

Обращение главного редактора



Т.А. Балебанова,
*кандидат юридических наук,
главный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Представляем Вашему вниманию девятый номер Журнала Суда по интеллектуальным правам.

3 июля 2015 года исполнилось два года с момента создания Суда по интеллектуальным правам. О вопросах организационного обеспечения деятельности Суда и наиболее интересных спорах, послуживших своеобразным вектором развития судебной практики, мы побеседовали с председателем Суда по интеллектуальным правам, Людмилой Александровной Новоселовой. Надеемся, это интервью продемонстрирует Вам, что обеспечение отправления правосудия требует не только непосредственной организации рассмотрения дел судьями, но и решения различных вопросов по функционированию Суда как самостоятельного государственного органа, и выработки на научно-консультативном уровне общих подходов к исследованию сложных правовых проблем.

В девятый номер мы включили тексты Протоколов заседаний Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, посвященных следующим актуальным темам:

- ответственность информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет;
- практика применения статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- применение положения пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, толкование выражения «использование товарного знака иным лицом под контролем правообладателя».

Также мы рады представить Вам небольшое расширение тематики публикуемых авторских статей. Исследование проблемных вопросов охраны результатов интеллектуальной деятельности по различным отраслям законодательства представляется нам важным и актуальным для комплексного изучения и совершенствования правового регулирования в данной сфере. И уже в этом номере Вы можете ознакомиться со статьей об уголовно-правовой охране объектов промышленной собственности.

Кроме того, мы представляем Вашему вниманию авторский перевод Постановления Европейского Суда по правам человека по жалобе о нарушении статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подготовленный нашими коллегами из Суда по интеллектуальным правам. В Журнале мы разместили текст перевода в сокращенном варианте, кратко описывающем обстоятельства дела, рассмотренные вопросы права и выводы Суда. С полнотекстовым вариантом перевода Вы сможете ознакомиться на Интернет-сайте нашего Журнала в разделе «Авторские статьи».

По традиции мы рассказываем Вам о состоявшихся и запланированных мероприятиях с участием представителей Суда по интеллектуальным правам.

Так, **25 сентября 2015** года состоялась II Ежегодная конференция «*Изменения в Гражданском кодексе – 2015*», на которой выступал заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам *В.А. Корнеев*.

В своем выступлении он уделил внимание *первым результатам реформы законодательства об интеллектуальных правах* и остановился на рассмотрении, в том числе, вопросов открытой лицензии, компенсаций, соблюдения принципа добросовестности, гармонизации Гражданского кодекса РФ и обеспечения баланса интересов.

1 сентября 2015 года начался новый учебный год, и возобновилась после летних каникул деятельность Клуба по интеллектуальным правам (IP Club). Ближайшее заседание состоится **14 октября 2015 года** и будет посвящено теме «*Регистрация перехода исключительных прав (теоретические и практические аспекты)*». В обсуждении примет участие председатель Суда по интеллектуальным правам *Л.А. Новоселова* с докладом на тему «*Последствия факта отсутствия регистрации перехода исключительного права*».

Напоминаем, что с информацией о ближайших заседаниях Клуба и порядке их посещения, а также с видеозаписями заседаний вы можете ознакомиться на Интернет-сайте нашего Журнала.

В заключение отметим, что по-прежнему ждем Ваших публикаций по самым различным вопросам развития науки и практики применения норм по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Свои работы присылайте на электронные адреса info@ipcmagazine.ru, sip.vlambina@arbitr.ru.

Успехов в Ваших начинаниях!

Обращение главного научного редактора



В.А. Корнеев,

*кандидат юридических наук,
заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам,
главный научный редактор Журнала Суда по интеллектуальным правам*

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На страницах этого номера Журнала Суда по интеллектуальным правам продолжилась дискуссия, развернувшаяся вокруг толкования понятия «устройство» в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Началась она в связи с рассмотрением судом конкретных дел, производство по которым уже завершено, и позиция Суда по интеллектуальным правам по которым высказана. Но научные дискуссии продолжаются. Вопрос о том, что следует понимать под устройством, был предметом обсуждений на прошедшей 23-24 сентября 2015 года конференции «Интеллектуальная собственность: история и современные тенденции», посвященной 60-летию Роспатента. Журнал Суда по интеллектуальным правам также не мог остаться в стороне. В этом номере опубликован ответ О.А. Рузаковой на запрос Суда по интеллектуальным правам по этому вопросу (один из поступивших при рассмотрении конкретного дела), а также статья В.А. Мещерякова. Будем рады, если и другие специалисты в области патентного права захотят на страницах журнала высказаться по этому интересному и важному вопросу.

Публикацией ответа на запрос суда в этом номере продолжается традиция знакомить читателей журнала с позициями ученых как правоведов, так и специалистов в области естественных или технических наук, высказываемых ими в процессуальном порядке, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В судебных актах по делам, по которым направлялись запросы, публикуются выжимки из поступивших ответов. Но, думаю, представляют интерес и полные тексты таких ответов, в которых видна вся нить рассуждений ученого, все аргументы, которые им учитывались при подготовке ответа на запрос. Будем продолжать эту традицию и дальше.

1 октября 2015 года исполняется год с момента вступления в силу большинства изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Год – это срок, по истечении которого начинают прояв-

ляться первые результаты применения новых норм. Судебная практика применения новых норм всегда появляется несколько позже: сначала с новыми нормами сталкиваются участники гражданских правоотношений. На различных конференциях, проводимых в настоящее время (в том числе и на конференции, посвященной юбилею Роспатента), уже начались обсуждения того, как применяются новые нормы, отвечают ли они тем задачам, ради которых вводились в текст Гражданского кодекса Российской Федерации. Надеюсь, и наш журнал будет следовать этой тенденции. Но здесь все зависит не только от редакции журнала, но и от его авторов. Коллеги, пишите статьи! Думаю, многим будет интересен опыт применения новых норм, выявленные новые дискуссионные моменты, возможные пути решения противоречий при их наличии. Будем рады опубликовать Ваше мнение.

Содержание

- 7 **Интервью** с доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ, председателем Суда по интеллектуальным правам
Л.А. Новоселовой

Официальная хроника

- 11 **Протокол № 10. Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 22 апреля 2015 г.**
- 21 **Протокол № 11. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 3 июня 2015 г.**
- 26 **Протокол № 12. Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29 июня 2015 г.**

Правовые вопросы

- 31 *М.А. Рожкова*
Проблема обозначений участников доменных споров: некоторые пояснения для целей рассмотрения дел и применения обеспечительных мер
Автором статьи сформулированы вопросы обозначений участников доменных споров. Учитывая, что существующая терминологическая путаница затрудняет защиту прав заинтересованных лиц, автор исследует вопросы о том, кто скрывается под тем или иным обозначением.
- 38 *М.А. Рожкова, С.М. Михайлов*
О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ
Авторы анализируют содержание и соотношения базовых категорий гражданского права «согласие» и «соглашение» и рассматривают, как эти категории проявляются в различных институтах гражданского права и права интеллектуальной собственности.
- 45 *М.П. Быстрова*
Разбираемся в правовой природе устава
Статья посвящена рассмотренному в Суде по интеллектуальным правам делу о признании недействительными приказа Роспатента и устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности».
Представлен анализ правовой природы данных актов.
- 48 *Е.И. Орешин*
Эффективные способы защиты авторских и смежных прав в Интернете: иск об обязанности владельца сайта использовать фильтрующую программу
Масштаб нарушения авторских и смежных прав в Интернете в настоящее время без преувеличения является огромным. При этом предъявление к владельцу сайта традиционных исков об удалении с сайта незаконно используемых объектов авторских и смежных прав, а равно выплаты компенсации не позволяет надлежащим образом защитить права правообладателя. Автор анализирует возможность применения с точки зрения российского законодательства такого эффективного способа защиты прав как обязанность владельца сайта использовать специальную фильтрующую программу, блокирующую незаконный контент, загружаемый пользователями сайта – так называемая технология цифрового отпечатка.

Главный редактор:

Т.А. Балебанова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова
В.В. Голофаев
М.А. Рожкова
Е.А. Павлова
В.О. Калятин
И.В. Лапшина
Е.Ю. Пашкова

Редакционный совет:

Л.А. Новоселова,
В.А. Корнеев,
В.Ф. Яковлев,
В.В. Витрянский,
А.Л. Маковский,
Э.П. Гаврилов,
П.В. Крашенинников,
Т.К. Андреева,
Е.А. Суханов,
И.А. Дроздов

Секретарь редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Е.М. Гордеева

Корректор:

Е.В. Рыжер

ISSN 2313-4852

© Суд по интеллектуальным правам,
Фонд «Правовая поддержка», 2015

56 С.П. Фурлет

Несовершенство охраны прав на объекты промышленной собственности в уголовном законодательстве России

Автором статьи обращается внимание на отсутствие в российском законодательстве уголовно-правовых средств охраны таких объектов промышленной собственности, как селекционное достижение, топология интегральных микросхем, фирменное наименование, коммерческое обозначение секретов производства (ноу-хау), а также на отсутствие точного размера крупного ущерба и неопределенность толкования признака неоднократности в ст. 147 и 180 УК РФ. Выдвигаются предложения о внесении изменений и дополнений в указанные статьи УК РФ.

Судебная практика

63 Н.Н. Тарасов

Президиум Суда по интеллектуальным правам озадачен, находится ли «Система автоматического определения нарушений правил парковки» в конструктивном единстве...

В статье раскрываются особенности рассмотрения президиумом Суда по интеллектуальным правам дела № СИП-926/2014 об оспаривании правомерности отказа в выдаче патента по заявке на полезную модель. Приводится одно из заключений экспертов по запросу Суда.

Частное мнение

67 В.А. Мещеряков

Устройство как объект полезной модели

В продолжение темы, рассмотренной президиумом Суда по интеллектуальным правам, автором статьи анализируется соответствие закону толкования Роспатентом понятия «устройство» как объекта полезной модели.

Практика Европейского Суда по правам человека

79 В.С. Ламбина, М.П. Быстрова

По жалобе о нарушении статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вопрос о соблюдении права свободно выражать свое мнение.

По делу, рассмотренному Европейским Судом по правам человека, обжалуются действия о блокировании доступа к сервису Google Sites, повлекшему невозможность использования заявителем собственного сайта. Суд пришел к выводу о нарушении статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Интервью



Л.А. Новоселова,
*доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
председатель Суда по интеллектуальным правам*

– Людмила Александровна, с момента создания Суда по интеллектуальным правам прошло уже два года. Скажите, учитывая двухлетний опыт руководства таким уникальным для России судом, что оказалось наиболее сложным в организационном обеспечении текущей деятельности Суда?

В целом можно разделить организационные вопросы на два больших блока: первый – это вопросы, связанные с непосредственной задачей суда по осуществлению правосудия, а второй – вопросы обеспечения его функционирования как самостоятельной организации, как государственного органа.

Если говорить про первую группу вопросов, то в течение этих двух лет мы много трудились над тем, чтобы приблизиться к решению одной из важнейших задач создания Суда по интеллектуальным правам – обеспечению единообразной судебной практики по делам, отнесенным к его компетенции.

Напомню, что нашим судом дела рассматриваются фактически в трех инстанциях. Президиум Суда по интеллектуальным правам, пересматривая судебные акты, вынесенные тем же судом по первой инстанции, таким образом демонстрирует судьям те позиции, на которые им необходимо ориентироваться при вынесении решений. А единообразие подходов суда кассационной инстанции по отношению к актам арбитражных судов субъектов и арбитражных апелляционных судов обеспечивается посредством регулярных обсуждений с уча-

стием всех судей возникающих в практике вопросов, подготовкой соответствующих справок, которые впоследствии также утверждаются постановлением президиума.

Сейчас мы продолжаем работу по организации набора в штат Суда по интеллектуальным правам советников с техническим и естественно-научным образованием в целях обеспечения их участия в судебных процессах в качестве специалистов в порядке, предусмотренном статьей 551 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В практическом плане у нас возникают некоторые сложности, в основном связанные с определенными требованиями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В частности, при организации конкурсов на замещение вакантных должностей сложно определять необходимые требования к квалификации таких специалистов. Другой проблемой является определенный законом предельный возраст, установленный для государственных гражданских служащих, что не позволяет принять на работу пожилых ученых, даже если они обладают безупречной, признанной, высокой квалификацией.

Наши предложения по решению указанных вопросов были одобрены на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, идет работа по их практической реализации.

Что касается общеорганизационных вопросов, то, как Вам известно, недавно мы пережили переезд в новое здание по адресу: Огородный проезд,

дом 5, строение 2. Успешно осуществить это непростое мероприятие позволил тот опыт, который мы приобрели в процессе создания суда «с нуля» в прежнем здании на улице Машкова. Сегодня уже практически все необходимые этапы данной работы завершены. Суд работает в нормальном режиме.

– Можете ли Вы обозначить несколько наиболее «знаковых» дел, которые, на Ваш взгляд, послужили отправной точкой для развития судебной практики в определенном направлении?

Не будет преувеличением сказать, что несмотря на сравнительно непродолжительное время существования Суда по интеллектуальным правам, таких дел достаточно много, и нам не хватает времени обсудить их все, поэтому остановлюсь на наиболее интересных.

Одним из первых знаковых процессов в нашем суде стало знаменитое дело по иску дочери первого космонавта Юрия Гагарина о прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежавшего Торгово-развлекательному центру «Гагаринский»¹. Один из основных вопросов, разрешаемых судом при рассмотрении дела, заключался в том, с чем ассоциируется у потребителей обозначения «Гагаринский»: со знаменитой фамилией или наименованием географического объекта?

Надо сказать, что для России эта проблема может стать весьма актуальной, поскольку в значительном числе городов нашей необъятной Родины очень многие улицы названы или переименованы в честь великих людей. Зачастую сложно понять, что именно используется в товарном знаке: топоним или все-таки имя знаменитого лица.

Еще один серьезный вопрос, рассматривавшийся в названном деле, а также другом «громком» деле по аналогичному иску дочери и внучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова в отношении товарного знака «Чкаловский»² – это проблема определения надлежащего круга лиц, которые имеют право требовать прекращения охраны товарного знака в связи с незаконным использованием имени.

Результаты рассмотрения указанных дел отличаются, поскольку и обстоятельства, связанные с доказыванием наличия/отсутствия прав наследников, различны. Однако в процессе их рассмотрения выявились определенные пробелы в законодательстве, которые, надеемся, будут со временем устранены.

Довольно продолжительно, как до, так и после внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, велась дискуссия об ответственности так называемых информационных посредников, в тех случаях, когда размещенный в Интернете контент нарушает права правообладателя. Буквально недавно Судом по интеллектуальным правам рассматривалось дело, в котором одним из ответчиков выступал знаменитый видео-хостинг YouTube³.

В указанном деле суды применили положения подпункта 3 пункта 2 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, если он знал или должен был знать о том, что использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным.

