

КАМРАН ИМАНОВ

Связь авторского и патентного
права: нормативно-правовые и
коллизийные аспекты

Баку – 2021

Камран Иманов,

Председатель Правления Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики.

Связь авторского и патентного права: нормативно-правовые и коллизионные аспекты. Баку, 2021

Брошюра подготовлена на основе выступления «Связь авторского и патентного права: нормативно-правовые и коллизионные аспекты» Председателя Правления Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики Камрана Иманова на международной научно-практической конференции на тему «Проблемы авторского права в сфере промышленной собственности», организованной совместно Федеральной службой по интеллектуальной собственности России (Роспатент), «Кафедрой ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» Международного научно-образовательного центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» России и Общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество», проведенной в городе Москва, Российская Федерация, 14 апреля 2021 года.

**© Агентство Интеллектуальной Собственности
Азербайджанской Республики, 2021**

Связь авторского и патентного права: нормативно-правовые и коллизийные аспекты

Дамы и господа, уважаемые друзья!

Уважаемый Григорий Петрович,

Благодарю Вас за приглашение для участия в столь знаменательном международном форуме и предоставленную особую возможность обратиться к участникам конференции от имени Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики.

Уважаемые коллеги!

Современное понимание интеллектуальной собственности (ИС) и функционирование этого института происходят в контексте, значительно отличном от ее традиционного восприятия, и вызвано существенными технологическими переменами в жизни общества, которые оказывают и будут оказывать все более кардинальное воздействие на существующий **ландшафт ИС**. И это важно с позиций понимания будущей эволюции ИС, ее международной архитектуры. Очень важно, чтобы ИС не препятствовала этому феномену, напротив, адапти-

ровалась бы к нему. Все это так, но с условием институционального осмысления и закрепления самой категории «интеллектуальная собственность».

По нашему мнению, современная категория «ИС» подразумевает в своем определении не только исключительные права физического или юридического лица на РИД, а прежде всего сами РИД, наделенные правами охраны. Ведь на рынке объектами спроса и предложения выступают не права, а РИД, наделенные правами, а в сделках на эти объекты учитываются объем и условия предоставления этих прав. В этом системное понимание синергетики, эмерджентности института ИС, требующее осознания наряду с правом (юриспруденцией) экономики и социологии данного института.

И тогда со всей очевидностью встает необходимость наличия под единой «крышей» промышленной собственности и Copyright-a. Посудите сами. Без коммерциализации новшеств нет и инноваций, а это существенный экономический пай промышленности, а исключая авторское право и смежные права, мы оставляем в стороне социальный эффект, а также значительную экономическую составляющую креативной индустрии.

Благодаря институциональной реформе, осуществленной руководством страны Агентство Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики обеспечивает управление всеми ветвями ИС. При этом, под эгидой Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики находятся не только Copyright и Промышленная собственность, но и Республиканская научно-техническая библиотека, включающая соответствующие фонды патентной информации и депоненты зарегистрированных объектов авторского права, традиционных выражений культуры и традиционных знаний. Наряду с тремя структурами, находящимся в подчинении Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики (Центр Экспертизы объектов промышленной собственности, Центр обеспечения прав, РНТБ), неделю назад Указом Президента Азербайджана был создан Центр Коммерциализации и Трансфера Технологий в подчинении Агентства.

Мне, как специалисту, отчётливо виден эмерджентный эффект агрегации сферы знаний, слияния под единую «крышу» различных форм ИС, их взаимообогащения в законодательном и управленческом плане.

Двум старейшим ветвям ИС есть, что взять друг у друга. Так, к примеру, там, где принята добровольная регистрация объектов Copyright-а, а именно так в Азербайджане, вполне допустимо творческое применение процедуры регистрации, используемой для охраны объектов промышленной собственности (комп. программы, научно-технические произведения и т. п.). Точно также правильное оформление заявки на изобретение и др. объектов промышленной собственности как объекта, охраняемого авторским правом в определенной мере снижает риски их несанкционированного использования, также, как и применение принципа ретроактивной охраны снимает противоречия между понятиями «временная охрана» и «преждепользованием» в патентном праве.

Но об этом ниже.

В настоящем выступлении сосредоточу внимание на двух направлениях обширной тематики вебинара. Это вопросы, которые мы неоднократно освещали в выступлениях и в публикациях.

