



# Судопроизводство по вопросам интеллектуальной собственности в федеральных и административных судах США с учетом новаций патентного законодательства



**Брюс Александр МакДональдд,**  
*партнер компании Buchanan Ingersoll & Rooney PC (США),  
член Американской Ассоциации Адвокатов, член INTA*

## Федеральные и административные суды США

В Федеральном правительстве США существует два вида специализированных судов. Одни существуют на основании ст. II Конституции США, а другие — на основании ст. III. В рамках исполнительной власти было учреждено несколько спе-

циализированных судов и трибуналов, например трибуналы при Ведомстве США по патентам и товарным знакам. Назовем такие суды «судами по ст. II». Судьи в «судах по ст. II» называются «судьи по вопросам административного права».

В настоящее время в департаментах исполнительной власти США служат свыше 1300 су-

дей по вопросам административного права. Судьи по вопросам административного права в судах по ст. II и федеральные судьи в судах по ст. III отличаются друг от друга, главным образом следующим. Судьи по вопросам административного права назначаются Президентом на ограниченный срок и могут быть на любом осно-

вании освобождены от должности Президентом. Так реализуется президентская власть в соответствии со ст. II Конституции США. Кандидатуры федеральных судей по ст. III лишь предлагаются Президентом и утверждаются либо отклоняются Конгрессом (точнее, верхней палатой Конгресса, Сенатом). Полномочия судей, чьи кандидатуры утверждены Сенатом, являются пожизненными и могут быть прекращены только по причине грубых нарушений.

При Ведомстве США по патентам и товарным знакам, входящим в систему Министерства торговли США, существуют два специализированных суда (два административных трибунала): «Палата по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками» и «Палата по рассмотрению споров, связанных с патентами». Решения этих административных трибуналов могут быть пересмотрены судом США по ст. III. Пересмотр решений этих двух органов может проводиться различным образом. Этот аспект будет рассмотрен отдельно.

Палата по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками, принимает решения по двум типам дел. Один из типов — возражения против решений экспертов по товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания. Это пример *ex parte* (одностороннего) рассмотрения дела в отсутствие второй стороны и в присутствии лишь эксперта,

*Территория США разделена на 94 судебных округа, в каждом из которых имеется Федеральный окружной суд США. Федеральные окружные суды — это суды первой инстанции. Окружные суды — это суды общей юрисдикции*

принявшего решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания. Такое рассмотрение дела по сути является апелляционными то есть данные, представляемые в Палату, ограничены материалами заявки периода ее рассмотрения. Заявитель не вправе предоставлять новые доказательства в *ex parte* рассмотрении дела или затрагивать вопросы, которые не были представлены эксперту по товарным знакам.

Второй тип дел, по которым Палата по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками, принимает решения — рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам (на стадии рассмотрения заявки и после принятия решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку). В таких случаях Палата выступает в качестве суда первой инстанции, и дело рассматривается в «суде», хотя суд проходит в виде дачи письменных показаний под присягой, в отличие от процессов в судах США первой инстанции, то есть окружных судов США. Палата может зачитать показания свидетелей, записанных стенографистом, но в отличие от процесса в суде по ст. III, Палата лишена возможности оценить внешность или поведение свидетеля.

В ходе процедуры по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на стадии рассмотрения заявки под вопросом ставится заявка на регистрацию товарного знака, а в ходе рассмотрения ходатайства о прекращении правовой охраны речь идет об уже принятом решении о предоставлении правовой охраны товарному знаку. Для возражения может быть много оснований, но наиболее распространенное — это высокая вероятность смешения товарного знака заявителя с ранее зарегистрированным товарным знаком или с товарным знаком, на регистрацию которого лицо, подавшее возражение, раньше подало заявку. Кроме того, основанием для возражения нередко служит тот аргумент, что оспариваемый товарный знак является «описательным», и что регистрация товарного знака позволит заявителю или владельцу товарного знака получить монополию на общеупотребимые слова или символы, необходимые другим лицам для описания своих товаров и услуг. На стадии рассмотрения заявки возражение должно быть подано в течение 30 дней после публикации заявки, однако этот период может быть продлен до 90 дней по ходатайству лица, намеревающе-



гося подать возражение. Решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку можно оспорить путем подачи ходатайства в течение 5 лет с даты регистрации, по истечении которых регистрация становится не подлежащей оспариванию, за исключением некоторых редких оснований, например когда товарный знак стал родовым понятием или когда владелец товарного знака отказался от права на товарный знак.