В названном деле в части исковых требований, заявленных к компании YouTube, суды пришли к выводу, что компания не может нести ответственность за наполнение иными лицами видеохостинга, находящегося в открытом доступе. Также принималось во внимание, что указанный ресурс своевременно отреагировал на уведомления истца о нарушении исключительных прав и заблокировал спорный контент. Суды отметили, что требование истца к компании YouTube явились фактически попыткой переложить на информационного посредника обязанность по мониторингу деятельности

¹ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2015 г. по делу № СИП-46/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

² Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2015 г. по делу № СИП-734/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

³ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2015 г. по делу № А40-66554/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

третьих лиц, идентификации контента и выявлению нарушений.

Средства массовой информации внимательно следили за ходом дела по иску компании РЖД к компании Apple inc.⁴, в котором помимо рассмотрения вопросов, связанных с ответственностью информационных посредников, серьезное внимание уделено доказыванию и исследованию особенностей установления юрисдикции в зависимости от доменного имени первого/верхнего уровня (.ru или .com).

Есть «громкий» пример из другой области. Полагаю, что все смотрели или хотя бы слышали про передачу «Точь-в-точь», в которой одни знаменитости перевоплощаются в других известных личностей, исполняют их песни, а жюри дает происходящему свою оценку.

В 2011 году похожая передача под названием, которое примерно можно перевести как «Ваше лицо, кажется, звучит похоже», транслировалась по испанскому телевидению. Две российские организации, которые приобрели права на испанскую передачу, обратились в арбитражный суд с требованием к Первому каналу о запрете демонстрации программы⁵.

В процессе рассмотрения дела сторона истцов ссылалась на нарушение авторских прав, выразившихся в том, что они являлись обладателями исключительных прав на формат программы, выраженный в так называемой Производственной библии, которая содержала информацию о способах, методах, идеях и последовательностях действий, которые необходимо произвести для создания телепередачи.

Судами нижестоящих инстанций при анализе Производственной библии было установлено, что она является литературным произведением, представляющим собой описание содержания испанской телепередачи, включающим перечисление основных элементов передачи, технологии ее производства, принципов кастинга, технического оснащения, расположение камер и иные технические вопросы, включая расписание репетиций, примеры грима. Данное произведение включало в себя как охраняемые элементы (фотографии, логотип,

схема), так и не охраняемые, такие, как концепции, идеи, принципы, методы, способы.

Поскольку способы, методы, идеи и последовательности действий не относятся к процессу творчества, а лишь описывают технологию производства, суды, включая Суд по интеллектуальным правам, пришли к выводу, что они не являются объектом авторского права.

Я привела лишь несколько недавних примеров, но на самом деле всем, кто интересуется практикой Суда по интеллектуальным правам, можно просто зайти и почитать новостную ленту нашего электронного журнала, которая обновляется ежедневно (<http://ipcmagazine.ru/>).

– С момента создания Суда по интеллектуальным правам существенные изменения претерпел Гражданский кодекс РФ, в особенности часть IV. По Вашему мнению, правовое регулирование каких правоотношений в настоящее время все же нуждается в некоей модернизации?

В истории современной России долгое время существовало мнение, что законодательство в сфере интеллектуального права – это отдельная отрасль права, независимая от гражданского законодательства. Существовали специальные законы, в которых не было отсылок к Гражданскому кодексу Российской Федерации.

В Российской Конституции правовое регулирование интеллектуальной собственности выделено наряду с гражданским, уголовным, процессуальным и иным законодательствами.

Безусловно, частично эта проблема была решена при включении 4 части в Гражданский кодекс Российской Федерации в 2008 году. Сейчас нужно сделать следующий шаг: надо чтобы не только юристы, занимающиеся интеллектуальным правом, воспринимали этот блок как часть гражданского законодательства, но и «чистые» цивилисты помнили об этом.

Нередко при формировании норм гражданского права не оценивается, как данные институты будут применяться в сфере интеллектуальных прав.

⁴ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2014 г. по делу № А40-1849/2013 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

⁵ Постановление Суд по интеллектуальным правам от 8 мая 2015 г. по делу № А40-84902/2014 // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Так, например, положения о регистрации части первой Гражданского кодекса не вполне соотносены с вопросами регистрации интеллектуальных прав. Суд по интеллектуальным правам в конкретном деле пришел к выводу, что данные положения не распространяются на интеллектуальные права. Хотя хотелось бы, чтобы распространялись!

Другой пример, в части второй Гражданского кодекса урегулирован договор доверительно-го управления, говорится, что его объектом могут быть интеллектуальные права, но особенностей для таких объектов не предусмотрено.

Частью третьей Гражданского кодекса в должной мере не урегулированы вопросы наследования интеллектуальных прав. К какой-то мере вопросы закрываются в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», но этого явно недостаточно.

Таким образом, актуальной является задача гармонизации положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с иными нормами гражданского законодательства.

– При ответе на первый вопрос Вы упомянули, что Суд по интеллектуальным правам готовит справки по различным вопросам судебной практики. Какие вопросы рассматриваются в данных справках?

Проблемные или дискуссионные вопросы в практике суда обсуждаются на совещаниях, вырабатываются определенные общие позиции. В необходимых случаях вопросы выносятся на обсужде-

ния Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Аналитические справки готовятся по результатам этих обсуждений как итог закрепления этих позиций.

Наиболее важные справки, которые можно считать важным ориентиром для нашего и других арбитражных судов, утверждаются президиумом суда и публикуются на его официальном сайте, а также размещаются в разделе «Официальная хроника» Журнала Суда по интеллектуальным правам.

К сегодняшнему дню подготовлено и утверждено уже около 17 справок по различным вопросам, касающимся взыскания компенсации за нарушение исключительного права; споров о праве преждепользования; заключения сторонами мировых соглашений в процессе разрешения дел в области защиты интеллектуальных прав; коллективного управления авторскими и смежными правами и др.

В скором времени будут утверждены новые справки, в том числе, по вопросам, связанным с особенностями предоставления правовой охраны фонограммам, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и международно-правовых договоров, а также по практике применения положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

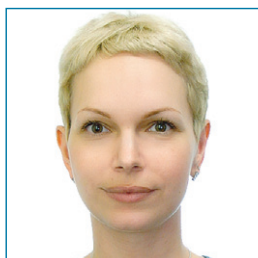
– Людмила Александровна, спасибо, что ответили на наши вопросы!

ПРОТОКОЛ № 10.

Заседание

Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(22 апреля 2015 г.)



В.С. Ламбина,
*заместитель руководителя секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 22 апреля 2015 г. обсуждались вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет.

Заседание проходило в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы судебной практики по промышленной собственности», организованной Торгово-промышленной палатой РФ совместно с Судом по интеллектуальным правам под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (VIII Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век»).

В заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам приняли участие:

1. Штефан Гёрэ – судья Высшего земельного суда земли Франкфурта-на-Майне.

2. Ина Шнурр – судья Федерального патентного суда Федеративной Республики Германии.

3. Силви Неро – судья Парижского Апелляционного суда.

4. Хии Йонг Джионг – судья суда округа Даижён Южной Кореи.

5. Юн Джу Мин – старший юридический советник отдела обеспечения уважения интеллектуальной собственности Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности;

а также российские судьи, представители органов законодательной и исполнительной власти, представители юридического и делового сообщества.

Из состава НКС присутствовали:

1. Новоселова Людмила Александровна – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса.

4. Близнец Иван Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), академик Российской академии естественных наук (РАЕН).

5. Васильева Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент по специальности.

6. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук; преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

7. Герасименко Светлана Анатольевна – государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса.

8. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, член Рабочей группы по подготовке проекта части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Кастальский Виталий Николаевич – кандидат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, управляющий партнер АК PATENT LAW GROUP, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

10. Копылов Сергей Александрович – начальник юридического отдела АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

11. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте

Российской Федерации, заведующая кафедрой Российской школы частного права.

12. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), руководитель практики интеллектуальной собственности ООО «Пепеляев Групп».

13. Рожкова Марина Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав и кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

14. Руйе Николая (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош.

15. Томас Вестваль – профессор, Германия, адвокат Коллегии Адвокатов Гамбурга, член INTA, AIPPI.

Также выступали:

Ананьев Денис Владимирович – КА «МЗС и партнеры»;

Баханец Роман Игоревич – адвокат в Cliff Legal Service;

Гербутов Виктор Станиславович – компания – «НЁРР»;

Гринкевич Андрей Петрович – кандидат юридических наук;

Грунюшкина София Александровна – Инфоэкспертиза;

Крупко Светлана Игоревна – кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Институт государства и права РАН;

Мишутина Алла Альбертовна – юридическая фирма «Ай Пи Про»;

Осокин Александр Александрович – адвокат;

Зуйков Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Зуйков и партнеры», патентный поверенный,

Залесов Алексей Владимирович – начальник юридического отдела ООО «Союзпатент».

Письменный отзыв предоставила

Рабец Анна Петровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Юридической школы ДВФУ.

ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛА Председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова. В своем вступительном слове Л.А. Новоселова пояснила, что на заседании Научно-консультативного совета будут обсуждаться вопросы, связанные с ответственностью информационных посредников при использовании товарных знаков и иных объектов интеллектуальных прав в сети Интернет.

Информационным посредником в соответствии с легальным определением (п. 1 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации – ГК РФ) являются следующие лица: 1) «лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети „Интернет“»; 2) «лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети»; 3) «лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети».

Применительно к ответственности за нарушение интеллектуальных прав своеобразие положения информационного посредника определяется тем, что, во-первых, информационный посредник несет ответственность лишь при наличии вины (в то время как все остальные участники предпринимательской деятельности отвечают независимо от вины) и, во-вторых, при несоблюдении условий освобождения от ответственности, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1253.1 ГК РФ.

Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался выработки практических критериев и признаков, позволяющих применять нормы об информационных посредниках, при размещении товарных знаков в интернет-ресурсах, используемых для реализации товаров через Интернет. Дело в том, что критерии, предложенные в ст. 1253.1, нельзя назвать четкими и определенными, что затрудняет ее применение на практике.

В частности, говоря об интернет-ресурсах, используемых для реализации товаров, можно, исходя из функциональной классификации интернет-ресурсов, указать на следующее. Разумеется, не стоит применять нормы об информационных посредниках, если интернет-ресурс продает принадлежащие

ему товары от собственного имени за свой счет – речь идет об обычном интернет-магазине, который в полной мере отвечает за нарушения интеллектуальных прав. Однако возможны и другие ситуации: реализация товаров других лиц, но от имени владельца интернет-ресурса (по типу комиссионной продажи); публикация объявлений о продаже товаров другими лицами за плату (в виде платы за публикацию или процента от цены состоявшейся продажи) или вовсе бесплатно; оказание услуг по поиску в сети Интернет предложений о продаже товаров без получения доходов, непосредственно связанных с такой продажей.

Нарушения интеллектуальных прав могут при этом быть весьма разнообразными: непосредственная реализация контрафактных товаров, использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя (хотя бы сами продаваемые товары и не были контрафактными) и другое.

Судебной практике известны и некоторые *практические критерии* квалификации интернет-ресурсов подобного рода. Эти критерии в основном негативные, то есть определяющие случаи, когда при размещении информации на интернет-ресурсе определено не информационном посреднике. Так, *по критерию извлечения прибыли* не могут применяться нормы об информационных посредниках, если интернет-ресурсы позволяют получать вознаграждение непосредственно от продажи экземпляров (товаров). Данный подход былработан еще до принятия ст. 1253.1 (см. постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.11.2011 № 6672/2011), однако представляется достаточно логичным. *По критерию ответственности за размещение информации* не являются информационными посредниками лица, в результате действий которых на интернет-ресурсе была размещена информация о конкретном товаре. Близок к этому критерию и *критерий наличия модерации*: имелась возможность предварительной проверки размещаемой информации либо должна была проводиться проверка (с учетом экономической целесообразности и технической возможности таковой), то соответствующий субъект не может быть отнесен к информационному посреднику.

Вынесенные на обсуждение вопросы вызвали обстоятельную дискуссию.

Выступившая первой **М.А. Рожкова** отметила условность использования таких выражений, как «ответственность интернет-ресурса», «продажа интернет-ресурсом товаров» и им подобных. Дело в том, что «интернет-ресурс», «сайт», «поисковая система», «домашняя страница» – это все технические понятия. В крайнем случае их можно отнести к квазиобъектам права. Между тем «несут ответственность» и «продают товары», разумеется, не объекты права, а субъекты права – юридические и физические лица. В ответ **Л.А. Новоселова** пояснила, что в данном случае, конечно же, имеются в виду владельцы соответствующих интернет-ресурсов и речь идет об их ответственности. При этом Л.А. Новоселова предложила ограничиться общим представлением о владельце интернет-ресурса как о лице, осуществляющем контроль над его содержанием, и избегать при обсуждении поставленного вопроса дискуссий о различиях между, например, владельцем сайта и администратором доменного имени: последнее есть «самостоятельный вопрос, который нуждается в отдельном обсуждении».

С.И. Крупко отметила, что в предложенной классификации все-таки следует отделить интернет-ресурсы, где продаются товары иных лиц от своего собственного имени, от интернет-ресурсов, где продажа товаров осуществляется от чужого имени или не осуществляется вообще. Первый случай не сильно отличается от случая, когда осуществляется продажа от собственного имени своих же товаров; в этих случаях речь идет о *собственной* коммерческой деятельности по продаже товаров, что не оставляет места самому понятию информационного посредничества. Второй же случай допускает возможность квалификации соответствующей деятельности как деятельности информационного посредника.

Мнение С.И. Крупко о том, что деятельность интернет-ресурсов, предоставляющих возможность размещения объявлений третьих лиц о продаже товаров от имени последних, может быть отнесена к информационному посредничеству; разделяет и **Д.А. Гаврилов**, который в своем выступлении также указал, что незаконное использование товарного знака должно устанавливаться в таких случаях в

первую очередь непосредственно по отношению к лицу, осуществляющему оборот соответствующих товаров.

Далее в своем выступлении **С.И. Крупко** указала, что информационное посредничество может иметь место, когда центр тяжести в деятельности информационного посредника лежит в *технической сфере*, если посредник не вмешивается в правоотношения, связанные с продажей товаров; или, точнее говоря, если воля информационного посредника непосредственно не влияет на заключение и исполнение сделок по продаже товаров. Выступающая отметила, что, хотя зарубежная практика в данном вопросе не отличается единообразием, представление, согласно которому информационные посредники должны оказывать технические услуги и не вмешиваться в сам процесс продажи, является в мире доминирующим.

Данная позиция была поддержана рядом выступающих. Так, **В.А. Корнеев** отметил, что во всех приведенных выше примерах товар может покупаться «через» тот или иной интернет-ресурс, и этот интернет-ресурс может восприниматься потребителями как интернет-магазин. Но это не значит, что во всех случаях договор купли-продажи будет заключаться с владельцем интернет-ресурса. Соответственно, основной критерий – выявление лица, с которым потребитель фактически вступает в договорные отношения по поводу договора купли-продажи.

