



Дополнения и изменения в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции. С 1 января 2024 г. вступили в силу дополнения и изменения в часть I «Изобретения» и часть II «Промышленные образцы» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. Новым правилом 211(61) Патентной инструкции вводится предельный срок для представления формулы изобретения для случаев, когда такого документа нет в поступивших в ЕАПВ материалах евразийской заявки, в том числе выделенной. Предельный срок для представления отсутствующей формулы изобретения составляет два месяца с момента получения ЕАПВ заявки. Если формула изобретения в этот срок не представлена, заявка считается отозванной. Увеличиваются сроки для подачи возражения против выдачи евразийского патента на изобретение согласно правилу 53(1) и возражения о признании недействительным патента на промышленный образец согласно правилу 116(2) Патентной инструкции. Сроки их подачи составят три года со дня публикации сведений о выдаче евразийского патента на изобретение или промышленный образец. Расширяется перечень проверок, проводимых ЕАПВ в отношении заявленного промышленного образца на этапе экспертизы по существу безотносительно наличия или отсутствия возражений третьих лиц против выдачи патента на промышленный образец. Обновленные редакции части I «Изобретения» и части II «Промышленные образцы» Патентной инструкции размещены на веб-портале ЕАПО.

Содержание

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ»

Спор о тофацитинибе: взгляд патентного эксперта.
Е.Н.Лубяко 2

Роспатент разрешил заявителю вносить исправления в описание изобретения «в порядке послабления». Часть II.
В.А.Мещеряков 11

ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Информационные посредники: понятие, признаки, виды. Часть II.
А.С.Касьянов 20

Правовое регулирование генетических исследований.
А.А.Галлямова 28

55-летие РГАИС 36

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учет различий классификационных схем МПК и СПК при проведении патентного поиска.
Н.В.Алисова 38

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Проблемы применения к лицензионным договорам положений частей I и II ГК РФ. Часть I.
А.С.Ворожевич 49

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Снижение бремени авторского вознаграждения за использование служебных изобретений.
М.Н.Комашко 62

Оценка нематериальных активов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
С.С.Логвинов,
Л.И.Алещичева 70

ПРИЛОЖЕНИЕ

Зарегистрированы патентные поверенные Российской Федерации 78

УДК 347.779.2

СПОР О ТОФАЦИТИНИБЕ: ВЗГЛЯД ПАТЕНТНОГО ЭКСПЕРТА



В статье **Е.Н.Лубяко** – канд. юрид. наук, главного эксперта Евразийского патентного ведомства (Москва, ELubyako@eapo.org), рассмотрены некоторые аспекты оценки патентоспособности химических соединений при оспаривании действия евразийских патентов на территории Российской Федерации на примере патента на лекарственное вещество тофацитиниб.

Ключевые слова: патентоспособность, химическое соединение, новизна, изобретательский уровень, тофацитиниб.

THE TOFACITINIB DISPUTE: A PATENT EXAMINER'S VIEW

In the article of **E.N.Lubyako**, PhD, Main examiner of the Eurasian Patent Office (Moscow, ELubyako@eapo.org) some aspects of assessing the patentability of chemical compounds in challenging the validity of Eurasian patents in the territory of the Russian Federation on the example of a patent for the medicinal substance tofacitinib are considered.

Key words: patentability, chemical compound, novelty, inventive step, tofacitinib.

Эта статья посвящена истории оспаривания на территории Российской Федерации действия евразийского патента № 6227 (далее – спорный патент) на изобретение «Соединения пирроло[2,3-D]пиримидина». Патент принадлежит компании «Пфайзер продактс инк.» (США) (далее – патентовладелец) и охраняет права на лекарственное средство с международным непатентованным наименованием «тофацитиниб», которое поставляется на рынок под торговым наименованием «Яквинус®». Тофацитиниб является селективным



ингибитором янус-киназы 3 (JAK3), относящейся к семейству тирозин-специфичных протеинкиназ, и используется для лечения ревматоидного артрита.

Основной 20-летний срок действия спорного патента истек 23 ноября 2020 г., но на территории Российской Федерации

его действие было продлено до 23 ноября 2025 г. ООО «ПСК «Фарма» (далее – возражающая сторона) после неудачной попытки оспорить продление патента¹ подало возражение против действия спорного патента в Палату по патентным спорам. В резу-



лтыте рассмотрения возражения в отношении основной формулы изобретения было вынесено заключение о несоответствии условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». В процессе рассмотрения возражения патентовладелец подал уточненную формулу изобретения, заменив притязания на группу соединений единственным соединением – тофацитинибом. Такое уточнение позволило признать новизну изобретения, но коллегия Палаты по патентным спорам оставила в силе заключение об отсутствии изобретательского уровня, в результате чего патент был аннулирован полностью.

Суд по интеллектуальным правам оставил решение Палаты по патентным спорам в силе², после чего патентовладелец и Евразийская патентная организация подали кассационные жалобы, которые были удовлетворены президиумом Суда по интеллектуальным правам, и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции³.

Это дело представляет интерес прежде всего потому, что в нем затронуты базовые подходы к оценке патентоспособности химических соединений, которые считались общепринятыми на протяжении всего существования Евразийского патентного ведомства. Они совпадают с аналогичной практикой Роспатента, но

¹ Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1027/2020 от 7 июня 2022 г.

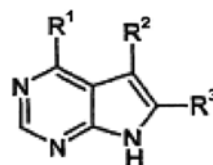
² Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-730/2022 от 11 июля 2023 г.

³ Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-730/2022 от 18 декабря 2023 г.

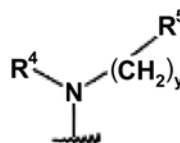
при рассмотрении данного дела были поставлены под сомнение. Группа изобретений согласно формуле спорного патента, помимо соединений, включает такие объекты как фармацевтическая композиция, способ лечения и способ ингибирования, и их патентоспособность также оспаривалась. Но поскольку отличительным признаком всех этих объектов являлись именно соединения по независимому п. 1, признание патентоспособности соединений определяет патентоспособность всех связанных с ними объектов.

Новизна группы соединений

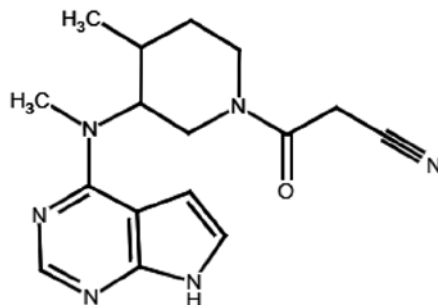
Независимый п. 1 формулы спорного патента относится к соединениям



общей формулы (I), где R¹ представляет собой группу



формулы . В число соединений, охваченных этой общей формулой, входит тофацитиниб, имеющий структурную формулу





и химическое название 3-{4-метил-3-[метил-(7Н-пирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрил.

В качестве наиболее близкого аналога была выбрана группа соединений, раскрытая в принадлежащей патентовладельцу евразийской заявке № 200001203 А1, опубликованной 25 июня 2001 г. (далее – Д1), имеющей более раннюю дату приоритета, чем спорный патент. В Д1 раскрыты производные пирроло[2,3-d]пиримидина, также являющиеся ингибиторами киназы JAK3 и имеющие такую же общую формулу, что и соединения по спорному патенту, но с отличающимися значениями радикалов, в особенности радикала R⁵. Этот документ упомянут в отчете о международном поиске, подготовленном Европейским патентным ведомством по международной заявке, на основании которой выдан спорный патент, с категорией «Р, А», то есть как документ, не порочащий новизну и/или изобретательский уровень заявленной группы изобретений. Определение группы соединений в Д1 существенно шире, чем в спорном патенте, в частности, перечень вариантов значений радикала R⁵ насчитывает около 30 вариантов, перечисленных на двух страницах описания. В спорном патенте фактически только один вариант R⁵ – (C₂-C₉)гетероциклоалкил, замещенный одним или двумя заместителями. Среди значений R⁵ в Д1 упоминаются отдельные замещенные гетероциклы, такие как ацилпиперазин и ацилпиперидин, однако соединения с такими радикалами не упоминаются в качестве предпочтительных соединений,

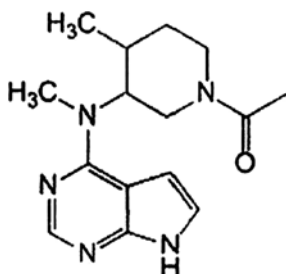
и их получение и свойства не раскрыты в примерах.

В тексте возражения новизна соединений оспаривалась исключительно со ссылкой на перечень радикалов в Д1, раскрытие конкретных соединений не анализировалось. Коллегия Палаты по патентным спорам согласилась с доводами возражающей стороны. В заключении по возражению также нет ни слова о раскрытии конкретных соединений в Д1. Суд первой инстанции отклонил ходатайство патентовладельца о назначении экспертизы и привлек к рассмотрению дела советника Суда по интеллектуальным правам Р.Ю.Яковлева (далее – специалист). Мнение специалиста в отношении раскрытия соединений в Д1 содержало фактические ошибки, было противоречивым и позволяло как минимум усомниться в его достаточной компетенции в данной области техники. Однако на основании этого мнения суд первой инстанции пришел к заключению о правильности вывода коллегии Палаты по патентным спорам об отсутствии новизны группы соединений по спорному патенту.

В своих пояснениях специалист, в частности, указал, что в Д1 раскрыты соединения, в которых «R⁵ представляет собой R14 или R14(C1-C6) алкил, а R14 уже представляет собой (C2-C9)гетероциклоалкил», откуда следует, что (C2-C9)гетероциклоалкил может быть замещен одним (C1-C6)алкилом. Однако согласно общепринятым правилам номенклатуры органических соединений значение радикала следует читать слева направо, поэтому признак



«R14(C1-C6)алкил» означает не «(C2-C9)гетероциклоалкил, замещенный одним (C1-C6)алкилом», а «(C2-C9)гетероциклоалкил, который присоединен к остальной части молекулы через (C1-C6)алкил», то есть специалист некорректно интерпретировал значение радикала. Неоднократно упомянутый в решении суда первой инстанции вывод специалиста о том, что соединения по спорному патенту, в частности, тофацитиниб, отличаются от соединений согласно Д1 только наличием нитрильной группы (группа -CN, или цианогруппа), не соответствует содержанию этого документа. Указанное в пояснениях специалиста



соединение, которое действительно отличается от тофацитиниба только отсутствием цианогруппы, на самом деле раскрыто не в Д1, а в самом спорном патенте. В целом из пояснений специалиста было неясно, анализировал ли он примеры конкретных соединений в Д1, и, если да, насколько корректен этот анализ, учитывая, что в примерах в этом документе нет структур соединений и указаны только их названия.

Таким образом, вывод об отсутствии новизны группы соединений по спорному патенту был сделан без учета конкретных примеров соединений в Д1. Однако практика экспертизы изобретений, относящихся к соеди-

нениям с установленной структурой, охарактеризованном при помощи общей формулы (формулы Маркуша), в части анализа релевантных патентных документов, в том числе заявок на изобретение, предусматривает обязательный анализ экспериментальных данных, подтверждающих получение и изучение свойств описанных соединений. Как правило, формула Маркуша, описанная в заявке, представляет собой характеристику значительно большей группы соединений, чем та, что действительно раскрыта в заявке и подтверждена примерами осуществления изобретения. Формулы Маркуша бывают настолько обобщенными и/или содержат такое количество самых разнообразных заместителей, что считать такую характеристику раскрытием соединений неправомерно, поскольку очевидно, что реально получена и исследована лишь малая часть нарисованных соединений. В процессе экспертизы объем притязаний чаще всего корректируется с учетом имеющихся экспериментальных данных, подтверждающих факт получения и/или исследования заявленных соединений.

К сожалению, нормативные документы, в частности, Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – Правила ЕАПО)⁴, действовавшие на дату подачи заявки, по которой выдан спорный патент, не содержали введенных впо-

⁴Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утв. приказом ЕАПВ от 18 мая 1998 г. № 22.

следствии требований к оценке новизны химических соединений, препятствующих противопоставлению по новизне веществ, существующих только на бумаге. Эти требования появились в Правилах ЕАПО только в 2002 г.⁵, где в п. 5.7 было указано следующее:

«Новизна изобретения, касающегося вещества, изделия, биотехнологического продукта, считается опорооченной, если из предшествующего уровня техники известен объект, имеющий признаки, идентичные всем признакам заявленного вещества, изделия, биотехнологического продукта, и если из предшествующего уровня техники:

известен способ получения такого вещества, изделия, биотехнологического продукта или

для специалиста очевидна возможность осуществления (изготовления) такого изобретения (получения такого вещества, изделия, биотехнологического продукта), или

известны сведения о фактическом получении и/или использовании такого вещества, изделия, биотехнологического продукта, или

известно о возможности открытого доступа (доступа для неопределенного круга лиц) к такому веществу, изделию, биотехнологическому продукту (например, в целях получения и/или ознакомления)».

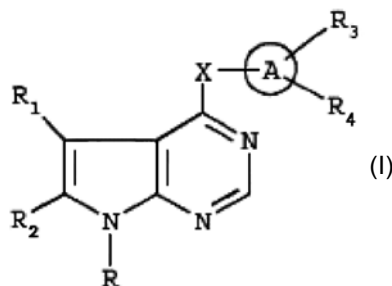
Фактически нормы, введенные в 2002 г., закрепляли уже сложившуюся практику, однако у патентовладельца

⁵ Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утв. приказом ЕАПВ от 3 июня 2002 г. № 12.

не было возможности опираться на них для защиты своих прав при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам и Суде по интеллектуальным правам.

Изобретательский уровень группы соединений

Часть соединений, для которой не было установлено перекрывание значений радикалов с соединениями из Д1, была признана не соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень». Д1, опубликованный после даты приоритета изобретения по спорному патенту, не мог быть привлечен для оценки изобретательского уровня в силу п. 1 правила 3 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утв. 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утв. 25–26 ноября 1997 г. (далее – Патентная инструкция). Поэтому на данном этапе в качестве наиболее близкого аналога была выбрана заявка на выдачу европейского патента EP 0795556 A1, опубликованная 17 сентября 1997 г. (далее – Д2), в которой раскрыты производные пирроло[2,3-d]пиримидина формулы (I)



где А представляет собой моно- или бициклическое кольцо, выбранное из



фенила, пиридина, тетралина, индана, 2-оксиндола, хинолина, изохинолина и индола. Соединения, раскрытые в Д2, являются ингибиторами тирозинкиназы p45 v-abl, а не янускиназ, и, в частности, JAK3, то есть имеют иное назначение, чем соединения по спорному патенту. Это противоречит общепринятому принципу выбора наиболее близкого аналога, закрепленному в п. 1.4.3 Правил ЕАПО, согласно которому в качестве наиболее близкого аналога изобретения указывается средство того же назначения.

Также было привлечено несколько дополнительных документов, относящихся к различным производным пирроло[2,3-d]пиримидина, для подтверждения того, что заменой радикалов можно прийти к соединениям по спорному патенту. При этом ни один(!) из этих документов не содержал сведений о соединениях, являющихся ингибиторами JAK3-киназы, но в некоторых из них были раскрыты ингибиторы иных тирозин-специфичных протеинкиназ. На этом основании коллегия Палаты по патентным спорам сделала вывод о том, что если различные производные пирроло[2,3-d]пиримидина ингибируют различные протеин-тирозин-киназы, то и JAK3-киназу они тоже будут ингибировать. Примерно к такому же выводу пришел и суд первой инстанции, указав, что *«все соединения из противоположенных источников схожи по структуре и частично пересекаются с заместителями из оспариваемого патента, в связи с этим предположено, что вне зависимости от типа заместителей <...> у соедине-*

ний схожей структуры и подобными заместителями тоже будет JAK3-активность». Также было отмечено, что *«подбор заместителей, которые дают соединению высокую JAK3-специфическую активность – трудная и нетривиальная задача. А вот перебор разных заместителей, которые имеют некую активность в отношении JAK3, – рутинная задача».* При этом не было дано пояснений, какую активность следует считать высокой и специфической, не говоря уже о том, что в нормативных документах нет каких-либо требований относительно высоты и специфичности выявленной у соединений активности.

Выводы коллегии Палаты по патентным спорам и суда первой инстанции в отношении изобретательского уровня группы соединений по спорному патенту противоречат не только логике патентной экспертизы, но и общеизвестным знаниям в области биохимии и фармакологии. Здесь уместно вспомнить образную характеристику взаимодействия ферментов с субстратами, сформулированную более века назад знаменитым химиком Э.Фишером: *«Субстрат подходит к ферменту, как ключ к замку»*⁶. В данном случае утверждение, что любые соединения на основе пирролопиримидина (субстраты) будут «неспецифично» ингибировать любые тирозинкиназы (ферменты), например, JAK3, равносильно утверждению, что любой ключ как-нибудь да откроет любой замок. Если бы любые производные пирролопиримидина действительно

⁶ Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987. С. 177.



обладали «неспецифической активностью» в отношении любых тирозинкиназ, создание лекарственных средств на их основе было бы невозможно из-за огромного числа побочных эффектов вследствие такой неспецифической активности. Важно также учесть, что речь идет о патенте, выданном 20 лет назад, когда иного способа поиска соединений с новой биологической активностью, кроме как синтез сотен новых структур (что само по себе нетривиальная задача) и их тестирование, не существовало. И даже современные методы компьютерного моделирования и *in silico* скрининга не дают стопроцентной гарантии того, что смоделированное соединение будет обладать требуемой активностью.

Фактически коллегия Палаты по патентным спорам и суд первой инстанции при оценке изобретательского уровня группы соединений по спорному патенту использовали ретроспективный подход, то есть исходя из выявленной активности у запатентованных соединений сделали вывод о том, что у соединений, известных из уровня техники, такая активность тоже могла бы быть. Однако нормативные документы, в частности, п. 1 правила 3 Патентной инструкции, предписывают оценивать очевидность того, следует ли изобретение из предшествующего уровня техники, а не наоборот.

Относительно анализа отличительных признаков соединений спорного патента, то есть заместителей пирроло[2,3-d]пиримидинового цикла, по сравнению с соединениями из уровня техники следует отметить,

что общий подход к оценке изобретательского уровня, основанный на таком анализе, как правило, неприменим к химическим соединениям. Химический синтез соединения не равносителен сборке деталей конструктора LEGO®, а замена даже одного радикала может привести как к усилению имевшейся активности, так и к ее полной потере. Поэтому в процессе патентной экспертизы анализируется структура соединения как таковая, и если установлено, что соединение не подпадает под известную общую формулу (то есть не является селективным изобретением) и является новым, оно, как правило, признается соответствующим условию изобретательского уровня. В Правилах ЕАПО, актуальных на дату подачи заявки, по которой выдан спорный патент, этот подход был закреплен в п. 4.6.:

«В результате анализа независимого пункта формулы изобретения может быть установлено:

а) все содержащиеся в нем признаки изобретения имеют отношение к достижению заявленного технического результата.

В этом случае установление соответствия изобретения по этому пункту условию патентоспособности «новизна», как правило, одновременно означает соответствие этого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Изобретательский уровень конкретного соединения

В уточненной формуле, представленной в процессе рассмотрения



возражения против действия спорного патента, объем притязаний по независимому п. 1 был ограничен индивидуальным химическим соединением 3-{4-метил-3-[метил-(7Н-пирроло[2,3-d]пиримидин-4-ил)-амино]пиперидин-1-ил}-3-оксо-пропионитрилом (тофацитинибом) или его фармацевтически приемлемой солью. Коллегия Палаты по патентным спорам признала это соединение новым и промышленно применимым, но не сочла возможным изменить вывод об отсутствии изобретательского уровня, сделанный ранее в отношении всей группы соединений. Данное заключение было поддержано судом первой инстанции.

В качестве основания для отказа было указано, что соединение не раскрыто в первоначальных материалах заявки, то есть *«не было получено, нет данных о его свойствах, в примере нет никаких данных, кроме названия вещества по номенклатуре Международного союза чистой и прикладной химии (ИЮПАК), его JAK3-активность представлена только в дополнительных материалах к заявке»*.

Сама по себе постановка такого вопроса при оценке изобретательского уровня является необычной, поскольку без раскрытия соединения его нельзя признать промышленно применимым. Получение тофацитиниба было описано в примере 14 в описании изобретения, где было указано промежуточное соединение и данные масс-спектра конечного продукта. При этом подробный способ синтеза был раскрыт в примере 1 с последующим указанием, что

этим способом получены соединения из примеров 2–26. Для специалиста таких сведений обычно достаточно для того, чтобы подтвердить раскрытие соединения в первоначальных материалах заявки. При этом при оценке промышленной применимости соединений коллегия Палаты по патентным спорам указание на получение соединений в примерах 2–26 приняла в качестве средств и методов, использование которых позволяет осуществить изобретение, согласно п. 2 правила 47 Патентной инструкции.

В первоначальных материалах заявки также была раскрыта биологическая активность заявленных соединений и описана методика обнаружения этой активности. При этом данные по конкретным значениям активности (в виде значений IC₅₀ в отношении JAK3-киназы) полученных соединений, в том числе и тофацитиниба, были представлены в процессе экспертизы заявки по существу. Возможность представления дополнительных данных по биологической активности соединений после даты подачи заявки согласуется с требованием п. 2 правила 49 Патентной инструкции о внесении изменений в материалы заявки, а в п. 4.2.1.4 Правил ЕАПО предусмотрена возможность представления по запросу экспертизы заявителем дополнительных материалов, необходимых для подтверждения тех или иных положений, содержащихся в заявке (например, примеров, подтверждающих возможность достижения технического результата или касающихся реализации изобретения вообще).



Практика представления по запросу экспертизы дополнительных данных по активности конкретных соединений в рамках того вида активности, который был раскрыт в первоначальных материалах заявки, принята не только в Евразийском патентном ведомстве, но и в Роспатенте. Даже если подход к этому вопросу будет пересмотрен, новые требования не должны распространяться на патенты, выданные до их введения.