Чтобы инициировать процедуру рассмотрения возражения или ходатайства, заинтересованное лицо должно доказать наличие «права подавать возражение». Такое право появляется, когда стороне, оспаривающей заявку на регистрацию товарного знака или саму регистрацию, угрожает причинение реального ущерба. Например, если существует угроза смешения сходных товарных знаков, лицо, желающее подать возражение или аннулировать чужую регистрацию, должно доказать, что ему принадлежит товарный знак, сходный до степени смешения с тем, против регистрации которого оно намеревается возражать. Если товарный знак намеревается оспорить на том основании, что он «описательный», то лицо, желающее подать возражение или аннулировать чужую регистрацию, должно доказать, что занимается торговлей товарами или предоставлением услуг, для описания которых необходим оспариваемый товарный знак.

Требование о наличии «права подавать возражение» иногда рассматривают как чисто формальность, однако, как мы увидим на примере товарного знака «Stolichnaya», наличие «права подавать возражение» имеет ключевое значение для ограничения судебной власти по Статье III Конституции, и даже в трибунале по ст. II. Наличие «права подавать возражение» — это основное конституционное ограничение судебной власти в США.

Любое решение Палаты по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками, может быть пересмотрено судом США, а также существуют альтернативные варианты для пересмотра.

### **Апелляция против решения Палаты по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками**

В настоящее время территория США разделена на 94 судебных округа, в каждом из которых имеется Федеральный окружной суд США (окружной суд) (U. S. Federal District Court). Федеральные окружные суды — это суды первой инстанции. Окружные суды — это суды общей юрисдикции. В каждом из них есть отделение, занимающееся только делами о банкротстве. Суд по делам о банкротстве, будучи специализированным, технически не является судом специальной юрисдикции, а является специализированным отделением в каждом окружном суде.

94 судебных округа входят в состав 13 апелляционных округов, в каждом из которых имеется Апелляционный суд (U.S. Court of Appeals). Апелляционные суды рассматривают апелляции, поступающие из окружных судов. 12 из 13 судебных округов являются территориальными. Например во второй судебный округ входит Нью-Йорк, а в девятый судебный округ входит Калифорния. Тринадцатый Апелляционный суд — это Апелляционный суд США по федеральному округу. Апелляционный суд по федеральному округу, в отличие от других апелляционных судов, является судом специальной юрисдикции и может рассматривать апелляции со всей страны по специализированным делам, в том числе по делам, связанным с нарушениями патентных прав, апелляции на решения Палаты по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками и Палаты по рассмотрению споров, связанных с патентами, а также делам, решение по которым принято Федеральным судом по вопросам международной торговли.

Лицо, которому было отказано в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания, а также любое лицо, безуспешно подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на стадии рассмотрения заявки или после принятия решения о предоставлении правовой охраны, может ходатайство-

вать о пересмотре соответствующего решения в одной из двух инстанций по своему выбору.

Во-первых, в течение 60 дней с даты принятия решения возможно подать апелляцию в Апелляционный суд США по федеральному округу. Апелляционный суд США по федеральному округу максимально похож на Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации. То есть это суд особой юрисдикции, но, в отличие от российского суда он рассматривает только апелляции и не наделен полномочиями суда первой инстанции. Как и при любом разбирательстве в суде апелляционной инстанции, доказательства, представляемые в Апелляционный суд США по федеральному округу, ограничены доказательствами, представленными в суд первой инстанции. При подаче апелляции на решение Палаты об отказе в принятии заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания, рассматриваемые доказательства ограничены материалами, представленными эксперту по товарным знакам, если предмет апелляции не касается ненадлежащего исключения экспертом таких материалов и неправомерного оставления такого решения Палатой в силе. Ни в коем случае Апелляционный суд США по федеральному округу не станет рассматривать доказательства или вопросы, не представленные и не поставленные при рассмотрении дела в первой инстанции.