Контрдовод к данной позиции, приведенный в *реплике из зала*, заключается в следующем. Обычный, «невиртуальный» магазин может быть привлечен к ответственности за продажу контрафактных товаров просто по факту наличия этих товаров на витрине, при этом никого не будет интересовать, продает ли этот магазин товары от своего имени или это третьи лица выставляют товар для продажи на витрине магазина. Но если это так для обычного магазина, то почему все должно быть иначе для интернет-магазинов, зачем мы должны в каких-то случаях называть последние информационными посредниками и освобождать их от ответственности? Данный подход, при всей своей прямолинейности, не был поддержан выступавшими; в частности, в *ответной реплике* было указано, что «такие интернет-площадки предоставляют сервис

по поиску и подбору товаров» и качественно отличны от обычных магазинов.

Отвечая на вопрос **Л.А. Новоселовой** о применимости иных предложенных к обсуждению практических критериев (извлечение прибыли, ответственность, наличие модерации), **С.И. Крупко** отметила, что данные критерии, по ее мнению, вторичны по отношению к изложенному ею критерию оказания информационным посредником технических услуг.

С.А. Грунюшкина отметила, что нарушение прав на товарный знак может иметь место не только на разного рода ресурсах, где предлагаются к продаже товары; такое нарушение может иметь место в интернет-ресурсах любого рода, в том числе в социальных сетях, в форумах. Такие ресурсы могут зарабатывать на публикации рекламных объявлений, напрямую не связанных с размещенным спорным контентом. Во всех этих случаях критерий извлечения прибыли становится беспредметным.

Кроме того, **С.А. Грунюшкина** выразила мнение о необходимости принятия специального закона, который детально регулировал бы статус различных субъектов отношений в сети Интернет: хостинг-провайдеров, контент-провайдеров и других. Впрочем, в отсутствие такого закона аналогичную роль могут сыграть внутренние акты сообщества интернет-бизнеса, которые потенциально позволяют решать большинство споров во внесудебном порядке, что и имеет место, например, в Европе.

В.С. Гербутов в своем выступлении уточнил предложенный к обсуждению критерий ответственности за размещение информации. Согласно этому критерию, как указывалось выше, освобождается от ответственности лицо, которое не обязано контролировать размещение на интернет-ресурсе информации. Однако в каком смысле понимать отсутствие обязанности? Недопустимой, отметил выступавший, является практика, когда лицо, которое фактически имеет все возможности для контроля содержимого интернет-ресурса, в спорных ситуациях приносит в суд договоры с «конечными пользователями» такового, в которых прописывается возложение всей ответственности на этих конечных пользователей; и тем самым обосновывает, что оно-то никаких обязанностей по

контролю за содержимым сайта не несет (пример: администратор домена передал домен «в аренду» и в договоре с «арендатором» указал, что всю ответственность за соблюдение законодательства в области интеллектуальных прав несет «арендатор»). Напротив, обязанность по контролю за содержанием или отсутствие такой обязанности должны определяться объективно, то есть, в первую очередь, исходя из технической возможности осуществлять контроль. Исходя из этого, ответственностью информационных посредников можно считать не то, что они непосредственно, своей волей, размещают те или иные противоправные материалы; а то, что они сознательно интеллектуальных прав третьих лиц.

С.А. Копылов, обсуждая вынесенные на обсуждение практические критерии отнесения деятельности интернет-ресурсов к деятельности информационных посредников, выразил уверенность в том, что критерий извлечения прибыли «легок для ухода от ответственности» и малоприменим практически. Что касается двух других критериев (ответственность и наличие модерации), эти критерии должны использоваться совместно, поскольку наличие ответственности за содержание интернет-ресурса практически и проявляется в модерации, то есть в возможности допускать к размещению или удалять те или иные материалы.

Л.А. Новоселова также отметила «дефектность» критерия получения прибыли: интернет-ресурс может получать вознаграждение за разные действия, и если вознаграждение получается за оказание технических услуг (даже когда его размер определяется как процент от стоимости товара), то критерий становится беспредметным. «Мы вряд ли сможем разделить здесь ситуацию, когда получается доход от реализации товаров и когда он получается от других источников, и, наверное, этот критерий не годится», – указала она.

Е.А. Павлова в своем выступлении обратилась к иной стороне проблемы. Когда ст. 1253.1 ГК РФ всегда обсуждалось, предполагалось, что в ней будут только два вида информационных посредников: оператор связи и хостинг-провайдер. Деятельность и тех и других лицензируется, определена в административных предписаниях. Однако когда ст. 1253.1 была принята, в ней, во-первых, в п. 1 по-

явился информационный посредник, который предоставляет информацию, по которой можно найти некие ресурсы в сети (по сути это поисковые системы); а, во-вторых, появился п. 5 о том, что «правила настоящей статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих доступ к материалу и информации, необходимого для его получения». В итоге термин «информационный посредник» стал крайне неточным. Между тем деятельность сайтов типа Ebaу собственно и деятельности информационных посредников (операторами связи или хостинг-провайдерами) не является, а просто приравниваются нашим законодательством к таковым.

Ряд выступавших обсудил смежные проблемы.

Так, судья Парижского Апелляционного суда Силви Неро обратила внимание, что дискуссия строится на неявном тезисе о существовании единственного лица, ответственного за нарушение интеллектуальных прав; и освобождении от ответственности всех остальных. Между тем правообладателю не так важно, кто конкретно считается правонарушителем; ему важно прекратить нарушение своих прав и получить компенсацию. Не будет ли правильным, и нет ли возможности в рамках российского законодательства накладывать, по крайней мере в некоторых ситуациях, солидарную ответственность и на непосредственного правонарушителя, и на информационного посредника, чтобы они между собой разбирались уже потом? Например, если будет доказано, что провайдер хостинга имел «активное отношение» к правонарушению, совершенному посредством размещенного у него сайта, то можно было бы привлекать к ответственности и провайдера хостинга, и владельца сайта. **Л.А. Новоселова** в ответ на данную реплику пояснила, что данная система выглядит заманчиво, но на практике (при судебном рассмотрении соответствующих споров) легко разбивается о возражения информационных посредников о том, что они никакой ответственности не несут; это, кстати, было проиллюстрировано делом РЖД к Apple.

Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, касался определения круга «необходимых и достаточных мер», которые должны предпринимать информационные посредники по обращениям правообладателей, чтобы избежать

ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьими лицами. Вопрос связан с тем, что подп. 2 п. 1253.1 содержит указание на то, что перечень таких мер «может быть установлен законом», но на настоящий момент такие законы отсутствуют.

Выступивший первым **А.А. Осокин** ярко описал всю противоречивость нынешней ситуации. В частности, закон не предусматривает даже конкретной формы «письменного обращения» правообладателя к информационному посреднику. (Как было указано в реплике из зала, имеется положительный опыт саморегулирования отрасли в данном вопросе – например, Координационный центр домена RU разработал специальную форму, которую должен заполнять правообладатель – однако это частное решение, которое не может заменить отсутствие детального законодательного регулирования вопроса о форме письменного обращения.) Но главное – закон и не указывает, какие конкретно действия должен предпринять информационный посредник, чтобы понять, имеет ли место нарушение пользователем интернет-ресурса интеллектуальных прав или нет. Например, требуется ли от посредника в случае подозрения о нарушении права на товарный знак проверить данный знак по базе данных Роспатента; установить, включены ли соответствующие спорные товары в список позиций, по которым предоставляется правовая охрана; имеется ли однородность; а если товарные знаки не полностью идентичны, не являются ли они однородными до степени смешения, и так далее. Учитывая, что соответствующие вопросы являются непростыми даже для судов, информационный посредник, который будет рьяно защищать права третьих лиц на товарный знак, попросту «распугает всех своих клиентов», а в противном случае рискует быть привлеченным к ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

В ответ на данное выступление **В.С. Гербутов** отметил, что утверждать, что информационные посредники в настоящее время несут серьезные риски в связи с обработкой обращений правообладателей, было бы преувеличением. Судебная практика по данной категории дел только начинает складываться и пока скорее не в пользу правообладателей: даже в совершенно очевидных случа-

ях суды могут встать на сторону информационного посредника. Например, на сайте открыто предлагаются к продаже копии часов известной марки, правообладатель несколько лет извещает провайдера хостинга об этом факте с приложением всех документов, провайдер эти обращения игнорирует, – но суды становятся на сторону провайдера хостинга. При таких обстоятельствах обсуждение того, что какие меры информационных посредников «необходимы и достаточны», беспредметно. В целом же, по мнению В.С. Гербутова, является правильным, когда сами информационные посредники заранее, еще при заключении договоров со своими клиентами, устанавливают определенный порядок урегулирования ситуаций, возникающих при обращении правообладателя. Именно так решают данную проблему провайдеры хостинга.

Мнение, высказанное В.С. Гербутовым, было поддержано *в реплике из зала*, в которой было еще раз отмечено, что на данный момент практика по привлечению информационных посредников к ответственности за незаконное использование товарных знаков по существу еще не наработана. Единственное известное дело такого рода – это дело РЖД к Apple, однако, как известно, нижестоящие инстанции в итоге отказали правообладателю в иске.

А.А. Мишутина поддержала высказанный ранее тезис о том, что информационный посредник не может подменять судебные органы. Действительно, правообладатель, увидев, что его права нарушаются, не только может, но и должен – поскольку он должен активно защищать свой товарный знак – обратиться к информационному посреднику и указать на факт нарушения. Это тем более правильно, что информационный посредник в большинстве случаев может быть легко идентифицирован, в отличие от лица, которое непосредственно нарушило права правообладателя (публикатора объявления и так далее). Однако, как указывает выступающая, «когда информационный посредник получает информацию о том, что имеет место факт нарушения исключительных прав, он не может установить единолично, действительно это так или же нарушение отсутствует». Поэтому информационный посредник должен уведомить разместившее информацию лицо о факте обращения и предложить удалить информацию; если на это последует

отказ, то информационный посредник должен уведомить об этом правообладателя и предоставить ему сведения о соответствующем лице, чтобы спор можно было решить в суде. «Сам информационный посредник не может подменить функцию суда и разрешить частноправовой спор, он не может посредничать, он не может выполнять функцию медиатора», – подчеркнула выступавшая.

Сложный вопрос: должен ли информационный посредник блокировать информацию (или, применительно к ресурсам типа Ebay, возможность совершения сделок) при наличии соответствующего заявления правообладателя. По мнению **А.А. Мишутиной**, это в принципе возможно, но с серьезными оговорками: «Если у информационного посредника есть возможность блокировать сделку [по продаже товара], тогда он, наверное, должен это сделать. Но если получено возражение от лица, разместившего объявление о продаже товаров... и правообладатель, узнав о возражении, не принимает никаких активных действий, тогда информационный посредник может возобновить размещение данной информации, поскольку правообладатель должен быть активен в защите своих прав».

Иную позицию по вопросу о блокировках высказал **С.А. Копылов**: по его мнению, получив (обоснованную) претензию от правообладателя, информационные посредники должны блокировать соответствующий контент, так как лишь такая мера прекращает совершение правонарушения. Если же они этого не делают, то они сами должны нести ответственность. Сходную позицию изложила в письменном отзыве **А.П. Рабец**: по ее мнению, достаточными мерами являются удаление или блокировка материалов, нарушающих интеллектуальные права, а «критерием, свидетельствующим о достаточности мер, предпринимаемых информационным посредником, будет являться то обстоятельство, что указанные меры полностью пресекают действия, нарушающие интеллектуальные права или создающие угрозу их нарушения в результате размещения материалов в сети Интернет».

Выступавший ранее **А.П. Гринкевич** также указал на порочность практики, в рамках которой возможна блокировка материалов, якобы нарушающих права на объекты интеллектуальных прав, по внесудебным заявлениям правообладателей в

адрес информационных посредников. Нормальный порядок защиты прав на товарный знак заключается в том, что наличие или отсутствие нарушений оценивает суд. В случае же обращения к информационному посреднику обязанность определить, есть ли нарушение прав или нет, вменяется не суду, а коммерческой организации. Следовательно, сделал вывод выступающий, принятие информационным посредником по заявлению правообладателей мер в виде блокировки информации должно носить исключительный характер, «когда по-другому невозможно защитить права на товарный знак».

Закрывая обсуждение второго вопроса, **Л.А. Новоселова** поддержала высказанные тезисы о необходимости развития саморегулирования отрасли в вопросе о мерах реагирования на обращения правообладателей («Если, к сожалению, о правильной реакции не позаботится сама и действующие в информационной среде субъекты, боюсь, что здесь не поможет только судебное вмешательство, потому что по каждому из огромного количества фактов невозможно реагировать»); а также о том, что необходимым действием информационного посредника при обращении правообладателя является «знакомство» правообладателя и предполагаемого нарушителя, передача между ними сообщений и информации друг о друге. Что касается «проблемы блокировок», то приходится констатировать невозможность выработки ясных критериев в данном вопросе на текущий момент. Однако требовать от любого информационного посредника во всех случаях, чтобы он по информации правообладателя заблокировал соответствующий ресурс, было бы явно чрезмерной реакцией, в том числе и потому, что принятие такой меры в большинстве случаев несоразмерно самому нарушению, если речь идет о товарных знаках.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался того, имеет ли место множественность правонарушений, если товарный знак неправомерно используется не на одной, а на нескольких страницах одного и того же интернет-ресурса, или же в данном случае имеет место одно правонарушение. К обсуждению был предложен следующий подход: множественность пра-

вонарушений в данном случае отсутствует, однако количество страниц интернет-ресурса, на которых незаконно размещен соответствующий товарный знак, может учитываться при определении размера компенсации. При этом уточняется, что множественность правонарушений отсутствует, если один и тот же товарный знак используется в отношении нескольких артикулов (моделей) *одного и того же* товара, но имеется при незаконном использовании товарного знака в отношении *различных* товаров.

Изложенный подход был поддержан выступавшими. Так, представитель пивоваренной компании «Балтика» Аветисян С.Г. отметил, что предложенный подход представляется ему «наиболее правильным»: «это одно правонарушение, хотя может быть несколько эпизодов, которые выражаются в том, что загружено это в разное время, либо с разных страниц сайта». При этом выступавший указал, что даже размещение нарушающей права на товарный знак информации на разных сайтах (а не просто на разных страницах одного сайта), в принципе, может признаваться одним правонарушением.

А.А. Осокин, в свою очередь, указал, что поскольку товарные знаки регистрируются в отношении видов товаров, совершенно правильна позиция, при которой не учитываются различия артикулов, моделей, размеров и так далее. Например, если речь идет о футболках, то не имеет никакого значения, что на сайте предлагается один или несколько размеров этих футболок.

Совершенно аналогичный подход был изложен в письменном отзыве **А.П. Рабец**, которая указала, что «подход, согласно которому использование на одном сайте в сети Интернет одного товарного знака без разрешения правообладателя в отношении предлагаемой к продаже группы товаров одного вида, для индивидуализации которых зарегистрирован этот знак, или однородных товаров образует единое правонарушение независимо от количества моделей товара, содержащихся на интернет-сайте, или количества страниц этого интернет-сайта, представляется логичным и заслуживает всяческой поддержки».