Первое: как влияет (или может влиять) авторское право на патентное законодательство и что можно предложить в качестве норм по их сближению?

Второе: каково влияние авторского права в случаях пересечения прав на промышленный образец и товарный знак.

I. Начну с законодательных норм, направленных на модернизацию патентного законодательства.

Во-первых, вопросам информированности общественности о патентах, доведению до неё информации следует уделять усиленное внимание – будь то посредством печатной продукции, бюллетенями Патентной организации или же инструктивно ознакомительным предоставлением заявочных материалов, документов. **Однако с выполнением одного важного условия – учетом связи между патентным и авторским правом. Дело в том, что патентные заявки являются объектами авторского права.**

Действительно, авторско-правовой объект создается с учётом **трех условий:** представления произведения в объективной форме, творческого характера произведения и соблюдением законности использования в создаваемом произведении других произведений.

Первое условие выполняется всегда, потому что заявка (заказ) подаётся в патентный орган в бу-

мажной или электронной форме, что и означает объективность формы.

Второе условие также выполняется, так как никто не может выдвинуть утверждение, что составление заявки не является творческой деятельностью.

Наконец, **третье условие** применяется только к производным произведениям и сборникам, но не имеет отношения к самостоятельным произведениям, в том числе к заявкам на патенты для получения охранных документов.

Таким образом, заявка полностью соответствует условиям правовой охраны произведений, и по этой причине заявка находится в ряду объектов авторского права.

В соответствии с Бернской конвенцией, эта правовая охрана появляется с момента создания произведения и не связана ни с какой формальностью (регистрация, депонирование, печать и т.д.), т.е. возникает на основе принципа автоматической охраны.

Значит, авторское право изобретателя на заявку появляется начиная с момента подготовки заявки, до момента представления заявки в патентную организацию, а заполнение соответствующих форм

документов для получения патента, с одной стороны, подтверждает существование произведения в объективной форме, с другой – в определенном смысле его «публикацию», притом независимо от официального обнародования информации об этом изобретении Патентной организацией в будущем.

В соответствии с нормами авторско-правового законодательства при сложившейся ситуации любое использование произведения может быть реализовано только с письменного разрешения автора (правообладателя). Однако заявки публикуются без соблюдения указанных норм, более того, их копии (экземпляры) рассылаются неопределенному кругу лиц.

Может использование заявок без разрешения возможно на основе доктрины «справедливого использования» (fair practice) путем их свободного использования? Согласно международно-правовым актам, в рамках унификации на исключения и ограничения применяется «трехуровневый тест» (Бернская и Римская конвенции, Соглашение ТРИПС, Интернет-договоры ВОИС, Европейская директива) и его сущность основана на следующем:

❖ все ограничения основаны на принципе “*numerus clauses*”, то есть должен учитываться общий характер признаваемого всеми права, ограничения же относятся только к конкретным случаям;

❖ ограничения не наносят ущерб нормальному использованию произведений;

❖ ограничения не ограничивают необоснованно законные интересы автора.

Как видно, правила «трехступенчатого теста» не допускают свободного использования материалов заявки, поскольку в этом случае наносится необоснованный ущерб законным интересам автора.

Проблема нарушения авторских прав изобретателей в отношении заявок, связанных с патентом, может быть устранена двумя способами:

- посредством ознакомления заявителя в заполненных формах заявок с правовыми последствиями публикации этих документов и указанием его согласия на это;

- путем неопубликования материалов заявки до выдачи патента, как это практикуется в соответствии с патентным законодательством США (в отличие от большинства стран).

Следует также отметить, что для относительного разрешения данной проблемы патентное законодательство США предусматривает возможность подачи для заявителя временной (первичной) заявки. Эту возможность в определенном смысле можно определить, как представление описания изобретения к депонированию в Патентной организации с целью получения приоритета в отношении обычной (традиционной) заявки. По временной (первичной) заявке заявитель не может получить патент, если он не подаст следующую заявку (традиционную) в течение 12 месяцев. Первичная заявка может быть представлена на любом языке в очень упрощенной форме и стоимость подачи этой заявки намного дешевле, чем основной заявки.

Основное преимущество механизма этих правил состоит в том, чтобы определить, станет ли заявитель в течение 12-ти месяцев подавать более точную заявку, и, наряду с этим, выяснить, есть ли к изобретению рыночный интерес, причем не раскрывая сущности изобретения.

