. 157 говорится, что для полезной модели проверяется

относительная мировая новизна, тогда как с 2014 г. учитывается абсолютная мировая новизна, как и для изобретений. На с. 159 условия патентоспособности промышленного образца тоже названы признаками, хотя на предыдущей странице раскрывается, что такое его признаки. И уж совсем неприлично для авторов книги писать на с. 159 про перечень существенных признаков промышленного образца, отмененный с 2015 г., а на с. 160 про признаки, направленные на удовлетворение эргономических потребностей, т.е. удобства пользования. Как будто авторы остановились во времени и не дошли даже до 2015 г., поскольку на с. 163 приведены старые сведения о сроках действия патентов и о возможности их продления. Удивительно, как юристы с научной степенью делают те же ошибки, что и авторы первой рассмотренной книги, не являющиеся юристами!

На с. 166 со ссылкой на ст. 1370 ГК РФ сказано, что служебный объект «может быть создан работником (автором) при выполнении им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя». Но в п. 1 ст. 1370 ГК РФ говорится об объектах, созданных «работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя». Обратите внимание: не «**при** выполнении», а «**в связи с** выполнением» – это весьма существенное уточнение, потому что работник может выполнять обязанности или задания без изобретательства, ведь к изобретательству нельзя принудить, это всегда добровольное творчество. А если оно связано со служебными обязанностями или заданием начальства, то только в этом случае созданный объект считается служебным.

С. 174 начинается с абзаца, в котором говорится про проверку на эквивалентные признаки в отношении изобретения и полезной модели, что в корне неверно: для полезных моделей эквивалентные признаки не учитываются при проверке использования. На с. 175 в тексте с подзаголовком «Право на имя» приведены сведения, никакого отношения к патентному праву не имеющие.

Отмеченные ошибки ставят под сомнение заявленное в аннотации книги утверждение о том, что она «соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования». Как видим, высокие юридические степени авторов и рецензентов не являются гарантией такого соответствия.

3. **Третья рецензируемая автором книга** названа «Право интеллектуальной собственности» [3]. В авторском коллективе указаны д.ю.н. Е.А. Войниканис, к.ю.н. Е.А. Данилина, к.ю.н. Д.В. Мазаев, к.ю.н. Е.А. Позднякова и к.ю.н. П.В. Садовский. Рецензентами являются д.ю.н. И.А. Близнац и д.ю.н. Д.А. Пашинцев. Столь внушительный список авторов и рецензентов дает основания полагать, что эта книга «соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования», как значится в аннотации на стр. 2. И, надо сказать, книга на деле отвечает этим требованиям.

В этой книге тринадцать глав (названных, как и во второй рассмотренной книге, темами):

«Тема 1. Право интеллектуальной собственности: история становления и развития.

Тема 2. Понятие и источники права интеллектуальной собственности.

Тема 3. Охраняемые объекты авторского права.

Тема 4. Субъекты авторских и смежных прав.

Тема 5. Права автора.

Тема 6. Смежные права.

Тема 7. Договоры в праве интеллектуальной собственности.

Тема 8. Коллективное управление авторскими и смежными правами.

Тема 9. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Тема 10. Патентное право.

Тема 11. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Тема 12. Правовая охрана и защита прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Тема 13. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав».

Как и вторая из рассмотренных книг, эта книга содержит после каждой главы (темы) электронные тесты и задачи для закрепления пройденного материала. Содержание книги изложено грамотно, и в этой связи особенно хотелось бы выделить темы 1, 7, 8 и 13. Отметим также наличие словаря используемых терминов в конце книги.

Однако без недостатков не обошлось. Прежде всего обращает на себя внимание приведенное на с. 11, 63 и 65 определение интеллектуальной собственности как совокупности исключительных прав – вопреки легальному определению из ст. 1225 ГК РФ. Удивило также упоминание единой технологии на с. 68, 119 и 193, понятие которой, как уже отмечено, отсутствует в ГК РФ с 1 января 2022 г. Странным выглядит и указание на новизну для произведений (с. 78 и 94), поскольку новизна проверяется при экспертизе, а для объектов авторского права предусмотрено лишь условие оригинальности, да и то не проверяемое, а презюмируемое.