В решении суда первой инстанции подтверждено, что структура тофациитиниба не может быть выведена путем замены радикалов в соединении из Д2 радикалами соединений из других противопоставленных документов. Однако это не стало основанием для вывода о наличии изобретательского уровня, поскольку, по мнению суда первой инстанции, соединение изначально было частью формулы Маркуша и схоже по структуре с соединениями из уровня техники, которые обладают активностью в отношении различных протеин-тирозин-киназ. Таким образом, в отношении индивидуального соединения был сделан тот же вывод, что и для группы соединений, без каких-то существенных изменений в аргументации.

При этом структура тофациитиниба отличается от соединений из Д2 прежде всего заменой плоского ароматического цикла (кольцо А) на

гибкую структуру пиперидина, который присоединен к аминогруппе в определенном положении и дополнительно замещен двумя заместителями. Специалист в данной области не мог бы с очевидностью утверждать не только, что у соединения в результате такой замены появится новая биологическая активность, но и гарантировать, что сохранится прежняя активность.

В настоящий момент дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, и есть надежда, что доводы Евразийской патентной организации будут приняты во внимание.

Список литературы

1. Овчинников Ю.А. *Биоорганическая химия*. М.: Просвещение, 1987.
2. *Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции, утв. 1 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями, утв. 25–26 ноября 1997 г.*
3. *Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утв. приказом ЕАПВ от 18 мая 1998 г. № 22.*
4. *Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве, утв. приказом ЕАПВ от 3 июня 2002 г. № 12.*



УДК 347.77.012.23

РОСПАТЕНТ РАЗРЕШИЛ ЗАЯВИТЕЛЮ ВНОСИТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ В ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ «В ПОРЯДКЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ»

ОБСУДИМ
ВМЕСТЕ



В.А.Мещеряков – главный советник юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, MeshcheryakovV@gorodissky.com), анализирует ситуацию, вынесенную в заголовок статьи, комментируя при этом доклад руководителя службы качества ФИПС О.Л.Алексеевой, сделанный на вебинаре, организованном ФИПС 6 сентября 2023 г.

Ключевые слова: заявитель, изобретение, раскрытие сущности изобретения, патентоспособность, Гражданский кодекс Российской Федерации, правила по государственной регистрации изобретений.

ROSPATENT ALLOWED THE APPLICANT TO MAKE CORRECTIONS TO THE SPECIFICATION OF THE INVENTION «BY WAY OF RELAXATION»

V.A.Meshcheryakov, Chief Adviser to the Law firm Gorodissky & Partners (Moscow, MeshcheryakovV@gorodissky.com), analyzes the situation presented in the title of the article, while commenting on the report of the Head of the Quality Service of the Federal Institute of Industrial Property (FIPS) O.L.Alekseeva, made at a webinar organized by FIPS on September 6, 2023.

Key words: applicant, invention, disclosure of the essence of the invention, patentability, Civil Code of the Russian Federation, Rules for state registration of inventions.

Часть II

В докладе рассмотрена еще одна правовая ситуация, связанная с нарушением требований к полноте раскрытия сущности изобретения, которую следует рассмотреть отдельно. Речь идет об изобретениях, направленных на решение только проблемы расширения арсенала средств определенного назначения и обеспечивающих только технический результат, выражающийся в реализации изобретением своего назначения.

Как отмечено в докладе, п. 57 Пра-



вил № 107 уточнено, что реализация изобретением своего назначения обеспечивается не всей совокупностью признаков, указанных в формуле изобретения, а только теми, которые необходимы для реализации назначения. Действительно, абзацем вторым пункта 57 Правил № 107

установлено: «В указанном случае определяется совокупность признаков изобретения, необходимая для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, со-



держатся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными».

При этом в докладе сказано, что теперь, следуя данному уточнению, необходимо определять, какие признаки, содержащиеся в совокупности независимого пункта формулы изобретения, необходимы для реализации изобретением своего назначения, то есть являются существенными. При этом утверждается, что, как правило, необходимыми для реализации изобретением своего назначения являются признаки прототипа, потому что именно они *«определяют механизм, который реализует назначение изобретения».*

Однако, вопреки утверждению в докладе, что положения указанного п. 57 Правил № 107 представляют собой уточнение, эти же положения в предшествующих Правилах № 316 приведены в шестом абзаце п. 51: *«В указанном в абзаце пятом настоящего пункта случае необходимо определить совокупность признаков изобретения, необходимую для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными».*

То есть, в действительности нормативно-правовая база в данной части не претерпела никаких изменений. Из этого можно предположить, что теперь, как следует из доклада,

Роспатентом будет изменена практика толкования одних и тех же положений, которые содержат как Правила № 107, так и Правила № 316. Согласитесь, странный подход к нормотворческой деятельности. Что мешало разработчикам Правил № 107 внести планируемые изменения в указанные положения, определенные в Правилах № 316, а не держать их в голове, рассказывать впоследствии об их сохранении на публичных площадках и при этом применять на практике, создавая тем самым условия для неправильного и неединообразного применения нормативно установленных положений?

Озвученный в докладе подход к определению существенных признаков таких изобретений является новым только в теоретическом воззрении на существенность признаков именно таких изобретений. Даже если признать, что «как правило» существенными (необходимыми для реализации изобретением своего назначения) являются только признаки, совпадающие с признаками прототипа, то есть все отличительные признаки изобретения являются несущественными, то равным счетом ничего не изменится в методологии оценки новизны и изобретательского уровня таких изобретений.

Как известно, по общему правилу несущественные признаки логически не отбрасываются при оценке новизны и изобретательского уровня. При этом при оценке новизны учитывается совокупность существенных и несущественных признаков, а при оценке изобретательского уровня не проверяется известность влия-



ния отличительных несущественных признаков на указанный заявителем технический результат, поскольку эти признаки не находятся с ним в причинно-следственной связи. Известность отличительных признаков определяется на основе их известности как таковых и с учетом выполняемых ими функций.

Аналогично оценивается новизна и изобретательский уровень изобретений, направленных только на расширение арсенала средств определенного назначения и обеспечивающих реализацию изобретением своего назначения, которая рассматривается в качестве технического результата. Специфика такого технического результата (обеспечение реализации изобретением своего назначения) для проверки известности влияния отличительных признаков на технический результат выражается в отсутствии обычного технического результата, основанного на принципе «больше – меньше», «лучше – хуже», который и служит одним из тестов, определяющих творческий характер изобретения, что опосредуется условием патентоспособности изобретения «изобретательский уровень». Поэтому для этого вида изобретений сохраняется лишь один из тестов, определяющих творческий характер изобретения: проверка известности отличительных признаков как таковых с учетом выполняемых ими функций.

Однако применение озвученного в докладе подхода к полезной модели действительно имеет катастрофические последствия. Если все отличительные признаки являются несуще-

ственными, они логически отбрасываются при оценке новизны полезной модели, поскольку ее новизна определяется только в отношении совокупности существенных признаков. В результате прототип, принятый даже самим заявителем, порочит новизну полезной модели.

Поэтому для спасения правового института полезной модели от его дальнейшего разрушения, что уже на протяжении нескольких лет осуществляется внесением изменений в действующую нормативно-правовую базу и практикой применения ее положений, ниже приведены доводы, свидетельствующие, что предложенный в докладе новый подход к определению совокупности существенных признаков в отношении указанных изобретений основан на неверном понимании того, какие признаки таких изобретений определяют возможность реализации ими своего назначения и являются существенными.

Чтобы не быть голословным, вначале приведу пример самого разрушительного для правового института полезной модели изменения нормативно-правовой базы, которое привело к невосполнимой утрате привлекательности данного правового института. Это изменение объекта полезной модели, в соответствии с которым под ним стали подразумевать «одно устройство, а не два и более», понимая его как устройство, не имеющее составных частей, либо составные части которого должны быть непременно свинчены, сболчены, спаяны, связаны иными механическими соединениями, изготовленными с помощью сборочных опера-



ций, как их общепринято называть в технике, с очевидностью для специалистов является не только нелепым, исходя из экономической и иной целесообразности, но и прямо противоречит соответствующим положениям ГК РФ (ограничивает их содержание).

Это изменение принято Роспатентом на основании толкования им содержания п. 1 ст. 1351 ГК РФ: «*В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству*», расценивая его содержание, мягко говоря, странным образом: устройство в этой норме закона указано в единственном числе, а не как вид объекта полезной модели, которое в соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ также отнесено к одному из видов объекта изобретения. При этом Роспатент посчитал, что п. 1 ст. 1350 ГК РФ устройство как объект изобретения указано во множественном числе, поэтому к нему неприменимо ограничение только одним устройством, указанным выше в отношении полезной модели. На основании приведенных обстоятельств Роспатентом и принято решение считать объектом изобретения не только одно устройство, а два и более, а объектом полезной модели – только одно устройство.

Обратимся к содержанию указанных норм права, установленных законом. П. 1 ст. 1351 ГК РФ, содержание которого приведено выше, установлено, что объектом полезной модели является устройство. Из этого содержания сделать вывод о том, что в нем речь идет о числе устройств, немислимо. К этому выводу, как говорилось, Роспатент, видимо, пришел,

сравнивая содержание указанной нормы права с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым установлены несколько видов объекта изобретения: «*В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению*».

Суждение о множественности устройства в содержании этого пункта Роспатент, видимо, усмотрел в словах: «*в частности, устройству*», посчитав, что одно устройство указано в них как частный случай множества устройств. В действительности, что очевидно для специалистов, эти слова относятся к виду «продукта», обобщающего открытый перечень из четырех видов объекта изобретения: устройство, вещество, штамм микроорганизма и культура клеток растений или животных.

Разработчикам Патентного закона РФ, которым правовой институт полезной модели был впервые включен в отечественное законодательство, даже в голову не приходила эта странная мысль – определить в качестве объекта полезной модели не устройство как один из видов объектов изобретения, а только один из видов устройств, составные части которого связаны механическими соединениями, изготовленными с помощью сборочных операций. Рас-



сма­три­вал­ся ли­шь ва­ри­ант, пре­дус­ма­три­ва­ю­щий счи­тать объ­ек­том по­лез­ной мо­де­ли е­ще и ве­ще­ство, и спо­соб, что при­ме­ня­лось в не­ко­то­рых стра­нах, за­ко­но­да­тель­ство ко­то­рых пре­дус­ма­три­ва­ло пра­во­вую ох­ра­ну по­лез­ных мо­де­лей. Но и при та­ком не­ле­пом тол­ко­ва­нии дан­ной нор­мы за­ко­на Рос­па­тен­т обя­зан был оце­нить це­ле­со­об­раз­ность вне­се­ния ука­зан­ных из­ме­не­ний в под­за­кон­ный акт, и в слу­чае при­зна­ния, что ука­зан­ные по­ло­же­ния за­ко­на в рам­ках та­ко­го их тол­ко­ва­ния нуж­да­ют­ся в из­ме­не­нии, пред­ло­жить в ус­та­нов­лен­ном по­ря­д­ке вне­сти со­от­вет­ст­вую­щие из­ме­не­ния в за­кон.

А вне­сен­ные из­ме­не­ния ис­клю­ча­ют из пра­во­вой ох­ра­ны в ка­че­стве по­лез­ной мо­де­ли мно­же­ство со­вре­мен­ных, по­сто­ян­но и стре­ми­тель­но со­вер­шен­ст­ву­е­мых тех­ни­че­ских сред­ств, с по­мо­щью ко­то­рых соз­да­ют­ся на­у­ко­ем­кие ком­пью­тер­ные тех­но­ло­гии и ко­то­рые со­дер­жат ча­сти, свя­зан­ные про­вод­ным и (или) бес­про­вод­ным спо­со­бом, не име­ю­щим ни­ка­ко­го от­но­ше­ния к ме­ха­ни­че­ским со­е­ди­не­ния­м ча­стей ус­трой­ства по­сред­ством сбор­ки. Имен­но та­кие тех­ни­че­ские сред­ства и осу­ществ­ля­е­мые с их по­мо­щью тех­но­ло­гии опре­де­ля­ют в со­вре­мен­ном ми­ре и в даль­ней­шем бу­дут опре­де­лять раз­ви­тие на­уч­но­тех­ни­че­ско­го про­гресса.

Обозначенная проблема, возникшая в результате внесения указанных изменений, была рассмотрена Советом по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации Федерально­го собрания Российской Федерации, п. 6 решения которого от 15 апреля

2022 г. определено: *«Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности проработать вопрос об уточнении нормативных требований к понятию «устройство» для выдачи патента на полезную модель».* Однако это решение не было исполнено. По меньшей мере сведения о проработке указанными федеральными органами исполнительной власти этого вопроса до заинтересованных лиц не доводились.

Теперь – доводы об указанном новом подходе Роспатента к определению существенности признаков. Они просты и основаны на следующих фактических обстоятельствах. Методологический подход к определению существенных признаков изобретения установлен четырнадцатым абзацем п. 42 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107: *«Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом».*

Из этого следует: реализация указанного вида изобретениями (расширяющими арсенал средств определенного назначения) своего назначения зависит от любого отличительного признака, включенного в

формулу изобретения. Это объясняется тем, что именно отличительные признаки являются причиной решения проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, то есть изобретение решает данную проблему только при наличии отличительных признаков в совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения, при условии, что она обеспечивает реализацию изобретением своего назначения. В этом и проявляется причинно-следственная связь отличительных признаков как с решаемой изобретением проблемой, так и с реализацией изобретением своего назначения. Признание, что отличительные признаки могут не являться необходимыми для реализации изобретением своего назначения, а стало быть, они несущественные – парадоксальное суждение: эти признаки являются несущественными, но без них не может быть решена техническая проблема расширения арсенала средств определенного назначения. Что-то из области придуманного деления признаков на существенные и «полусущественные». Поэтому прозвучавшее в докладе суждение о том, что возможны случаи, когда существенными признаками таких изобретений являются только признаки, совпадающие с признаками прототипа, и такие случаи возникают, как правило, принципиально неверно, поскольку противоречит нормативно установленным методологическим подходам к отношению признаков к существенным.

Вместе с тем выявление существенных и несущественных признаков таких изобретений, безусловно,

должно проводиться, что и предусмотрено указанными положениями как Правил № 316, так и Правил № 107. При этом необходимо учитывать специфику таких изобретений (решаемая проблема – только расширение арсенала средств определенного назначения, обеспечиваемый технический результат – реализация изобретением своего назначения). Учитывая эту специфику, существенность признаков, общих с прототипом (совпадающих с признаками прототипа), определяется выбранным заявителем объектом по прототипу (например, целое или его часть; обобщенное, охватывающее множество объектов одного и того же назначения, или более конкретное). Существенность отличительных признаков, если их несколько и каждый из них функционально самостоятельный, определяется их взаимообусловленностью, исходя из влияния каждого из них на создание одного средства определенного назначения, расширяющего арсенал средств такого назначения, а не нескольких таких средств. Однако для оценки новизны и изобретательского уровня этого вида изобретений, как и для «обычных» изобретений, деление на существенные и несущественные признаки фактически не имеет никакого значения, о чем уже говорилось.

Таким же образом определяются и существенные признаки полезной модели. Здесь необходимо учитывать еще и общее правило в отношении полезных моделей, заключающееся в том, что совокупность признаков независимого пункта ее формулы, в составе которой имеются невзаимо-



обусловленные отличительные признаки, рассматривается как характеризующая соответствующее число отдельных полезных моделей, новизна каждой из которых проверяется отдельно.

Также в докладе отмечалось, что изобретения, относящиеся только к решению проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, следует рассматривать как варианты или альтернативы технических решений, известных из уровня техники. Это суждение можно признать верным и соответствующим предназначению таких изобретений для расширения арсенала средств определенного назначения только при условии, что содержание понятий «вариант» и «альтернатива» для целей их применения к указанному виду изобретений не должно включать специфические условия, предусмотренные для применения названных понятий в качестве требования единства изобретения и представления признаков в альтернативной форме: направлены на получение одного и того же результата. Совсем формально условие получения одного и того же результата можно применить и к этому виду изобретений, если исходить из того, что одним и тем же результатом является реализация изобретением своего назначения, что обеспечивается всеми видами изобретений, включая прототип. Но при этом недопустимо вкладывать в содержание этих понятий такие условия, характеризующие прототип, как его свойства и вытекающие из них технические эффекты, принцип действия и подобные особенности,

которыми не обладает изобретение данного вида. Нормативно для данного вида изобретений установлено только одно необходимое и достаточное требование в этой части: оно должно только расширять арсенал средств определенного назначения, что, в частности, включает и его специфический технический результат – реализацию изобретением своего назначения, без которой указанная проблема расширения арсенала средств принципиально не может быть решена изобретением.

Анализируя все комментируемые выше подходы Роспатента к изобретениям, направленным только на расширение арсенала средств определенного назначения, можно сделать следующий вывод. Все проблемы, возникающие в результате применения этих подходов, основаны на «доктрине», положенной Роспатентом в основу изменений, внесенных в Правила № 316, когда впервые в отечественном патентном праве было нормативно установлено, что этот вид изобретений предназначен только для применения в ситуации, когда заявитель грубо нарушил нормативно установленные требования к описанию изобретения: не указал техническую проблему и технический результат, на решение и достижение которых направлено это изобретение.

Ранее этот вид изобретений в нашем Отечестве традиционно и нормативно определялся на основе принципиально иной доктрины: такие изобретения могли быть заявлены заявителем осознанно, и в описании изобретения должно было прямо указываться, что изобретение



направлено только на решение проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, а техническим результатом является реализация изобретением своего назначения. При этом самым важным достоинством этого вида изобретений служило предоставление заявителям возможности на основе общих нормативно установленных правил внести изменения и дополнения в документы заявки на «обычное» изобретение (решающее проблему прототипа, обусловленную его недостатками, и обеспечивающее «обычный» результат, основанный на принципе «больше – меньше», «лучше – хуже») и преобразовать его в изобретение, направленное только на решение проблемы расширения средств определенного назначения.

Традиционно этот вид изобретений применялся и продолжает применяться на основе той же доктрины, что и доктрина, применявшаяся ранее у нас в стране, в развитых странах, в частности, в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ). При этом еще одним важным и полезным преимуществом применения этой доктрины в этих странах считается снижение риска принятия патентным ведомством неправомерного решения, основанного на ошибочном толковании возможности обеспечения изобретением технического результата, указанного заявителем в заявке, поданной на «обычное» изобретение.

Алгоритм рассмотрения таких заявок в части обеспечения технического результата следующий. В случае выявления патентным ведомством доказательств, опровергающих дово-

ды заявителя в подтверждение обеспечения заявленным изобретением технического результата, указанного в описании, и непредставления заявителем возражений против этих доказательств патентного ведомства по различным причинам, включая отсутствие у него финансовых или иных возможностей для сбора и представления соответствующих доказательств и проведения экспериментальных исследований, заявитель вправе внести соответствующие изменения в документы заявки (заменить первоначально указанную проблему на проблему расширения арсенала средств определенного назначения, а технический результат – на результат, выражающий реализацию изобретением своего назначения), преобразовав тем самым «обычное» изобретение в изобретение, которое направлено только на решение проблемы расширения арсенала средств определенного назначения и обеспечение технического результата, выражающего реализацию назначения изобретения.

Такой компромиссный баланс интересов патентного ведомства и заявителя исключает продолжение теоретических баталий относительно возможности обеспечения изобретением технического результата, когда каждая из сторон не может достоверно обосновать свою позицию и признать достоверной позицию другой стороны. Здесь опять возникает вопрос об ущемлении прав заявителей и законных интересов государства и общества.

В настоящее время в Роспатенте (по сведениям его представителей)



насчитывается около 400 патентных экспертов. В Госкомизобретений СССР их число было в разы больше (правда, и число ежегодно поступающих заявок на изобретения также в разы превышало число ежегодно поступающих в Роспатент заявок на изобретения и полезные модели), и при этом почти в два раза больше, чем число штатных экспертов, составляло число внештатных экспертов, многие из которых были кандидатами и докторами наук. У них штатные патентные эксперты всегда могли получить высокопрофессиональную консультацию при оценке технической сущности изобретений. Такой эффективной и доступной возможностью патентные эксперты Роспатента не имеют.

Широта тематик заявок, которые рассматривает патентный эксперт, существенным образом увеличивается при уменьшении числа самих экспертов патентного ведомства, что объективно повышает риск принятия ими ошибочных решений в научно-технической части патентной экспертизы, к которой относится оценка обеспечения изобретением или полезной моделью технического результата.

Применяемая в настоящее время Роспатентом доктрина основана на запрете заявителю представлять указанные изменения, преобразующие обычную заявку в заявку на изобретение, которое направлено только на расширение арсенала средств определенного назначения, если они прямо не указаны в первоначальных документах заявки. Это лишает возможности снизить риск принятия экспертами неправомерного решения, основанного на ошибочном толковании возможности обеспечения изобретением технического результата, указанного заявителем в заявке. Подробнее это изложено в одной из моих статей².

Список литературы

1. Мещеряков В.А. Как решить проблемы, существующие в отечественном патентном праве?// *Патентный поверенный*. 2022. № 1.
2. Мещеряков В.А. О единстве изобретения: продолжение дискуссии// *Патенты и лицензии. Интеллектуальные права*. 2023. № 4.

² Мещеряков В.А. Как решить проблемы, существующие в отечественном патентном праве?// *Патентный поверенный*, 2022. № 1.



УДК 347.91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОСРЕДНИКИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ



А.С.Касьянов – канд. юрид. наук, старший юрист ООО «Бюро корпоративных консультаций» (Москва, kasianov.andrei@gmail.com), рассматривает понятие информационного посредника как субъекта гражданско-правовой ответственности за нарушение интеллектуальных прав, свойственные ему признаки и их разновидности.

Ключевые слова: информационный посредник, информационно-телекоммуникационная сеть, интеллектуальные права, провайдер, информация.

INFORMATION INTERMEDIARIES: CONCEPT, SIGNS, TYPES

A.S.Kasianov, PhD, Senior Associate, Corporate Consulting Bureau (Moscow, kasianov.andrei@gmail.com), considers the concept of an information intermediary as a subject of civil liability for violation of intellectual property rights, its characteristic features and their varieties.