Во-вторых, лицо, которому было отказано в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания, а также любое лицо, безуспешно подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на стадии рассмотрения заявки или после принятия решения о предоставлении правовой охраны, может подать гражданский иск о *de novo* пересмотре в окружном суде США, то есть в федеральном суде первой инстанции. Такое рассмотрение производится *de novo* (вновь), что означает, что любая из сторон, будь то лицо, подавшее возражение, или Ведомство США по патентам и товарным знакам вправе предоставлять любые доказательства независимо от того, были ли такие доказательства представлены ранее, а также вправе поставить на рассмотрение вопрос независимо от того, был ли он предложен для рассмотрения эксперту по товарным знакам или Палате по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками. *De novo* пересмотр решения Палаты, удовлетворяющего или отклоняющего возражение, может быть инициирован в любом окружном суде США в том штате, в котором имеется «персональная юрисдикция», распространяющаяся на противную сторону, то есть в любом штате, где противная сторона занимается предпринимательской деятельностью или куда направляла свои товары и оказывала услуги таким образом, что в этом штате для нее будет целесообразно

ожидать вызова в суд для рассмотрения спора, касающегося ее деятельности. Данное требование «персональной юрисдикции» является важным конституционным ограничением судебной власти в США. Оно имеет географический характер, что не позволяет, например, суду Калифорнии рассматривать дело территориальный житель штата Нью-Йорк, в то время как суд в штате Нью-Йорк обладает полной юрисдикцией для рассмотрения такого дела. Если противной стороной является Ведомство США по патентам и товарным знакам, то дело подлежит рассмотрению в восточном округе штата Вирджиния, поскольку именно там находится Ведомство.

### **Специализированные суды США, в компетенцию которых входит рассмотрение споров, связанных с товарными знаками и патентами**

В числе судов США есть суды специальной юрисдикции, такие как Федеральный суд по вопросам международной торговли, Суд США по налоговым делам, Суд по делам о надзоре за иностранными разведками, Апелляционный суд вооруженных сил США, Апелляционный суд США по делам ветеранов.

Для специалистов, практикующих в сфере интеллектуальной собственности, интерес представляет Апелляционный суд США по федеральному округу. Этот суд не похож ни на один другой из 12 апелляцион-



ных судов, поскольку обладает межтерриториальной юрисдикцией в разнообразных сферах, включая вопросы, касающиеся выдачи патентов и регистрации товарных знаков, а также исключительной юрисдикцией в сфере рассмотрения апелляций, подаваемых на решения окружных судов по искам о нарушении патентных прав. Примечательно, что Апелляционный суд США по федеральному округу не обладает компетенцией по пересмотру решений по делам о нарушении прав на товарные знаки или о нарушении прав на иную интеллектуальную собственность, кроме патентов.

Помимо Апелляционного суда США по федеральному округу в США есть еще один суд специальной юрисдикции, относящейся к сфере интеллектуальной собственности. Это Федеральный суд по вопросам международной торговли, который обладает межтерриториальной юрисдикцией по делам, касающимся обращений владельцев интеллектуальной собственности за защитой своих прав в соответствии с международным торговым законодательством.

Суд США по вопросам международной торговли также создан на основании ст. III Конституции США и имеет специальную и межрегиональную юрисдикцию по гражданским искам в сфере таможенного и международного торгового права в США. Суд уполномочен проводить заседания в иностранных государствах. Поми-

мо различных видов подведомственности, суд наделен остаточными полномочиями и исключительной компетенцией по принятию решений по любым гражданским искам против США, американских госслужащих и агентств США на основании международного торгового права.

Помимо окружных судов США и Палат по рассмотрению споров Ведомства по патентам и товарным знакам США, имеется еще один специализированный орган для рассмотрения дел о нарушениях интеллектуальных прав, возникающих вне пределов США, — это Комиссия по международной торговле. Хотя Комиссия обладает специализированной юрисдикцией, она технически не является судом, а выступает в качестве независимого, квазисудебного федерального агентства, организованного Конгрессом и наделенного широкими полномочиями по ведению расследований в сфере торговли. Комиссия также наделена полномочиями по принятию решений по делам, касающимся импорта, предположительно нарушающего права интеллектуальной собственности. Эти полномочия следуют из положения раздела 337 Акта о таможенных тарифах США. В результате успешного применения положений раздела 337 в США не импортируются товары, нарушающие права интеллектуальной собственности.