Как позже отметила **Л.А. Новоселова**, изложенный подход естественным образом распространяется на случаи неправомерного использова-

ния объектов авторских и смежных прав: независимо от того, размещен ли соответствующий объект, нарушающий авторские или смежные права, на одной или нескольких страницах интернет-ресурса, имеет место одно правонарушение. Это можно обосновать даже чисто технически (**С.А. Копылов**): «Как правило, картинка подгружается из единого кода на любую открываемую страницу. То есть по сути это один раз – показ перед одним пользователем, который заходит на любую страницу сайта».

Четвертый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался возможности применения подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ к случаям нарушения исключительного права на товарный знак в сети Интернет. Дело в том, что указанной нормой предусмотрено взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака «в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак». Однако если товарный знак ни на какие товары не наносится, а лишь незаконно размещается на странице интернет-ресурса, где соответствующий товар предлагается к продаже, возможность применения соответствующего способа расчета компенсации вызывает вопросы. Предлагается обсудить, возможно ли применение взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров в описанном случае; и если – да, то как конкретно следует рассчитывать эту компенсацию?

Выступивший по данному вопросу первым **В.А. Корнеев** пояснил, что в данном вопросе рассматривается именно ситуация, когда товарный знак незаконно используется на интернет-ресурсе, но при этом не наносится на сам товар; и на интернет-ресурсе не публикуются изображения товара с незаконно нанесенным товарным знаком («условно говоря, товарный знак нанесен не на товар, а на соответствующую страницу»).

В ходе обсуждения были высказаны разные точки на данную проблему. Так, в реплике из зала была высказана следующая позиция: «Не имеет значения, где наносится товарный знак: на товар или сверху над товаром есть информация с использованием товарного знака; он в любом случае индивидуализирует этот товар, что является нарушением». В ответ на данную реплику **В.А. Корнеев**

подчеркнул, что при таком подходе возникает вопрос: исходя из чего считать сумму компенсации? Ведь по буквальному указанию закона компенсация взыскивается в размере двукратной стоимости товара, на который нанесен товарный знак, а в данном случае знак на товар все же не нанесен.

А.А. Осокин заметил, что позиция законодателя в данном случае вполне понятна. Если товар уже произведен и промаркирован товарным знаком, права правообладателя нарушены максимально и взыскание в размере двукратной стоимости товара логично. Но как можно определить стоимость товара и его количество, когда товара вообще не существует, когда есть лишь какая-то реклама? В данном случае, по мнению выступавшего, правильным является взыскание компенсации в твердой сумме, а иначе «мы будем выдумывать некий несуществующий товар». **Д.В. Ананьев** присоединился к данной позиции, но дополнительно отметил, что в изложенной ситуации не исключается взыскание компенсации в двукратной стоимости прав на использование товарного знака (а не самих товаров), что полностью соответствует той же ст. 1515 ГК РФ. **А.В. Залесов** также поддержал позицию, согласно которой правильным является взыскание компенсации в твердой сумме; это соответствует и буквальному толкованию ст. 1515. Аналогичная позиция была высказана в письменном отзыве **А.П. Рабец**, которая указала, что подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ расширительному толкованию не подлежит, то есть компенсация в двукратном размере стоимости товара возможна лишь в случае реального использования товарного знака на самом товаре, его упаковке и так далее. В данном же случае речь идет о так называемом номинальном использовании товарного знака (вывески, реклама и прочее), и следует исходить из других предусмотренных п. 4 ст. 1515 ГК РФ вариантов расчета компенсации.

Пятый вопрос, вынесенный на обсуждение, касается того, есть ли множественность правонарушений при нарушении интеллектуальных прав на один и тот же художественный объект при его использовании в сети Интернет в различной форме или различными способами. Примеры: на сайте одновременно размещены текст песни, ее аудиозапись и рингтон.

Вынося на обсуждение данный вопрос, **Л.А. Новоселова** предложила исходить из того, являются ли в данном случае различные «формы» художественного объекта различными объектами авторских и смежных прав или нет. Например, размещены текст песни и фонограмма ее исполнения. Текст песни является объектом авторского права, а фонограмма представляет собой объект смежных прав, у них даже могут быть различные правообладатели – соответственно, имеется множественность правонарушений. Данная позиция была в целом поддержана выступавшими. Так, в репликах выступавших было отмечено, что «количество правонарушений будет соответствовать количеству объектов авторских прав», что «если есть три совершенно разных объекта авторских прав, мы при всем желании не можем сказать, что это одно нарушение». **А.П. Рабец** в письменном отзыве также указала на то, что в приведенных примерах мы имеем дело с многократным нарушением авторских и смежных прав.

В.А. Корнеев обратил внимание на сложности использования данного подхода. Не всегда так уж очевидно, является ли объект авторских и смежных прав «тем же самым» или нет. Например, первоначально была сочинена песня в виде слов и музыки и материально зафиксирована в виде аудиозаписи. Если эту песню позже зафиксировать в виде нотной записи с текстом, это будет «то же самое» произведение или «другое»? Нельзя забывать, что ст. 1270 ГК РФ прямо предусматривает, что произведение может использоваться в любой форме независимо от того, в какой форме оно создано изначально, и в том числе допускает воспроизведение произве-

дения с изменением формы его выражения. **Л.А. Новоселова** в ответ отметила, что подобные ситуации возможны и должны решаться исходя из конкретных обстоятельств дела; однако в любом случае нельзя игнорировать тот факт, что конкретный творческий результат с точки зрения права может охватывать объекты исключительных прав нескольких лиц.

Как указал **Р.И. Баханец**, наряду с предложенным возможен и более практический подход, который основывается на техническом и экономическом аспекте. Множественности правонарушений нет, если художественный объект размещен в нескольких форматах исходя из технических ограничений разных устройств, и при этом имеется в виду одна область его использования (примером может быть размещение видеозаписи в нескольких видеоматрицах). Однако если речь идет о существенно различных способах пользования художественным объектом, множественность правонарушений имеет место. Пример: «Текст предназначен для прочтения, рингтон можно использовать как звонок в телефоне; все-таки это другой способ использования, потому что текст явно не используется для звонка». По всей видимости, данный подход не исключает, а лишь дополняет основной подход, изложенный выше.

В заключительной части заседания **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех выступавших за участие в дискуссии и выраженные мнения. Также **Л.А. Новоселова** выразила благодарность всем организаторам конференции.

ПРОТОКОЛ № 11. Заседание рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(3 июня 2015 г.)



В.С. Ламбина,
*заместитель руководителя секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам*

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 3 июня 2015 г. обсуждалась практика применения статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

К заседанию для обсуждения были предоставлены два справочных документа:

– обзор практики применения законодательства о недобросовестной конкуренции Судом по интеллектуальным правам, вместе с проектом постановления президиума Суда об утверждении этого обзора (далее – Обзор);

– справка о практике применения ст. 10 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (далее – Справка).

Члены Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствующие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (ведущий заседания, председатель Научно-консультативного совета) – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса.

4. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

5. Козырь Оксана Михайловна – заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке.

6. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заведующий кафедрой Российской школы частного права.

На заседании также присутствовали:

1. Варламова Алла Николаевна – доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

2. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

3. Закутская Светлана Анатольевна – судья Десятого арбитражного апелляционного суда.

4. Курциньш Светлана Эдуардовна – председатель судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда.

3. Левченко Наталья Ивановна – кандидат юридических наук, судья Девятого арбитражного апелляционного суда.

4. Мухин Станислав Михайлович – судья Девятого арбитражного апелляционного суда.

5. Никифоров Святослав Леонидович – председатель второго судебного состава Арбитражного суда города Москвы.

Письменный отзыв предоставлен:

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).

Заседание открыла председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своем вступительном слове она пояснила, что предлагается обсудить границы применения норм ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом, в том числе соотношение норм ст. 10 ГК РФ, с одной стороны, и норм ст. 10-bis Парижской конвенции, нормами законодательства о защите конкуренции и специ-

альными нормами ч. IV ГК РФ, с другой стороны. Л.А. Новоселова напомнила собравшимся, что ранее Научно-консультативный совет уже собирался для обсуждения сходных проблем (заседание от 27 декабря 2013 г.). При этом Л.А. Новоселова отметила, что обсуждение не носит окончательный характер, главное – наметить круг тем, которые должны быть проработаны более подробно к следующим заседаниям. В соответствии с данным замечанием и шла дискуссия.

1. Проблема «популярности» ст. 10 ГК РФ. Центральная мысль, которую высказало большинство участников обсуждения, касалась того, что нормы о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) в настоящее время применяются неоправданно часто.

Как заметил **В.А. Корнеев**, применение института злоупотребления правом по логике гражданского законодательства должно носить исключительный характер. Исходя из этого наличие подробных разъяснений по условиям применения института злоупотребления правом нежелательно, поскольку такие разъяснения на практике превращают институт из исключительного в обыденный. В.А. Корнеев указал на следующее: Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в конце концов дал определенные разъяснения, «открылся ящик Пандоры», тяжущиеся стороны стали часто ссылаться на ст. 10 ГК РФ.

При этом **В.А. Корнеев** отметил, что в очень многих случаях ссылка на ст. 10 ГК РФ – излишняя, поскольку существуют более специальные нормы, в том числе нормы о недобросовестной конкуренции. «Если есть обычные механизмы, то нужно применять их, а не ст. 10 ГК РФ», – сказал он, приводя в качестве примера отказ суда в иске по мотиву отсутствия у истца заинтересованности в его удовлетворении вместо ссылки на злоупотребление истцом правом. «Может, стоит прекратить расползание норм о недобросовестности на все подряд?» – отметил выступающий.

Не стоит забывать, как указывает **В.А. Корнеев**, и то, что законом предписаны разные последствия нарушения запрета злоупотреблением правом и других норм. При злоупотреблении правом суд отказывает в защите этого права. В других слу-

чаях могут наступить иные последствия, вплоть до административной ответственности (при недобросовестной конкуренции).

Н.И. Левченко указала, что в большинстве случаев ст. 10 ГК РФ применяется арбитражными судами все-таки при наличии соответствующих ссылок в исковом заявлении и других процессуальных документах. Если же истец соответствующий довод не приводит, то и суд ст. 10 ГК РФ, как правило, не применяет.

А.Н. Варламова отметила, что одна из причин применения ст. 10 ГК РФ состоит в том, что, как это ни парадоксально, стандарт доказывания по ст. 10 ГК РФ может быть ниже, чем по тем или иным специальным нормам. Эта статья не имеет конкретного, формального перечня признаков, не требуется доказывать и наличие умысла на причинение вреда истцу. Например, ответчик ранее зарегистрировал товарный знак с общеупотребительным элементом, чтобы потом предъявлять претензии по его «незаконному» использованию очень широкому кругу лиц, оформил на себя то, что по сути не охраноспособно. В данной ситуации доказать, что ответчик хотел причинить вред конкретно истцу, подающему заявление о прекращении регистрации товарного знака, затруднительно (на это указала в реплике **Е.А. Павлова**), а недобросовестность доказать гораздо легче. Поэтому истец, чтобы не затруднять себя аргументацией, ссылается на ст. 10 ГК РФ, а суд, по выражению **Л.А. Новоселовой**, в вопросе правовой квалификации «идет на поводу у истца», даже когда истец не ссылается на специальные нормы просто в силу их незнания.

Е.А. Ариевич обратил внимание на зарубежный опыт. В вопросах, связанных с защитой от недобросовестной конкуренции суды Германии и Франции используют примерно те же подходы, что и российские суды. Главное отличие состоит в том, что западные суды крайне редко применяют механизмы недобросовестности (злоупотребления правом). Кроме того, для недобросовестности выработаны относительно формализованные критерии, при выполнении которых суд может сделать вывод о ее наличии.

В ходе обсуждения возник вопрос: если суд более низкой инстанции указал на применение ст. 10 ГК РФ, а суд более высокой инстанции обнаружива-

ет, что следовало применять специальную норму, – каковы последствия? По мнению **Л.И. Левченко**, суд более высокой инстанции может изменить мотивировочную часть решения без изменения резолютивной. **Е.А. Павлова** высказалась более сдержанно: поскольку обычно нельзя сказать, что ст. 10 ГК РФ «не охватывает соответствующие вопросы» и суд просто взял общую норму вместо специальной, постольку в изменении мотивировочной части нет необходимости. В любом случае все выступившие поддержали мнение, что ссылка на ст. 10 ГК РФ при возможности применения более специальной нормы не может сама по себе привести к отмене решения. «Если исковые требования удовлетворены обоснованно, то нельзя отменить решение только по мотиву того, что сослались на ст. 10 ГК РФ, а не на другую норму» – выразил данную позицию **Д.А. Гаврилов**.

2. Содержание ст. 10-bis Парижской конвенции, соотношение со ст. 10 ГК РФ. Как известно, формулировка ст. 10 ГК РФ (*«Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)»*) является очень широкой и применимой в любых гражданско-правовых отношениях, в том числе и в отношениях с участием граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью.

С другой стороны, под формулировку ст. 10-bis Парижской конвенции (*«Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»*) при буквальном толковании не подпадает деятельность, не являющаяся предпринимательской.

Однако в судебной практике, как упомянул **В.А. Корнеев**, зачастую имеются ссылки на ст. 10 ГК РФ и 10-bis «через запятую». Насколько это правильно и как разграничить случаи применения данных статей?

Существуют разные точки зрения относительно того, имеет ли в виду ст. 10-bis Парижской конвенции только недобросовестную конкуренцию, или же в ней речь идет о недобросовестном веде-

нии бизнеса вообще. На этот счет были высказаны разные точки зрения. Так, письменный отзыв Роспатента ближе к первой позиции: при применении ст. 10-bis требуется устанавливать наличие рынка, наличие конкурентных отношений. Однако большинство выступавших поддержали вторую позицию. Например, **В.А. Корнеев** указал на то, что формулировка ст. 10-bis включает в себя разные виды нечестного ведения бизнеса; недобросовестная конкуренция как таковая есть лишь важный частный случай. Аналогичную позицию высказал **Е.А. Ариевич**, указавший, что такое широкое понимание смысла ст. 10 bis содержится в методических рекомендациях ВОИС.

При этом выступавшие были едины в том, что нет оснований применять ст. 10-bis Парижской конвенции для пресечения нечестной деятельности как таковой.

Так, **Е.А. Ариевич** указал, что хотя и ст. 10 ГК РФ, и ст. 10-bis Парижской конвенции говорят о недобросовестности, но пределы применения у этих двух норм разные.

А.Н. Варламова в своем выступлении отметила, что в науке имеется множество точек зрения на соотношение понятий недобросовестности и злоупотребления правом (одно и то же, общее и частное и другое). Но в практической деятельности возможность сослаться на наличие недобросовестности делает излишней ссылку на злоупотребление правом, применение ст. 10 ГК РФ становится излишним; иными словами, «если в судебных решениях написано и про недобросовестность, и про злоупотребление, то достаточно сослаться на недобросовестность». При этом А.Н. Варламова указывает, что, в частности, недобросовестная конкуренция есть изначально недозволенный, незаконный акт, в то время как злоупотребление правом все же подразумевает выбор недопустимой конкретной формы поведения при общей его дозволенности и законности.