Key words: information intermediary, information and telecommunication network, intellectual rights, provider, information.

ЧАСТЬ II

Признаки информационных посредников

Считается, что «в судебной практике и доктрине перечень признаков информационных посредников остается дискуссионным», это в том числе связывают с тем, что «... содержание их деятельности постоянно обновляется»³¹.



Тем не менее в научных исследованиях среди общих черт всех типов информационных посредников наиболее часто указываются следующие признаки:

1. *Технический характер предоставляемых ими услуг*³². А.И.Савельев отдельно подчеркивает не просто технический

³¹ Лоренц Д.В. Информационные посредники (провайдеры) в России и зарубежных странах: природа, сущность, типология// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 5.

³² Лоренц Д.В. Указ. соч.; Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлечения к ответственности информационного посредника//Закон. 2015. № 11. С. 48; Фомина О.Н. Правовой статус информационного посредника//Вестник гражданского права. 2019. № 3.



характер, но и автоматизированность подобных услуг³³. Предлагается даже напрямую связать определение информационного посредника с реализацией конкретного информационного правомочия: идентификацией пользователей сети, обеспечением права на доступ к информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети, и распространением информации в форме передачи или размещения материала в сети³⁴.

2. Пассивный и нейтральный характер услуг относительно передаваемой или размещаемой с их помощью третьими лицами информации. Информационный посредник не принимает непосредственного участия в формировании контента: он не иницирует какие-либо информационные процессы, не определяет их участников, не влияет на содержание коммуникаций, предоставляя другим лицам технические возможности для загрузки, размещения, распространения и осуществления иных операций с контентом³⁵.

3. Наличие технической возможности влиять на факт распространения нелегального контента, а также наличие технической возможности блокировать или удалять распространяемый пользователями нелегальный контент и (или) прекращать доступ к нему либо к сети³⁶.

³³ Савельев А.И. Указ. соч. С. 48.

³⁴ Право цифровой среды/Под. ред. Т.П. Подшивалова, Е.В.Титовой, Е.А.Громовой. М., 2022 (автор – С.Г.Чубукова).

³⁵ Лоренц Д.В. Указ. соч.; Савельев А.И. Указ. соч. С. 48.

³⁶ Лоренц Д.В. Указ. соч.; Фомина О.Н. Указ. соч.

Среди дополнительных существенных признаков, характеризующих информационного посредника, можно выделить:

4. Оказание услуг связи, включая телематические услуги связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет³⁷, основополагающим следствием которых «... выступает техническое обеспечение доступа к информации третьих лиц»³⁸.

5. Деятельность информационного посредника не связана с представлением интересов или осуществлением действий от имени лица, которому он оказывает услуги телематической связи³⁹, так как понятие информационного посредника используется в рассматриваемых отношениях не в классическом гражданско-правовом понимании, а скорее в бытовом значении обеспечения технического содействия в организации отношений между пользователями информационно-телекоммуникационной сети⁴⁰.

В то же время некоторые выделяемые исследователями признаки, характеризующие, по их мнению, деятельность информационных посредников (к примеру, отсутствие вещественного характера у результата

³⁷ Непомнящая Н.А. Гражданско-правовое регулирование деятельности информационных посредников: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2019. С. 24, 33.

³⁸ Фомина О.Н. Указ. соч.

³⁹ Непомнящая Н.А. Указ. соч.

⁴⁰ Бурова А.Ю. Проблемы отнесения субъектов к информационным посредникам и выделения их категорий в российском законодательстве//Новый юридический вестник. 2017. № 1. С. 27.



предоставления услуги; гарантии какого-либо определенного результата для пользователя, обусловленные технологическими особенностями информационно-телекоммуникационной сети, доступ к которой может быть ограничен обстоятельствами, не зависящими от воли информационного посредника; требование лицензирования деятельности лиц, действительно предоставляющих услуги связи⁴¹), в то же время не имеют существенного значения для характеристики рассматриваемого понятия. Представляется, что подобное перечисление уводит в сторону от исследования сущности рассматриваемого явления и обращает внимание хотя и на значимые, но все же второстепенные аспекты деятельности.

С учетом указанных присущих информационному посреднику признаков его можно определить как лицо, выполняющее в рамках услуг связи технические функции пассивного характера в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, относительно информации, принадлежащей и распространяемой пользователями этой сети, которое наделено возможностью использования механизмов ее блокировки и/или удаления либо прекращения доступа к ней либо к сети.

Виды информационных посредников

Наиболее распространенный в научной литературе подход, основанный на буквальном толковании положений ст. 1253.1 ГК РФ, базируется

⁴¹ Непомнящая Н.А. Указ. соч.

на перечислении в указанной статье трех категорий информационных посредников:

лица, осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет (за счет предоставления пользователям доступа к сети);

лица, обеспечивающие возможность размещения материала или информации в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет (за счет предоставления пользователям цифрового пространства в сети для размещения информации);

лица, предоставляющие возможность доступа к материалу или информации в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет (за счет предоставления возможности получения и использования информации)⁴².

Критерием классификации информационных посредников в этом случае выступает вид и характер осуществляемой ими деятельности, выполняемых ими функций. Закрепленная классификация вызывает нарекания исследователей, которые не без оснований полагают, что она не позволяет четко идентифицировать информационных посредников во множестве субъектов, участвующих в информационном обмене, и разграничить отдельные виды информа-

⁴² Бурова А.Ю. Указ. соч.; Клементьева М.И. Ответственность регистратора доменных имен в качестве информационного посредника: российский и зарубежный опыт// Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 28.



ционных посредников⁴³. Кроме того, один и тот же субъект может одновременно осуществлять различные виды услуг, относящиеся к разным группам. При этом дифференциация имеет важное значение при оценке оснований привлечения к ответственности, так как в зависимости от отнесения субъекта к той или иной группе информационных посредников предъявляются разные требования для исключения ответственности.

Однако встречаются мнения, что общее число видов информационных посредников превышает указанные три. Так, можно встретить предложение выделять следующие четыре вида информационных посредников:

1) *лица, осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет;*

2) *лица, предоставляющие возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет;*

3) *лица, предоставляющие возможность размещения информации, необходимой для получения материала с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет;*

4) *лица, предоставляющие возможность доступа к материалу в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет*⁴⁴.

⁴³ Нуруллаев Р.Т. Информационный посредник как субъект информационного права: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2018. С. 36.

⁴⁴ Нуруллаев Р.Т. Указ. соч. С. 35–36; Фомина О.Н. Указ. соч.

Есть также мнение, что существует пять типов информационных посредников:

1) *лицо, передающее материал (п. 1 и 2 ст. 1253.1 ГК РФ);*

2) *лицо, предоставляющее возможность размещения материала (п. 1 и 3 ст. 1253.1 ГК РФ);*

3) *лицо, предоставляющее возможность размещения информации, необходимой для получения материала (п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ);*

4) *лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу (п. 1 и 5 ст. 1253.1 ГК РФ);*

5) *лицо, предоставляющее возможность доступа к информации, необходимой для получения материала (п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ)*⁴⁵.

Как видим, одной из причин увеличения числа категорий информационных посредников выступают указанные в п. 5 ст. 1253.1 ГК РФ лица, предоставляющие возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

Но формально указанные субъекты не входят в число информационных посредников, а лишь приравнены к ним. Следует согласиться с тем, что «основанием для исключения этих лиц из числа информационных посредников выступает, очевидно, не только различие в семантических особенностях словосочетания «предоставляющие возможность доступа к материалу в этой сети»

⁴⁵ Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы как информационного посредника // Вестник экономического правосудия. 2018. № 10.



и словосочетания «предоставляют возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети», но и различие в техническом характере информационного обмена с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»⁴⁶.

Существует мнение о возможности классификации видов информационных посредников на две группы в зависимости от конкретного закона, в котором закреплены сведения об информационных посредниках: федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации и информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации), в котором информационные посредники подразделяются на:

лиц, осуществляющих деятельность по передаче информации, предоставленной другим лицом;

лиц, осуществляющих деятельность по хранению информации и обеспечению доступа к ней;

или ст. 1253.1 ГК РФ, в которой предлагается выделять четыре вышеуказанных типа информационных посредников⁴⁷.

Однако представляется, что подобные дробления типов информационных посредников, в том числе основанные на неидентичности используемых в ст. 1253.1. ГК РФ понятий «информация» и «материалы», следует считать искусственными и

избыточными. Необходимо признать, что наиболее распространенная в научных исследованиях трехсоставная классификация информационных посредников в достаточной степени позволяет закрыть потребности классификации видов рассматриваемого явления, за исключением случаев кэширования и поиска информации.

Встречаются предложения о разделении информационных посредников в телекоммуникационных сетях на две группы: традиционные посредники (операторы поисковых систем, блогеры, инсайдеры, регистраторы доменных имен) и торговые посредники (организаторы торговли, операторы платежной системы)⁴⁸. Но подобная классификация, использующая не правовые критерии для классификации, а скорее экономические, представляет меньший интерес исходя из понимания сущности рассматриваемого института.

Еще одна классификация информационных посредников также основана на характере осуществляемой субъектами деятельности в рассматриваемой сфере и направлена на устранение недостатков, которые отмечаются относительно существующей типологии. Она заслуживает внимания за счет более четкого описания особенностей функционирования:

1) информационные посредники, осуществляющие передачу информации или предоставляющие доступ к информации;

2) информационные посредники, осуществляющие кэширование;

3) информационные посредники,

⁴⁶ Цифровое право/Под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А.Егоровой. М., 2020 (автор – О.А.Городов).

⁴⁷ Нуруллаев Р.Т. Указ. соч. С. 35–36.

⁴⁸ Лоренц Д.В. Указ. соч.



осуществляющие хранение информации, предоставляемой пользователями;

4) информационные посредники, осуществляющие поиск информации⁴⁹.

Информационный посредник первого типа, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, выполняет техническую пассивную функцию в коммуникациях. Примеры информационного посредника первого типа:

оператор связи, оказывающий телематические услуги по предоставлению доступа к сети Интернет;

коммуникационные сервисы, которые обеспечивают передачу сообщений между пользователями, в том числе социальные сети, располагающие функционалом обмена сообщениями⁵⁰.

Информационный посредник второго типа, обеспечивающий возможность размещения материала или информации в информационно-телекоммуникационной сети, занимается управлением технической инфраструктурой, необходимой для размещения и обеспечения постоянного доступа к информации. Примеры информационного посредника второго типа:

провайдер хостинга, то есть согласно п. 18 ст. 2 Закона об информации лицо, которое оказывает ус-

⁴⁹ Нуруллаев Р.Т. Указ. соч. С. 40.

⁵⁰ Мухгалин А. Некоторые проблемы применения ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «Гарант», 2018; Савельев А.И. Указ. соч. С. 48.

луги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети Интернет⁵¹;

администраторы домена, владельцы сайтов (при предоставлении технологической возможности загрузки материала на соответствующий ресурс)⁵².

Информационный посредник третьего типа, предоставляющий возможность доступа к материалу или информации в информационно-телекоммуникационной сети. Примерами информационного посредника третьего типа признаются:

торрент-трекеры;

поисковые сервисы;

владельцы сайтов в сети Интернет, на которых размещаются гиперссылки на противоправный контент;

сервисы контекстной рекламы;

социальные сети;

файлообменники;

форумы;

новостные агрегаторы;

рекламные площадки и др.⁵³.

Обширный, разнообразный и весьма пестрый субъектный состав информационных посредников повлек за собой дискуссии и обсуждения о возможности причисления к нему

⁵¹ Савельев А.И. Указ. соч. С. 48.

⁵² Гриднева О.В., Степанова Н.А. Информационное посредничество в системе посреднических обязательств по законодательству Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 128.

⁵³ Мухгалин А. Указ. соч.; Сараскин В.А. Понятие информационного посредника в отечественном законодательстве // Копирайт. 2020. № 2.



тех или иных субъектов рассматриваемых отношений. В частности, высказываются диаметрально противоположные мнения о квалификации следующих лиц в качестве информационных посредников:

пользовательские сервисы (например, облачные сервисы для хранения данных);

поисковые системы⁵⁴;

владелец маркетплейсов⁵⁵;

регистратор доменных имен⁵⁶.

Помимо дискуссий о возможности отнесения тех или иных российских субъектов информационной сферы к информационным посредникам, отмечается отсутствие обсуждений, касающихся квалификации в качестве информационных посредников ряда субъектов, известных в таком статусе зарубежным правовым порядкам. Так, отечественный правовой порядок в отличие от права США и ЕС не выделяет в качестве отдельного вида информационных посредников субъектов, осуществляющих кэширование (автоматическую и временную запись информации, а также ее последующую передачу в рамках технологического процесса, направленного на оптимизацию передачи такой информации).

⁵⁴ Мухгалин А. Указ. соч.; Фомина О.Н. Указ. соч.

⁵⁵ Белов В.А. Цифровое посредничество и потребительские отношения: правовая природа и ответственность//Актуальные проблемы российского права. 2022. № 8; Ворожевич А.С. Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах// Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32.

⁵⁶ Мухгалин А. Указ. соч.; Серго А. Администратор домена как «информационный посредник» в спорах о защите интеллектуальных прав//СПС «Гарант», 2019.

Подчеркивается, что проблематично заниматься исключительно передачей информации без ее хранения и кэширования⁵⁷. На этом основании предлагается признать отдельным видом информационных посредников провайдеров кэширования⁵⁸.

С учетом указанной возможной классификации информационных посредников ранее приведенное определение понятия «информационный посредник» может быть дополнено и сформулировано следующим образом.

Информационный посредник – лицо, оказывающее в рамках услуг связи технические функции пассивного характера в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, посредством осуществления передачи материалов, обеспечения возможности размещения материала или информации, предоставления доступа к материалам или информации в информационно-телекоммуникационной сети, принадлежащим и распространяемым пользователями этой сети, которое наделено возможностью использования механизмов ограничения доступа к ним либо к сети.

Список литературы

1. Белов В.А. *Цифровое посредничество и потребительские отношения: правовая природа и ответственность//Актуальные проблемы российского права. 2022. № 8.*

2. Бурова А.Ю. *Проблемы отнесения субъектов к информационным*

⁵⁷ Фомина О.Н. Указ. соч.

⁵⁸ Нуруллаев Р.Т. Указ. соч. С. 39.



посредникам и выделения их категорий в российском законодательстве//Новый юридический вестник. 2017. № 1.

3. Васечкин К.А. Регулирование деятельности информационных посредников в целях охраны интеллектуальных прав в сети Интернет по законодательству России, США и ЕС//Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6.

4. Ворожевич А.С. Споры по нарушениям исключительных прав на товарные знаки в маркетплейсах//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2021. № 32.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 Гражданского кодекса Российской Федерации/Под ред. П.В.Крашенинникова. М., 2014.

6. Гриднева О.В., Степанова Н.А. Информационное посредничество в системе посреднических обязательств по законодательству Российской Федерации//Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3.

7. Гульбин Ю.Т. Об информационном посреднике в информационно-телекоммуникационной сети//Копирайт. 2018. № 1.

8. Егоров А.В. Понятие посредничества в гражданском праве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2002.

9. Иванова Л.С. Юридическая ответственность информационных посредников//Образование и право. 2022. № 5.

10. Клементьева М.И. Ответственность регистратора доменных

имен в качестве информационного посредника: российский и зарубежный опыт//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2020. № 28.

11. Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы как информационного посредника//Вестник экономического правосудия. 2018. № 10.

12. Лоренц Д.В. Информационные посредники (провайдеры) в России и зарубежных странах: природа, сущность, типология//Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 5.

13. Макаров Т.Г. Особенности ответственности информационного посредника//https://kpfu.ru/staff_files/F330648930/Makarov_T.G._Osobennosti_otvetstvennosti_informacionnogo_posrednika.pdf

14. Моргунова Е. Информационный посредник в гражданских спорах о защите авторских прав//СПС «КонсультантПлюс», 2016.

15. Мухгалин А. Некоторые проблемы применения ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации//СПС «Гарант», 2018.

16. Непомнящая Н.А. Гражданско-правовое регулирование деятельности информационных посредников: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2019.

17. Нуруллаев Р.Т. Информационный посредник как субъект информационного права: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2018.

18. Право цифровой среды/Под ред. Т.П.Подшивалова, Е.В.Титовой, Е.А.Громовой. М., 2022.

19. Савельев А.И. Критерии наличия действительного и предполагаемого знания как условия привлече-



ния к ответственности информационного посредника//Закон. 2015. № 11.

20. Сараскин В.А. Понятие информационного посредника в отечественном законодательстве//Копирайт. 2020. № 2.

21. Серге А. Администратор домена как «информационный посредник» в спорах о защите интеллектуальных прав//СПС «Гарант», 2019.

22. Фомина О.Н. Правовая природа ответственности информаци-

онного посредника//СПС «Гарант», 2019.

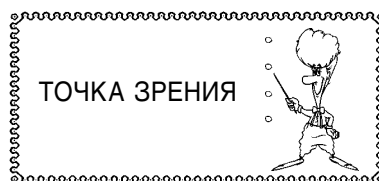
23. Фомина О.Н. Правовой статус информационного посредника//Вестник гражданского права. 2019. № 3.

24. Цифровое право/Под общ. ред. В.В.Блажеева, М.А.Егоровой. М., 2020.

25. Щербак Н.В. Гражданско-правовое регулирование авторского права и смежных прав на современном этапе. М., 2022.

УДК 347; 57.088.7

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Гены являются относительно новым объектом интеллектуальных прав. В связи с интенсивным развитием биомедицины в последнее время возникла необходимость в их квалификации как объектов гражданско-правового регулирования. В настоящее время ученые не пришли к единому мнению по этому вопросу. Гены и иные образования как объекты права интеллектуальной собственности, с одной стороны, имеют основания рассматриваться в качестве изобретений, но в то же время обладают сходством с программой для ЭВМ.

В статье А.А.Галлямовой – студентки юридического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (Москва, gallyatova.aysylu@gmail.com), сравниваются генетическая и компьютерная программы. Возможно, сходство генетического и компьютерного кода позволит рассматривать ген как один из объектов интеллектуальной собственности, подлежащих патентованию.

Ключевые слова: геномная технология, генетическая информация, персональные права, генетическая дискриминация, защита генетической информации.

LEGAL REGULATION OF GENETIC RESEARCH

Genes are a relatively new object of intellectual property rights. Due to the intensive development of biomedicine in recent years, it has become necessary to qualify them as objects of civil law regulation. Currently, scientists have not come to a consensus on this issue. Genes and other



entities as objects of intellectual property rights, on the one hand, have grounds to be considered as inventions, but at the same time they have similarities with a computer program.

In the article of A.A. Gallyamova, a student of the Faculty of Law of the Lomonosov Moscow State University (Moscow, gallyamova.aysylu@gmail.com), genetic and computer programs are compared. Perhaps the similarity of the genetic and computer code will allow us to consider the gene as one of the objects of intellectual property subject to patenting.

Key words: genomic technology, genetic information, personal rights, genetic discrimination, protection of genetic information.

В настоящее время одним из самых быстро развивающихся сегментов в странах с высоким инновационным потенциалом является развитие геномных технологий. В 2003 г. был завершен крупнейший международный научно-исследовательский проект «Геном человека».

Проект представлял собой серию биологических открытий, совершенных под руководством международной группы исследователей, стремящихся всесторонне изучить ДНК (известную как геном) выбранного набора организмов. Начатое в октябре 1990 г. и завершенное в апреле 2003 г. знаковое достижение проекта «Геном человека» – создание первой последовательности генома человека – предоставило фундаментальную информацию о клоне человека, который ускорил изучение биологии человека и улучшил практику медицины.

Сегодня Национальный исследовательский институт генома человека осуществляет широкую программу лабораторных и клинических исследований, направленных на преобразование геномики исходя из более глубокого понимания биологии человека и разработки более совершен-



ных методов обнаружения, профилактики и лечения наследственных и генетических заболеваний. В то же время данные, содержащиеся в ДНК человека, – это личные данные, требующие соответствующего уровня правовой защиты. Так называемая генетическая информация в настоящее

время подвержена множеству рисков.

Законодательство Европейского союза под генетическими данными понимает персональные данные, касающиеся унаследованных или приобретенных генетических характеристик физического лица, которые содержат уникальную информацию о его физиологии или здоровье и представляют собой результат, в частности, анализа его биологического образца¹. На международном уровне право на защиту генетической информации закреплено в дополнительном протоколе к Конвенции о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1997 г. Ознакомившись с

¹ П. 13 регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27 апреля 2016 г. № 2016/679 «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент о защите персональных данных)».



текстом протокола, можно сделать заключение, что он рассматривает генетическую информацию в контексте персональных данных лица. Именно поэтому практически любое вторжение, несанкционированное распространение и иные противозаконные действия с генетической информацией являются серьезным нарушением прав человека. Особенно актуальной данная проблема стала в связи с развитием цифровых технологий и Интернета, которые создали среду для максимально быстрого и повсеместного распространения данных ДНК человека.

В России правовое регулирование генетической информации находится на начальном этапе развития. В частности, В.Д.Рузановой и В.И.Беляковым справедливо отмечено неудовлетворительное состояние правового регулирования в данной сфере исследований. В связи с этим они полагают, что современное законодательство должно системно учитывать особенности генетической информации человека, определяя ее место среди персональных данных. По мнению многих ученых, на данном этапе основной задачей, требующей законодательного решения, является закрепление и защита прав граждан на генетическую информацию.

На данный момент стоит руководствоваться положениями о правах граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации (ст. 41, 21, 23, 24 и т.д.), и иными правовыми актами. К ним относятся, в частности, указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 680 «О развитии генетических технологий в

Российской Федерации» и разработанная во исполнение данного указа Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019–2030 годы. Они определяют направления развития генетических технологий в различных областях, а также меры по обеспечению безопасности их применения и технологической независимости. Однако данные правовые акты не уделяют должного внимания регулированию сбора и хранения генетической информации и способам ее защиты. Не менее важное значение для регулирования генетической информации в Российской Федерации имеет приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. № 186 «Об утверждении Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины». Основная цель данной концепции – внедрение высокотехнологичных методов генетических технологий для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации населения России.

