Изучаем германский опыт

Д.А.Боровский – патентный поверенный, начальник юридического отдела и отдела знаков ООО «ПатентВолгаСервис», председатель Саратовского областного отделения МОО СДПП «Палата патентных поверенных» (г. Саратов).

Часть I

13–17 сентября 2015 г. делегация российских патентных поверенных в составе А.В.Залесова, Н,А.Рыбиной, А.А.Христофорова, Т.М.Истоминой, Д.А.Боровского, Л.В.Бутенко, А.А.Федотова, Е.Г.Дмитренко, О.Г.Морской, Т.В.Григорьевой и И.М.Косовской совершила рабочий визит в г. Мюнхен, где познакомилась с деятельностью Федерального патентного суда Германии и окружного суда земли Бавария, изучила работу департамента по интеллектуальной собственности концерна «Сименс» и организацию профессионального самоуправления в Федеральной палате патентных поверенных Германии. О приобретенном в поездке опыте рассказывает автор.

Рабочий визит делигации российских патентных поверенных был организован Германским фондом международного правового сотрудничества. С российской стороны в нем приняли участие представители двух крупнейших объединений поверенных – межрегиональной общественной организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных» и Санкт-Петербургской коллегии патентных поверенных.

Федеральный патентный суд Германии

Суд расположен в живописной парковой зоне. Дизайнеры идеально приспособили простую архитектуру комплекса зданий, ранее принадлежавшего американскому военному госпиталю, под нужды правосудия. Стиль хай-тек, большие окна, яркие светлые стены, модернистская живопись в залах и коридорах. Обстановка больше напоминает инновационный научный центр, ничего казенно-пафосного в ней нет.

Нас встретила судья г-жа Андреа Мюнцберг, докт. юрид. наук, руководитель отдела прессы и связей с общественностью, выступившая с кратким обзором о деятельности суда.

Федеральный патентный суд Германии (далее – патентный суд) работает с 1 июля 1961 г. Это один из старейших в мире специализированных судов по промышленной собственности. Он является высшей федеральной судебной инстанцией, к подсудности которой относятся дела, связанные с охраной промышленной собственности, если речь идет о предоставлении, отказе в предоставлении либо лишении охраны исключительных прав. Суд рассматривает дела в отношении патентов, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и охраняемых сортов растений. Кроме того, в его ведении находится выдача и аннулирование принудительных лицензий и установление лицензионного вознаграждения за них, хотя на практике дела этой категории составляют незначительный процент. А вот споры о нарушении охраняемых прав на промышленную собственность патентному суду не подведомственны, их рассматривают суды по гражданским делам[[1]](#footnote-1).

Патентный суд – один из крупнейших судов Германии. В его штате – около 120 судей[[2]](#footnote-2), работающих в 29 судейских составах или, как их здесь называют, сенатах. Расположение патентного суда в г. Мюнхене не было случайным: здесь находится Ведомство по патентам и товарным знакам Германии, позднее здесь же разместились и структуры Европейской патентной организации.

Одна из особенностей патентного суда в том, что в состав сенатов, рассматривающих вопросы правовой охраны технических решений, входят не только судьи-юристы, но и так называемые судьи-патентоведы, которые составляют более половины судейского корпуса. В отличие от судей-юристов, они имеют высшее профессиональное образование по одной из специальностей технического или естественнонаучного направления и опыт работы по такой специальности не менее 5 лет. Требование наличия высшего юридического образования к ним не предъявляется, однако они проходят обучение на курсах, где получают необходимые знания по юриспруденции, особенно по патентному праву. Поскольку они являются опытными специалистами в своих областях науки и техники, у суда, как правило, нет необходимости привлекать экспертов со стороны. С одной стороны, это позволяет сократить время и финансовые затраты на производство по делу. С другой, взаимодействие судей-юристов и судей-патентоведов обеспечивает вынесение сенатами качественных решений.