В.О. Калятин отметил, что понятия недобросовестной конкуренции по ст. 10-bis Парижской конвенции и злоупотребление правом по ст. 10 ГК РФ являются лишь частично пересекающимися и ни одно не является подмножеством другого. Например, в принципе нельзя говорить о злоупотреблении правом, если субъективное право у лица отсут-

ствует, однако действия лица могут быть при этом недобросовестной конкуренцией.

Д.А. Гаврилов в отдельном выступлении подчеркнул, что недобросовестной конкуренцией, как правило, могут признаваться не отдельные действия (например, регистрация товарного знака), а поведение лица в целом. Например, в одном деле компания ушла с рынка и отсутствовала более трех лет. Тем временем ее конкурент не просто (1) подал заявление о регистрации на себя такого же товарного знака, но и (2) начал производство идентичных товаров, (3) маркированных этим товарным знаком, а также (4) подал заявление о прекращении правовой охраны товарного знака на имя предыдущей компании. Федеральная антимонопольная служба установила, что недобросовестной конкуренцией являются не отдельно действия 1-4, а вся их совокупность, и применила ст. 10-bis Парижской конвенции («генеральный деликт»).

При этом совершенно необязательно, чтобы состав, образующий недобросовестную конкуренцию, начинался именно с *регистрации* спорного товарного знака: он может начинаться, например, с передачи товарного знака от одного лица другому.

В.О. Калятин был более категоричен: по его мнению, сама по себе регистрация товарного знака никогда не может быть недобросовестной конкуренцией, хотя и может быть одним из признаков таковой.

Похожий пример привел **В.А. Корнеев**: «Вероятно, само по себе то, что лицо зарегистрировало товарный знак и его не использует, не является злоупотреблением правом. Здесь есть специальные последствия в виде досрочного прекращения правовой охраны через три года». Безусловно, ситуация будет иной, если такая регистрация была произведена в отношении товарного знака, широко распространенного за рубежом, но не зарегистрированного в России, когда таким способом лицо «ставит палки в колеса» иностранному производителю, уточняет выступающий.

Е.А. Ариевич привел пример, близкий к примеру Д.А. Гаврилова: компания зарегистрировала товарный знак на товар, который под этим знаком был известен с советских времен, и пыталась вытеснить конкурентов с рынка, ссылаясь на наличие регистрации. Он отметил, что в таких делах важ-

нейшим признаком, позволяющим квалифицировать деятельность лица как недобросовестную, является его осведомленность: лицо *знает*, что товарный знак уже давно используется, но, действуя с умыслом, завершает регистрацию с целью дальнейшего предъявления претензий менее расторопным участникам гражданского оборота. Напротив, если товарный знак был зарегистрирован при добросовестном заблуждении, что он на текущий момент третьими лицами не используется, – нет оснований признавать такую деятельность *недобросовестной* конкуренцией.

3. Специальные нормы законодательства о защите конкуренции и ч. IV ГК РФ и их соотношение с нормами ГК РФ и Парижской конвенции.

Д.А. Гаврилов начал свое выступление с примера, касающегося киберсквоттинга со стороны физического лица, которое не занимается предпринимательской деятельностью. Такие действия не должны признаваться ни недобросовестной конкуренцией, ни вообще недобросовестным ведением бизнеса – за отсутствием самого бизнеса. Поэтому здесь, как и во многих других сходных случаях, нельзя применить ни нормы ст. 10-bis Парижской конвенции, ни нормы ст. 14 ГК РФ «Запрет на недобросовестную конкуренцию» федерального закона «О защите конкуренции». Однако при этом вполне применимы нормы о злоупотреблении правом. При этом **Д.А. Гаврилов** констатировал, что практика в данном вопросе пошла по несколько иному пути (см. доменный спор по делу Mumm), что нельзя считать верным. Однако если есть конкурентные отношения, то, безусловно, ст. 10 bis Парижской конвенции и ст. 14 закона «О защите конкуренции» могут быть применены.

Е.А. Павлова предложила выработать иерархическую систему норм и указать, в каком случае какая конкретно норма – из ч. I ГК РФ, из Парижской конвенции, из закона «О защите конкуренции», из ч. IV ГК РФ – должна применяться. «Нужно четко определиться с очередностью мер», – говорит

она. При этом **Е.А. Павлова** отметила, что по общему правилу при решении споров в области охраны товарных знаков следует исходить из добросовестности правообладателя и соответственно применять нормы ч. IV ГК РФ, специально предназначенные для споров данного вида (примером является норма о прекращении регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием). Ссылки на другие нормы должны носить исключительный характер.

Отдельной темой обсуждения стала регистрация товарных знаков с обыденными (общеупотребительными) элементами. Например, регистрируется товарный знак для сайдинга «Изосайдинг», затем правообладатель начинает «собирать дань» со всех производителей сайдинга (пример привел **В.А. Корнеев**). Как указала **Н.И. Левченко**, подобная деятельность весьма распространена. Безусловно, такие знаки вообще не должны регистрироваться, а соответствующая деятельность – пресекаться, однако вызывает затруднения правовая квалификация оснований для отказа правообладателю в иске к производителю, якобы «незаконно» использующем этот товарный знак, если сам этот правообладатель сайдинг не производит, то есть конкурентных отношений как таковых нет. Дискуссия по этому вопросу, в духе предыдущего обсуждения, в основном сводится к тому, имеет ли здесь место нарушение ст. 10-bis Парижской конвенции (поскольку имеется нечестное ведение бизнеса) или же этого нет и можно применять лишь ст. 10 ГК РФ.

Закрывая заседания рабочей группы, **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех выступивших за плодотворную дискуссию и выразила уверенность, что все изложенные позиции будут сведены в единый документ, который будет разослан для окончательного обсуждения членам Научно-консультативного совета. Предложение о создании единого документа по итогам нынешнего обсуждения с использованием материалов Обзора и Справки было поддержано Научно-консультативным советом.

ПРОТОКОЛ № 12.

Заседание

Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам

(29 июня 2015 г.)



В.С. Ламбина,

*заместитель руководителя секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам*

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29 июня 2015 г. обсуждались вопросы применения положения п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в частности толкование выражения «использование товарного знака иным лицом *под контролем правообладателя*».

Члены Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам, присутствовавшие на заседании:

1. Новоселова Людмила Александровна (председатель Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам) – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Суда по интеллектуальным правам.

2. Корнеев Владимир Александрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры интеллектуальных прав Российской школы частного права, заместитель председателя Суда по интеллектуальным правам.

3. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, председатель Комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации Европейского Бизнеса.

4. Вестваль Томас (Германия) – профессор, адвокат.

5. Герасименко Светлана Анатольевна – государственный советник юстиции 2 класса.

6. Калятин Виталий Олегович – кандидат юридических наук, профессор Российской школы частного права, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО.

7. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, профессор кафедры промыш-

ленной собственности в РГАИС, руководитель практики по интеллектуальной собственности «Пепеляев групп».

8. Павлова Елена Александровна – кандидат юридических наук, начальник отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации.

9. Руйе Николая (Швейцария) – доктор юридических наук, профессор Школы Бизнеса Лозанны и Университетского Института Курт Бош.

На заседании также присутствовали:

10. Голофаев Виталий Викторович – судья Суда по интеллектуальным правам.

11. Кручинина Надежда Александровна – судья Суда по интеллектуальным правам.

11. Михайлов Семен Викторович – советник председателя Суда по интеллектуальным правам.

12. Погадаев Никита Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

12. Рассомагина Наталия Леонидовна – судья Суда по интеллектуальным правам.

13. Тарасов Николай Николаевич – судья Суда по интеллектуальным правам.

14. Уколов Сергей Михайлович – судья, председатель 1-го судебного состава Суда по интеллектуальным правам.

15. Химичев Виктор Афанасьевич – судья, председатель 2-го состава Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук.

ЗАСЕДАНИЕ ОТКРЫЛА Председатель Суда по интеллектуальным правам **Л.А. Новоселова**. В своем вступительном слове она пояснила, что выносимый на обсуждение вопрос об определении того, когда имеет место использование товарного знака «под контролем правообладателя», достаточно часто встречается в судебной практике и нуждается в детальном рассмотрении.

Пункт 1 ст. 1486 ГК РФ предусматривает, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно вследствие неиспользования товарного знака. При этом согласно п. 2 этой статьи использованием товарного знака признаётся, во-первых, его использование самим правообладателем, и, во-вторых, использование иным лицом на основании лицензионного договора либо иным ли-

цом, «осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя».

В правоприменительной практике возник ряд вопросов, касающихся толкования приведенных выше положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

I. Сфера применения п. 2 ст. 1486 ГК РФ

Участники дискуссии были единодушны в том, что правила п. 2 ст. 1486 ГК РФ имеют узкое применение, а именно – выделяют ряд случаев использования товарного знака, при которых охрана товарного знака не может быть прекращена по мотиву его неиспользования, «оставления» правообладателем.

В.О. Калятин указал, что обсуждаемые правила п. 2 ст. 1486 ГК РФ имеют в виду лишь то, можно или нет аннулировать регистрацию товарного знака при наличии тех или иных обстоятельств. Применять ли эти правила для каких-то других ситуаций, расширяя область их применения, нет оснований. Данную реплику поддержали **Л.А. Новоселова** и **Е.А. Павлова**.

В.А. Корнеев отметил, что сама формулировка «под контролем» появляется в ч. IV ГК РФ единственный раз – в ст. 1486 и только для вопроса о сохранении правовой охраны товарного знака. Вопрос о том, законно ли соответствующее использование товарного знака, «нужно оставить в стороне», говорит В.А. Корнеев.

Резюмируя, можно сделать вывод, что перечисление некоторых вариантов использования товарного знака в п. 2 ст. 1486 ГК РФ *не может* для определять, является ли использование товарного знака иным лицом законным или не законным. Возможны ситуации, когда использование товарного знака будет признаваться использованием для целей сохранения правовой охраны товарного знака в связи с его использованием, несмотря на то, что такое использование не будет соответствовать правовым нормам. Например (**Е.А. Павлова**), товарный знак может использоваться третьим лицом по договору с правообладателем на производство пробной партии товара, который, в нарушение правила ст. 1490 ГК РФ об обязательной регистрации договоров об использовании товарных знаков (лицензионных договоров), не был зарегистрирован в Роспатенте. Та-

кое использование нельзя назвать во всех смыслах «законным», однако оно подпадает под гипотезу п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

II. Соотношение между использованием товарного знака иным лицом на основании лицензионного договора и «под контролем правообладателя»

Как видно в п. 2 ст. 1486 ГК РФ, перечисляются два случая использования товарного знака иным лицом: (а) по лицензионному договору и (б) «под контролем правообладателя». Возникает вопрос о точном содержании этих двух понятий и соотношении между ними.

Согласно позиции, изложенной в Справке, следует исходить из того, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), заключенного в Марракеше 15.04.1994 (вступило в силу для России 22.08.2012) устанавливает, что «использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака». Эта формулировка в Соглашении ТРИПС, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило – в рамках лицензионного договора.

Следовательно, смысл п. 2 ст. 1486 ГК РФ заключается в том, что по общему правилу для целей сохранения правовой охраны товарного знака по мотиву его использования требуется наличие лицензионного договора. Однако в исключительных случаях и при отсутствии лицензионного договора может быть признан факт использования товарного знака под контролем правообладателя; тогда требуются фактическое соглашение между правообладателем и другим лицом и согласованные действия, направленные на поддержание качества товара.

При этом в справке подчеркнута, что данная позиция противоречит западно-европейской практике, в которой главным является наличие простого согласия правообладателя на использование то-

варного знака третьим лицом, а не контроль качества товара.

Изложенная позиция была подвергнута детальному обсуждению. Большинство выступавших не согласилось с тем, что толкование ст. 1486 ГК РФ необходимо производить в соответствии с американским подходом, и в той или иной степени присоединились к позиции, согласно которой п. 2 ст. 1486 ГК РФ, используя формулировку «под контролем правообладателя», имеет в виду в первую очередь наличие простого согласия правообладателя.

Так, **Е.А. Павлова** отметила, что в первоначальной редакции Соглашения ТРИПС использовалась формулировка «с согласия правообладателя» и лишь в конце она была заменена на более привычную для американских юристов формулировку «под контролем правообладателя». Речь идет о том, что договор на использование товарного знака может быть не обязательно лицензионный, что п. 2 ст. 1486 ГК РФ и выражает, пусть и не лучшим образом.

Вместе с тем, по мнению Е.А. Павловой, «законодатель не предполагал», что нормой ст. 1486 ГК РФ будут охватываться случаи «фактического» использования, то есть использования в отсутствие любого договора.

Л.А. Новоселова в ответ на последнее замечание Е.А. Павловой возразила: если считать, что в ст. 1486 ГК РФ имеется в виду только договорное использование, будут исключаться ситуации, когда договора как такового нет, а контроль за использованием товарного знака очень жесткий, например, когда лица связаны корпоративным контролем.

В ответ на данные реплики **С.А. Герасименко** выразила беспокойство по поводу того, что любое толкование нормы п. 2 ст. 1486 ГК РФ имеет свои недостатки. С одной стороны, эту норму нельзя толковать слишком ограничительно, поскольку законодатель явно хотел показать, что законное использование товарного знака может быть и без лицензионного договора. С другой стороны, при широком толковании можно «выпустить джина из бутылки», когда практически любые действия сторон, любые акты и документы придется проверять на предмет того, не относятся ли они к «использованию под контролем».

Выступивший следующим **Е.А. Ариевич** отметил, что в современных условиях расширительное толкование нежелательно. Лицензионный договор на использование товарного знака, по крайней мере, регистрируется, и это сильно упрощает работу суда. В принципе можно допустить в качестве оснований «использования под контролем» и другие договоры. Но что касается недоговорных оснований использования, то, по мнению **Е.А. Ариевича**, здесь целесообразно ограничиться корпоративным контролем – аффилированностью нескольких юридических лиц.

Е.А. Павлова в дополнение к реплике Е.А. Ариевича отметила, что если речь идет не об использовании на основании лицензионного договора, следует требовать реального использования товарного знака. **Н.Л. Рассомагина** отметила в связи с этим, что проверять использование товарного знака для целей ст. 1486 ГК РФ нужно всегда, и проверяет это суд.

Н. Руйе в своем выступлении указал, что в праве стран Европы, в частности Швейцарии, от правообладателя в ситуациях, когда ставится вопрос о прекращении товарного знака по мотиву его неиспользования, требуется лишь, чтобы использование товарного знака иным лицом происходило с согласия правообладателя. Не требуются ни контроль за качеством товара, ни наличие договора. Выступавший также отметил, что Соглашение ТРИПС, используя формулировку «под контролем правообладателя», устанавливает наиболее жесткий стандарт к использованию товарных знаков другими лицами для целей сохранения регистрации товарного знака. Любая страна вправе смягчить этой стандарт с тем, чтобы уменьшить число оснований для прекращения правовой охраны товарного знака, что европейские страны и делают, хотя они также являются участниками Соглашения ТРИПС. Кроме того, доказать наличие согласия на использование товарного знака легко, в отличие от наличия контроля за его использованием. Практикой признается, что согласие, в принципе, может быть и неявным. **Т. Вестваль** также отметил, что трудностей с доказыванием наличия согласия у правообладателя, как правило, не возникает. **В.А. Корнеев** отметил: «Если правообладатель говорит: это лицо использовало товарный знак по моей воле, и прино-

сит документы, предоставленные третьим лицом, то какие у нас основания ему не верить?»