Генетическая информация может рассматриваться как персональные данные, поскольку содержит уникальные данные о конкретном человеке. Во многих странах генетическая информация рассматривается как особая категория персональных данных, и ее использование регулируется законодательством. В связи с этим возникает вопрос: можно ли выделить генетическую информацию в самостоятельный объект гражданских прав? Отвечая на него, ученые разделились на тех, кто рассматривает генетическую информацию как отдельную категорию интеллектуаль-



ных прав, и тех, кто считает возможным отнести ее к самостоятельным объектам гражданских прав в силу того, что генетическая информация является лишь элементом нематериальных благ. В специальной литературе относительно недавно стал обсуждаться вопрос о возможности патентования генов как объектов интеллектуальной собственности².

Патентование генетической информации стало возможным благодаря расшифровке человеческого генома. При этом дискуссионным остается вопрос о возможности отнесения генов к патентуемым объектам. Необходимость патентования возникла из-за сложности процесса секвенирования ДНК, однако угроза массовой коммерциализации генома вызвала значительную озабоченность властей и международных организаций. Геном был признан достоянием человечества, тем самым было подчеркнuto, что он не может стать объектом интеллектуальных прав.

В целях регулирования геномных исследований в 1996 г. на международном консорциуме были закреплены требования к ним, а также порядок обмена информацией, полученной в результате таких исследований в международном геномном банке. Это тем не менее вызвало волну возмущения ученых-генетиков, которые считали возможность патентования генов необходимой для своих даль-

нейших исследований. Так, в 1998 г. патентные ведомства Европы, США и Японии подали совместное обращение, в котором была подтверждена патентоспособность гена человека: *«Очищенные вещества естественного происхождения не должны рассматриваться как вещества естественного происхождения и открытия, если в природе они не существуют в изолированном виде»*³.

Какие признаки позволяют отнести ген к объектам патентных прав? **Во-первых**, согласно п. 1 ст. 1349 ГК РФ: *«Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам»*. Патентными ведомствами Европы, США и Японии в качестве обоснования патентоспособности гена в том числе приводился аргумент, согласно которому процесс извлечения генетической информации, закодированной в ДНК, является не открытием явления природы, которое не подлежит патентованию, а представляет собой извлеченную путем технического процесса новую молекулу.

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ: *«В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к*

² Мельников В.М. От патентования генов – к патентованию форм жизни высокого уровня//Патенты и лицензии. 2005. № 3. С. 50; Трушина Н.И. Патентование генов: философские, правовые и этические проблемы// Социально-политические науки. 2017. № 5. С. 15.

³ The ethics of patenting DNA//Nuffield Council on Bioethics. 2002. P. 26.



продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению». Как видим, в данном перечне не упоминаются гены и конструкции, созданные на их основе. Однако А.А.Мохов предлагает в этом случае рассмотреть гены как составляющие вещества или отдельные штаммы или устройства.

В то же время сильны аргументы противников отнесения генов к патентуемым объектам. Так, по мнению С.Д.Бергеля, председателя комитета ЮНЕСКО по биоэтике, этот аргумент неубедителен, поскольку: «Простое изолирование элемента из тела человека с помощью технических средств не изменяет их естественного происхождения. Эта схема создания новой молекулы именуется изобретением, но в конце концов она содержит генетическую информацию, идентичную той, что содержится в оригинальной ДНК. Я утверждаю, что невозможно трансформировать открытие в изобретение исключительно в целях получения патента»⁴.

Кроме того, чтобы ген мог быть запатентован, его следует извлечь из организма и подвергнуть определенным изменениям. Однако в биомедицинской практике есть немало слу-

чаев, когда ген не требуется извлекать из организма и изменять, чтобы достичь необходимого результата. В такие гены могут вовсе не вноситься никакие изменения или вноситься лишь «технические» генно-инженерные поправки.

В-третьих, в связи с особыми свойствами гены часто могут вводиться в организм в виде определенных комплексов, например, ген-вируса. В таких комплексах часть объекта подлежит патентованию, а часть нет.

Не менее дискуссионным является вопрос о необходимости и полезности патентования генов в целом. С одной стороны, такая защита патентом будет способствовать увеличению прибыли патентующего, но, с другой стороны, патент будет служить серьезным препятствием к мотивации разработок новых технологий и способствовать монополизации рынка генных технологий. Более того, многие противники патентования генов считают это этически недопустимым, так как коммерциализация человеческого организма – грубое нарушение важнейших моральных и социальных принципов. Именно по этим причинам патентование гена запрещено во многих странах.

Рассуждая о необходимости патентования генов, полагаю, что сегодня биомедицина является одной из наиболее интенсивно развивающихся сфер. Благодаря достижениям в этой области у нас есть возможность находить лекарства для неизлечимых болезней и иными способами облегчать жизнь людей. Генная инженерия, как и любая техническая сфера, в процессе развития не может

⁴ Bergel S.D. Patentability of human genes: the conceptual differences between the industrialised and Latin American countries//Community Genetics Journal. 2015. № 6. P. 323.



быть лишена защиты своих разработок патентами, другой вопрос – сохранение баланса в данном процессе. Конечно, учитывая особенности гена как объекта патентования, необходимо продумать грамотное правовое регулирование, закрепить принципы его патентования на международном уровне, установить соответствующие санкции, препятствующие нарушению важнейших этических принципов. Патенты стимулируют ученых к поиску новых путей решения проблем, поэтому при должном регулировании патенты определенно должны принести пользу сфере геномных технологий.

Задачей также является необходимость отнесения гена к определенному объекту гражданских правоотношений. Здесь наиболее обоснованным представляется следующий подход к определению правовой природы генов как объектов права интеллектуальной собственности, с одной стороны, которые рассматриваются в качестве изобретений. С другой стороны, гены по сути являются не поименованной законодателем программой (природной с изменениями, внесенными человеком или нет).

Ген может быть включен в категорию вещества – биомолекулы, из которых состоят ДНК, и представляют собой химическое соединение, что делает патентоспособным нуклеиновые кислоты. Ген может рассматриваться как простое и как составное вещество. Приводятся также аргументы в пользу признания гена техническим решением.

Однако наибольший интерес представляет другая возможная категория объектов гражданских правоотношений,

к которым могут быть отнесены гены, – программы для ЭВМ. А.А.Мохов отмечает: *«Наследственность – это сохраняемая и изменяемая программа, а метаболизм – универсальная машина природы, воспроизводящая, поддерживающая единицу живого. Связующим звеном между ними выступает определенный код, система символов или генов»*⁵. Важно, что значительное продвижение в изучении генетики произошло именно благодаря синтезу информатики с естественными науками. Это привело ученых к выводу о том, что код, записанный в организме человека, очень похож на код компьютерной программы.

Согласно ст. 1261 ГК РФ: *«Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения»*. По мнению С.П.Гришаева, программа для ЭВМ – это текст, объективированный любым образом: на бумаге, в памяти ЭВМ, в виде изображения на экране монитора⁶.

Программа для ЭВМ состоит из нескольких элементов: исходный код, объективный код, аудиовизуальные

⁵ Мохов А.А., Яворский А.Н. Гены и иные образования на основе генов как объекты права интеллектуальной собственности // Гражданское право. 2018. № 4. С. 28.

⁶ Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2004.



отображения, подготовительные материалы. В ходе биосинтеза белка происходит процесс переписывания наследственной информации с молекулы ДНК на информационную (матричную) РНК. Исходный код программы как основная ее ценность представляет собой текст программы, написанный на одном из языков программирования и доступный для восприятия человеком, знакомым с соответствующим языком программирования. Однако, по мнению некоторых программистов, ДНК скорее представляет собой байт-код, нежели исходный код. Байт-код (байткод, англ. bytecode, также иногда р-код, р-code от portable code) – стандартное промежуточное представление, в которое может быть переведена компьютерная программа автоматическими средствами.

Еще одно сходство – генетическая и компьютерная программа записаны в виде определенного кода. При этом код ДНК цифровой, а не двоичный. В отличие от компьютерного двоичного, или бинарного, кода, использующего значения 0 и 1, код ДНК использует четыре значения: Т, С, G и А. Генетический код является триплетным, то есть одна аминокислота задается последовательностью из трех нуклеотидов, называемой кодоном. Так как четыре нуклеотида, объединенные по три, дают 64 варианта, а аминокислот всего 20, большинство аминокислот кодируется более чем одним кодом или другими словами: генетический код является вырожденным.

Не менее важным элементом компьютерной программы является объектный код, который также называют

исполняемым. Официальное определение объектного кода приведено в приказе Федеральной таможенной службы от 27 марта 2018 г. № 575 «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль», в соответствии с которым объектный код – это подлежащая исполнению форма подходящего представления одного или более процессов (текст программы или язык программы), которая компилируется программирующей системой. Процесс биосинтеза белка состоит из двух основных этапов: транскрипции и трансляции. В процессе транскрипции ранее двуцепочечный ДНК «разматывается», в результате на одной из цепочек синтезируется молекула иРНК. Далее в процессе трансляции происходит перевод информации, закодированной в иРНК, в первичную структуру молекулы белка.

Составной частью программ для ЭВМ также являются подготовительные материалы, то есть определенный алгоритм, на котором основана программа. Можно предположить, что роль подготовительных материалов в молекуле ДНК выполняет первичная структура, то есть порядок соединения аминокислотных остатков в молекулах. Можно рассматривать каждую клетку в качестве центрального процессора, на каждом из которых запущено свое ядро операционной системы. Каждая клетка обладает полной копией ядра, но активирует только соответствующие части: свои



«модули» и «драйвера». Когда клетке требуется выполнить что-либо («вызвать функцию»), она находит необходимую часть генома и транскрибирует ее в РНК.

Затем РНК переводится в последовательность аминокислот, которые в совокупности дадут белок, который был закодирован в ДНК. Белок будет помечен адресом доставки. Он представлен в виде маркера, состоящего из нескольких аминокислот, который сообщает клетке, куда именно нужно доставить белок. Внутри клетки есть механизм, который выполняет эти инструкции и способен доставить белок по адресу, который может оказаться даже снаружи самой клетки. После доставки проходит несколько этапов постобработки, которые могут, например, активировать белок, ведь транспортировать активный белок через места, для которых он не предназначен, не лучшая затея.

Несмотря на многие сходства, ДНК намного сложнее программы для ЭВМ. Отличия между ними состоят в задачах, на решение которых они направлены, в используемом языке, алгоритмах. Тем не менее есть и сходство многих моментов, что делает возможным применение принципов патентования программ для ЭВМ для генов. А.А.Мохов считает, что в современных условиях довольно жесткие грани между живой и неживой материей стираются. С этим нельзя не согласиться. Сообщения о новых прорывных технологиях искусственного интеллекта заставляют все больше верить, что постепенно грани между живым и неживым станут прозрачнее. И, возможно, скоро генетический и

компьютерный коды действительно станут практически идентичны, однако об этом пока можно только догадываться.

Список литературы

1. Богданова Е.Е., Малеина М.Н., Ксенофонтова Д.С. *Отдельные проблемы защиты прав граждан при использовании геномных технологий// Lex russica. 2020. Т. 73.*
2. Гришаев С.П. *Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. М.: Юрист, 2004.*
3. Мельников В.М. *От патентования генов – к патентованию форм жизни высокого уровня//Патенты и лицензии. 2005. № 3.*
4. Мохов А.А., Яворский А.Н. *Гены и иные образования на основе генов как объекты права интеллектуальной собственности//Гражданское право. 2018. № 4.*
5. Мохов А.А., Яворский А.Н., Поздеев А.Р. *Особенности правового регулирования геномных исследований: неблагоприятные исходы, проблемы безопасности и перспективы//Вестник Удмуртского университета. 2020. Т. 30. Вып. 1.*
6. Трушина Н.И. *Патентование генов: философские, правовые и этические проблемы//Социально-политические науки. 2017. № 5.*
7. Хлесткина Е.К., Захарова М.В., Нижников А.А. и др. *Первый научный форум «Генетические ресурсы России» – о правовом регулировании в сфере биоресурсов и биологических коллекций// Биотехнология и селекция растений. 2022. № 5.*
8. Bergel S.D. *Patentability of human*



genes: the conceptual differences between the industrialised and Latin American countries//Community Genetics

Journal. 2015. № 6.

9. The ethics of patenting DNA//Nuffield Council on Bioethics. 2002.

55-ЛЕТИЕ РГАИС



21 декабря 2023 г. Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) отметила 55-летие. О событии рассказывает наш корр.

В 1968 г. распоряжением Совета министров СССР был учрежден Центральный институт повышения квалификации работников и специалистов народного хозяйства в области патентной работы Комитета по делам изобретений и открытий при Совете министров СССР (ЦИПК), положивший начало обучению патентоведов. В 1990 г. распоряжением Совета министров СССР он был преобразован во Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации кадров в области промышленной собственности Госкомизобретений СССР (ВИПК). В 1992 г. приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ – в Институт промышленной собственности и инноватики (ИПСИН), переименованный в следующем году во Всероссийский институт промышленной собственности и инноватики (ВИПСИ).

Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию в

1995 г. учрежден Российский институт интеллектуальной собственности (РИИС), в 2000 г. ставший государственным (РГИИС) в соответствии с приказом Роспатента. В 2011 г. приказом Роспатента этому учебному заведению присвоено нынешнее наименование РГАИС. В том же году на совещании в Минске решением совета глав правительств Содружества независимых государств академия получила статус базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в области интеллектуальной собственности. Названия и академии, и вышестоящих ведомств менялись, но и сегодня РГАИС остается единственным на территории бывшего СССР учебным заведением, где готовят специалистов в области интеллектуальной собственности.

Для торжественного открытия празднования юбилея академии слово



было предоставлено ректору А.О.Аракеловой. С приветственным словом выступил Ю.С.Зубов – руководитель Роспатента, который наградил преподавателей академии почетными знаками, почетными грамотами и благодарностями. Приветствия и поздравления академии прозвучали от президента Евразийского патентного ведомства Г.П.Ивлиева, директора ФИПС О.П. Неретина, руководителя ВОИР А.А. Ищенко, управляющего партнера юридической фирмы «Городисский и партнеры» В.Н.Медведева и др.

Поздравления с юбилеем РГАИС направили: Л.С.Гумерова – председа-

тель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, К.Ш. Амбарян – руководитель офиса интеллектуальной собственности Республики Армения, В.А.Рябоволов – генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь и другие представители СНГ, а также С.Ю.Фабричный – директор ФАПРИД, Д.Е.Фадеев – председатель совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности.

Студенты подготовили к празднику концерт и юмористический фильм о путешествии во времени. В финале празднования прозвучала песня об академии.



*С прискорбием сообщаем, что 20 января с.г. на 91 году жизни скончался **Станислав Владимирович Ляцкий** – старейший патентовед России. После окончания Балтийского высшего военно-морского училища Станислав Владимирович с 1957 г. 32 года отслужил в Военно-морском флоте и уволился в запас в звании капитана II ранга. Также он получил образование и повышал квалификацию в Северо-Западном заочном политехническом институте, ВГКПИ и ЦИПК.*

Трудовую биографию после увольнения в запас продолжал в научно-исследовательских институтах Ленинграда и впоследствии Санкт-Петербурга, где занимался изобретательской и патентно-лицензионной деятельностью. Станислав Владимирович вел активную просветительскую работу: преподавал основы патентного права на курсах по подготовке и повышению квалификации менеджеров, маркетологов и юристов, а также спецкурс «Патентное право» в Юридическом институте Санкт-Петербурга. Регулярно публиковался в журналах «Патенты и лицензии» и «Патентный поверенный». Более 25 лет Станислав Владимирович представлял своих доверителей в судах, оказывал патентные услуги. Правительством Российской Федерации он награжден 14 медалями.

Станислав Владимирович Ляцкий запомнится нам добрым, светлым, отзывчивым и позитивным человеком, знающим и любящим свое дело специалистом. Скорбим вместе с родными и близкими.

Редакция «Патенты и лицензии»

УДК 347.77

УЧЕТ РАЗЛИЧИЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СХЕМ МПК И СПК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА



***Н.В.Алисова** – старший научный сотрудник ФИПС (Москва, mrsalisova@yandex.ru), рассматривает проблемы классифицирования, составления поискового запроса и стратегии проведения патентного поиска с использованием Международной патентной классификации (МПК) и Совместной патентной классификации (СПК). Особое внимание уделяется принципиальному различию классификационных схем МПК и СПК и связанному с этим выбору подходящих классификационных рубрик. Статья будет полезна специалистам, которые предполагают самостоятельно проводить патентный поиск как в российских, так и международных базах данных патентных документов.*

Ключевые слова: Международная патентная классификация, Совместная патентная классификация, рубрика, группа, подкласс, Руководство к МПК.

TAKING INTO ACCOUNT THE DIFFERENCES BETWEEN THE CLASSIFICATION SCHEMES OF IPC AND CPC WHEN CONDUCTING A PATENT SEARCH

***N.V. Alisova**, Senior Researcher of the Federal Institute of Industrial Property (FIPS) (Moscow, mrsalisova@yandex.ru), examines the problems of classification, search query compilation and patent search strategies using the International Patent Classification (IPC) and the Cooperative Patent Classification (CPC). Special attention is paid to the fundamental difference between the classification schemes of the IPC and the CPC and the associated selection of suitable classification headings. The article will be useful for specialists who intend to independently conduct a patent search in both Russian and international databases of patent documents.*

Key words: International patent classification, Joint Patent classification, heading, group, subclass, IPC Guidelines.

Введение

Чтобы получить прибыль от использования объектов интеллектуальной собственности, необходимо обеспечить им соответствующий правовой режим охраны, например, получить патент на изобретение или

полезную модель. Для этого следует подготовить заявку и подать ее в Роспатент. В ходе процедуры рассмотрения заявки проводится экспертиза на соответствие заявленного объекта изобретения условиям патентоспособности. Для изобретения это соответствие критериям новизны, изобре-



тательского уровня и промышленной применимости. В целях единообразного классифицирования на международном уровне, упорядоченного хранения и поиска таких объектов интеллектуальной собственности как изобретения и полезные модели была разработана Международная патентная классификация (МПК).

Важнейшим этапом экспертизы заявки на выдачу патента является патентный поиск, в частности, проведение информационного поиска, который направлен на уточнение предмета поиска, определение объема и глубины поиска (временных рамок) в массивах патентной и непатентной документации. Для выполнения поиска релевантной патентной документации, систематизированной по МПК, требуется отобрать классификационные рубрики, наиболее точно описывающие область науки и техники, к которой относится объект изобретения. Процедуры выбора классификационных рубрик подробно описаны в основополагающем документе для работы с МПК – Руководстве к МПК.

Материалы и методы исследований

Первый текст МПК был создан в соответствии с положениями Европейской конвенции о Международной патентной классификации 1954 г. После подписания Страсбургского соглашения МПК, которая была опубликована 1 сентября 1968., с 24

марта 1971 г. считается первой редакцией МПК¹. МПК представляет собой иерархическую систему независимых от языка символов для классификации изобретений и полезных моделей

в соответствии с областями техники, к которым они относятся. В нисходящем порядке уровни иерархии соответствуют разделам, классам, подклассам, основным группам и подгруппам. МПК находится в ведении и администрируется ВОИС. Ежегодно происходит пересмотр МПК с целью совершенствования системы с уче-

том развития уровня техники. Новая редакция МПК вступает в силу каждый год 1 января. Например, общее число всех групп МПК с 2006 по 2023 г. возросло примерно на 14% – с 68718 до 78378.

Официальная версия МПК на английском и французском языках публикуется на сайте ВОИС, аутентичный русскоязычный перевод – на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) в разделе «Классификации». Всю подробную информацию об истории создания, архитектонике, принципах выбора рубрик и классифицирования технических объектов в зависимости от области техники и т.д. можно найти в основополагающем документе МПК «Руководство к МПК» на сайте ФИПС (аутентичный перевод на русский язык англоязычного документа «Guide to the IPC», WIPO).

¹ Руководство к МПК//<https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index> (дата обращения – 9 августа 2023 г.).





Совершенствование классификационных систем предполагает их расширение и детализацию в соответствии с развитием техники. Наряду с МПК Европейским патентным ведомством (ЕПВ) в 1970-х гг. разрабатывалась Европейская патентная классификация (расширенная версия МПК), сокращенно называемая ECLA (European Classification). В 2013 г. классификационная система ECLA содержала 134000 рубрик (классификационных символов с соответствующими заголовками), тогда как в МПК в версии того же года насчитывалось всего 70870 классификационных подразделений².

В результате совместной работы ЕПВ и Ведомства по патентам и товарным знакам США в рамках реализации Соглашения от 25 октября 2010 г. по гармонизации существующих систем классификации – ECLA и национальной патентной классификации США (USPC) – произошел переход к объединенной схеме классификации – Совместной патентной классификации (СПК), то есть Cooperative patent classification (CPC). С 1 января 2013 г. ЕПВ и Ведомство по патентам и товарным знакам США начали официально использовать СПК как единую патентную классификацию. Фактически, основываясь на МПК, СПК является ее расширенной и дополненной версией, которая включает восемь разделов, аналогичных МПК (от А до Н), и уникальный раздел Y. СПК в настоящее время насчитывает примерно 250000 классификационных под-

разделений, что примерно в три раза больше, чем в МПК. СПК находится в ведении ЕПВ и патентного ведомства США. Обновления схемы СПК происходят регулярно четыре раза в год в соответствии с установленным порядком. В 2023 г. были установлены следующие даты обновлений схемы: 1 января, 1 февраля, 1 мая и 1 августа 2023 г.³. Англоязычная версия СПК доступна на сайтах Espacenet, Cooperative patent classification (CPC) и Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Для облегчения работы с классификационными схемами МПК и СПК были разработаны и разрабатываются в настоящее время такие специальные вспомогательные инструменты как определения к классификационным схемам. Определения в МПК и СПК разъясняют потенциально сложную для понимания тематику какого-либо классификационного подразделения, но не охватывают полностью всю схему. В МПК определения разработаны для разных иерархических уровней, включая главные группы, тогда как в СПК определения даны даже для уровня подгрупп. В настоящее время определения к МПК доступны на сайте ВОИС на английском и французском языках, а для СПК – на сайтах Espacenet и Cooperative Patent Classification на английском языке.