В упомянутом словаре (с. 379–381) в определениях лицензий, лицензиара и лицензиата говорится о передаче прав, тогда как в соответствующих текстах книги верно сказано о предоставлении прав. А на с. 385 про фирменное наименование написано следующее: «Название участника гражданского оборота, которое может не совпадать с его полным или сокращенным наименованием, но имеет с ним сходство». Откуда взято такое определение, остается только гадать.

Можно отметить и некоторые неточности (которые можно было бы считать за оговорки). На с. 125 Роспатент назван «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов государства», тогда как уместнее было бы в данном случае говорить об охране, поскольку защиту осуществляют судебные органы. Кстати, в тексте книги неоднократно употребляется слово «защита» вместо «охрана» в тех

случаях, когда речь идет о признании прав, а не о судебных спорах. На с. 138 сказано, что «исключительное право иначе именуется правом использования произведения» (и повторено на с. 380 в словаре), но на самом деле исключительное право включает в себя право использования наравне с правом распоряжения (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). На с. 285 при рассмотрении ст. 1370 ГК РФ упомянуто прежнее условие из п. 4 этой статьи о четырехмесячном сроке для работодателя после уведомления его работником о создании служебного объекта, тогда как с 1 января 2022 г. этот срок увеличен до 6 месяцев.

Можно отметить и неверное указание года (1974 вместо 1967) принятия Стокгольмской Конвенции об учреждении ВОИС на с. 243, а также упоминание в сноске на с. 105 отмененного Приказа Минэкономразвития от 28.08.2015 № 611. Укажем и такую «мелочь»: на с. 217 говорится о наличии в соответствующем Перечне около 200 общеизвестных товарных знаков. Однако 25.11.2022 (накануне года публикации данной книги) уже был зарегистрирован общеизвестный товарный знак под номером 249 (номер 250 был зарегистрирован 03.03.2023).

Все это, безусловно, снижает отмеченное в аннотации соответствие федеральному государственному образовательному стандарту этой, в целом, хорошей книги.

И тогда возникает вопрос уже к тем Учебно-методическим отделам, которые рекомендуют такие книги в качестве учебников.

Как тут ни вспомнить недавнюю статью [4], где высказано предложение, чтобы специалисты ФГБОУ ВО РГАИС рецензировали учебники по патентоведению, разрабатываемые в других учебных заведениях.

Список источников

1. Основы изобретательства и патентоведения: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. проф. И.Н. Кравченко. – М.: КНОРУС, 2023. – 262 с.

2. Жарова А.К. Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2024. – 384 с.

3. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для вузов / Е. А. Позднякова [и др.]; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. – М.: Юрайт, 2023. – 408 с.

4. Ревинский О.В. Про патентные поиски и прочие патентные вопросы // Патентный поверенный. 2022. № 3. С. 21.

References

1. *Osnovy izobretatel'stva i patentovedeniya = Basic of Inventive Work and Patenting: Study Guide* / Collective of Authors; under the Editorship of Prof. I.N. Kravchenko. – Moscow: *KNORUS Publ.* 2023. 262 p. (in Russ.).

2. Zharova A.K. Intellectual Right. Intellectual Property Protection: Manual for Universities. – Moscow: *Yurait Publ.* 2024. 384 p. (in Russ.).

3. *Intellektual'noye pravo. Zashchita intellektual'noy sobstvennosti = Intellectual Property Law: Manual and Practicum for Higher School* / E.A. Pozdnyakova [et al.]; ed. E.A. Pozdnyakova. – Moscow: *Yurait Publ.* 2023. 408 p. (in Russ.).

4. Revinskiy O.V. About Patent Searches and other Patent Matters. *Patentnyy poverennyy = Patent Attorney.* 2022. No. 3. P. 21 (in Russ.).

Статья поступила 07.01.2024, принята к публикации: 17.01.2024.

© Ревинский О.В.