Чтобы доказать наличие нарушения, подпадающего под

действие раздела 337, истец должен выявить:

- 1) нарушение прав интеллектуальной собственности и иную недобросовестную конкуренцию;
- 2) импорт, продажу с целью импорта или продажу после импорта в США нарушающих товаров и
- 3) наличие отечественного производства продукции, в отношении которой возник спор. При проведении расследования в отношении предполагаемых недобросовестных действий, которые не являются нарушением патента США, товарного знака США, охраняемого в США авторского права, истец обязан также доказать, что ему причинен ущерб предполагаемыми недобросовестными действиями.

Решение Комиссии по международной торговле не ведет к компенсации ущерба. Для получения компенсации ущерба, понесенного из-за импорта нарушающих товаров, истцу необходимо направить отдельный иск в окружной суд США.

### **Ограничение юрисдикции федеральных судов и административных трибуналов**

Полномочия судов и Палат по рассмотрению споров при Ведомстве США по патентам и товарным знакам (административных трибуналов) ограничены. Прежде чем суд или административный трибунал

сможет рассмотреть какое-либо дело, иными словами, осуществить свои полномочия, необходимо выполнить ряд условий.

Во-первых, в соответствии с Конституцией США суды исполняют только судебные полномочия. То есть, судьи вправе трактовать закон только в свете решений по конкретным юридическим спорам, которые в статье III Конституции названы «делами или правовыми спорами». Суд не вправе по собственной инициативе пытаться исправить проблему или найти ответ на гипотетический юридический вопрос.

Во-вторых, при наличии конкретного дела или правового спора истец в судебном или административном процессе должен также обладать процессуальной правоспособностью, чтобы обратиться в суд для принятия решения по делу. То есть истец должен быть пострадавшим, ущемленным в правах по вине ответчика. Это требование кратко называется «действительный ущерб».

В-третьих, спор должен представлять собой такую категорию спора, которая регулируется соответствующим законом, и должна наличествовать претензия, рассмотрение которой относится к компетенции соответствующего суда. Иными словами, суд должен быть уполномочен Конституцией или федеральным законом рассмотреть дело и удовлетворить требования истца. Это называется «судебная подведомственность».

Наконец, дело не должно быть «казузом», а должно пред-

ставлять собой конкретную проблему, требующую решения суда. Например, если в процессе по делу о нарушении прав на товарный знак, которое уже прекращено, ожидается запретительное решение суда, то такое дело считается казусом, в то время как иск о взыскании убытков в пользу пострадавшей от прошлого нарушения стороны не считается казусом.

Подытожим. Компетенция судов ограничена. Суды принимают решения только по определенным категориям дел, которые определены Конгрессом или указаны в Конституции.

### **Изменения, внесенные в Патентный Закон США**

13 марта 2013 г. были внесены существенные поправки в Патентный Закон США в соответствии с Законом Лэхи-Смита «Америка изобретает», названном так в честь двух сенаторов, авторов законопроекта. С 1952 г. в Патентный Закон США не вносили столь значительные изменения.

Одна из главных целей недавних поправок — согласование механизмов американской системы патентования с механизмами систем патентования в других странах путем изменения системы патентования США и перевода ее с принципа «первым изобрел» на принцип «первым заявил», при котором лицо, первым подавшее заявку на конкретную технологию, впоследствии становится обладателем прав на эту технологию. Основные аспекты нововведений касаются заявок

на выдачу патентов, делопроизводства по выдаче патентов, делопроизводства после выдачи патентов, а также рассмотрения патентных споров и представления лицензий.

В Патентном законе в новой редакции также содержится расширенное определение «уровня техники», используемое для определения патентоспособности. К действиям и сведениям, известным из уровня техники, которые препятствуют признанию изобретения патентоспособным, теперь относятся открытое применение, торговля, публикации и иные способы раскрытия, являющиеся общедоступными на дату подачи заявки, за исключением публикаций самого автора в течение одного года до даты подачи заявки (так называемый «льготный период, обусловленный публикацией» для изобретателя), независимо от того, подает ли третья сторона заявку на выдачу патента. В соответствии с новой редакцией Патентного закона понятие «уровень техники» теперь включает в себя предложения о продаже и открытое применение со стороны иностранцев. Однако преимущество льготного периода не распространяется на заявителей, не опубликовавших свои изобретения до подачи заявки.