Во все современные автоматизированные базы данных патентных документов обязательно включен такой поисковый реквизит как рубрики патентной классификации: база данных

² База данных Espacenet//https://be.espacenet.com/help?locale=nl_BE&method=handleHelpTopic&topic=ecla (дата обращения – 28 августа 2023 г.).

³ Cooperative Patent Classification//<https://www.cooperativepatentclassification.org/home> (дата обращения – 24 июля 2023 г.).



Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) предлагает поиск патентной информации на основе реферативных журналов по рубрикам МПК, поисковая система ЕПВ Espacenet позволяет проводить поиск по рубрикам МПК и СПК, поисковая система ВОИС PATENTSCOPE предоставляет поиск по рубрикам МПК, цифровая платформа Роспатента «ИС «Поисковая платформа» – поиск по рубрикам МПК и СПК.

Результаты исследований

Проведем анализ нескольких сложных случаев выбора рубрик МПК и СПК с учетом имеющихся различий классификационных систем МПК и СПК. В Руководстве к МПК в разделе XI «Правила выбора классификационных подразделений» в §136–137 «Выбор подкласса» предложены способы выбора подходящего классификационного подразделения. В §136 рекомендована процедура последовательного просмотра схемы МПК в нисходящей иерархической последовательности от разделов, классов, подклассов к группам/подгруппам. Однако такой способ может быть затруднителен для лиц, только начинающих работу с МПК в силу большого объема информации, ее иерархичности и специфики текстов классификационных рубрик. В §137 приведены альтернативные методы поиска релевантного подкласса:

использование вспомогательного инструмента к МПК – алфавитного указателя ключевых слов Catchword Index;

непосредственно поиск по текс-

ту классификации или по указателю ключевых слов Catchword Index;

статистическая обработка классификационных индексов, представленных на патентных документах, наиболее часто встречающихся в базах данных патентных документов при составлении поискового запроса с использованием технических терминов, максимально отражающих все существенные признаки искомого объекта изобретения.

Работая с Catchword Index, следует учитывать, что данный вспомогательный инструмент к МПК представлен только на английском и французском языках на сайте ВОИС, что может вызвать трудности, связанные с языковым барьером или неоднозначностью перевода технических терминов с русского на английский или французский язык. В настоящее время Catchword Index включает около 20 тыс. технических терминов/ключевых слов на английском и французском языках⁴. Преимущественно в Catchword Index техническим терминам соответствуют отсылки к подклассам, что слишком широко и неопределенно, или к главным группам. Подчеркнем, что Catchword Index никоим образом не заменяет поиск по классификационной схеме МПК, это исключительно вспомогательный инструмент к МПК.

Непосредственный поиск по оригинальному тексту классификации МПК на английском и французском языках возможен на сайте ВОИС, поиск по тексту русскоязычной версии МПК – на сайте ФИПС. Когда это

⁴ Что такое Catchword Index? // <https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/faq> (дата обращения – 27 июля 2023 г.).



возможно, в текстах заголовков рубрик МПК использованы стандартизированные выражения технических и классификационных терминов. В Руководстве к МПК в главе XVI «Словарь терминов» дается толкование наиболее общих классификационных терминов и выражений и технических терминов и выражений, наиболее часто используемых в МПК. Однако специфических терминов в «Словаре терминов» нет, поскольку они относятся к узкой тематике одного или двух подклассов.

Так, в тексте МПК невозможно найти такие специфические термины как «гамбургер», «пестисы», «ступфер», «ключница», «сардельки», «очешник», «слинги» и т.д. В этом случае стратегия поиска будет более эффективной, если начать составление поискового запроса по ключевым словам (техническим терминам), описывающим предмет поиска, выбрать релевантные документы, а потом провести анализ рубрик МПК, проставленных на патентных документах. Следует обратить внимание, что рубрики МПК на патентных документах могут соответствовать различным аспектам информации, раскрываемой об изобретении. Также в полученную подборку попадают документы из разных технических областей, но имеющие совпадения по терминам. Это означает, что необходимо точнее формулировать термины поискового запроса. Например, можно использовать комбинацию технических терминов или их различные сочетания. Соответствие тематики найденных рубрик предмету изобретения необходимо проверить с учетом иерархически вышестоящих классифи-

кационных подразделений и правил классифицирования, применяемых в конкретной области МПК, которые могут быть изложены в примечаниях к подразделению.

Составление поискового запроса и анализ документов, найденных по ключевым словам, которых нет в тексте рубрик МПК и СПК

Поиск документов по ключевому слову «гамбургер», которое по существу описывает многослойную булку с мясной или растительной котлетой и добавками из овощей, сыра или соуса, по тексту МПК не дает результатов, а поиск по «ИС «Поисковая платформа» Роспатента получено 288 документов. Здесь, помимо документов, относящихся к указанному продукту питания, попадают патенты, абсолютно не относящиеся к предмету поиска: патент RU 2728927 «Способ моделирования сколиоза на курином эмбрионе», где в тексте документа встречается классификация стадий развития эмбрионов Гамбургер-Гамильтона, патент RU 2636300 «Коробочка для пищевых продуктов», где в тексте документа приводится использование данной упаковки, в том числе и для гамбургеров, или патент RU 148680 «Щипцы столовые для непосредственного потребления пищевых продуктов», где объектом изобретения являются щипцы для удерживания гамбургеров или чипсов при их употреблении⁵. В

⁵ База данных «ИС «Поисковая платформа» Роспатента//<https://searchplatform.rospatent.gov.ru/patents> (дата обращения – 20 июля 2023 г.).



Рис. Статистический анализ рубрик МПК, проставленных на патентных документах, поискового запроса по термину «гамбургер» в ИС «Поисковая платформа» Роспатента (288 документов)

«ИС «Поисковая платформа» Роспатента можно воспользоваться встроенным инструментарием по статистике «Анализ результатов поиска» для анализа проставленных на патентных документах рубрик МПК (рис.).

Результаты поиска ранжированы в нисходящем порядке в соответствии с числом документов, имеющих одинаковые индексы МПК: 19 документов A23L13/60 «Дробленые или эмульгированные мясные продукты, например, колбасные продукты; формованные мясные продукты из измельченного мяса», 15 документов A21D13/00 «Готовые мучные изделия или их полуфабрикаты», 15 документов A23L13/00 «Мясные продукты; мясная мука; приготовление или обработка этого», 15 документов A23L13/40 «Содержащие добавки», 13 документов A23L1/30 «Содержащие добавки» (рубрика аннулирована в 2016 г., содержание перенесено в рубрики A23L33/10–A23L33/12, A23L33/13–A23L33/145), 12 документов A23L29/00 «Пища или пищевые продукты, содержащие добавки», 11 документов A23L27/00 «Специи; вкусовые агенты или приправы; искусственные

подсластители; столовая соль; заменители соли для диетического питания; получение или обработка этого», 10 документов G06F17/30 «Информационный поиск; структуры баз данных для этой цели» (рубрика аннулирована в 2019 г., содержание перенесено в рубрики G16C10/00–G16C60/00, G16Z99/00), 10 документов G06F40/00 «Обработка данных на естественном языке», 9 документов A21D8/04 «Обработка теста микроорганизмами или ферментами».

Изучив результаты статистической обработки, можно предположить, что наиболее подходящие подклассы – это A23L «Пищевые продукты или безалкогольные напитки, не отнесенные к подклассам A21D или A23B–A23J; их приготовление или обработка, например, варка, изменение питательных свойств, физическая обработка» и A21D «Обработка, например, предохранение от порчи, муки или теста для выпечки, например, вводом добавок; способы выпечки; мучные изделия; предохранение их от порчи» и соответствующие им подчиненные рубрики. Тщательным последовательным просмотром рубрик МПК и

их отбором в соответствии с родовым понятием «готовое мучное изделие» для термина «гамбургер» можно определить, что наиболее подходящими рубриками, охватывающими такой вид мучных изделий как гамбургеры, являются следующие группы:

A21D13/14 «...многослойные продукты из двух или более слоев теста с наполнителями»,

A21D13/32 «Готовые мучные изделия или полуфабрикаты с введением наполнителя после выпечки, например, сэндвичи», а также

A21D13/40 «Продукты, характеризующиеся типом, формой или использованием». Если в формуле имеются признаки изделия особой формы, например, если интерес представляет мясная котлета для гамбургеров, в поисковый запрос следует добавить и рубрику A23L13/60 «Дробленые или эмульгированные мясные продукты, например, колбасные продукты; формованные мясные продукты из измельченного мяса».

Выбранные релевантные рубрики МПК можно использовать при проведении патентного поиска в международных базах данных патентных документов, например, в базе данных «Espacenet», что позволит сузить область поиска и уменьшить число документов для просмотра.

Поиск специфического термина hamburger по англоязычному алфавитно-предметному указателю терминов Catchword Index не дает никаких результатов. При поиске по термину hamburger в базе данных Espacenet без использования и с использованием найденных рубрик МПК получены следующие результаты:

при составлении поискового за-

проса только по термину hamburger – 1904 документа;

при составлении поискового запроса по термину и родовому признаку hamburger+A21D – 223 документа;

при составлении поискового запроса по термину и более точному признаку hamburger+A21D13/32 – 69 документов⁶.

В текстах рубрик классификационной схемы СПК также нет термина hamburger. При поиске по термину hamburger в базе данных Espacenet с использованием аналогичных рубрик СПК получены следующие результаты:

при составлении поискового запроса hamburger+A21D – 127 документов;

при составлении поискового запроса hamburger+A21D13/32 – 65 документов⁷.

Таким образом, уточнение поискового запроса с использованием рубрик классификации позволяет конкретизировать результаты поиска и получить меньшее число документов для просмотра без потери качества. В зависимости от целей поиска поисковый запрос может быть скорректирован с помощью различных комбинаций рубрик МПК/СПК и технических терминов.

⁶ База данных Espacenet//https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=hamburger&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=a21d13%2F32&Submit=Search (дата обращения – 20 июля 2023 г.).

⁷ База данных Espacenet//https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=hamburger&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=a21d13%2F32&Submit=Search (дата обращения – 20 июля 2023 г.).



Составление поискового запроса и анализ документов, когда нет подходящей рубрики в МПК, но есть в СПК

Если поиск по тексту классификации МПК не дает однозначного результата или есть сомнения в правильности выбора подходящего классификационного подразделения, можно рассмотреть альтернативный способ определения подходящих рубрик МПК: поиск с помощью более подробной и расширенной классификационной системы – СПК.

Австралийский патент AU 2022292376 «Клейкие наклейки на грудь без бретелек», где предмет изобретения представляет собой пару накладок для груди чашеобразной формы с внутренним клеевым слоем. В соответствии с формулой, рисунками и описанием объект относится к бюстгалтерам без бретелек и пояса, который охватывает грудную клетку и спину. Может возникнуть сомнение относительно выбора классификационной рубрики А41С3/00 «Бюстгалтеры» и А41С3/06 «Бюстгалтеры без бретелек». Поскольку данное изделие обеспечивает удержание на теле пары накладок за счет адгезии и представляет собой новый вид бюстгалтера, его лучше отнести к подгруппе А41С3/06 «Бюстгалтеры без бретелек», которая характеризует по крайней мере один признак – отсутствие бретелек.

В случаях, когда заголовки ни одной классификационной рубрики точно не отражают признаки объекта изобретения, для выбора той или иной группы можно обратиться к классификационной схеме СПК

и определениям (при их наличии). Просмотр иерархически зависимых рубрик СПК, подчиненных группе А41С3/00, дает более подходящую группу А41С3/065 «Бюстгалтеры, без бретелек, прикрепляемые непосредственно к телу, например, с помощью клеящих материалов». При просмотре определений к этой группе найдена иллюстрация, которая подтверждает правильность выбора указанной рубрики СПК (табл. 1).

Поиск подходящей рубрики МПК может осуществляться по СПК в порядке иерархии до первой рубрики, совпадающей с МПК. Данное техническое решение, изложенное в патенте AU 2022292376, проклассифицировано по МПК в рубрике А41С3/06 и по СПК в рубрике А41С3/065.

Составление поискового запроса, когда в СПК есть тематика, которой нет в МПК

При работе с СПК обнаруживаются уникальные случаи, когда в классификацию введена тематика, которой нет ни в заголовке соответствующего подкласса, ни в заголовке главной (нулевой) группы, которой она иерархически подчинена. В табл. 2 эта тематика заключена в фигурные скобки.

В базе данных Espacenet найдется 95 документов, если задать поиск по рубрике СПК А61F5/0096. Возникает вопрос: как классифицировать подобную тематику в МПК? Эти документы только условно могут быть отнесены по МПК к группе А61F5/00, так как ее заголовок не содержит никаких указаний по данной тематике.

Таблица 1

Различие фрагментов классификационных схем МПК и СПК на примере группы А41С 3/00 «Бюстгалтеры» и ее подгрупп

Классификационная схема МПК		Классификационная схема СПК		Определения к схеме СПК
A41C3/00		A41C3/00	Бюстгалтеры	
A41C3/06	Без бретелек	A41C3/06	Без бретелек, (то есть без плечевых лямок)	
		A41C3/065	Прикрепляемые непосредственно к телу, например, с помощью клеящих материалов	

Таблица 2

Различия фрагментов классификационных схем СПК и МПК на примере группы А61F5/00 и ее подгрупп

Рубрика МПК		Рубрика СПК	
A61F5/00	Ортопедические способы и устройства для нехирургического лечения опорно-двигательного аппарата (...); устройства для ухода за больными (...)	A61F5/00	Ортопедические способы и устройства для нехирургического лечения опорно-двигательного аппарата (...); устройства для ухода за больными; {устройства для предотвращения изнашивания} (...)
		A61F5/0096	Устройства для предотвращения изнашивания



В американском патенте US 4599751 «Защитная нижняя одежда» предмет изобретения представляет собой штаны из кольчуги для предупреждения действий сексуального характера с поясом с замком, который можно застегнуть на талии владельца и открыть только ключом или специальными инструментами. Попытка найти релевантные технические решения в МПК приводит к предметам одежды, относящимся к группе A41B9/12 «Защитное нижнее белье» и дополнительно к рубрике A41B9/00 «Нижнее белье» как более общей.

При этом в СПК имеется та же группа A41B9/12 «Защитное нижнее белье» и более точная A61F5/0096 «Устройства для предотвращения изнашивания» в совершенно другой тематической области (табл. 2). Поэтому в СПК с целью обеспечения наибольшей полноты и точности отражения информации об изобретении классифицирование проведено как в функционально ориентированном подразделении в соответствии с функцией защиты в группе A41B9/12, так и по узкому назначению в группе A61F5/0096. Классифицирование в СПК такого объекта в соответствии только с одним аспектом привело бы к неполному описанию его технической сущности.

Чтобы лучше понять объем тематики, охватываемой рубрикой A41B9/12, необходимо изучить соответствующие ей примечания и определения, если они имеются, на всех иерархических уровнях в нисходящем порядке от подкласса к подгруппе. В настоящее время определения в МПК для группы A41B9/12 «Защитное

нижнее белье» нет, и существует оно только в СПК. Согласно этому определению данная группа охватывает:

текстильное нижнее белье;

*нижнее белье со встроенным средством защиты от запаха/пота и др., например, патент US 2023141346, нижнее белье с губкой, пропитанной лиофилизированным порошком *Lactobacillus crispatus* для поддержания нормальной флоры кожи.*

Таким образом, в соответствии с определением в СПК группа A41B9/12 «Защитное нижнее белье» не должна содержать устройства для предотвращения изнашивания, и термин «защитное» не должен включать подобную тематику. Классификация данного технического решения по МПК по рубрике A41B9/12 «Защитное нижнее белье» объясняется тем, что в МПК нет определения, ограничивающего объем тематики данного классификационного подразделения. Чтобы гарантированно охватить существенные признаки предложенного предмета изобретения, данное техническое решение дополнительно было проклассифицировано в МПК в группе A41B9/00, в СПК по группам A41B9/12 и A61F5/0096.

По патенту WO 2019219192 «Система защиты от сексуальных нападений» изобретение относится к системе мобильной защиты от посягательств сексуального характера, закрепленной на человеке и приводимой в действие превышением силы натяжения шнура или ремня системы защиты. При срабатывании системы распыляется трудно удаляемое красящее вещество с добавлением или без добавления раздражающего глаза вещества.

СПК данное техническое решение отнесено к более точным рубрикам: по назначению – к «Устройствам для предотвращения изнашивания» А61F5/0096 и в соответствии с типом изделия – к «Ручным или переносным автоматическим защитным устройствам, использующим защитные газы или химические вещества» F41H9/10. В соответствии с МПК заявленный технический объект классифицирован в группе А61F5/00 «Ортопедические способы и устройства для нехирургического лечения опорно-двигательного аппарата (...); устройства для ухода за больными (...)» и в группе F41H9/10 «Ручные или переносные автоматические защитные устройства, использующие защитные газы или химические вещества».

Классификация данного объекта изобретения в СПК не вызывает затруднений и является очевидной, тогда как классификация в МПК требует разъяснения. В МПК никаких указаний о классифицировании, касающемся устройств для предотвращения изнашивания, в тексте заголовка подкласса А61F нет, как нет их и в заголовке группы А61F5/00, что осложняется отсутствием примечаний и определений. Поэтому можно предположить, что выбор рубрики А61F5/00 в МПК был продиктован опасениями упустить информацию о подобных изобретениях и целями единообразного классифицирования данной тематики с рубриками СПК. Техническое решение задачи по предложенной системе защиты отнесено к F41H9/10 и по функции, и по выполнению.

Таким образом знание общих правил и принципиальных различий МПК и СПК позволяет наиболее точно и полно описать технические решения по различным объектам поиска в зависимости от детализации классификационных схем МПК и СПК, наличия примечаний и определений к ним, а также грамотно составить поисковый запрос в автоматизированных базах данных патентных документов и получить достоверные результаты поиска.

Список литературы

1. База данных Espacenet//https://be.espacenet.com/help?locale=nl_BE&method=handleHelpTopic&topic=ecla
2. База данных Espacenet//https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=hamburger&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=a21d13%2F32&Submit=Search
3. База данных «ИС «Поисковая платформа» Роспатента//<https://searchplatform.rospatent.gov.ru/patents>
4. Руководство к МПК//<https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=index>
5. Статистика МПК на сайте ВОИС//<https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Version20230101/transformations/stats.html>
6. Что такое Catchword Index?//<https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/faq>
7. Cooperative Patent Classification//<https://www.cooperativepatentclassification.org/home>



УДК 347.77.043

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТЕЙ I И II ГК РФ

ТЕОРИЯ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



Автор статьи А.С.Ворожевич – докт. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва, arinavorozhevich@yandex.ru), отвечает на вопросы, связанные с применением к лицензионным договорам положений частей I и II ГК РФ. Применимы ли к лицензионным договорам по аналогии нормы части II ГК РФ о договоре аренды? Возможна ли уступка права лицензиата на использование объекта? Какова судьба выплаченного лицензиатом лицензионного вознаграждения, в том числе в виде паушального платежа при одностороннем отказе лицензиара от договора? Могут ли стороны лицензионного договора (в том числе исключительной лицензии) установить в соглашении ретроактивную оговорку?

Ключевые слова: лицензионный договор, договор аренды, паушальный платеж, отказ от договора, ретроактивная оговорка.

PROBLEMS OF APPLYING THE PROVISIONS OF PARTS I AND II OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION TO LICENSE AGREEMENTS

The author of the article A.S.Vorozhevich, Doctor of Law, Associate Professor of the Chair of Civil Law, Lomonosov Moscow State University (Moscow, arinavorozhevich@yandex.ru), answers questions related to the application of the provisions of Parts I and II of the Civil Code of the Russian Federation to license agreements. Are the norms of Part II of the Civil Code of the Russian Federation on the lease agreement applicable to license agreements by analogy? Is it possible to assign the licensee's right to use the object? What is the fate of the license fee paid by the licensee, including in the form of a lump sum payment in case of the licensor's unilateral withdrawal from the contract? Can the parties to the license agreement (including the exclusive license) establish a retroactive clause in the agreement?

Key words: license agreement, lease agreement, lump sum payment, withdrawal from the contract, retroactive clause.

Часть I

Как указано в п. 2 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» (далее – постановление пленума Верховного суда РФ № 10), к отношениям, связанным с переходом и предоставлением прав на объекты интеллектуальной собственности, «подлежат применению положения частей первой, второй, третьей ГК



РФ, если иное прямо не предусмотрено частью четвертой ГК РФ и если их применение не противоречит существу отношений, урегулированных данной частью ГК РФ».

Очевидно, что лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительных прав в целом подчиняются положениям общей части обязательственного права. Пленум Верховного суда РФ, в частности, указал на применимость к таким договорам ст. 431, 168, п. 3 ст. 432 ГК РФ. Проблема, однако, в том, что договоры в сфере обращения исключительных прав обладают существенной спецификой. В связи с этим возникает необходимость в дополнительных разъяснениях, как применять общие положения к таким договорам.

Отдельные вопросы возникают по поводу того, какие именно положения из второй части ГК РФ могут быть применены, в том числе по аналогии, к договорам, направленным на распоряжение исключительными правами. В рамках настоящей публикации мы не ставим перед собой задачи рассмотреть все проблемы, связанные с заявленной темой. Рассмотрим лишь несколько наиболее актуальных.