Во-вторых, ещё одна проблема относится к параллелям, связанным со сроком охраны патентов и объектов авторских прав.

Известно, что, будь то в авторско-правовом законодательстве или в патентных законах, защита личных, неимущественных прав является бессрочной, защита имущественных прав же имеет срок. Длительность защиты имущественных прав, относящихся к изобретениям, согласно единому подходу в мире, составляет минимально 20 лет с даты подачи заявки, с возможным продлением на 5 лет.

Известно, что с момента подачи заявки на изобретение до её публикации охрана не предусмотрена, а с момента публикации заявки до опубликования информации о выдаче патента действует **временная охрана**. Но законодательство не дает разъяснений, что подразумевает эта охрана. Однако, согласно требованию законодательства, в период действия временной охраны третьи лица за использование заявленного изобретения должны производить владельцу патента оплату (выплачивать компенсацию). Но осуществляемый платеж является ли имущественным правом владельца патента не указывается и данный вид временной охраны создает определенные вопросы.

Так, если это использование осуществляется самим правообладателем, тогда это превращается в абсурд (оплата самому себе), если же это исполь-

зование осуществлялось другими лицами, тогда патент, который будет выдан на изобретение в будущем, не является новым.

Наряду с этим, «временная охрана» противоречит праву «преждепользования», то есть, если лицо не наращивает в последующем объеме использования, то такое использование бесплатно, в то время, как «временная охрана» требует при этом компенсации.

Наконец, «временная охрана» вступает в силу после получения патента, то есть относится к прошлому использованию изобретения. Однако в большинстве стран существует Конституционная норма, устанавливающая, что «закон не имеет обратной силы» (за исключением случаев смягчения или признания недействительной ответственности граждан), и если случай такой «ретроактивности» входит в противоречие с другими нормами патентного права, то он входит в противоречие и с Конституционным принципом.

Таким образом, как видно, **«временная охрана» по сути является ретроактивным расширением прав собственности**, и интервал времени этого расширения продлевается с момента подачи патент-

ной заявки в патентную организацию до публикации информации о выданном патенте.

Принцип ретроактивности отражен в Бернской конвенции, а также подтвержден в Соглашении ТРИПС, в Договорах ВОИС по авторскому праву и Исполнениям и фонограммам (Интернет-договоры), его сущность заключается в том, что страна, присоединившаяся к Бернской Конвенции, то есть ставшая членом Бернского союза, охраняет произведения других стран этого Союза не только с момента присоединения, но также в придачу и те произведения, срок охраны которых в этих странах не истёк.

Полагаю, что с целью устранения противоречий, возникающих в связи с нормами "временной охраны", принцип ретроактивности должен найти ясное отражение как в международном, так и в национальном патентном законодательстве, должно быть указано его распространение на **отрезок времени с момента подачи заявки в Патентную организацию до опубликования информации о выдаче патента и что он является исключением в случае действия права «преждепользования».**

II. Теперь, мы перейдем к вопросам пересечения или столкновения прав.

Под этим на доктринальном уровне будем понимать пересечение охраны и защиты прав ИС в случае воплощения на едином продукте (изделии) различных правовых режимов. Один класс подобных случаев есть пересечение по факту (*in fact*), когда правовые режимы охраны оказываются наложенными друг на друга (пример: смартфон или ручные часы). Другой класс коллизий составляют те, когда один и тот же элемент продукта деятельности субъекта получает охрану и защиту в рамках нескольких правовых режимов в сфере ИС – пересечение по закону (*in law*) (пример: дизайн или форма изделия).

Не останавливаясь на первом классе, сразу перехожу ко второму классу, «поскольку именно в этом случае надлежит выбор режима охраны и возникают различные варианты защиты прав на объект в случаях несанкционированного его использования». **Особенность второго класса коллизий в их противоречивости: с одной стороны, они сулят выгоду правообладателю и способствуют недобросовестной практике, а с другой – рождают проблемы для добросовестных участников рынка.**

Только один пример. Правообладатель на изобразительное произведение (рисунок) дает разрешение (согласие) другому лицу на использование этого охраняемого объекта в качестве торгового знака. В свою очередь оба правообладателя (произведение и товарный знак, но главным образом автор изобразительного произведения) могут дать согласие на регистрацию идентичного промышленного образца.