В патентном суде, как уже отмечалось, сформировано 29 сенатов, специализирующихся по разным категориям споров. В зависимости от специализации составы сенатов различаются по числу судей, их профессиональной подготовке. В настоящее время работает 5 сенатов по делам о действительности патентов; 1 – по делам о полезных моделях; 1 – по делам об охране сортов растений; 8 – по делам о товарных знаках; 13 технических сенатов по рассмотрению жалоб и 1 сенат по общим юридическим вопросам.

Сенаты по патентам принимают решения в составе из 5 судей, из них 2 судьи-юриста и 3 судьи-патентоведа, сведущие в той области техники, к которой относится спорное изобретение, причем председательствующим является судья-юрист.

Сенат по полезным моделям рассматривает также и дела по топологиям интегральных микросхем. В его состав входит 3 судьи, председательствует судья-юрист. Остальные члены могут быть как юристами, так и патентоведами, в зависимости от того, какие вопросы являются предметом рассмотрения: технические или юридические. Например, дело об аннулировании полезной модели будет рассматриваться составом из председателя-юриста и 2 судей-патентоведов.

Сенаты по делам о товарных знаках состоят из 3 судей-юристов, включая председательствующего.

Сенат по делам об охране сортов растений принимает решения, как правило, в составе из 4 судей – 2 юриста и 2 патентоведа, председательствует судья-юрист.

Технические сенаты выносят решения по жалобам в отношении патентов. В их составе 3 патентоведа и 1 юрист, председательствует судья-патентовед. Голосование 4 судей может привести к равенству голосов; в таких случаях решающим является голос председательствующего.

У каждого сената своя канцелярия, в которой регистрируются все поступающие дела и хранятся материалы дел. Канцелярия отвечает за вручение повесток, документов, протоколирование заседаний и оформление решений. Интересно, что в патентном суде, как и во всех прочих германских судах, аудио- или видеозапись на заседании не ведется ни судом, ни сторонами – это запрещено. Все фиксируется в стенограмме протокола. Это дань традиции. «Зачем менять то, что хорошо служило отцам и дедам?», – говорят немцы.

Вместе с тем патентный суд одним из первых в Германии перешел на электронный документооборот и оборудовал два электронных зала судебных заседаний. Места судей и представителей сторон оборудованы компьютерами, обеспечивающими быстрый доступ к любым материалам электронного дела. Каждый выступающий имеет возможность наглядно продемонстрировать материал, на который он ссылается, на больших экранах, обозреваемых не только всеми участниками процесса, но и пришедшей на заседание публикой. Для представления новых доказательств, принесенных на заседание и пока отсутствующих в электронном деле, установлены проекторы, переводящие изображение с бумаги на экран. Предусмотрены даже мелочи: если представитель предпочитает выступать стоя, ему достаточно нажать кнопку, и стол вместе с экраном, клавиатурой и микрофоном поднимается, превращаясь в кафедру.

Сроки рассмотрения зависят от категории дел. Дела о признании недействительными патентов на изобретения рассматриваются в среднем 4 года, полезных моделей – 2[[3]](#footnote-3), дела по товарным знакам – по 1,5 года.

С обзором закона Германии «О товарных знаках» и интересными примерами из судебной практики выступил судья, профессор Карстен Кортбайн, судья, докт. юрид. наук. Он рассказал о так называемых «нетрадиционных» товарных знаках. Пока они встречаются нечасто, однако судебная практика патентным судом собрана, проанализирована и обобщена. Так, судом подтверждена правомерность предоставления охраны в качестве товарных знаков таких объектов, как:

сложные объемные устройства (например, колонки автозаправок «Шелл»);

сочетания цветов (красно-белое сочетание издательства «Шпигель-Верлаг» (DE 30440591) и серо-розовое телекоммуникационной компании «Дойче Телеком» (DE 39864844);

акустические знаки (мелодия «Пивного вальса» пивоваренной фирмы «Эрдингер Вайсбир»);

иные знаки (видеофрагмент концерна «Хенкель АГ» (DE 30305191), расположение трех полосок на спортивной обуви[[4]](#footnote-4) фирмы «Адидас» (DE 39950559).

Вместе с тем, возможность охраны нетрадиционных товарных знаков в Германии ограничена тремя принципиальными требованиями, без соблюдения которых знак не может быть зарегистрирован.