Применение к лицензионным договорам норм о договоре аренды

Ранее я уже отмечала, что суды распространили на лицензионные договоры и договоры коммерческой



концессии выводы, касающиеся последствий (не)регистрации договора аренды. При этом суды проигнорировали факт, что в случае с арендой регистрируется сам договор, а в слу-

чае с лицензионным договором – предоставление права использования¹.

Несколько лет назад Суд по интеллектуальным правам задался вопросом: можно ли распространить на лицензионные договоры некоторые другие положения, посвященные договору аренды. Соответствующий вопрос был вынесен на обсужде-

ние научного сообщества. При этом, как отметил Суд по интеллектуальным правам в подготовленной им справке, лицензионный договор, как и договор аренды, является договором о временном предоставлении объекта гражданских прав в пользование, поэтому есть основания говорить о сходстве данных отношений².

¹ Ворожевич А.С. Лицензионные договоры в отношении изобретений: актуальные проблемы // В сб. статей: Гражданско-правовые отношения: проблемы доктрины, законодательства и судебной практики, посвященном 75-летию докт. юрид. наук, проф. Е.А.Суханова / Отв. ред. В.В.Витрянский. М.: Статут, 2023. С. 373–377.

² См.: Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного суда Российской Федерации, по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о служебных результатах интеллектуальной деятельности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 39–44.



Прежде всего Суд по интеллектуальным правам предложил научно-консультативному совету оценить допустимость применения положений, касающихся договора аренды, по аналогии закона к отношениям, возникающим между сторонами лицензионного договора (п. 1 ст. 621 ГК РФ). Данной нормой предусмотрено преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок: арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок.

Ученые заняли различные позиции по данному (первому) вопросу³. По мнению А.Г.Карапетова, положение п. 1 ст. 621 ГК РФ можно применить по аналогии и к лицензионным договорам. С таким выводом не согласились, в частности, В.О.Калятин и Е.А.Павлова. Елена Александровна справедливо отметила, что между договором аренды и лицензионным договором существуют серьезные различия. Арендодатель, вступая в договорные отношения, преследует две основные цели: заработать и не допустить ухудшения состояния своего имущества. А *«лицензионный договор направлен на то, чтобы не просто заработать, а найти правильные способы для зарабатывания, чтобы расширить*

круг клиентуры, укрепить репутацию правообладателя»⁴.

Развивая эту мысль, можно прийти к следующему выводу. Если арендатор выполняет свои обязанности по договору (в установленные сроки вносит арендную плату, обеспечивает сохранность имущества), у арендодателя нет правомерного экономического интереса в том, чтобы сменить арендатора. Арендодатель при прекращении предыдущего договора может принять решение больше не сдавать имущество в аренду. Но, если он не потерял интереса к аренде как таковой, у него нет каких-либо объективных причин к тому, чтобы сменить арендатора. Преимущественное право на заключение нового договора арендатором при этом способствует стабильности оборота и определенности в отношениях сторон. Арендатор может рассчитывать на то, что у него сохранятся права на объект до тех пор, пока он надлежащим образом выполняет свои обязанности по договору. При этом у арендодателя останется интерес к сдаче имущества в аренду.

С лицензионными договорами подобные обоснования не действуют. Для лицензиара имеет значение не только то, что лицензиат исполняет свои формальные обязанности, но и то, насколько эффективно он коммерциализует соответствующий объект интеллектуальной собственности. Лицензиат может исправно направлять лицензиару отчеты, перечислять лицензионные платежи. Между тем для лицензиара поддержание такого сотрудничества может оказаться

³ См.: протокол № 19 заседания научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 апреля 2018 г.// <https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/19.pdf>

⁴ Там же.



крайне невыгодным. Прежде всего такие ситуации возможны в случае с договорами исключительной лицензии, по которым лицензионное вознаграждение определено в виде роялти.

В таком случае прибыль правообладателя от коммерциализации его разработки напрямую зависит от того, насколько успешен лицензиат. Если лицензиат будет не слишком эффективно использовать результат интеллектуальной деятельности, лицензиар не получит то, на что он мог рассчитывать от использования своей разработки, даже если лицензиат будет ему исправно перечислять роялти.

В случае с договором исключительной лицензии, которой предусмотрен только паушальный платеж, правообладателя как будто не слишком должно интересовать, насколько эффективно лицензиат будет использовать объект. Между тем в действительности это не так. **Во-первых**, на практике (главным образом в патентной сфере) распространена стратегия лицензирования, при которой правообладатель сначала выдает лицензиату краткосрочную лицензию (например, на год) за фиксированную разовую выплату. Затем, если лицензиат оказывается эффективным, предоставляет ему лицензию на длительный срок. Установление преимущественного права не позволит правообладателям реализовать такую стратегию.

Во-вторых, правомерные интересы правообладателей, связанные с эффективной коммерциализацией результата интеллектуальной деяте-

льности, не должны сводиться к получению процента от дохода лицензиата. Необходимо учитывать различные косвенные экономические эффекты. Так, относительно патентной сферы можно говорить о следующей тенденции. После того, как на основе разработки патентообладателя был создан успешный коммерческий продукт (пусть не самим правообладателем, а лицензиатом), иные участники рынка начинают проявлять повышенный интерес к деятельности, иным инновациям правообладателя. Правообладатель в таком случае может рассчитывать на инвестиции в новые исследования, заключение лицензионных договоров на другие свои разработки.

Наконец, применительно к рассматриваемым ситуациям следует учесть и общественные интересы. Они сводятся к тому, чтобы результаты интеллектуальной деятельности эффективно коммерциализовались, на их основе создавались инновационные продукты, отвечающие потребностям населения. В таком случае государство и общество в целом не заинтересованы в том, чтобы правообладателям навязывались неэффективные лицензиаты, тем более когда речь идет о договорах исключительной лицензии.

Конечно, нельзя сказать, что применение п. 1 ст. 621 ГК РФ по аналогии к лицензионным договорам создаст правообладателям совсем неразрешимую проблему. Рассматриваемая норма является диспозитивной и позволяет сторонам предусмотреть иное. Между тем правообладатель при согласовании текста дого-



вора может не учесть все возможные риски и нюансы, тем более когда в четвертой части ГК РФ, которой он будет преимущественно руководствоваться, нет каких-либо указаний на преимущественное право лицензиата.

В случае с простой лицензией в преимущественном праве нет необходимости как в таковом. Здесь опять же важно подчеркнуть отличие аренды и лицензионного договора. Сдача в аренду имущества одному лицу исключает возможность предоставления аналогичного права другому лицу⁵. Между тем число простых лицензий не ограничено⁶. В таком случае предоставление лицензии новому лицензиату не исключает возможности продления, заключения нового договора с прежним лицензиатом. Если у правообладателя есть интерес в поддержании отношений как с прежним лицензиатом, так и с новым, ему не придется разрываться между ними.

Кроме того, подчеркнем, что простой характер лицензии не всегда означает, что правообладателя не интересует личность лицензиата и то, насколько эффективно он использует объект. Например, на высокотехно-

логических рынках, предоставив несколько простых (иногда даже одну) лицензий, правообладатель нередко может закрыть для себя возможность привлечения новых лицензиатов. Лицензиаты будут понимать, что вложение средств в коммерциализацию разработки не создаст им необходимого преимущества на рынке и придется конкурировать с другими лицензиатами. Наличие действующих лицензий может учитываться (в сторону снижения) при определении цены последующих. В таком случае правообладатель (особенно если он получает лицензионное вознаграждение в форме роялти) может быть заинтересован в прекращении действия простых лицензий у лицензиатов, которые оказались недостаточно эффективными. Понятно, это наблюдается далеко не во всех ситуациях. Так, правообладатели различного программного обеспечения могут выдать сотни лицензий различным лицам за установленную плату. При этом их, как правило, не интересует, насколько успешно лицензиат будет использовать объект.

Следует отметить, что ГК РФ предусмотрел преимущественное право на заключение нового договора для пользователей (франчайзи) по договору коммерческой концессии (ст. 1035). Чем это можно объяснить?

Правообладатель, как правило, выдает франшизы множеству лиц. В этом смысле договор коммерческой концессии как будто ближе к договору простой лицензии. Между тем это не совсем так. Как правило, договоры коммерческой концессии предусматривают эксклюзивность пользовате-

⁵ Мы не учитываем договоры субаренды, поскольку право субарендатора производно от прав арендатора. Арендатор и субарендатор в конкретное время не могут одинаковым образом использовать имущество, не мешая друг другу.

⁶ Это связано с тем, что объекты интеллектуальной собственности в силу нематериального характера являются объектами неконкурирующего использования: в конкретное время их может использовать по своему усмотрению множество лиц, не мешая их использованию другими.



ля на конкретной территории (пусть даже речь идет о небольшом районе или улице города). При этом весь бизнес пользователя может строиться вокруг бренда правообладателя. В таком случае он крайне заинтересован в том, чтобы за ним сохранился его участок (место, где он открыл соответствующее заведение по франшизе) и после истечения сроков первой франшизы. У правообладателя в данном случае, как правило, есть серьезные рычаги воздействия на пользователя.

Классическая модель франшизы предполагает, что пользователь выступает за ширмой правообладателя, который консультирует его по различным аспектам ведения бизнеса, делится методами организации деятельности и т.п. Если в случае с лицензионными договорами правообладатель нередко полагается на опыт лицензиата, его возможности по коммерциализации объекта интеллектуальной собственности, то в договорах коммерческой концессии обычно происходит наоборот: пользователь опирается на опыт правообладателя.

Кроме того, важно учитывать, что в п. 1.1 ст. 1037 ГК РФ приведен перечень оснований для мотивированного одностороннего отказа правообладателя от договора, в том числе в случаях, когда пользователь оказывается недостаточно эффективным. Так, правообладатель может отказаться от исполнения договора коммерческой концессии при нарушении пользователем условий о качестве производимых товаров, грубом нарушении инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение

соответствия условиям договора, способам и условиям использования предоставленного комплекса исключительных прав. Очевидно, что пользователь, с которым договор коммерческой концессии был досрочно прекращен по указанным основаниям, не может заявлять о наличии у него преимущественного права на заключение договора на новый срок.

Второй вопрос, который был вынесен на обсуждение научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам: допустимо ли применение по аналогии к отношениям, возникающим между сторонами лицензионного договора, п. 1 ст. 618 ГК РФ? На него А.Г.Карпетов также дал утвердительный ответ. Другие участники научно-консультативного совета его не поддержали⁷.

Согласно п. 1 ст. 618 ГК РФ досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды. В этом случае субарендатор имеет право на заключение с ним договора аренды в отношении имущества в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.

В главе, посвященной лицензионным договорам, аналогичных положений нет. Согласно п. 3 ст. 1238 ГК РФ сублицензионный договор должен быть заключен на срок действия лицензионного договора. Из данного положения можно вывести, что суб-

⁷ Протокол № 19 заседания научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 27 апреля 2018 г. // <https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/19.pdf>



лицензионный договор прекращается, если прекращается лицензионный договор. К данному выводу можно прийти и на основе анализа отношений сторон. Права сублицензиата производны от прав лицензиата. Лицензиат может предоставлять сублицензиату возможность использовать объект строго в тех рамках, в которых имеет право использовать сам. При этом он отвечает за действия сублицензиата перед лицензиаром. В такой ситуации, как только лицензиат лишается прав на использование объекта, их лишается и сублицензиат.

Четвертая часть ГК РФ ничего не говорит про право сублицензиата на заключение договора с лицензиаром. И, как представляется, аналогия с п. 1 ст. 618 ГК РФ в данном случае недопустима. **Во-первых**, как мы уже отмечали применительно к первому вопросу, в лицензионных договорах личность лицензиата для лицензиара, как правило, имеет большее значение, чем личность арендатора для арендодателя. Арендодателю важно, чтобы арендатор исправно платил и не причинял вреда имуществу. Лицензиару необходимо, чтобы лицензиат эффективно использовал объект. Для этого необходимы ресурсы, опыт коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и т.п.

Представим ситуацию. Правообладатель предоставил лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения при производстве и реализации продукта. В договоре предусмотрено право лицензиара на односторонний отказ

от исполнения договора при условии, что лицензиат не выполняет установленного объема по продажам. Лицензиат привлекает сублицензиата, предоставляя ему возможность производить и реализовывать товар на конкретной территории. Лицензиар реализует свое право на односторонний отказ в связи с недостаточно эффективной деятельностью лицензиата. У сублицензиата изначально были ограниченные производственные возможности. В таком случае, даже если у сублицензиата есть желание продолжить использовать объект, вряд ли было бы оправданным навязать его лицензиару.

Во-вторых, важно учитывать еще одно принципиальное различие между субарендой и сублицензией. Права субарендатора, как правило, по своему содержанию и объему совпадают с правами арендатора. Исключение составляют ситуации, когда субарендатор получает права на использование части арендованной вещи. Однако и в такой ситуации нет каких-либо преград к тому, чтобы субарендатор занял место арендатора. В то же время права сублицензиата могут быть существенно ограничены в сравнении с правами лицензиата: по способам использования, территории, объему и т.п. При этом возможна ситуация, когда лицензия являлась исключительной, а сублицензия простой. Во всех таких ситуациях замена лицензиата на сублицензиата вряд ли может быть оправданным решением.

Еще один актуальный вопрос: **возможна ли в случае с лицензионными договорами уступка права**



пользования лицензиатом без согласия на то правообладателя? В своей практической деятельности я сталкивалась с ситуациями, когда лицензиаты доверителя заявляли о своем желании уступить права пользования аффилированному с ними лицу, причем некоторые юристы не видели в этом проблемы.

Относительно уступки права пользования лицензиатом высшие судебные инстанции до сих не дали каких-либо разъяснений. Вместе с тем, как отметил Высший арбитражный суд Российской Федерации в п. 16 информационного письма от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» применительно к договору аренды: *«Передача арендатором права аренды другому лицу может осуществляться лишь способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 615 ГК РФ, то есть в порядке перенайма, внесения в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества или товарищества, внесения в качестве паевого взноса в производственный кооператив».*

Таким образом, суд, по сути, констатировал, что простая уступка права аренды недопустима. Возможен лишь перенаем, который представляет собой частный случай передачи договора. Арендатор в таком случае при согласии арендодателя передает все права и обязанности по договору.

Четвертая часть ГК РФ не содержит положений, подобных п. 2 ст. 615 о «перелицензировании». Между тем в данном случае, как представляется, возможна аналогия⁸.

Во-первых, как справедливо заме-

чено Н.Ивановым: *«Право использования, принадлежащее лицензиату, как и право аренды, не сводимо к традиционному праву требования. Право требования управомочивает его носителя на определенное поведение другого лица (должника), в то время как право использования управомочивает лицензиата прежде всего на собственные действия по использованию объекта»⁹.*

Во-вторых, праву использования объекта интеллектуальной собственности, как правило, сопутствуют различные обязанности лицензиата, которые невозможно разделить с правом использования. Речь в данном случае может идти о направлении лицензиатом отчетов об использовании объекта интеллектуальной собственности, соблюдении установленных правообладателем показателей использования, применительно к товарным знакам – обеспечении качества производимых или реализуемых товаров требованиям качества, установленным лицензиаром, к ноу-хау – поддержании секретности переданных сведений. Отдельная уступка права использования в таком случае приведет к абсурдным ситуациям:

⁸ В принципе можно обойтись и без аналогий и просто допустить передачу лицензионного договора на основании ст. 392.3 ГК РФ. Аналогия в данном случае может использоваться главным образом для того, чтобы обосновать, почему невозможна простая уступка права.

⁹ Иванов Н. Уступка права использования, предоставленного по лицензионному договору: допустима ли без согласия лицензиара? // https://zakon.ru/blog/2021/10/29/ustupka_prava_ispolzovaniya_predostavlenного_po_licenzionnomu_dogovoru_dopustima_li_bez_soglasiya_li?ysclid=lnon0d34q4381067315



право использования будет у одного лица, а составление отчетов, поддержание качества товаров – у другого.

В-третьих, как уже отмечалось, для лицензиара личность лицензиата может иметь даже большее значение, чем для арендодателя личность арендатора. При этом как минимум без согласия лицензиара в таких случаях цессия невозможна.

Последствия одностороннего отказа лицензиара от исполнения лицензионного договора

В последние годы с учетом общей экономической нестабильности правообладатели все чаще настаивают на включении в лицензионные договоры права на односторонний, в том числе немотивированный, отказ. В рамках данной статьи нас интересует вопрос: каковы последствия прекращения лицензионного договора в связи с его расторжением/односторонним отказом для его сторон?

На первый взгляд, данный вопрос максимально прост. В соответствии с п. 1 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства

по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Подобные последствия наступят и при одностороннем отказе от договора. Согласно п. 1 постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» *«в соответствии со статьей 310 и пунктом 3 статьи 450 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например, статья 328, пункт 2 статьи 405, статья 523 ГК РФ) или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда...»*.

Попробуем применить данные правила к лицензионному договору. При его прекращении право лицензиата на использование объекта, очевидно, прекращается на будущее время. При этом применительно к прошлому периоду необходимо исходить из того, что лицензиат правомерно использовал объект на основании договора. В то же время лицензиат должен заплатить лицензиару за подобное использование. Если договором были предусмотрены периодические платежи, все понятно: лицензиат должен заплатить за все периоды использования до расторжения договора/одностороннего отказа.



Но, что делать, если договором был установлен паушальный платеж?

Представим ситуацию. Правообладатель выдал компании лицензию на продолжительный период (скажем, на 10 лет или вообще на срок существования исключительного права) на использование программы для ЭВМ. Было согласовано, что данное программное обеспечение может использоваться без каких-либо ограничений по способам 10 тыс. работников правообладателя. Лицензионное вознаграждение установлено в твердой сумме – 100 млн руб. Договором было предусмотрено право на односторонний отказ (мотивированный/немотивированный) от договора лицензиара. Лицензиар отказался от договора по истечении шести месяцев с даты заключения договора. Возникает вопрос: что делать со 100 млн руб., выплаченных лицензиатом (или еще не выплаченных, которые он только должен оплатить)? Может ли лицензиар их в полном объеме оставить себе после того, как договор прекратился? Либо лицензиат сможет их вернуть в качестве неосновательного обогащения?

Прежде чем дать ответ, обратимся к разъяснениям высших судебных инстанций. Согласно п. 40 постановления пленума Верховного суда РФ № 10 *«по смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации»*.

Данную позицию можно толковать по-разному. **Первый вариант:** паушальный платеж выплачивается за предоставление доступа к объекту. Поэтому независимо от того, в течение какого времени лицензиат мог использовать объект, он должен был выплатить соответствующую сумму. В таком случае лицензиат не вправе требовать от лицензиара возврата неосновательного обогащения. **Второй вариант:** паушальный платеж выплачивается за предоставление возможности использовать объект в течение согласованных срока и объема. В таком случае лицензиат, вероятно, может рассчитывать на взыскание неосновательного обогащения.

Второй вариант представляется справедливым. Право лицензиата на использование объекта нельзя рассматривать как некую абстрактную возможность использовать соответствующий объект. Как и исключительное право, оно всегда характеризуется определенными параметрами: временными, территориальными, содержательными, объектными границами¹⁰. Другое дело, что границы исключительного права (в связи с тем, что такие права являются абсолютными) устанавливаются законодателем и являются универсальными для всех исключительных прав соответствующего вида, в то время как границы права лицензиата на использование устанавливаются сторонами договора в рамках исключительного права.

¹⁰ Подробнее про границы исключительных прав см.: Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты. М., 2022. С. 60–80.



Временные границы определяются сроком существования права. Территориальные – конкретной территорией использования. Содержательные – доступными способами использования. Объектные – это характеристики, признаки объектов, в которых могут быть воплощены объекты интеллектуальных прав. В случае с правами лицензиата последние два параметра могут быть дополнены количественными показателями: числом компьютеров, на которые может быть установлено программное обеспечение, числом работников, которым может быть предоставлен доступ, количеством товаров, которые могут быть произведены и реализованы с использованием объекта. Предусмотренная лицензионным договором цена (лицензионное вознаграждение) определяется с учетом границ права на использование. Закономерно, что при прочих равных параметрах размер лицензионного вознаграждения за использование в течение 10 лет будет больше цены годичной лицензии.

На необходимость учета срока использования при расчете паушального платежа указывают нормативно-правовые акты. В соответствии с федеральным стандартом оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» (ФСО № 11), утв. приказом Министерства экономического развития от 22 июня 2015 г. № 385, задание на оценку объекта должно в том числе содержать информацию:

о режиме предоставленной правовой охраны интеллектуальной собственности, включая объем,

сроки, территорию правовой охраны, наличие ограничений (обременений) в отношении исключительных прав на интеллектуальную собственность;

об объеме прав на интеллектуальную собственность, подлежащих оценке;

о совокупности объектов (или единой технологии, или сопутствующих активах), в состав которой входит объект оценки.

В Методических рекомендациях по оценке стоимости прав на интеллектуальную собственность, разработанных ассоциацией «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», подчеркивается необходимость учета при расчете вознаграждения объема прав на интеллектуальную собственность и связанные с ними ограничения по использованию, включая территорию, на которую распространяется правовая охрана интеллектуальной собственности, и сроков (п. 2.4.1 и 4.2)¹¹.

В рассмотренном нами примере стороны согласовали, что 100 млн руб. – это цена за использование программного обеспечения в течение продолжительного срока (например, 10 лет) 10 тыс. работников лицензиата. Если лицензиат в течение данного периода по каким-то причинам не начнет использовать программное обеспечение, он все равно будет обязан выплатить паушальный платеж полностью, так как соответствующее право на использование ему было предоставлено. Между тем, если лицензиар спустя

¹¹ <https://srosouvet.ru/press/news/100822/>



непродолжительное время после заключения договора реализует свое право на односторонний отказ от договора, необходимо сделать вывод о том, что лицензиат не получил за лицензионное вознаграждение то, на что он рассчитывал. Иными словами, лицензиат не достиг экономической цели, которой руководствовался, производя паушальный платеж. Возникла неэквивалентность предоставления¹². Нетрудно заметить, что в данном случае проявляются все типичные признаки неосновательно-го обогащения, которые называют в доктрине¹³.