Отменено производство в Патентном ведомстве США по установлению приоритета в спорных случаях (когда изобретатели почти одновременно подают заявки на получение патента на одно и то же изоб-



речение), так называемое «производство по делу о столкновении патентных притязаний». Отныне приоритет устанавливается по дате подачи заявки. Новая административная процедура, названная «делопроизводством по производным», вводится, чтобы удостоверить, что лицо, первым подавшее заявку, на самом деле является первым изобретателем, и что изобретение не является производным от работы другого изобретателя.

Тем не менее, Патентный закон США в новой редакции отличается не только от Патентного закона США в предыдущей редакции, который устанавливал принцип «первым изобрел», но и от системы «первым заявил», которая применяется в других странах. Результаты применения на практике этих трех систем могут быть совсем разными в зависимости от того, публикуют ли два различных изобретателя свои изобретения или подают заявки на получение патентов, и от того, каким образом изобретатели предпринимают эти действия.

Патентный закон в новой редакции по-новому и более широко описывает процедуры после выдачи патента. Сохраняется существовавшая ранее повторная ex parte экспертиза и добавляется возможность подачи документов на переоформление третьими сторонами. В законе в новой редакции расширено понятие повторной inter partes экспертизы, которая переименуется в inter partes пе-

*При Ведомстве США по патентам и товарным знакам существуют два специализированных суда: «Палата по рассмотрению споров, связанных с товарными знаками» и «Палата по рассмотрению споров, связанных с патентами»*

ресмотр, а также добавлена процедура пересмотра после выдачи патента.

В Патентном законе в новой редакции содержатся также следующие важные нововведения:

1. В соответствии с новой редакцией Патентного закона любая стратегия уменьшения налогового бремени, уклонения от уплаты налогов, получения отсрочки при уплате налогов, известная или неизвестная на момент изобретения или подачи заявки на патент, не является достаточным основанием для того, чтобы установить, что заявленное изобретение не известно из уровня техники.

2. Упразднены иски о ложной маркировке, кроме заявленных правительством США или конкурентом, который сможет доказать причиненный ему ущерб по причине недобросовестной конкуренции. Кроме того, больше не считается нарушением маркировка продукта при использовании патента, защищавшего ранее продукт, но к моменту маркировки уже утратившего законную силу в связи с истечением срока действия.

3. Третье лицо теперь может подать заявку от имени изобретателя, уступившего или обязанного уступить свои права на изобретение это-

му лицу (или, если у третьего лица есть финансовый интерес к изобретению), без выполнения заявки изобретателем. Выданный патент будет являться собственностью изобретателя при отсутствии письменного документа, подтверждающего уступку прав изобретателя или его наследников третьему лицу.

4. От изобретателя по-прежнему требуется указать наиболее эффективный способ реализации изобретения, однако отсутствие указания «лучшего способа» больше не является основанием для аннулирования выданного патента или для признания патента не способным служить основанием для иска.

5. Если третье лицо начинает применять изобретение более чем за год до подачи изобретателем заявки на его патентование, то такое лицо будет вправе продолжить применение изобретения и после того, как изобретатель получит на него патент, если только это лицо не использовало производное изобретение из работы изобретателя. Право «преждепользования» ограничено в объеме в возможностях передачи и в применении в отношении патентов, принадлежащих университетам.

6. Вводится статус «микропредприятие». Это может быть

независимый предприниматель, у которого валовый доход за календарный год менее трехкратного среднего дохода семьи по стране и который ранее подавал не больше четырех безусловных заявок на патентование, не считая заявки, права на которые изобретатель был обязан передать работодателю. «Микропредприятием» также можно считать университет или изобретателя, обязанного передать университету права на изобретение. «Микропредприятие» имеет право на скидку в размере 75% со многих патентных пошлин, взимаемых в ходе производства по заявке на получение патента США. Ведомство США по патентам и товарным знакам должно определить, при уплате каких пошлин можно будет рассчитывать на скидку и как коллектив изобретателей может получить статус «микропредприятия».

7. В соответствии с законом в новой редакции в случае совершения конфиденциальных продаж товаров, в которых использовано запатентованное изобретение, больше не обозначает начало льготного годового периода для подачи заявки на выдачу патента.

Новая редакция Патентного закона вносит принципиальные изменения в процедуру подачи заявки на выдачу патента:

1. Согласно ранее действовавшему принципу «первым изобрел» лицо, которое первым изобрело что-то, имело право на получение патента, даже если какое-то другое лицо подало заявку на данное изобретение раньше изобретателя.