Во-первых, знак должен обладать различительной способностью. Это ограничивает возможности регистрации как слишком простых обозначений (один цвет), так и слишком сложных (объемные знаки сложной формы).

Во-вторых, знак должен быть представим графически. Это ограничивает возможности регистрации шумовых акустических, обонятельных и осязательных обозначений[[5]](#footnote-5).

В-третьих, в заявке должно содержаться определенное описание обозначения. Между тем не каждое обозначение можно однозначно описать словами.

В отличие от большинства ведомств по товарным знакам и судов разных стран, патентный суд Германии, принимая решения по предоставлению или аннулированию охраны товарного знака, стал обращать внимание на то, как этот знак предполагается использовать.

Одно из дел касалось обжалования отказа в регистрации товарного знака для одежды, представляющего собой фотопортрет знаменитой актрисы Марлен Дитрих. Суд заинтересовался, где этот знак будет располагаться: на этикетке с изнанки или на самой одежде снаружи и крупно. Если на этикетке – регистрировать можно. Если на самой одежде – это не знак, а декор. В таком случае обозначение следует рассматривать как указание на свойство товара, а именно на его декор; оно является описательным и в регистрации должно быть отказано. Это важный сигнал. Если раньше при предоставлении охраны имело значение только содержание знака, то теперь следует учитывать и способ использования, например, где знак будет размещен на товаре.

К сожалению, в заявке и свидетельстве на знак не предусмотрено указание способа использования обозначения. Сейчас предполагается, что добросовестный правообладатель, объяснившись по этому вопросу с ведомством или судом, в дальнейшем не будет выходить за обозначенные в ходе рассмотрения рамки. В дальнейшем не исключено отражение таких ограничений и в свидетельстве. Пока вопрос позиционирования знака на товаре новый и недостаточно проработанный.

Другой сложный и неоднозначный вопрос – возможность регистрации цветовых знаков, состоящих из единственного цвета. По таким спорам в аналогичных ситуациях часто принимаются противоположные решения. Так, было отказано в предоставлении охраны зеленому цвету для промышленного электрооборудования на том основании, что многие производители давно делают кнопки включения зелеными и потребитель к этому привык. Нельзя ограничивать остальных производителей, предоставляя одному исключительное право на такой цвет. Вместе с тем была признана правомерной охрана определенного оттенка желтого цвета для двуязычных словарей фирмы «Лангеншейдт». Суд исходил из долговременного широкого использования заявителем этого цвета для данной категории товаров. Это привело к тому, что по данным опроса более 50% потребителей словарей воспринимают желтый цвет как привычную и однозначную характеристику продукции заявителя.

Зачастую спор об аннулировании товарного знака возникает через много лет после его регистрации. Когда при этом рассматривается такое основание аннулирования, как отсутствие различительной способности, а владелец знака ссылается на то, что различительная способность в силу известности обозначения у потребителя была приобретена, все эти обстоятельства рассматриваются на дату приоритета знака, то есть весьма ретроспективно. В деле о желтом цвете «Лангеншейдт» речь шла об обстоятельствах 13-летней(!) давности. Правообладатель представил результаты опроса, где респондентов спрашивали, был ли им известен знак 13 лет назад. Насколько достоверны полученные результаты, можно ли принимать их в качестве доказательства? Суд однозначно указал, что никто не может помнить, что было 13 лет назад. Однако в виде исключения, учитывая, что за прошедшие годы ни в обозначении, ни в спектре или объеме продукции не произошло существенных изменений, способных повлиять на восприятие потребителей, результаты сегодняшнего опроса можно распространить на события 13-летней давности.

Отвечая на наши вопросы, проф. Кортбайн коснулся и проблемы определения однородности товаров. По его мнению, наблюдается тенденция судов по признанию однородными все более широкого спектра товаров. Если относительно недавно одежда и обувь не считались однородными товарами, то сейчас германские суды склонны признавать их однородность.