Как разъяснено в постановлении пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора», в случае расторжения договора, предусматривавшего передачу имущества во владение или пользование, лицо, получившее имущество по договору, обязано в разумный срок вернуть его стороне, передавшей это имущество. При этом применительно к договору аренды указано, что арендатор может взыскать установленные договором платежи за пользование имуществом до дня его фактического возвращения лицу, предоставившему это имущество в пользование, а

также убытки и неустойку за просрочку арендатора по день фактического исполнения им всех своих обязательств (ст. 622 ГК РФ).

Из данных разъяснений можно заключить, что пользователь имущества при досрочном расторжении договора, на основании которого он использовал имущество, должен заплатить лишь за использование, которое имело место до прекращения договора. Представляется, что данное утверждение можно относить не только к договорам аренды, но и к лицензионным договорам. Разница лишь в том, что в случае с лицензионными договорами как такового возврата объекта интеллектуальной собственности не происходит в силу нематериального характера последнего. Лицензиат лишь лишается права на дальнейшее использование объекта.

В случае, если лицензиат фактически использовал объект только шесть месяцев, он за них и должен заплатить. Если лицензиат заплатил за более продолжительное время, он может рассчитывать на возмещение неосновательно-го обогащения лицензиара. Оно должно определяться по формуле: перечисленный лицензиару паушальный платеж за использование в течение срока действия договора за минусом цены фактического использования объекта лицензиатом. Применительно к нашему примеру речь идет о следующем уравнении: неосновательное обогащение лицензиара = 100 000 000 руб. (уплаченный лицензиатом платеж за использование в течение 10 лет) – плата за использование в течение 6 мес.

¹² При том, что изначально, заключая лицензионный договор, стороны исходили из того, что предоставление будет носить эквивалентный характер.

¹³ См.: Новоселова Л.А. О правовых последствиях нарушения денежного обязательства//Вестник ВАС РФ. 1999. № 12. С. 91; Новак Д.В. Неосновательное обогащение в теории российского гражданского права// Вестник гражданского права. 2007. № 1.



Ключевая проблема в данном случае: как определить размер лицензионного вознаграждения за использование в течение 6 мес.? Проще всего произвести расчеты по следующей схеме: плата за 120 мес. (10 лет) – 100000000 руб. В таком случае плата за 1 мес. составляет около 834 тыс. руб., за 6 мес. – 5000000 руб. Между тем во многих случаях такой способ расчета будет недостаточно точным и справедливым. Если обратиться к отчетам оценщиков, можно увидеть, что право на использование в течение 10 лет обычно не оценивается в 10 раз больше, чем право на использование за один год. В сфере программного обеспечения максимально эффективное использование происходит именно в первый год. Разработки быстро сменяют друг друга. В таком случае программное обеспечение вряд ли окажется столько же востребованным по истечении даже трех-пяти лет, каким было в первый год использования. При этом существует вероятность того, что лицензиат может выбрать предоставленный ему объем использования до истечения срока, если в договоре предусмотре-

ны другие ограничения на использование (например, по числу сотрудников лицензиата – пользователей и т.п.).

С другой стороны, применительно к рынкам высокотехнологических продуктов (фармацевтических препаратов, персональных компьютеров, автомобилей и т.п.) необходимо учитывать, что для эффективного использования лицензиатом патентоохраняемых объектов должно пройти какое-то время (нередко годы) с момента предоставления лицензии. В таком случае использование патентоохраняемых объектов в течение нескольких месяцев не может обладать ценностью для лицензиата. По сути, односторонний отказ от лицензионного договора правообладателя будет означать, что лицензиат в принципе не получил то, на что рассчитывал при заключении договора. Другой вопрос: на практике на таких рынках лицензиаты вряд ли согласятся предусмотреть право лицензиара на немотивированный односторонний отказ.

(окончание следует)



УДК 347.77.023

СНИЖЕНИЕ БРЕМЕНИ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ



М.Н.Комашко – канд. юрид. наук, практикующий юрист, доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Москва, komashko@list.ru), рассматривает выплату авторских вознаграждений в связи с использованием служебных изобретений (служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов) и уплату с таких вознаграждений страховых взносов во внебюджетные фонды. Автор анализирует проблемы документального оформления указанных выплат патентообладателями, а также сложившиеся по этому поводу позиции органов власти и судебную практику.

Представлены возможные способы снижения финансовой нагрузки на патентообладателя опосредованной выплатой изобретателям авторского вознаграждения за использование их разработок. Автор надеется, что теоретические разъяснения, приведенные в статье, позволят органам власти усовершенствовать начисление страховых взносов на авторские вознаграждения в связи с использованием служебных объектов патентного права.

Ключевые слова: авторское вознаграждение, страховые взносы, автор, патентообладатель, работодатель, служебное изобретение.

REDUCING THE BURDEN OF ROYALTIES FOR THE USE OF SERVICE INVENTIONS

M.N.Komashko, PhD, Practicing lawyer, Associate Professor of the Department of Law of Digital Technologies and Bio law of the Faculty of Law of the National Research University Higher School of Economics (Moscow, komashko@list.ru), considers the payment of royalties in connection with the use of service inventions (service utility models and service industrial designs) and the payment of insurance premiums from such rewards to off-budget funds. The author analyzes the problems of documenting these payments by patent holders, as well as the positions of authorities and judicial practice that have developed in this regard.

Possible ways to reduce the financial burden on the patent holder by indirectly paying inventors royalties for the use of their developments are presented. The author hopes, that the theoretical explanations given in the article will allow the authorities to improve the calculation of insurance premiums for royalties in connection with the use of official objects of patent law.

Key words: royalties, insurance premiums, author, patent holder, employer, service invention.



В моей предыдущей статье¹ были рассмотрены причины, заставляющие работодателей начислять страховые взносы на суммы авторских вознаграждений, которые выплачиваются за создание служебных изобретений (полезных моделей, промышленных образцов), и меры, позволяющие снизить нагрузку, которую несут патентообладатели в связи с такими выплатами, а именно: избавиться от необходимости начислять и уплачивать страховые взносы с сумм вознаграждений за созда-



ние служебных объектов патентного права. Однако вознаграждение изобретателям нужно платить не только за создание изобретения². Вознаграждение полагается также и за использование изобретения. Немаловажно отметить, что в организациях, понимающих важность инноваций, авторское вознаграждение за использование изобретения составляет весьма существенные суммы, более значимые, чем вознаграждение за создание. Поэтому вопрос о возможностях снижения этого бремени более актуален.

Облегчать финансовое бремя работодателя-патентообладателя, уменьшив само авторское вознаграждение за использование, невыгодно не только авторам, но и патентооблада-

телю. Как известно, выплаты авторских вознаграждений являются отличным (и зачастую главным) стимулом изобретательской деятельности в организации. А патентообладатель,

как правило, заинтересован именно в том, чтобы его работники создавали изобретения, которые будут внедрены, использованы и принесут доход, а не просто в получении патентов. Поэтому принятый в большинстве известных мне организаций подход, когда работодатель устанавливает небольшое вознаграждение

за создание изобретения и при этом выплачивает значительную сумму в виде авторского вознаграждения в случае использования изобретения, следует признать логичным и оправданным.

Однако обычно авторам все-таки хочется получать большие суммы вознаграждения, чем готов выплатить работодатель. Здесь интересы сталкиваются: одна сторона недовольна недостаточным размером вознаграждения, другая не может себе позволить увеличить совокупный бюджет на выплаты вознаграждений (вознаграждения + страховые взносы с этих выплат). Вероятно, в силу подобных причин в некоторых организациях пускаются на хитрости. Например, декларируют более высокий размер авторского вознаграждения за использование, а при его выплате уменьшают перечисляемую автору сумму на величину страховых взносов. Такая практика представляется неуместной и вредной (для работодателя в

¹ Комашко М.Н. Снижение бремени авторского вознаграждения за создание изобретений//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 10. С. 57–67.

² Здесь и далее под изобретением понимаются все объекты патентного права.



том числе), не говоря уже о том, что это противоречит законодательству и может быть оспорено в суде.

Рассмотрим другие варианты снижения финансового бремени патентообладателя, которые не задевают интересы авторов. Вознаграждение за использование изобретения часто выплачивается на основании договора, специально заключенного автором и патентообладателем. Однако встречаются и варианты с оформлением таких выплат приказами работодателя. Какой вариант удачнее?

Ст. 420 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) устанавливает закрытый перечень случаев, когда на суммы выплат в пользу физических лиц необходимо начислить страховые взносы во внебюджетные фонды. **Во-первых**, это выплаты в рамках трудовых отношений. **Во-вторых**, выплаты в рамках различных гражданско-правовых договоров (об отчуждении исключительного права, лицензионные и др.). С договорами никаких сложностей (в контексте, которого касается настоящая статья) не возникает, а с трактовкой трудовых отношений не все так просто.

Между изобретателем и организацией, в которой он работает, складываются два разных вида правоотношений: трудовые правоотношения по поводу работы, которую выполняет изобретатель, и за ее выполнение он получает зарплату, и гражданско-правовые отношения относительно созданного изобретения и прав, возникающих у обеих сторон в связи с этим (в основном это право организации-работодателя получить патент и право автора-работника получить

вознаграждение). Подробно это освещено в упомянутой выше статье³.

На практике разделение указанных правоотношений вызывает затруднения. В моей предыдущей статье уже приводились примеры, из которых видно, что работодатели-патентообладатели не различают, где трудовые отношения с работниками, а где гражданско-правовые отношения с авторами изобретений⁴. Хотя эти примеры относятся к моменту создания служебного изобретения, они также актуальны применительно к процессу использования служебного изобретения, ведь если изначально отношения оформлены неверно, в последующем крайне затруднительно выйти из порочного круга оформления трудовых документов на выплаты сумм, которые работодатель называет авторским вознаграждением.

Таким образом, вопросы, которые необходимо решить, можно сформулировать следующим образом. В рамках каких отношений может быть оформлен приказ работодателя? В рамках каких отношений могут быть выплачены некие суммы на основании приказа? Очевидно, что в гражданских правоотношениях никакие приказы неуместны. Приказ не является основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданско-правовых прав и обязанностей. Приказ работодателя можно оформить только в рамках трудовых правоотношений.

Отсюда напрашивается следующий вопрос: являются ли суммы, выплаченные на основании приказа, авторским вознаграждением? Пред-

³ Комашко М.Н. Указ. соч.

⁴ Там же.



ставляется, что такие суммы нельзя квалифицировать как авторское вознаграждение, поскольку это категория гражданского, а не трудового права, а следует считать трудовыми премиями. И потому, что эти премии выплачиваются в рамках трудовых отношений, логично, что на соответствующие суммы необходимо начислить страховые взносы, как это и предусмотрено ст. 420 НК РФ.

Некоторые работодатели (точнее, их работники, ответственные за выплату вознаграждений) даже на уровне риторики не различают авторские вознаграждения и трудовые премии. Так, на одном из заседаний по вопросам интеллектуальной собственности в ТПП РФ произошел примечательный случай: зашел разговор об авторских вознаграждениях (точнее, о том, что их зачастую не выплачивают), и одна участница обсуждения заявила, что организация, где она работает, выплачивает, как положено, но при этом назвала вознаграждения премиями. Другие участники разговора ее поправили: выплачиваете не премии, а авторские вознаграждения. На это коллега снова сказала, что выплачивают именно премии.

Какой отсюда вытекает вывод? Можно, конечно, платить и премии, никто не запрещает премировать работников, но в таком случае не избежать и уплаты страховых взносов. И еще, как говорится, есть нюанс: авторское вознаграждение остается невыплаченным, премия его не заменяет, это две разные сущности. Соответственно, премируя работника, организация не только обязана уплатить страховые взносы, но и остается должна автору авторское воз-

награждение.

Чтобы проиллюстрировать путаницу между гражданско-правовыми и трудовыми отношениями, приведем пример, ставший известным из постановления Арбитражного суда Уральского округа от 16 февраля 2022 г. № Ф09-9258/21 по делу № А76-14398/2021, когда работодатель-патентообладатель включил авторские вознаграждения за использование изобретения в структуру заработной платы работников. И опять зададимся тем же вопросом: вознаграждение это или трудовая премия?

Согласно ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Исходя из этой нормы ТК РФ, даже если так называемое авторское вознаграждение не является непосредственно премией, его в любом случае необходимо отнести к поощрительным выплатам, поскольку места для авторского вознаграждения в структуре заработной платы быть не может.

С учетом изложенного неудивительно, что из-за путаницы в головах и документах работодателей-патентообладателей органы власти квалифицируют отношения патенто-



обладателя и автора как трудовые и требуют начисления страховых взносов на суммы авторских вознаграждений. На мой взгляд, только к такому мнению и можно прийти, читая приказы о выплате вознаграждений, особенно если последние включены в структуру заработной платы.

Однако встречается и другой вариант. Как уже говорилось, вознаграждения за использование изобретений в ряде случаев выплачиваются на основании гражданско-правовых договоров, специально заключенных между патентообладателем и изобретателем. Казалось бы, все логично: гражданско-правовые отношения опосредованы гражданско-правовым договором. Но не тут-то было.

Минфин России занимает другую позицию: вознаграждения за использование изобретения, даже если они оформлены гражданско-правовыми договорами, разъясняет ведомство, считаются выплаченными в рамках трудовых отношений⁵. На первый взгляд – абсурд. Однако в разъяснении есть логика: в рассмотренной Минфином России ситуации работодатель включил в трудовые договоры с работниками обязанность создавать изобретения⁶ и выплачивал вознаграждения за создание изобре-

тений в виде премии по приказам. И только выплата вознаграждений в связи с использованием изобретения была опосредована гражданско-правовым договором (любопытно было бы узнать, какой предмет придумал работодатель для этого договора, учитывая, что, создав изобретение, работник всего лишь выполнил свою трудовую обязанность, но такая информация, к сожалению, не освещена в разъяснении). Как видим, маневр работодателя не удался. Это яркий пример того, на что обращалось внимание выше: если изначально документы составлены некорректно, очень трудно будет избежать порочной квалификации.

Конечно, в рассмотренной ситуации правильно было бы указать, что так называемые вознаграждения за создание изобретений (в виде премирования по приказам) вовсе не вознаграждения, а премии в рамках трудовых отношений, и потому на эти суммы подлежат начислению страховые взносы. А на вознаграждения за использование, поскольку они выплачиваются на основании гражданско-правового договора, страховые взносы не начисляются, так как эти выплаты осуществляются за рамками трудовых отношений. Но не будем требовать от разъяснения министерства глубокой теоретической проработки вопроса, этот анализ должен был провести работодатель.

Итак, Минфин России разъяснил и обосновал, как смог. Далее разъяснение стало жить собственной жизнью и получило более широкое применение, что привело, например, к такому курьезу. Налоговый орган, руководствуясь указанной выше по-

⁵ См.: письмо департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 03-15-06/26129 «Об обложении страховыми взносами вознаграждений, выплачиваемых организацией своим работникам за создание и использование служебного изобретения» (далее – письмо Минфина России от 12 апреля 2019 г. № 03-15-06/26129).

⁶ Вот где на самом деле абсурд. Почему не может быть такой трудовой обязанности, было рассмотрено в упомянутой выше моей статье.



зицией министерства, доначислил страховые взносы на суммы вознаграждений за использование изобретения, выплаченных организацией-патентообладателем не только своим работникам, но и иным лицам, у которых с патентообладателем никогда не было трудовых отношений⁷.

Смех смехом, но в позиции налоговиков опять же есть логика. Отчасти ее породили излишне лапидарные формулировки в упомянутом выше письме Минфина России от 12 апреля 2019 г. № 03-15-06/26129. При прочтении этого разъяснения действительно складывается впечатление, что будто бы в любой ситуации выплата авторских вознаграждений по гражданско-правовому договору осуществляется в рамках трудовых отношений. Сообразно этому у налоговой службы сложилось собственное понимание ситуации: поскольку вознаграждения на основании гражданско-правовых договоров все равно выплачиваются в рамках трудовых отношений, логично, что все выплаты всем авторам (и работникам, и неработникам) проведены в рамках трудовых отношений. Ведь отношения у патентообладателя с авторами (и работниками, и неработниками) тождественны (и в этом налоговый орган абсолютно прав). А это означает, что на все произведенные выплаты следует начислить страховые взносы.

Как ни удивительно, но что-то в этом подходе все-таки смутило налоговую инспекцию, и позднее она отказалась от идеи квалифициро-

вать отношения патентообладателя и авторов, которые никогда не были работниками, не состояли в штате патентообладателя, как трудовые и начислять страховые взносы на выплаты вознаграждений таким лицам⁸.

Вероятно, этот случай не попал в поле зрения Минфина России, и разъяснений в связи с выплатами вознаграждений авторам-неработникам пока нет. А было бы любопытно почитать обоснование, почему выплаты авторам по гражданско-правовым договорам в одних случаях считаются проведенными в рамках трудовых отношений, а в других нет.

Еще смешнее становится, когда дело доходит до увольнения автора. Изобретатель уволился, и патентообладатель вдруг задумывается: в каких отношениях с автором он теперь оказался? Как работник и работодатель они теперь бывшие, а как автор и патентообладатель все еще настоящие. Но какова связь между ними? Трудовой договор расторгнут, следовательно, трудовых отношений больше нет. Как можно отныне считать выплату авторского вознаграждения выплатой в рамках трудовых отношений? Казалось бы, никак.

Однако налоговые органы считают по-другому. Они снова верно определяют тождество отношений: отношения между патентообладателем, использующим изобретение, и автором, которые сложились между ними по поводу изобретения, после увольнения автора с работы у патентообладателя никак не изменились. Автор остался автором, патентообладатель – патентообладателем, изобретение

⁷ Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 сентября 2020 г. № 17АП-8726/2020-АК по делу № А50-4397/2020.

⁸ Там же.



продолжает использоваться, приносить прибыль, вознаграждения выплачиваются на основании тех же документов. Все то же самое, что и было раньше.

Но почему поведение плательщика изменилось? Ведь еще вчера он платил страховые взносы, а сегодня внезапно стал считать, что уже не должен платить. Именно на этом налоговый орган построил свою позицию, в частности, в деле № А76-14398/2021:

страховые взносы начислялись патентообладателем на выплаты вознаграждений авторам до их увольнения;

патентообладатель начислял страховые взносы в том же году на такие же (с тем же кодом дохода) выплаты вознаграждений другим авторам.

Естественно, что при таком поведении патентообладателя налоговый орган лишен возможности догадаться, что на самом деле выплата авторского вознаграждения осуществляется не в рамках трудовых, а в рамках гражданско-правовых отношений, которые никак не меняются из-за прекращения трудовых отношений автора и патентообладателя. Таким образом, снова напрашивается неутешительный вывод: в проблеме взыскания страховых взносов с авторских вознаграждений за использование изобретений виноваты в основном сами патентообладатели.

Тем не менее есть свет в конце туннеля. Если патентообладатель корректно оформляет документы и ведет себя последовательно, гражданско-правовая природа его отношений с изобретателями становится

очевидной для всех. И в этом случае патентообладателю не придется платить страховые взносы с сумм авторских вознаграждений за использование изобретений, как и за их создание.

Так, в деле № А50-4397/2020 патентообладатель доказал, и суд с ним согласился, что вознаграждения за использование изобретений⁹ выплачиваются авторам не в рамках трудовых отношений, а потому на эти выплаты не могут начисляться страховые взносы. Позиция патентообладателя строилась на следующих аргументах:

патентообладатель выплачивает вознаграждение на основании отдельного договора (не трудового и не дополнительного соглашения к трудовому договору, а отдельного гражданско-правового договора); договор заключен со всеми авторами (и работниками, и неработниками);

вознаграждение выплачивается за каждое использование изобретения;

размер вознаграждения определен сторонами в процентах от суммы дохода патентообладателя, полученного им от использования изобретения;

срок выплаты вознаграждений привязан к периоду получения патентообладателем дохода от использования изобретения;

⁹ Если быть точным, то этот спор касался полезной модели. Но поскольку в начале настоящей статьи было оговорено, что все патентуемые решения будут называться изобретениями, не станем отступать от этого правила, тем более что приведенные аргументы годятся для всех служебных объектов патентного права.



выплаты носят незапланированный характер.

Таким образом, ни один факт и ни один документ, относящиеся к выплатам вознаграждений в связи с использованием изобретения, не позволили «привязать» эти вознаграждения к трудовым отношениям. Соответственно, правильно оформленные отношения избавили патентообладателя от уплаты страховых взносов с сумм авторских вознаграждений за использование.

Подведем **итог**. Как и в моей упомянутой предыдущей статье, мы снова убедились на примерах из жизни, что законодательство (НК РФ) вовсе не предусматривает начисления страховых взносов при выплате авторам вознаграждений (ни за создание, ни за использование изобретений), если, конечно, это авторские вознаграждения, а не премии в рамках трудовых отношений. Все причины возникновения путаницы между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями работника-автора и работодателя-патентообладателя и вытекающих из нее позиций органов власти (Федеральной налоговой службы и Министерства финансов Российской Федерации) – заслуга самих патентообладателей.

При последовательном поведении патентообладателя и грамотном оформлении документов, относящихся к использованию (как и к созданию) объекта патентного права вообще и к выплате вознаграждения авторам в частности, вопрос об уплате страховых взносов в связи с такими выплатами вообще не возникает. И даже если налоговый инспектор посчитает по-другому, суд укажет ему на ошибку

и примет сторону патентообладателя. Причем при последовательном поведении патентообладателя вряд ли у налоговиков вообще возникнут вопросы. Рассмотренные в статье спорные ситуации возникали именно из-за непоследовательных действий патентообладателей, которые платили то премии, то вознаграждения, то начисляли взносы, то вдруг переставали начислять.