Л.А. Новоселова заметила, что требование контроля за качеством товара в тексте ст. 1486 ГК РФ отсутствует, не говоря уже о том, что даже если какой-нибудь лицензионный договор и предусматривает право правообладателя контролировать качество товара, этим правом пользуются единицы правообладателей.

Тем не менее (на что указывает **В.А. Корнеев**) нельзя упускать из виду, что законодатель все-таки использует не формулировку «использование товарного знака с согласия правообладателя», а формулировку «использование товарного знака под контролем правообладателя». Что все же означают слова «под контролем», помимо наличия согласия правообладателя?

Е.А. Павлова высказала предположение, что нужно исходить из вида использования. Очевидно, например, что в случае импорта готовых товаров о контроле качества товара говорить не приходится; максимум, о чем тут можно говорить – о контроле за объемом ввезенного товара. В случае производства товаров ситуация, конечно, более сложная.

Л.А. Новоселова, подытожив высказанные позиции, отметила, что, по всей видимости, нельзя приравнивать положение п. 2 ст. 19 Соглашения ТРИПС и п. 2 ст. 1486 ГК РФ, поскольку у них объективно разное содержание, несмотря на общность словесной формулировки. Российский законодатель в ст. 1486 ГК РФ устанавливает случаи, когда правовая охрана не может быть прекращена, и устанавливает их для *большого* числа ситуаций, чем Соглашение ТРИПС. Далее можно рассмотреть отдельные примеры договорного и бездоговорного использования товарного знака, но при этом следует считать, что главное – наличие согласия правообладателя. «Контроль» из ст. 1486 ГК РФ – это «контроль воли»; контролирует ли правообладатель качество товара – это вопрос не для целей ст. 1486 ГК РФ, а для других статей ГК РФ.

III. Примеры использования товарного знака «под контролем правообладателя» при отсутствии лицензионного договора, рассмотренные в ходе дискуссии.

1. Отсутствие государственной регистрации предоставления использования товарного знака другому лицу не является препятствием для квалификации использования товарного знака как использования под контролем правообладателя. Это связано с тем, что лицензионный договор принимается как доказательство наличия воли, поэтому отсутствие его государственной регистрации для целей применения ст. 1486 не является проблемой (**Л.А. Новоселова**). Аналогичные выводы можно сделать в отношении любого договора, связанного с использованием товарного знака, который позднее был признан незаключенным или недействительным, поскольку и в этих ситуациях выявляется согласованная воля сторон на использование товарного знака.

2. Следует признавать, что договоры подряда или коммерческой концессии фактически закрепляют не только согласие правообладателя на использование товарного знака, но контроль качества товара (поскольку в силу положений ст. 721, 783 ГК РФ качество выполняемой работы должно соответствовать условиям соответствующего договора). При этом **В.О. Калятин** обратил внимание на ситуации, когда третье лицо не использует товарный знак от своего имени, хотя и производит маркированную им продукцию (например, завод по договору с правообладателем изготавливает продукцию, маркирует ее товарным знаком правообладателя и поставляет эту продукцию правообладателю же): здесь товарный знак используется скорее не «под

контролем правообладателя», а самим правообладателем.

3. Наличие корпоративных отношений, например, внутри холдинга, может подтверждать использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя. При этом оформление согласия на использование какими-то явными актами или отсутствие такового не играет определяющей роли (**В.О. Калятин**), главное – то, что согласие на использование товарного знака в принципе было.

4. Применительно к импортируемым товарам контроль правообладателя за использованием товарного знака для целей ст. 1486 ГК РФ может проявляться при обращении правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности с указанием списка уполномоченных импортеров (см., например, дело № СИП-193/2013, товарные знаки «Perrier»).

5. Администрирование доменного имени не самим правообладателем, а третьим лицом может быть квалифицировано как использование товарного знака под контролем правообладателя по тем же основаниям, что и в прочих случаях.

ЗАКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ рабочей группы, **Л.А. Новоселова** поблагодарила всех участников дискуссии и выразила уверенность, что все замечания будут учтены при подготовке окончательного варианта Справки.

Проблема обозначений участников доменных споров: некоторые пояснения для целей рассмотрения дел и применения обеспечительных мер*



М.А. Рожкова,
доктор юридических наук,
профессор кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Споры, возникающие в связи с неправомерным использованием в доменном имени чужих фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания, – в отечественной практике обычно именуют *доменными спорами*¹. При этом в российской литературе такие споры нередко предлагается рассматривать в качестве самостоятельной группы дел о защите «непоименованного» объекта интеллектуальной собственности – доменного имени.

Между тем еще в 2002 г. ВОИС, признавая, что доменные имена выполняют функцию идентифи-

кации², подобную той, что несут в себе товарные знаки, подчеркивала, что *доменные имена не являются объектом интеллектуальной собственности*³.

Вопрос же, который подлежит рассмотрению в рамках упомянутых дел, – это прежде всего вопрос *правомерности использования фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания, правообладателем которых является одно лицо, – в доменном имени, правообладателем которого является другое лицо*. То есть при рассмотрении подобных дел задача суда сводится к решению вопроса о защите **традиционных объек-**

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту № 1865.

¹ См., например, Справку по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденную постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4, в которой под доменными спорами предлагается понимать «споры по использованию доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками или иными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Журнала Суда по интеллектуальным правам // URL: <http://ipcsmagazine.ru/>.

² Подробнее об отличиях идентификации от индивидуализации см.: Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // *Хозяйство и право*. 2015. № 2. С. 82–86.

³ Интеллектуальная собственность в Интернете: обзор проблем. Женева, 2002. С. 24.

тов интеллектуальной собственности (фирменного наименования, коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания) в случае их неправомерного использования. Особенность этих дел состоит лишь в том, что **использование** упомянутых объектов интеллектуальной собственности осуществляется не в реальном мире, а в виртуальном. Однако данная особенность не переводит доменные споры в особую разновидность дел о защите интеллектуальной собственности, а доменные имена – в разряд объектов интеллектуальной собственности. Противоположный же подход предполагает признание объектом интеллектуальных прав *способа использования*: при таком подходе, например, дела о неправомерном использовании в рекламе чужих фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака потребуют отнесения и рекламы к объектам интеллектуальных прав.

Рассмотрение обозначенной категории дел во многом затрудняется специфичностью терминологии, в которой нередко путаются сами спорящие стороны, осложняя тем самым задачу суда. Для четкого понимания субъектного состава спорного правоотношения и решения вопроса о применении обеспечительных мер суду прежде всего необходимо ясно представлять, какой субъект скрывается под тем или иным обозначением. Проблематике субъектного состава лиц, участвующих в доменных спорах, и посвящена настоящая статья.

Правообладатель (истец)

Предъявить требование о защите прав на фирменное наименование, коммерческое обо-

значение, товарный знак или знак обслуживания при их неправомерном использовании в доменном имени может только лицо, обладающее названными правами⁴. Подтверждение того, что именно истец является обладателем прав на фирменное наименование или товарный знак (знак обслуживания), затруднений вызвать не должно. Этого, однако, не скажешь в отношении обладателя прав на коммерческое обозначение, поскольку исключительные права на коммерческое обозначение не предполагают их государственной регистрации⁵.

Registrant – обладатель прав на доменное имя (ответчик)

Одна из важнейших обязанностей **Корпорации по присвоению имен и номеров в Интернете**⁶ (англ. *Internet Corporation for Assigned Names and Number (далее – ICANN)*), как основной структуры управления Интернетом, состоит в разработке и утверждении единой политики (руководящих принципов) функционирования Интернета. К таким документам относится и Единообразная политика по разрешению доменных споров (англ. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (далее – UDRP)*), утвержденная ICANN в 1999 г.

В названном документе лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя, в обобщенном виде обозначается как потребитель (англ. *customer*), под которым в аутентичном тексте документа на английском языке⁷ предлагается понимать *владелец доменного имени* или, иначе, *регистранта* (англ. *the domain-name holder or registrant*). Однако при переводе UDRP на русский язык была допущена се-

⁴ Исходя из убеждения о неверности подхода, в соответствии с которым фирменные наименования отнесены отечественным законодателем к объектам интеллектуальных прав, автор настоящей статьи не обозначает упомянутые права как права «исключительные». Об исключительных правах может идти речь только применительно к названным здесь товарным знакам, знакам обслуживания, коммерческим обозначениям (подробнее об этом см.: Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений) / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С. 189–207).

⁵ О коммерческих обозначениях см. подробнее: Рожкова М.А. Коммерческое обозначение: можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 2. С. 88–101. Обозначенная ситуация создает условия для появления всевозможных частных реестров обладателей исключительных прав на эти объекты интеллектуальной собственности. Значение таких реестров еще предстоит оценить, но в рамках данной статьи проблематика частных реестров обладателей исключительных прав на коммерческие обозначения исследоваться не будет.

⁶ Некоммерческая организация, зарегистрированная в 1998 г. в Калифорнии, деятельность которой нацелена на обеспечение непрерывного и стабильного функционирования глобальной сети Интернет (<https://www.icann.org/>).

⁷ См.: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>.

рзкая ошибка: в русскоязычном варианте⁸ упоминаются *владелец доменного имени* или *регистратор*. О регистраторе будет подробнее говориться в следующей части настоящей статьи, здесь же необходимо заметить, что неправильный перевод создал предпосылки для ситуаций, в рамках которых искивые требования предъявлялись не к лицу, на имя которого зарегистрирован домен, а к самому регистратору.

Следует отметить, что в настоящее время ICANN, завершающий процесс перевода всех материалов сайта ICANN.org на шесть языков Организации Объединенных Наций (включая русский), предлагает переводить термин *registrant* как «*владелец регистрации*», что, по всей вероятности, только еще больше усугубит терминологическую путаницу. При этом, исходя из перевода на русский язык, например, названия документа *Registrant Rights and Responsibilities Under the 2009 Registrar Accreditation Agreement*⁹ (Права и обязанности регистрантов в 2009 г. в рамках Соглашения об аккредитации регистраторов) как «*Форма хартии прав и обязанностей владельцев регистраций / Сводка положений САР и политик ICANN, относящихся к правам и обязанностям владельцев регистраций*»¹⁰, появляются серьезные сомнения уже не только в качестве предлагаемого перевода, сколько вообще в допустимости использования предлагаемой терминологии.

С позиции отечественной доктрины лицо, на имя которого зарегистрирован домен, не может именоваться ни как «*владелец доменного имени*», ни уж тем более как «*владелец регистрации*». Это обусловлено тем, что под владельцем традиционно понимается лицо, осуществляющее соответствующее правомочие в отношении вещей *материальных*, тогда как в отношении *нематериальных объектов* (к которым относится и доменное имя) речь может идти лишь об обладании правами.

В отечественной практике и судебных актах лицо, на имя которого зарегистрировано домен-

ное имя, принято именовать «*администратором доменного имени*» («*администратором домена*»). Так, абзацам 1 п. 1.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4¹¹ (далее – Справка № СП-21/4), предусмотрено, что требование о пресечении действий, нарушающих права на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, может быть предъявлено к *администратору соответствующего доменного имени*. Следующим абзацем того же пункта Справки № СП-21/4 закреплено, что требования о возмещении убытков за незаконное использование в доменном имени товарного знака, равно как и требование о взыскании компенсации может быть предъявлено как к *администратору соответствующего доменного имени*, так и лицу, фактически использовавшему это доменное имя (например, так называемому арендатору домена) – эти лица отвечают солидарно. Является ли верным избранное обозначение?

Думается, что ответ на этот вопрос не может быть положительным в силу следующего.

Воспользовавшись известным сервисом WHOIS (англ. Who is? – Кто это?)¹², вводим в строку запроса, например, доменное имя <library.moscow>. По результатам запроса выдаются сведения об этом домене, полученные из реестра зарегистрированных доменных имен (если эти сведения не закрыты настройками приватности (англ. *private*)¹⁵). В реестре в обязательном порядке содержится информация об именах и наименованиях таких субъектов как:

- *Registrar* – лицо, включившее данное доменное имя в реестр (т.е. регистратор);
- *Registrant* – лицо, на чье имя зарегистрировано данное доменное имя (при включенной настройке приватности нередко вместо *Registrant* указывается *Person* (для граждан) и *Org* (для организаций));

⁸ См.: <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-ru>.

⁹ <https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en>.

¹⁰ <https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-ru>.

¹¹ См.: <http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/the-questions-that-arise-when-considering-domain-disputes>.

¹² Например, на сайте RU-CENTER: <https://www.nic.ru/whois/>.

¹⁵ В подобных случаях при возникновении доменного спора возникает необходимость обращения к регистратору с соответствующим запросом о раскрытии имени (наименования) регистранта.

– *Admin* – администратор, т.е. контактное лицо по административным вопросам (со стороны регистранта);

– *Tech* – техподдержка, т.е. контактное лицо по техническим вопросам (со стороны регистранта).

Во многих случаях в качестве регистранта, администратора и техподдержки в реестре указано одно и то же лицо, что однако не позволяет отождествлять перечисленных субъектов, обладающих принципиально разным объемом полномочий, – ведь полномочиями по определению судьбы **прав на доменное имя** обладает только первое из названных лиц. Под *администратором же доменного имени*, строго говоря, понимается лишь *лицо, полномочное решать административные вопросы, связанные с доменным именем*, но никак не *лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя!*

С учетом сказанного можно говорить о том, что ответчиком по доменным спорам может выступать лишь *лицо, на имя которого в реестре доменных имен зарегистрирован домен*, или, иначе говоря, **обладатель прав на доменное имя**.

Registrar – регистратор (лицо, обладающее полномочиями по введению ограничений в отношении доменных имен – как досудебных ограничений, так и во исполнение судебных актов)

Рассмотрение вопроса о регистраторе целесообразно начать с краткого анализа состава доменного имени¹⁴.

Полное доменное имя включает в себя имена нескольких доменов, начиная с доменов более высокого уровня (родительских доменов) и затем переходя к доменам последующих уровней. Важно заметить, что *состав доменных имен раскрывается справа налево*. Например, полное доменное имя <rozhkova.com> включает в себя указание, во-первых, обозначаемого точкой домена нулевого уров-

ня, во-вторых, домена первого уровня <.com> и, в-третьих, домена второго уровня <rozhkova.com>. Более сложным будет состав доменного имени <ru.wikipedia.org>, обозначающего русскоязычную зону Википедии: это имя включает в себя имя, во-первых, домен нулевого уровня (.); во-вторых, домен первого уровня <.org>; в-третьих, домен второго уровня <wikipedia.org> и, наконец, в-четвертых, домен третьего уровня <ru.wikipedia.org>.

Регистрация доменов каждого уровня осуществляется разными лицами (домены третьего и последующего уровней обычно не регистрируют, но встречаются и исключения из общего правила).