Как быть в случае нарушения прав в этой иерархии, где один объект находится в юридически значимой связи с другим? Будет ли правильным при защите прав взыскивать компенсацию по числу незаконного использования объектов ИС?

Однако, прежде всего мы должны ответить на вопрос: **допустима ли единовременная защита объекта на основе авторского права и на основе патентного права?**

Если ранее, как показывает анализ, ответ был отрицательным (пусть истец сам выберет в каком качестве охраняется его объект ИС), то сейчас наметилась тенденция к действию параллельных прав (различные свойства объекта могут одновременно и успешно защищаться в рамках различных правовых режимов).

Пример. В Руководстве патентного ведомства США по экспертизе патентной заявки, где рассматривается пересечение между авторскими и патентными правами, показано, что орнаментальный промышленный образец может защищаться и авторским правом. Для этого от заявителя требуется в заявке на регистрацию промышленного образца включить уведомление об авторском праве посредством знака ©. При этом правообладатель авторского права должен декларировать, что не возражает против воспроизведения Патентного документа или описания изобретения в том виде, в котором он поступил в патентный реестр и при этом сохраняет иные авторские права. Точно также можно регистрировать промышленный образец с указанием в заявке входящий в него товарный знак. **Коль скоро это так, то необходимо решать проблему пресечения недобросовестной практики правообладателя.**

Перечислим используемые механизмы:

- доктрина утилитарной функциональности;
- доктрина ограничения по передаче авторских прав;
- доктрина злоупотребления правами;
- доктрина иерархии или приоритета прав.

При этом сделаем очень важное замечание: изначальные правообладатели (подразумевается авторское право) при регистрации товарных знаков или промышленных образцов без их согласия имеют право не только оспорить регистрацию, но и потребовать пресечение действий по использованию соответствующих объектов (Э.П.Гаврилов).

1. Столкновение авторское право – промышленный образец.

Рассматривается ситуация, где сталкиваются авторское право и права на промышленный образец. Другими словами, заявляемый на регистрацию объект может охраняться как авторским правом, так и правом на промышленный образец. Если авторское право принадлежит стороннему лицу, и оно используется в промышленном образце, то заявитель на регистрацию промышленного образца должен получить согласие обладателя авторского права. Если же авторское право у третьих лиц не имеется, то заявитель прав на промышленный образец может стать и обладателем авторского права.

При рассмотрении в судах нарушения прав на промышленный образец на передний план выставляется именно нарушение прав на промышленный

образец, им дается приоритет. Нарушение исключительных авторских прав рассматривается, если у ответчика нет нарушений прав на промышленный образец. Указанная иерархическая приоритетность преследует цели предотвращения недобросовестной практики истца и логика здесь сводится к следующему.

Один из критериев охраны промышленного образца – оригинальность, который является и главным критерием охраны авторским правом (результат самостоятельной творческой деятельности). «Оригинальность» касается эстетической характеристики (стороны) изделия. Но у промышленного образца есть и другой критерий – «новизна», отражающий эргономические характеристики изделия и который отсутствует у объектов авторского права. Тем самым, использование промышленного образца есть и одновременное использование объекта авторского права (его эстетических характеристик). Поэтому защита прав на промышленный образец автоматически приводит к защите авторского права на произведение. Именно это и учитывается судами.

2. Столкновение авторское право – товарный знак.

Рассматривается ситуация, где сталкиваются авторское право и право на товарный знак. Другими словами, заявленный на регистрацию объект может охраняться как авторским правом, так и правом на товарный знак. Если авторское право принадлежит стороннему лицу, то заявителю на регистрацию товарного знака с использованием объекта авторского права потребуется согласие обладателя авторского права, поскольку для использования товарного знака необходимо, по крайней мере, воспроизвести (скопировать) экземпляр произведения или какую-то его охраняемую часть. При отсутствии такового обладателя авторского права у заявителя регистрации на товарный знак **в определенных ситуациях** может появиться и авторское право.

В случае нарушения права на товарный знак следует иметь в виду, что если авторское право, к примеру, на изобразительное произведение выражает эстетическую функцию изображения, то товарный знак с этим изображением – индивидуализирующую функцию – источник происхождения товара. Дать приоритет какому-либо охранному режиму невозможно и потому каждому объекту (авторское право и товарный знак) предоставляется

самостоятельная защита. Поэтому суды при рассмотрении подобных нарушений взыскивают компенсацию как за авторское право, так и за товарный знак.