Согласно новому принципу лицо, которое первым подает заявку на получение патента, будет иметь право на получение патента, даже если такое лицо было не первым кто изобрел. Поскольку во многих странах действует принцип «первым заявил», нововведения сближат систему США с системами, действующими в других странах.

2. В соответствии с предыдущей редакцией Патентного закона третьи лица могли вносить лишь малый вклад в процесс подачи заявки на патент. В соответствии с новой редакцией любое третье лицо вправе предоставить данные из уровня техники на рассмотрение.

3. В соответствии с предыдущей редакцией Патентного закона заявки на получение патентов, касавшиеся налоговых стратегий, направленных на облегчение налогового бремени, подлежали патентной охране. По новому закону нельзя подать заявки на получение патентов на такие изобретения.

4. В соответствии с предыдущей редакцией Патентного закона заявители были обязаны предоставить заявление каждого изобретателя, в котором бы говорилось, что он считает себя первым изобретателем. В соот-

ветствии с новой редакцией в тех случаях, когда изобретатель недееспособен, не может быть физически найден или когда он, будучи обязанным передать права на изобретение, отказывается сделать это, а также в случае смерти изобретателя, заявитель вправе сделать заявление вместо него, указав в заявлении, почему заявление не может быть подано самим изобретателем.

5. Новая редакция Патентного закона упраздняет требование «лучшего способа». Теперь патентообладатель не обязан раскрывать наиболее эффективный способ реализации изобретения, и нераскрытие «лучшего способа» больше не служит основанием для признания патента недействительным.

6. В соответствии с предыдущей редакцией Патентного закона заявители могли инициировать производство по делу о столкновении патентных притязаний для определения, кто «первым изобрел». Новая редакция закона упраздняет принцип «первым изобрел», и производство по делу о столкновении патентных притязаний заменено на «производство по производным», в ходе которого проверяется, является ли заявитель правомочным изобретателем.

*Чтобы инициировать процедуру рассмотрения возражения или ходатайства, заинтересованное лицо должно доказать наличие «права подавать возражение». Такое право по-является, когда есть угроза причинения реального ущерба*





Следующие новшества Патентного закона касаются процедур после выдачи патента:

1. В соответствии с предыдущей редакцией Патентного закона действие патента могло быть оспорено посредством процедуры повторной экспертизы *inter partes*. Новая процедура под названием «пересмотр *Inter Partes*» позволяет лицу, не являющемуся патентообладателем, подать ходатайство об оспаривании решения о выдаче патента и о проведении пересмотра *inter partes* в течение 9 месяцев после выдачи или повторной выдачи патента, или после окончания какого-либо пересмотра после выдачи патента, в зависимости от того, какая из мер принята последней.

2. В соответствии с новой редакцией Патентного закона возможен пересмотр после выдачи патента, что позволяет третьим лицам оспорить действие или объем выданного патента. Новая процедура наделяет лиц, оспаривающих патенты, большим объемом прав. Такие лица вправе также предоставлять любые доказательства непатентоспособности, не ограничиваясь патентами из уровня техники и печатными публикациями.

3. Патентный закон в новой редакции позволяет патентообладателю предоставлять после получения патента информацию, потенциально имеющую отношение к действию патента. Ведомство США по патентам и товарным знакам будет проводить дополнитель-

ную экспертизу для определения, ставит ли такая информация под вопрос патентоспособность. Это будет происходить в случаях, когда заявитель по невнимательности или по ошибке не сослался на уровень техники при подаче заявки на первичную экспертизу в Патентное ведомство. Если Патентное ведомство сочтет, что патентоспособность не поставлена под вопрос, действие патента не может быть оспорено в последующем патентном споре на основании невнимательности или ошибки заявителя. Если же основания для оспаривания будут обнаружены, будет автоматически назначена повторная экспертиза. Однако данное положение не применяется, если патентный спор уже инициирован.

4. Патентный закон в новой редакции вводит понятие отдельного производства после выдачи патента, чтобы стало возможным проверить законность любого патента на метод ведения бизнеса.

5. Новый закон предусматривает «виртуальную» торговлю патентами, позволяя производителю нанести на продукт слово «ПАТЕНТ» со ссылкой на общедоступный сайт в сети интернет, на котором можно больше узнать о конкретном патенте.