С докладом по закону Германии «О полезных моделях» выступила председательствующий судья г-жа Сюзанна Вернер. В Германии патент и полезная модель рассматриваются не как разные объекты интеллектуальной собственности, а как две формы охраны одного объекта – изобретения.

До 2006 г. в Германии делалось различие между патентом и полезной моделью по уровню решения как требованию его охраноспособности: от патента требовалось наличие изобретательской деятельности, от полезной модели – изобретательского шага. Последний считался существенно меньшим вкладом по сравнению с деятельностью, но на практике отличить одно от другого было сложно. Дело в том, что легальное определение изобретательской деятельности было, а изобретательского шага – нет. Трактовка изобретательского шага была оставлена на усмотрение судов, что порождало проблемы с единообразием принимаемых решений.

С 2006 г. ситуация изменилась при редком единодушии заявителей, судей и патентных поверенных. Постановлением Верховного федерального суда Германии было установлено, что изобретательский шаг для полезной модели определяет тот же параграф закона, что и изобретательский уровень для патента. Поначалу это вызвало бурную дискуссию. Многие ученые и специалисты пытались дифференцировать уровни решения для патента и для полезной модели. Например, предлагалось ввести понятие «близлежащий уровень техники», за пределы которого необходимо выйти для получения патента. Соответственно для полезной модели достаточно выйти за уровень техники «близлежащий, но лежащий еще ближе» (в дословном переводе). Но это не прижилось.

Сегодня суды не делают различия между уровнем патента и полезной модели. При этом многие считают, что требования к патенту в Германии и без того занижены, а теперь и любая полезная модель может стать патентом. Следует признать, что попытки разграничить патент и полезную модель в Германии провалились, что вызывает сожаление. Новизна, как критерий охраноспособности, предусмотрена и для патента, и для полезной модели, однако определен этот критерий для них немного по-разному.

Самая привлекательная для заявителей особенность полезной модели – предоставление охраны без полной проверки охраноспособности. Охрану можно получить очень быстро: срок рассмотрения от подачи заявки до регистрации составляет, как правило, 3 месяца, тогда как заявку на патент будут рассматривать года 3. Срок действия – 10 лет с даты подачи заявки. Охрана в качестве полезной модели наиболее эффективна для небольших технических решений с коротким жизненным циклом.

Для одного решения можно одновременно подать заявки и на патент, и на полезную модель. Вместе с тем, предмет полезной модели по сравнению с патентом ограничен. Как полезная модель не охраняется способ и группа решений. При рассмотрении споров о действительности полезных моделей патентный суд, как правило, запрашивает результаты патентного поиска у сторон, но не всегда ограничивается ими и довольно часто проводит его сам.

Завершая встречу, г-жа Вернер выразила надежду, что российские патентные поверенные будут чаще обращаться в патентный суд для защиты интересов своих клиентов на территории Германии.

(Продолжение следует)

1. Между тем дела о нарушении права нередко порождают встречные иски о действительности предоставленной охраны. Особенно часто такие иски подаются в отношении полезных моделей, охрана которым в Германии предоставляется без проверки по существу заявленного решения. Такая тесная связь между делами о нарушении права (рассматриваемыми в гражданском суде) и о лишении этого права (рассматриваемыми в патентном суде) вызывает в германском обществе дискуссии о необходимости передачи в ведение патентного суда и дел, связанных с нарушением прав. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для сравнения: судейский корпус аналогичного по функциям Суда по интеллектуальным правам России насчитывает лишь 18 человек, включая председателя суда и его заместителей (http://ipc.arbitr.ru/), при том, что население Германии составляет около 80 млн., а России – почти 146 млн человек (http://countrymeters.info). [↑](#footnote-ref-2)
3. Перед соответствующим сенатом поставлена задача сократить этот срок до 1 года. [↑](#footnote-ref-3)
4. Одно из встречающихся в литературе названий таких знаков, связанных с местом размещения какого-либо обозначения на товаре, – «позиционные». [↑](#footnote-ref-4)
5. По мнению г-на Кортбайна, это требование устарело и стало тормозом на пути охраны новых видов знаков, его необходимо пересмотреть. [↑](#footnote-ref-5)