Однако не помешают новые разъяснения Минфина России (и указание ФНС России на необходимость руководствоваться ими для большей уверенности плательщиков), чтобы наконец нивелировать высказанную ранее некорректную позицию, а главное, чтобы дать возможность патентообладателям исправить документооборот, связанный с выплатами авторских вознаграждений, и иметь своего рода гарантию, что налоговый орган не будет ссылаться на уплату страховых взносов в прежние годы (когда плательщики, кто-то сам, а кто-то, – читая разъяснения Минфина России, заблуждались относительно правовой природы отношений с авторами). В конце концов с момента выхода предыдущих разъяснений прошло немало времени, и пора в очередной раз уточнить позицию по этому вопросу.

Это решит многолетнюю проблему, связанную с начислением страховых взносов на суммы авторских вознаграждений, что в свою очередь благотворно повлияет на инновационный климат. Ведь исключение затрат на уплату страховых взносов (а это около 30% от суммы, которая складывается на выплату авторских вознаграждений) позволит патентоо-



бладателям повысить размер вознаграждений авторам без изыскивания на это дополнительных средств, которые, как известно, всегда ограничены.

В свою очередь, более высокий размер вознаграждения послужит отличным стимулом к повышению изобретательской активности, к разработке и внедрению новых технических решений. Также за счет высвободившихся средств предприятие сможет усилить свою инновационную деятельность: выполнить дополнительные НИОКР, провести опытно-промышленные испытания, направить средства на освоение новых видов

продукции и т.д. В любом случае снижение бремени авторского вознаграждения благотворно скажется на интересе предприятий и других организаций к объектам интеллектуальной собственности, их созданию, внедрению и использованию, что так необходимо в современных условиях.

Список литературы

1. Комашко М.Н. Снижение бремени авторского вознаграждения за создание изобретений//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 10.

УДК 657.9

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА



В статье **С.С.Логвинова** – докт. техн. наук, главного инженера акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (г. Тула, logvinovss@incloud.com), и **Л.И.Алешичевой** – канд. техн. наук, патентного поверенного, начальника отдела управления результатами интеллектуальной деятельности акционерного общества Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (г. Тула), рассмотрены проблемы функционирования системы управления интеллектуальной собственностью на предприятии оборонно-промышленного комплекса, связанные с оценкой нематериальных активов по справедливой стоимости, и даны предложения по их разрешению.

Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, нематериальный актив, капитализация предприятия, оценка нематериального актива, постановка на баланс.

VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS AT ENTERPRISES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

In the article of **S.S.Logvinov**, Doctor of Technical Sciences, Chief Engineer of the Joint-stock Company Central Design Bureau of Hardware Engineering (Tula, logvinovss@incloud.com) and **L.I.Alyoshicheva**, PhD, patent attorney, Head of the Department for managing the results of intellectual activity of the joint-stock company Central Design Bureau of Hardware Engineering (Tula),



the problems of functioning of the intellectual property management system at the enterprise are considered the military-industrial complex, related to the valuation of intangible assets at fair value, and proposals for their resolution are given.

Key words: intellectual property object, intangible asset, capitalization of an enterprise, valuation of an intangible asset, balance sheet.

Повы-
ше-
ние эффекти-
вности функ-
ционирова-
ния системы
управления
результатами
интеллекту-
альной деяте-
льности для
научно-про-



изводственного предприятия оборонно-промышленного комплекса весьма актуально в настоящее время. При этом одна из ключевых задач заключается в выявлении потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и прав на них в ходе инициативной инвентаризации, обеспечение их правовой охраны и постановка исключительных прав организации на бухгалтерский учет для повышения капитализации предприятия.

Экономика современного промышленного предприятия оборонно-промышленного комплекса базируется на трех основных составляющих: уставной капитал, материальные и нематериальные активы. Их соотношение и динамика развития показывают направление движения предприятия. В настоящее время в России, как и во всем мире, оборонно-промышленный комплекс представляет собой наиболее инновационно оснащенную от-



расль. Большая часть прорывных технических решений и современных технологий создается здесь во многом за счет государственного фи-

нансирования, а затем находит широкое применение в гражданской продукции.

Однако российские предприятия, в том числе и оборонно-промышленного комплекса, недооценены по сравнению с предприятиями ведущих экономически развитых стран Запада. Статистика убедительно свидетельствует об увеличении значимости нематериальных активов в экономических процессах и повышении их доли в составе капитала компаний. По оценкам экспертов ВОИС, сегодня доля интеллектуального капитала в создании добавленной стоимости продукта многих отраслей промышленности примерно вдвое превышает долю материального капитала¹.

За 25 лет (с 1996 по 2021 г.) стоимость нематериальных активов в

¹ Нематериальный капитал в глобальных цепочках создания стоимости//https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_944_2017.pdf (дата обращения – 4 июня 2022 г.).



мире выросла в 12,3 раза, с 6 трлн долл. до 74 трлн долл., а стоимость материальных активов только в 8,1 раза². При этом инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в ведущих странах составляют: в Ирландии – 50,8%, Швеции – 28, Франции – 25, а в России лишь 5,8% от инвестиций в основной капитал. В то же время по числу патентуемых технических решений Россия опережает вышеперечисленные страны³.

Предприятия владеют объектами интеллектуальной собственности, на создание которых было израсходовано большое количество ресурсов, причем использование этих объектов обеспечивает основную выручку предприятия. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса на балансе состоят многие нематериальные активы, однако их экономическая значимость в капитализации предприятий мала, так как в основном они поставлены на баланс по сумме, равной сумме уплаченной патентной пошлины при регистрации объектов интеллектуальной собственности. Капитализация предприятия за счет нематериальных активов позволяет демонстрировать его устойчивое развитие и рост, улучшить кредитный рейтинг, сделать его более привлекательным для инвесторов, получить дополнительные инвестиции через эмиссию акций, иметь дополнительные выгоды от их амортизации.

² Центр деловых коммуникаций БЕЛБИЗ // <https://bel.biz/heroes/businessrules/kak-nematerialnye-aktivy-za-25-let-stali-osnovnoy-materialnoj-tsennostyu/> (дата обращения – 11 сентября 2022 г.).

³ Неретин О.П. Интеллектуальный суверенитет экономики России. М.: ФИПС, 2022.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации и положению по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. №153н, определены условия признания активов нематериальными, согласно которым:

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем, также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;

объект предназначен для использования в течение свыше 12 мес.;

организация не предполагает продажу объекта в течение 12 мес.;
первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;

имеется возможность идентификации актива;

у объекта нет материально-вещественной формы.

Таким образом, основным отличием нематериальных активов от основных средств является отсутствие материальной формы, а важнейшим критерием – контроль над активом и наличие исключительных прав на него. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса нематериальными активами преимущественно выступают изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки.

Существует три варианта капитализации за счет нематериальных активов. **Первый** – это создание нового



нематериального актива в результате целенаправленной разработки объекта интеллектуальной собственности в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом стоимость полученного объекта равняется затратам на его создание. Такие объекты могут быть поставлены на баланс предприятия по фактическим затратам на их создание.

Второй вариант – переоценка нематериального актива, стоящего на балансе компании, для его учета по справедливой стоимости. Однако в России переоценка проблематична в связи с отсутствием активного рынка объектов интеллектуальной собственности, а также потому, что переоценку нематериальных активов в таком случае придется проводить ежегодно для подтверждения их рыночной стоимости.

Третий вариант – выявление ранее существующего объекта посредством проведения инициативной инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности. При этом выявленный объект принимается к учету по рыночной стоимости, а на 2022–2024 гг. действует налоговая льгота и полученный доход не облагается налогом на прибыль.

При проведении инициативной инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности регулярно сталкиваются с ситуацией, когда предприятие владеет технологией, приносящей доход, но она не отражена в балансе. Таким образом, этот вариант капитализации предприятия на практике наиболее реализуемый.

Здесь главной задачей становится

грамотное оформление выявленного объекта интеллектуальной собственности. Нужно формализовать технологический процесс, создать описание, зарегистрировать при необходимости и оценить экономическую выгоду от его использования. Выявленный объект принимается к учету по рыночной стоимости, и у предприятия образуется доход.

При определении стоимости прав на объект интеллектуальной собственности используются следующие подходы к оценке.

Затратный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении затрат на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта с учетом износа и устаревания.

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки сравнением оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Его применяют, когда доступна достоверная информация о ценах объектов-аналогов.

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Его рекомендуется применять при существовании достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, и связанных с объектом оценки расходов. Этот подход при наличии сведений о будущих заказах предприятия позволяет наиболее точно определить реальную стоимость нематериального актива⁴.

При применении доходного подхо-



да учитываются цели и задачи оценки, а также:

определяются будущие денежные потоки, формируемые из экономической выгоды, генерируемой объемом оценки;

период, в течение которого объект оценки способен принести экономические выгоды;

рассчитывается ставка дисконтирования одним из следующих способов:

на основе анализа рыночных показателей, отражающих доходность аналогичных объекту оценки объектов;

на основе средневзвешенной стоимости капитала организации, использующей объект оценки;

кумулятивным способом, основанным на определении безрисковой ставки использования денежных средств, ожидаемого уровня инфляции и размера премиальной надбавки за риски, связанные с инвестированием в объект оценки.

В дополнение к капитализации дохода необходимо учитывать любые доступные налоговые выгоды и преимущества, включая эффекты от амортизации оцениваемого объекта интеллектуальной собственности.

Существует множество методов доходного подхода:

метод избыточных прибылей (excess earnings method);

метод освобождения от роялти

⁴ Мамаджанов Х.А. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Анализ и рекомендации по применению Федерального стандарта оценки № 11. Сер. Энциклопедия оценки. М.: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2017.

(relief-from-royalty method);

метод преимущества в прибылях или метод «с учетом» и «без учета» (premium profit method/with-and-without method);

метод гринфилда (greenfield method);

метод дистрибьютера (distributor method) и т.д.

При наличии плана производства продукции и объема выручки от реализации произведенной продукции наиболее целесообразно использовать доходный подход оценки нематериального актива модифицированным методом освобождения от роялти. Метод освобождения от роялти предполагает, что объект интеллектуальной собственности не принадлежит истинному владельцу, а предоставлен ему на лицензионной основе за определенные процентные отчисления от выручки – роялти. При этом расчетная ставка роялти определяется по формуле:

$$R = \Delta \times (Pe/(1+Pe)), \quad (1)$$

где Δ – доля (часть) прибыли лицензиара в общем объеме прибыли лицензиата от производства и реализации продукции по лицензии, %;

Pe – рентабельность продаж продукции по лицензии, определяемая как отношение величины прибыли лицензиата к объему продаж продукции по лицензии.

Этот метод позволяет использовать значение рентабельности продаж продукции, содержащей объекты интеллектуальной собственности. При этом она может быть рассчитана по данным бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприя-



тия. Если в бизнесобразующей технологии есть несколько объектов интеллектуальной собственности, необходимо корректно определить коэффициенты их значимости в ее составе. Определение коэффициентов с помощью экспертной оценки нецелесообразно, так как может быть субъективным. При определении коэффициентов необходимо учитывать сложность технического решения, достигаемый результат и новизну. Для изобретений, полезных моделей, программ для ЭВМ и ноу-хау могут применяться различные методики их определения.

Авторами статьи проводились инвентаризация прав на результаты научно-технической деятельности бизнесобразующей технологии предприятия и работы по оценке нематериальных активов, содержащихся в ней, с применением метода освобождения от роялти для предприятия при наличии плана производства продукции и объема выручки от реализации произведенной продукции на ближайшие пять лет. В процессе инвентаризации были выявлены в составе бизнесобразующей технологии 10 патентов, программа для ЭВМ и ноу-хау. Были **выполнены следующие процедуры:**

определен полезный срок использования оцениваемых прав на объекты интеллектуальной собственности, в период которого ожидается выплата роялти (для рассматриваемого варианта он составляет пять лет);

составлен прогноз объема продукции, производимой с использованием оцениваемого объекта интеллектуальной собственности, в сто-

имостном, натуральном выражении и прибыли;

определена ставка роялти на основе ежегодного анализа ставок роялти из базы данных Royalty Source®, которая составила 4,96% для радиоэлектронной отрасли промышленности;

определена доля лицензиара в прибыли лицензиата (так как оцениваемая бизнесобразующая технология полностью готова к использованию, а продукция на ее основе востребована рынком, для нее принято значение 0,25);

выявлены все расходы, связанные с обеспечением действительности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и выполнением организационно-правовых условий их использования;

рассчитаны расходы по налогу на прибыль, который составляет 20%;

рассчитаны потоки чистых выплат по роялти;

определена ставка и период дисконтирования и соответствующий им фактор текущей стоимости;

определена рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности как результат капитализации чистых выплат по роялти, полученных (ожидаемых) в период полезного срока использования оцениваемого объекта.

Расчет стоимости исключительно права на объект интеллектуальной собственности на основе метода освобождения от роялти имеет следующий вид:

$$C_{\text{оис}} = \sum_{n=1}^T \{[(B_n \times R_n - 3_n) \times (1 - \text{НП})] / (1 + d)^n\} + \text{ВА}_{\text{оис}}, \quad (2)$$



где: T – эффективный срок использования объекта интеллектуальной собственности в пределах юридического срока действия исключительного права на него;

V_n – объем продаж продукции, произведенной с использованием оцениваемого объекта интеллектуальной собственности в n -м году;

R_n – ставка роялти в n -м году;

Z_n – расходы по обеспечению дей-

ственности правовой охраны оцениваемого объекта интеллектуальной собственности за n -й год;

$НП$ – ставка налога на прибыль;

d – ставка дисконтирования, с помощью которой будущие денежные доходы от использования объекта интеллектуальной собственности приводятся к текущей стоимости;

$ВА_{оис}$ – выгода от амортизации оцениваемого объекта.

Результаты расчетов стоимости исключительного права в относительных параметрах к стоимости бизнеса

Показатель	Прогнозный период				
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Объем продаж (выручка без НДС)	4,13	3,49	0	2,16	2,16
Расчетная ставка роялти, %	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
Доходы от роялти	0,2	0,17	0,0	0,11	0,11
Расходы по налогу на прибыль	0,04	0,03	0,0	0,02	0,02
Денежный поток как чистая прибыль от роялти	0,16	0,14	0,0	0,09	0,09
Ставка дисконтирования	23,88	23,88	23,88	23,88	23,88
Фактор текущей стоимости	0,8985	0,7253	0,5855	0,4727	0,3816
Текущая стоимость денежных потоков	0,15	0,1	0,0	0,04	0,03

Параметр	Показатель
Эффект от использования объекта оценки	0,32
Срок амортизации, лет	5
Ставка налога на прибыль, %	20
Эффект от амортизации объекта оценки как нематериального актива	0,04
Стоимость исключительного права	0,36



Таким образом, учитывая цель оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации, в настоящей оценке рыночной стоимости исключительного права на бизнесобразующую технологию доходным подходом его стоимость составляет 36% от стоимости бизнеса. Эта цифра соответствует доле нематериальных активов в стоимости бизнеса в развитых странах. Реальная доля нематериальных активов при постановке их на баланс по затратам (обычно по уплаченным патентным пошлинам) в стоимости бизнеса в аналогичном случае в настоящее время составляет порядка 0,05%, что соответствует средним российским показателям.

Следовательно, стоимость нематериальных активов в оборонно-промышленном комплексе занижена на несколько порядков. Однако предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня не стремятся к повышению капитализации, поскольку капитализация практически не влияет на улучшение их кредитных рейтингов, так как предприятия кредитуются под будущие государственные контракты.

Получать дополнительные инвестиции через эмиссию акций проблематично – нет свободного хождения акций на рынке. Дополнительные выгоды от амортизации нематериальных активов для предприятия не просматриваются в связи с тем, что затраты на предприятии должны быть

согласованы с военными представителями.

Однако при выходе предприятий оборонно-промышленного комплекса в гражданский сектор экономики представляется целесообразным ставить на баланс предприятия нематериальные активы по реальной стоимости. Это позволит существенно повысить инвестиционную привлекательность решающих наукоемкие задачи предприятий, к которым, безусловно, относятся предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Список литературы

1. *Мамаджанов Х.А. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Анализ и рекомендации по применению Федерального стандарта оценки № 11. Сер. Энциклопедия оценки. М.: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2017.*
2. *Нематериальный капитал в глобальных цепочках создания стоимости//https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_944_2017.pdf*
3. *Неретин О.П. Интеллектуальный суверенитет экономики России. М.: ФИПС, 2022.*
4. *Центр деловых коммуникаций БЕЛБИЗ//<https://bel.biz/heroes/businessrules/kak-nematerialnye-aktivy-za-25-let-stali-osnovnoj-materialnoj-tsennostyu/>*



ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(по состоянию на январь 2024 г.)

2576. Кантемир Екатерина Михайловна. Рег. № 2577 от 9.11.2023 г. Изобретения и полезные модели. АО «Международные услуги по маркетингу табака».

141501, Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 533, тел. +7 (915) 057-73-76. E-mail: kytrin@yandex.ru

Английский.

2577. Алексейчук Андрей Андреевич. Рег. № 2578 от 9.11.2023 г. Программы для ЭВМ, БД, ТИМС. Самостоятельная деятельность.

191124, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, офис 345 (для СПб КА «Диктум», адвокат А.А.Алексейчук), тел. +7 (963) 343-53-07.

E-mail: alexeichuk@gmail.com, <https://aalaw.ru>

Английский.

2578. Афонченко Евгений Вячеславович. Рег. № 2579 от 9.11.2023 г. Товарные знаки и знаки обслуживания. Самостоятельная деятельность.

143091, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 10, кв. 101, тел. +7 (926) 197-50-00. E-mail: e.afonchenko3@mail.ru

Английский.

2579. Колодин Иван Дмитриевич. Рег. № 2580 от 9.11.2023 г. Товарные знаки и знаки обслуживания. ПАО «Софтлайн».

119501, Москва, ул. Веерная, д. 7, корп. 1, кв. 75, тел. +7 (916) 807-06-90.

E-mail: kolodin.i.d@gmail.com

Английский.

2580. Кондрашкина Кристина Геннадьевна. Рег. № 2581 от 9.11.2023 г. Товарные знаки и знаки обслуживания. Самостоятельная деятельность.

109431, Москва, ул. Привольная, д. 61, к. 1, кв. 89. E-mail: kkkkk.kk00@mail.ru

Английский.

2581. Лущик Татьяна Евгеньевна. Рег. № 2582 от 9.11.2023 г. Товарные знаки и знаки обслуживания. АО «Фирма «Центр патентных услуг».

125362, Москва, ул. Водников, д. 2, блок 6, оф. 36, тел. +7 (903) 719-69-09, тел./факс +7 (495) 229-06-31. E-mail: patis@dol.ru

Английский.



2582. Кушнаренко Дарья Николаевна. Рег. № 2583 от 10.11.2023 г. Изобретения и полезные модели. ООО «Патентно-правовая фирма «А.Залесов и партнеры».

123060, Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 9, оф. 535, тел. +7 (495) 150-06-80. E-mail: kushnarenko@azalesov.com

Английский.

2583. Кумицкая Полина Евгеньевна. Рег. № 2584 от 10.11.2023 г. Изобретения и полезные модели. Индивидуальный предприниматель Саленко Александр Михайлович.

141421, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 49, кв. 28, тел. + 7 (965) 389-42-92. E-mail: polinakumitskaya@yandex.ru

Английский.

2584. Иванов Федор Сергеевич. Рег. № 2585 от 10.11.2023 г. Изобретения и полезные модели. ООО «Патентно-правовая фирма «Нева-Патент».

195279, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 15, корп. 1, кв. 48, тел. +7 (921) 185-96-25. E-mail: fedorivanovspb@gmail.com

Английский.

2585. Краснопёров Евгений Игоревич. Рег. № 2586 от 10.11.2023 г. Товарные знаки и знаки обслуживания. Самостоятельная деятельность.

109388, Москва, ул. Гурьянова, д. 43, кв. 90, тел. +7 (968) 716-06-30.

E-mail: ekrasnoporogov@mail.ru

Английский.

2586. Никитина Анастасия Николаевна. Рег. № 2587 от 10.11.2023 г. Товарные знаки и знаки обслуживания. ОДО «Юридическое общество им. А.Невского».

107045, Москва, Последний пер., д. 6, к. 1, оф. 55, тел. +7 (495) 995-58-33, +7 (925) 260-49-20. E-mail: anastasiya.n@nevskylaw.ru, <https://nevskylaw.ru>

Английский.

2587. Погосян Анна Арменаковна. Рег. № 2588 от 10.11.2023 г. Изобретения и полезные модели. ООО «Иванов, Макаров и партнеры».

107045, Москва, Даев пер., д. 20, тел. +7 (495) 604-81-76, факс +7 (495) 604-81-92. E-mail: anna.pogosian@ivanovmakarov.com, <https://ivanovmakarov.com>

Английский.

2588. Семченко Никита Сергеевич. Рег. № 2589 от 10.11.2023 г. Изобретения и полезные модели. ОДО «Юридическое общество им. А.Невского».

107045, Москва, Последний пер., д. 6, к. 1, эт. 5, тел. +7 (495) 995-58-33. E-mail: nikita@nevskylaw.ru, <https://nevskylaw.ru>

Английский.



**XXVII Московский
международный
Салон изобретений
и инновационных
технологий**

АРХИМЕД

19 - 21 марта 2024



КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

**Международная выставка изобретений,
новых продуктов и услуг**

**Презентация высокотехнологичных
проектов**

**Международная выставка товарных
знаков «Товарный знак - Лидер»**

**Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
изобретательской, и патентно-
лицензионной деятельности»**

Заявки на участие принимаются
до 1 марта 2024 года

105187, г.Москва, ул.Щербаковская, д.53, к.В,
ООО "АрхимедЭкспо",
Телефон/факс:
+7(495) 366-14-65
+7(495) 366-03-44
e-mail: mail@archimedes.ru
www.салон-архимед.рф

www.салон-архимед.рф