Среди основных обязанностей ICANN, как основной структуры управления Интернетом обычно упоминается создание и стимулирование конкуренции при регистрации доменных имен при обеспечении безопасности и стабильности *системы доменных имен* (англ. *Domain Name System (DNS)*). С целью решения данной задачи к компетенции ICANN отнесено распределение доменов первого (верхнего) уровня (англ. *top-level domain* (далее – TLD))¹⁵. Как известно, TLD¹⁶ включают две основные доменные зоны: во-первых, *национальные и региональные домены* (англ. *country-code top-level domain (ccTLD)*) и, во-вторых, *домены общего назначения* (англ. *generic top-level domain (gTLD)*).

1. *Национальные или региональные домены первого (верхнего) уровня (ccTLD)*, созданные специально для стран и отдельных территорий, выражаются, как правило, двухсимвольным кодом¹⁷ страны или соответствующей территории (региона): <.ru> (Россия); <.us> (США); <.de> (Германия); <.fr> (Франция); <.lt> (Литва); <.su> (Soviet Union – СССР); <.cc> (Кокосовые острова); <.aq> (Антарктида) и т. п.

ICANN делегирует права по администрированию *ccTLD* соответствующим организациям (редко – гражданам), становящимся вследствие этого **администраторами национального или регио-**

¹⁴ Подробнее о доменных именах см.: Рожкова М.А. Доменные имена как идентификаторы и средства коммуникации // Хозяйство и право. 2015. № 3. С. 55–70.

¹⁵ Обычно указывается, что помимо управления системой доменных имен к функциям ICANN, в частности, относится: распределение и присвоение уникальных идентификаторов в Интернете – таких, как *IP-адреса* (англ. *Internet Protocol Address*); разработка общей политики в отношении национальных и региональных доменов первого уровня; аккредитация регистраторов доменов общего назначения первого уровня.

¹⁶ База данных TLD: <http://www.iana.org/domains/root/db>.

¹⁷ Трехсимвольные коды могут использоваться для предотвращения возможных недоразумений и конфликтов, но являются исключением из общего правила.

нального домена первого уровня, обеспечивающими функционирование этих доменов. Так, администратором национальных доменов <.ru> и <.рф> является Координационный центр национального домена сети Интернет¹⁸; домена <.su> – Фонд развития Интернет¹⁹; национального домена <.de> – некоммерческая организация DENIC²⁰; национального домена <.lt> – Каунасский технологический университет²¹; домена <.aq> – Питер Мотт (Новая Зеландия). Осуществляя свои полномочия, названные администраторы разрабатывают необходимые регламентирующие правила (например, по регистрации доменных имен второго уровня (англ. *second-level domain (SLD)*) в соответствующем национальном или региональном домене²², об альтернативных способах урегулирования возникающих споров²³ и проч.), в которых учитывается общая политика ICANN в отношении *ccTLD*.

Администратор национального домена исполняет функцию *национальной регистратуры*, осуществляя поддержку реестра, содержащего сведения о зарегистрированных в *ccTLD* доменных именах второго уровня, а также обеспечение функционирования этих имен в Интернете. При этом администратор национального или регионального домена, как правило, сам не является регистратором (прямая регистрация доменного имени через него невозможна), а предоставляет право регистрации в *ccTLD* доменных имен второго уровня *регистраторам, получившим у него (администратора) соответствующую аккредитацию*.

Регистраторы, аккредитованные администратором национального или регионально-го домена²⁴, оказывают заинтересованным лицам услуги по регистрации доменных имен второго уровня в *ccTLD*²⁵ (так, доменными именами второго уровня в национальном домене <.ru> являются известные домены <yandex.ru>; <mail.ru>; <zakon.ru>; <pravo.ru>²⁶). Лицо, имеющее потребность в регистрации доменного имени, но обратившееся к услугам регистратора, не имеющего аккредитацию администратора национального или регионального домена, пользуется услугами лишь *посредника*, который, не имея полномочий по регистрации доменного имени, сам будет обращаться к услугам аккредитованного регистратора.

2. *Домены общего назначения первого (верхнего) уровня* (англ. *generic top-level domain (gTLD)*) создаются обычно для использования их какими-либо сообществами или определенного класса организациями; *gTLD* выражаются кодом, в котором используется три и более символов²⁷. Это такие известные доменные имена, как, например, <.com> (commercial; изначально – для коммерческих организаций, теперь – без ограничений); <.org> (organization; изначально – для некоммерческих организаций, теперь – без ограничений); <.info> (изначально – для информационных сайтов, теперь – без ограничений); <.net> (изначально – для сетевых и коммуникационных компаний, теперь – без ограничений); <.name> (для регистрации имени в качестве домена)²⁸.

¹⁸ См.: <http://www.cctld.ru/>.

¹⁹ См.: <http://www.fid.su/>.

²⁰ Domain Verwaltungs-und Betriebsgesellschaft eG (<http://www.denic.de/>).

²¹ <http://www.domreg.lt/>.

²² См. например, Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (http://www.cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf?v=2).

²³ См. например, Положение «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (<http://www.cctld.ru/files/pdf/docs/litigations.pdf>).

²⁴ См. например, Положение об аккредитации Координационного центра национального домена сети Интернет (http://www.cctld.ru/ru/docs/project/accc_polo_21042014.pdf), Положение об аккредитации Фонда развития Интернет (<http://www.fid.su/su/become-registrator>).

²⁵ Следует отметить, что некоторые администраторы национальных доменов разрешают такую регистрацию только гражданам соответствующей страны или местным предприятиям, обладающим созвучным товарным знаком.

²⁶ Регистратором (аккредитованным Координационным центром национального домена сети Интернет) всех этих доменных имен второго уровня является RU-CENTER (RU-CENTER-RU; <https://www.nic.ru/>).

²⁷ Об ограничениях в отношении использования для gTLD двухсимвольных кодов см.: <https://www.icann.org/resources/two-character-labels>.

²⁸ Изначально было создано всего восемь gTLD (<.com>, <.net>, <.org>, <.int>, <.edu>, <.gov>, <.mil>, <.arpa>), затем в 2001 г. появились еще семь (<.info>, <.biz>, <.name>, <.coop>, <.museum>, <.aero>, <.pro>).

В июне 2011 г. ICANN запущена программа *new gTLD*²⁹, в рамках которой новый gTLD может быть зарегистрирован юридическим лицом (в частности, коммерческой компанией), некоммерческой организацией или органом власти государства. В течение первого полугодия Корпорацией было получено около 2000 заявок на новые домены общего назначения. Из уже зарегистрированных новых gTLD можно упомянуть, например, <.cloud> (зона «облачных» сервисов); <.xxx> (зона ресурсов порнографического содержания); <.day> (домены для всех особенных дней); <.vodka> и т.д.³⁰

Делегирование нового gTLD осуществляется по результатам частного аукциона: с победителем аукциона ICANN подписывает соответствующее соглашение. Например, не так давно американской компании Amazon был делегирован новый домен <.book>³¹; итальянской компании Aruba – домен <.cloud>; отечественному Фонду содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета – домены <.moscow> и <.москва>³².

В соответствии с этим соглашением компания-победитель как **оператор реестра домена общего назначения** принимает на себя обязанности по поддержке реестра, содержащего сведения о зарегистрированных в gTLD доменных именах второго уровня, а также обеспечению функционирования этого реестра. При этом оператор реестра домена общего назначения вправе предоставлять доступ к реестру только *регистраторам, получившим аккредитацию ICANN*.

Таким образом, в отличие от регистраторов, оказывающих услуги по регистрации доменных

имен второго уровня в ccTLD, для чего необходима аккредитация *администратора национального или регионального домена*, регистраторы, оказывающие услуги по регистрации доменных имен второго уровня в gTLD, нуждаются в получении аккредитации самой ICANN (посредством заключения с ICANN Соглашения об аккредитации регистратора³³). Только **регистратор, аккредитованный ICANN**, может оказывать заинтересованным лицам услуги по регистрации доменных имен второго уровня в gTLD (в качестве примера доменных имен второго уровня в gTLD можно назвать <rozhkova.com> и <intell.mobi>³⁴). Здесь же следует добавить, что один и тот же регистратор может быть аккредитован как *администратором национального или регионального домена*, так и ICANN, что позволит ему осуществлять регистрацию доменных имен второго уровня как в зоне национального домена, так и в зоне доменов общего назначения.

Регистратор, осуществивший регистрацию домена второго уровня в ccTLD или gTLD, обязательно указывается в реестре и не подлежит сокрытию настройками приватности. Получить сведения о регистраторе можно, воспользовавшись упомянутым сервисом WHOIS – этот сервис на сайте ICANN теперь есть на русском языке³⁵.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что ясное понимание того, кто скрывается под тем или иным обозначением, облегчит работу суда, обеспечив эффективную защиту прав лица, права которого нарушены или оспариваются.

²⁹ См.: <http://newgtlds.icann.org/en/>.

³⁰ См. <https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en>.

³¹ По оценкам экспертов победа в аукционе обошлась компании не менее чем в 5 млн долларов.

³² Первыми из новых – географических – доменов общего назначения стали <.wien> и <.berlin>.

³³ См.: <https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/approved-with-specs-2013-10-31-ru#raa>. Права и обязанности регистратора определены в сл. документе: <https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-ru>.

³⁴ Регистратором (аккредитованным ICANN) первого доменного имени является Регистратор R01 (CJSC REGISTRAR R01; <http://www.r01.ru/>), второго – PublicDomainRegistry.com (<http://publicdomainregistry.com/>).

³⁵ См.: <http://whois.icann.org/ru>.

Ключевые слова:

доменное имя; регистрант;
регистратор.

Список литературы:

1. Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений) / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015.
2. Интеллектуальная собственность в Интернете: обзор проблем. Женева, 2002. С. 24.
3. Рожкова М.А. Доменные имена как идентификаторы и средства коммуникации // Хозяйство и право. 2015. № 3. С. 55–70.
4. Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015. № 2. С. 82–86.
5. Рожкова М.А. Коммерческое обозначение: можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 2. С. 88–101.
6. Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденная Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Журнала Суда по интеллектуальным правам // URL:<http://ipcmagazine.ru>.

О «согласиях» и «соглашениях» в части 4 ГК РФ*



М.А. Рожкова,
доктор юридических наук,
профессор кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)



С.В. Михайлов,
кандидат юридических наук,
советник председателя Суда по интеллектуальным правам

Достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что не только студенты, но и практикующие юристы не слишком-то вникают в суть установленной ч. 4 ГК РФ возможности *разрешить или запретить* использование объекта интеллектуальной собственности. Как следует понимать эту возможность? Рассмотрению этого вопроса и посвящена настоящая статья.

Согласие

Разграничивая согласие и соглашение, М.И. Брагинский писал: «Согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных для юридического факта последствий: возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей. Его роль гораздо скромнее. Она проявлялась лишь в случаях, когда на этот счет есть прямое указание в

ГК, в ином законе или в другом правовом акте либо договоре, и сводится к тому, что представляет собой непереносимое условие, при котором волеизъявление лица (для одной стороны) или совпадающее встречное изъявление воли других лиц (для договоров) способно создать правоотношение... сделку совершает один, а согласие дает другой (другие лица). Таким образом, согласие третьего лица – юридический факт, который служит лишь условием, при котором законодательство предоставляет определенному лицу возможность совершить сделку (заключить договор). При этом согласие в отличие от соглашения (договора) всегда рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда последствиями... Таким образом, согласие в отличие от соглашения может быть только элементом юридического состава»¹.

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ за счет средств государственного задания на выполнение НИР по проекту 1865.

¹ Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998. С. 120-121 (автор главы – М.И. Брагинский).

1. Выявленная М.И. Брагинским роль согласия весьма четко прослеживается, например, в положении п. 1 ст. 1238 ГК РФ: «При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор)». В силу данной нормы для заключения сублицензионного договора на право использования объекта интеллектуальных прав, т. е. совершения сделки между лицензиатом и сублицензиатом, необходимо наличие согласия правообладателя – лицензиара. Такое согласие обычно является одним из условий лицензионного договора, заключаемого лицензиаром и лицензиатом, но может оформляться и отдельным документом (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

2. Иная конструкция согласия закреплена в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ: «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 подп. 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем». В отличие от предыдущего случая, согласие правообладателя здесь характеризуется совершенно по-другому, что требует более подробного анализа.

Подпадающий под регулирование указанного абзаца названной статьи случай предполагает не прямое (непосредственное – как в первом примере), но косвенное использование объекта интеллектуальной собственности. Действительно, заявленный к регистрации «младший» товарный знак является сходным до степени смешения с уже существующим («старшим») знаком, правообладателем которого является другое лицо (далее – правообладатель «старшего» знака). Давая согласие на регистрацию «младшего» товарного знака в отношении однородных товаров, правообладатель «старшего» знака, по сути, добровольно соглашается на некоторое «паразитирование» на его товарном знаке, что по общему правилу п. 6 ст. 1483 ГК РФ запрещено.

Согласие правообладателя в данном случае представляет собой *условие*, при котором становится до-

пустимым установление правовой охраны товарного знака, сходного до степени смешения с уже существующим «старшим» знаком (причем в отношении однородных товаров). Таким образом, согласие правообладателя «старшего» знака является обязательным элементом юридического состава, могущего привести к *возникновению интеллектуальных прав* на «младший» товарный знак у заявителя (далее – заявитель «младшего» знака). В предыдущем же случае согласие было необходимо для *предоставления третьему лицу права использования объекта интеллектуальной собственности* на условиях сублицензии, не влекущему возникновения интеллектуальных прав у этого лица.

Важно заметить, что само согласие испрашивается в рассматриваемом здесь случае для целей *государственной регистрации «младшего» товарного знака (установления правовой охраны)*, тогда как в предыдущем случае это согласие требовалось на *заключение сделки*. Причем в отличие от первого примера, где согласие на сделку выдавалось лицом, уже состоящим в договорных отношениях с одной из сторон будущей сделки, в данном примере следует исходить из обычного *отсутствия договорных связей между заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака*.

С учетом сказанного конструкция согласия, предусмотренная абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, по всей видимости, должна включать в себя: во-первых, совершение сделки (заключение договора) заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака, на которую опирается получение согласия, во-вторых, выдачу правообладателем собственному самому согласию.

Впрочем, Роспатент допускает «облегченный» вариант данной конструкции: в частности, п. 3 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака² устанавливается, что подтверждением согласия может быть, в частности, и сам договор, «в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств». Однако такой договор (как и любой иной документ, подтверждаю-

² Подробнее об отличиях идентификации от индивидуализации см.: Рожкова М.А. Идентификаторы: все ли их надо относить к объектам интеллектуальной собственности? // Хозяйство и право. 2015. № 2. С. 82–86.

щий согласие правообладателя), как специально подчеркивается в Рекомендациях, должен содержать ряд сведений, в том числе «выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения».

3. Нетипичная разновидность согласия обнаруживается в норме п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ, закрепляющей обязательность получения согласия компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации при включении в промышленный образец или средство индивидуализации официальных символов, наименований и отличительных знаков. Поясняя указание на нетипичность такого рода согласия, следует подчеркнуть, что в ч. 4 ГК РФ упоминаются согласия, имеющие не только гражданско-правовое, но и административно-правовое основание (к числу последних и должно быть отнесено согласие, упомянутое в п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ). М.И. Брагинский, разграничивая названные основания согласий, подчеркивал, что когда согласие выражает лицо, которое обладает в установленных пределах административной компетенцией, речь и идет о «согласии-разрешении», имеющем административно-правовую основу³.