Патентный закон в новой редакции предусматривает создание Палаты по рассмотрению споров, связанных с патентами, призванной заменить существовавшую прежде Палату по апелляциям и претензиям, касающимся патентов. К компетенции вновь созданного органа теперь относится не только рассмотрение апелляций, касающихся патентов, но и рассмотрение споров.

Созданная Палата по рассмотрению споров, связанных с патентами, обладает расширенной компетенцией для рассмотрения не только возражений о выдаче патентов, но и споров, например, о пересмотре *inter partes*, пересмотре после выдачи патента, споров, касающихся переходной программы для патентов на методы ведения бизнеса, и споров о «производстве по производным». Палата получает исключительную компетенцию в отношении каждой заявки и выданного патента, являющихся предметом любого из названных разбирательств.

### **Судебное дело в США относительно товарного знака «Stolichnaya»**

В завершение хочу рассказать о судебном деле, касающемся товарного знака «Stolichnaya»,

*В числе судов США есть суды специальной юрисдикции, в их числе: Федеральный суд по вопросам международной торговли, Суд США по налоговым делам, Суд по делам о надзоре за иностранными разведками*

которое сейчас рассматривается в США и одновременно является очень важным для Российской Федерации.

Судебное дело по товарному знаку «Stolichnaya» имеет долгую историю. Первоначально заявление о нарушении прав на товарный знак было подано в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка в 2004 году. Заявление было отклонено окружным судом на том основании, что факт регистрации товарного знака, которая была осуществлена более чем за 5 лет до момента подачи заявления, был неоспорим и, таким образом, право собственности на товарный знак не могло быть подвергнуто сомнению. Однако тот факт, что регистрация товарного знака неоспорима, не означает, что он не может быть украден, и Апелляционный суд США (суд второй инстанции) подтвердил это, направив дело обратно в окружной суд для его рассмотрения по существу.

Окружной суд тем не менее повторно отказал в рассмотрении дела уже на том основании, что Правительство Российской Федерации как собственник товарного знака не приняло участие в судебных заседаниях. Окружной суд постановил, что истец, Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт» (российское унитарное предприятие, владеющее государственной собственностью товарным знаком «Stolichnaya» на праве оперативного управления), не

*При наличии конкретного дела или правового спора истец в судебном или административном процессе должен также обладать процессуальной правоспособностью, чтобы обратиться в суд для принятия решения по делу*

являлся доверенным лицом или уполномоченным представителем Российской Федерации в смысле положений Закона США «О товарных знаках». Таким образом, окружной суд определил, что истец не обладает необходимыми полномочиями для подачи жалобы. В настоящий момент дело снова направлено для пересмотра в Апелляционный суд США, и решение по нему ожидается в ближайшее время.

Наша юридическая фирма направила в Апелляционный суд экспертное заключение по данному делу от имени Института законодательства и сравнительного правоведения Российской Федерации. Наша позиция по делу заключается в том, что окружной суд в своем выводе об отсутствии у истца исключительных прав на товарный знак допустил ошибку в определении понятия российского права «оперативное управление», а также нарушил принципы международного права, отказав истцу в признании его в качестве доверенного лица или уполномоченного представителя Российской Федерации по основаниям, относящимся к праву собственности и защите прав на товарный знак, которыми обладает

истец в рамках права «оперативного управления».

Данное дело имеет колоссальное значение для Российской Федерации, поскольку, если истец будет ограничен в доступе к защите своих прав в суде США в результате того, что факт владения государственной собственностью Российской Федерации на праве оперативного управления не достаточен для признания заявителя надлежащим истцом, тогда целый класс российских унитарных предприятий, владеющих государственной собственностью на праве оперативного управления, будет также лишен возможности доступа к защите своих прав в судах США в будущем.

Не свидетельствуя против себя, я могу лично подтвердить, что товарный знак «Stolichnaya» очень популярен в США. Основываясь на своем опыте студенческой жизни в Советском Союзе и двадцатичетырехлетнем знакомстве с товарным знаком «Stolichnaya», могу сказать, что, по моему личному мнению, если где-нибудь и когда-нибудь должен быть такой товарный знак, который является общеизвестным и находится в собственности России, то таким товарным знаком должен быть товарный знак «Stolichnaya». ■