3. Столкновение промышленный образец – товарный знак.

Рассматривается ситуация, где пересекаются права на промышленный образец и товарный знак. Ситуация здесь иная, поскольку и промышленный образец, и товарный знак получают охрану после экспертизы в соответствующем органе. Если права на промышленный образец принадлежит стороннему лицу, то необходимо принимать во внимание **допустимость по закону** регистрации одного объекта ИС при наличии другого.

В статье 6 Закона «О товарных знаках и географических указаниях» Азербайджанской Республики (другие основания) для отказа в регистрации товарного знака («**относительные основания**») отмечается, что не регистрируются товарные знаки или как элемент товарного знака обозначения, повторяющие (копирующие) промышленные образцы (дизайн), относящиеся к другим правообладателям.

Итак, здесь подразумевается, что старшим правообладателем является обладатель права на промышленный образец. Заявитель на товарный знак может внести в изображение существенные изменения, такие, что оно не может считаться копией, нарушающей права на промышленный образец (заодно и на авторское право), но будучи **сходным**, хотя и не копирующим, может создавать коллизии. При этом мы должны учитывать наряду с пересечением функций и различие правовой природы объектов. В отличие от товарных знаков промышленные образцы являются результатом интеллектуальной деятельности и как было отмечено, наряду с присущей эстетической функцией, могут осуществлять и индивидуализирующую (включая происхождение товара), сходную с товарными знаками.

При наличии сходства, приводящего к коллизии между заявляемым товарным знаком и уже зарегистрированным промышленным образцом, у старшего правообладателя (промышленный образец) есть возможность решить проблему через «нарушение, вводящее в заблуждение потребителя». А именно, во-первых, можно ввести в Закон (ст. 6), в части, относящейся к промышленным об-

разцам, добавку на запрет регистрации товарного знака, не только «повторяющего», но и «сходного до смешения» и тогда проблема может разрешаться через получение согласия у старшего правообладателя (промышленный образец).

Во-вторых, проблема частично смягчается, поскольку в большинстве случаев не всякому обозначению, удовлетворяющему условиям охраноспособности промышленного образца, может быть предоставлена правовая охрана как товарному знаку и наоборот, как уже отмечалось.

Тем не менее, наряду со случаями, когда права на промышленный образец и права на товарный знак у разных лиц, возможно, что третья сторона нарушила права. Более того, вполне вероятно, что, когда права на промышленный образец и права на товарный знак принадлежат одному и тому же лицу, имеет место нарушение прав третьей стороной.

Здесь речь идет об объемных объектах.

Учитывая, что промышленные образцы зачастую являются объемными и товарные знаки могут быть тоже объемными и воплощены на одном и том же носителе (бутылки, флаконы для духов, кофейник, тостер, телефонные аппараты и т.п.), то им (как промышленному образцу, так и товарному

знаку) может предоставляться самостоятельная охрана. В силу чего и нарушения прав будут являться самостоятельными, а судам при защите прав придется учитывать конкретные ситуации при определении размера компенсации в связи с нарушением прав. К примеру, объект не мог не использоваться правообладателем в качестве идентификатора товаров (услуг), а нарушитель использовал объект только с позиции его эстетического назначения.

Наконец, считали бы целесообразным во избежание будущих коллизий, связанных с авторским правом и правом на традиционные выражения культуры, при регистрации товарных знаков внесение уточнения в статью 6 Закона «О товарных знаках и географических указаниях» в следующем виде:

«Не подлежат регистрации в качестве товарного знака или его элемента обозначения (знаки), воспроизводящие без письменного согласия правообладателем авторского права или уполномоченным лицом названия, фрагменты, цитаты и персонажи из известных в Азербайджанской Республике произведений науки, литературы и искусства, а также из произведений, объявленных государст-

венным достоянием и из произведений, зарегистрированных в установленном законом порядке».

Использование соответствующих элементов традиционных выражений культуры (азербайджанского фольклора) в товарных знаках допустимо при условии выполнения законодательных требований к правовой охране выражений азербайджанского фольклора».

Спасибо за внимание.

Подготовлено в Агентстве Интеллектуальной
Собственности Азербайджанской Республики.