Подобное «согласие-разрешение» имеется в виду и в п. 3 ст. 1419 ГК РФ (при том, что в этой статье оно обозначено иным термином – «одобрение»): в данном пункте предусмотрена обязательность получения согласия Минсельхоза России на название, присваиваемое селекционному достижению. Очевидно, что здесь согласие-разрешение (пусть и поименованное иным образом) имеет явно административно-правовую природу.

4. Термин «согласие» используется в ч. 4 ГК РФ и для случаев, когда одной стороне договорного правоотношения необходимо получить от своего контрагента разрешение на осуществление определенных действий.

Так, пункт 1 ст. 1266 ГК РФ закрепляет право автора не неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений. Вследствие этого, действуя в рамках заключенного лицензионного договора о предоставлении права использования литературного произведения, издатель может внести в это произведение изменения, сокращения, дополнения и т.п., *только получив на это согласие* автора (оно обычно подтверждается соответствующей надписью автора на готовой к печати верстке рукописи). В рамках договорных отношений автора и издателя подобное согласие представляет собой типичный пример одностороннего действия, необходимого для надлежащего исполнения обязательств.

Подобная разновидность согласия упоминается в ряде статей ч. 4 ГК РФ. Например, согласие исполнителя требуется в ситуации, когда запись исполнения предполагается воспроизвести (или сообщить в эфир) в целях иных, нежели были прямо выражены в договоре между исполнителем и лицом, использующим эту запись (п. 3 ст. 1317 ГК РФ). Только с согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства допускается повторное использование архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта, разработанного этим автором в рамках, например, договора заказа (абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК РФ).

Резюмируя, можно говорить о том, что все названные выше разновидности согласия действительно представляют собой *односторонние действия*, необходимые для накопления юридического состава и, в конечном счете, наступления юридических последствий – возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений, последствий реализации гражданской правосубъектности или защиты нарушенных субъективных гражданских прав⁴.

Соглашение

Избранный при разработке ч. 4 ГК РФ «запретительный» подход⁵ при определении правомочий правообладателя обусловил закрепление в Кодексе

³ Интеллектуальная собственность в Интернете: обзор проблем. Женева, 2002. С. 24.

⁴ Исходя из убеждения о неверности подхода, в соответствии с которым фирменные наименования отнесены отечественным законодателем к объектам интеллектуальных прав, автор настоящей статьи не обозначает упомянутые права как права «исключительные». Об исключительных правах может идти речь только применительно к названным здесь товарным знакам, знакам обслуживания, коммерческим обозначениям (подробнее об этом см.: Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений) / Под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С. 189–207).

следующего общего правила: «Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом» (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Таким образом, правомочия обладателя исключительных прав, которые имеют несомненное сходство с правомочиями собственника и которые в любом случае являются **правомочиями обладателя имуществом (имущественными правами)**, по сути, закреплены в ГК РФ *через запрет* иным лицам реализовывать эти правомочия без согласия правообладателя.

По-иному законодатель подходит к определению правомочий собственника. Так, ГК РФ не только прямо наделяет собственника правами владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209), но и предоставляет ему право по собственному усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209).

Между тем нет оснований для столь принципиальных различий в подходах к регулированию возможностей управомоченных субъектов, обладающих абсолютными правами.

Думается, целесообразным было бы более полное и ясное раскрытие именно ст. 1229 ГК РФ правомочий обладателя исключительных прав. Бесспорной поддержки заслуживает положение, закрепленное в абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в силу которого гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на объект интеллектуальной собственности (правообладатель), вправе сам использовать такой объект по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Но более продуктивным было бы закрепить в этой же статье еще и правило, согласно которому правообладатель по своему усмотрению может совершать в отношении принадлежащих ему имущественных прав любые действия, не противоречащие закону, в том числе распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами (отчуждая их посредством заключения договора об отчуждении исключительных прав или предоставляя право на использование объекта интеллектуальной собственности в оговоренных договором пределах посредством заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии и т.п.); передавать принадлежащие ему исключительные права в залог и обременять их иными способами. Конечно, нельзя не упомянуть в Кодексе и то, что в случаях, прямо установленных ГК РФ, другими законами, использование объектов интеллектуальной собственности допускается без согласия правообладателя в порядке и на условиях, установленных законом (включая вопросы возмездности такого использования)⁶.

Объединение подобных развернутых положений «разрешительной» направленности в одной статье⁷ избавили бы правомочия обладателя исключительных прав от окружающего их сегодня ореола неопределенности, сняли бы множество практических вопросов, а кроме того, позволи-

⁶ Вместо неясных указаний на то, что «правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное». Или абстрактного правила: «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)» (п.1 ст. 1229 ГК РФ).

⁷ Сегодня правомочия правообладателя «разбросаны» по многим статьям ч. 4 ГК РФ.

ли бы избежать допущенной в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ ошибки – *подмены термина «соглашение» термином «согласие».*

Можно, конечно, предположить, что, предписывая в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ обязательность получения заинтересованным лицом именно «согласия» правообладателя на использование соответствующего объекта интеллектуальных прав, разработчики ч. 4 ГК РФ тем самым попытались ввести в закон конструкцию, упомянутую во втором из разобранных в предыдущей части настоящей статьи примеров. Как уже указывалось, эта конструкция предполагает, во-первых, заключение между правообладателем и заинтересованным лицом договора, на который опирается получение согласия (разрешения); и, во-вторых, выдачу правообладателем на собственно самого согласия. Однако текст ГК РФ не подтверждает подобные соображения, да и здравый смысл подсказывает лишь один путь решения задачи: *для приобретения заинтересованным лицом прав на использование объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу, единственно приемлемым, бесспорно, является банальное заключение соглашения (договора), на основании которого и будет передаваться названное право.*

Общий порядок заключения договоров предусматривает обмен между сторонами в устной или письменной форме *офертой* – предложением одной стороны заключить договор и *акцептом* – принятием этого предложения другой стороной (п. 2 ст. 432 ГК РФ). При этом действующий закон предусматривает, что оферта должна соответствовать ряду требований, а именно: быть адресована конкретному лицу (лицам), содержать существенные условия договора и выражать намерение заключить договор с адресатом, если он принимает это предложение (п. 1 ст. 435 ГК РФ). Под акцептом закон подразумевает полное и безоговорочное принятие предложения лицом, которому оферта была адресована (п. 1 ст. 438 ГК РФ).

Таким образом, для получения права на использование объекта интеллектуальной собственности заинтересованное лицо обращается к правообладателю с офертой, отвечающей требованиям ст. 435–436 ГК РФ. В свою очередь правообладатель вправе *принять эту оферту*, что влечет

заключение сторонами соответствующего договора (лицензионного, коммерческой концессии и проч.) (ст. 433, п. 1 ст. 438 ГК РФ), *предложить заключение договора на других условиях* (ст. 443 ГК РФ) либо отклонить *данное предложение* или оставить его без ответа, если молчание не будет рассматриваться в качестве акцепта (ст. 432, п. 1 ст. 438 ГК РФ).

Таков обычный порядок заключения лицензионных соглашений. Впрочем, более выпукло сказанное проиллюстрирует заключение соглашения, упомянутого во втором из разобранных в предыдущей части настоящей статьи примеров (хотя это соглашение, конечно, не является договором предоставления права на использование объекта интеллектуальной собственности). Выбор для разбора именно этого случая обусловлен тем, что за получением согласия правообладателя многие не видят связывающий стороны договор (соглашение).

Из смысла нормы абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ вытекает, что регистрация «младшего» знака в отношении однородных товаров допустима только с согласия правообладателя «старшего» знака. Такое согласие правообладатель может дать заявителю «младшего» знака за вознаграждение либо безвозмездно, но в любом случае выдаче согласия будет предшествовать согласование заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака как *предмета соглашения* (выдача согласия), так и *его условий* (в частности, перечня товаров (или услуг), в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации «младшего» знака, вопроса возмездности выдачи согласия и т.д.). *Результатом такого согласования является сделка* (договор), которая совершается либо в устной форме (ст. 159 ГК РФ) либо путем составления единого документа, подписанного сторонами, либо путем обмена несколькими документами (письма, телефаксы, e-mail и т.п., что в силу п. 2 ст. 434 ГК РФ признается письменной формой договора). Именно на эту сделку (соглашение сторон) и опирается последующая выдача согласия на регистрацию «младшего» товарного знака.

Использование «под контролем»

В развитие сказанного нельзя не заметить, что п. 2 ст. 1486 ГК РФ предусматривает использование одного из объектов интеллектуальной собственности – товарного знака – не только на основании

соглашения (лицензионного договора). Данный пункт названной статьи предусматривает возможность использования товарного знака под контролем правообладателя. Что следует понимать под данным понятием?

Анализ европейской судебной практики, основанной на Регламентах Совета (ЕС) № 40/94 от 20.12.1993 г.⁸ и Регламенте 207/2009 от 26.02.2009 г.⁹ о товарном знаке Европейского сообщества, свидетельствует об использовании для подобных случаев термина «согласие» (*consent*). Европейская практика исходит из того, что недостаточно простого «допущения» использования товарного знака другим лицом, необходимо именно «согласие», причем такое согласие должно «получить» встречные действия другого лица, использующего спорный товарный знак. Иными словами, должно иметь место определенное взаимодействие сторон, т.е. речь идет о фактическом соглашении сторон.

В то же время в п. 2 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности¹⁰ (далее – Соглашение ТРИПС), где урегулирован вопрос использования товарного знака, используется термин «контроль» (*control*), а не «согласие» (*consent*). И здесь на первый план выходит то обстоятельство, что Соглашение ТРИПС было составлено американскими юристами, а ведь в Законе по товарным знакам¹¹ (Законе Лэнхема) используется именно термин «контроль» (*control*).

До принятия Закона Лэнхема в 1946 г. американские суды *вовсе не допускали лицензионных соглашений* (!), поскольку руководствовались доктриной «происхождения товарного знака»: считалось, что лицензии вообще противоречат природе товарного знака (и являются юридической бессмыслицей), так как основной функцией товарного знака является удостоверение в глазах потребителя происхождения товара – его производство конкретным производителем. Соответственно, судебная практика США до 1946 г. исходила из того, что предоставить право использования товарного знака можно только *одновременно* с предоставлением

права использования самого предприятия, на котором производится маркируемый этим знаком товар.

Но в 1946 г. после пары прецедентов Закон Лэнхема ввел господствующую до настоящего времени доктрину «контроля качества». Данная доктрина допускает отвергаемые ранее лицензионные соглашения на использование товарного знака, но при условии, что в соглашении закрепляется обязанность правообладателя контролировать качество производимого другим лицом товара, который будет маркироваться знаком правообладателя. При этом такие условия должны быть довольно жесткими: например, должна предусматриваться в том числе и поставка правообладателем необходимых составляющих продукта (товара). Так, лицам, использующим торговую марку «Кока-Кола», предоставляются компоненты напитка – сам он не производится другими лицами самостоятельно. Таким образом, лицензионные соглашения понимаются скорее как франчайзинговые.

Вместе с тем впоследствии (в том числе и под давлением антимонопольного законодательства) судебная практика США пришла к выводу о том, что доктрина «контроля качества» делает возможным и лицензирование само по себе, где контроль качества состоит лишь в соответствующих мероприятиях правообладателя (проверки, установление стандартов и т.д.), обеспечивающих не достижение высокого качества как такового, а соответствие качества производимого (в том числе полностью) другим лицом товара, качеству оригинального товара правообладателя.

Конечно, все эти отношения по контролю качества товара были только договорными (либо франчайзинг, либо простая лицензия), причем «голой лицензией» (*naked license*) считалось и считается лицензионное соглашение, в котором либо *вовсе нет* условий о контроле качества, либо они признаны, по мнению суда, недостаточными. При этом лицензионные соглашения, предусматривающие условия

⁸ <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=1421>.

⁹ <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5207>.

¹⁰ <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=12746>.

¹¹ <http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5402>.

о контроле качества, не исполняемые сторонами, также признаются судами «голыми» лицензиями.

Вышесказанное свидетельствует о том, что условия *о контроле качества* товара по лицензионному или франчайзинговому договору являются существенными условиями договора¹².

Между тем только в исключительных случаях допускается *бездоговорное* использование «под контролем». Например, одним из вариантов может стать наличие между правообладателем и другим лицом правовых отношений, в силу которых правообладатель имеет организационно-правовую возможность реально контролировать качество товара, выпускаемого другим лицом: под такими отношениями, прежде всего, понимаются отношения корпоративного контроля внутри группы лиц.

Вследствие сказанного можно заключить, что в п. 2 ст. 1486 ГК РФ закреплён гибридный из американского подхода, практически отрицающий вне-

договорное использование, и либеральной континентальной позиции, основанной на том, что для легального использования товарного знака достаточно согласия правообладателя (которое, строго говоря, как установлено судебной практикой, основывается на фактическом соглашении сторон).

Подводя итоги, следует заключить, что обычным должно быть использование объектов интеллектуальной собственности на основании заключённого сторонами договора; все случаи бездоговорного использования являются исключительными, т. е. либо должны четко и однозначно определяться законом, либо должны быть выявлены судебной практикой, исходя из наличия фактического соглашения, вытекающего из правоотношений, которые по существу предусматривают его наличие. Такими могут быть, как сказано выше, например, корпоративные отношения внутри группы лиц.

Ключевые слова:

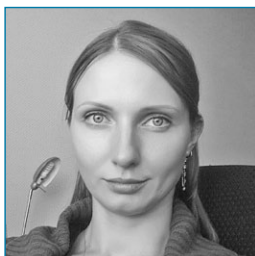
согласие; соглашение; право интеллектуальной собственности.

Список литературы:

1. *Брагинский М.И., Витрянский В.В.* Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1998.
2. Приложение к приказу Роспатента от 30.12.2009 г. № 190 «Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака».
3. *Рожкова М.А.* Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения. М.: Статут, 2009.
4. *Рожкова М.А.* Неправильное использование терминов «согласие» и «соглашение» в части четвертой ГК РФ как фактор, ограничивающий свободу договора (в готовящемся сборнике Свобода договора (<http://rozhkova.com/a/asp.html>)).

¹² При этом такие условия обязательно должны исполняться сторонами. В противном случае установление судом факта «голой лицензии» будет означать для правообладателя, что он бросил (abandoned) свой товарный знак, не использует его, что влечёт прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Кроме того, в любом споре о нарушении исключительного права на товарный знак всякий ответчик получает право на защиту от иска указанием на то, что правообладатель «бросил» товарный знак.

Разбираемся в правовой природе устава



М.П. Быстрова,
*магистр частного права,
помощник заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам*

С момента создания Суд по интеллектуальным правам, будучи специализированным арбитражным судом¹, в первой инстанции рассматривает среди прочих дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения; права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии и дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности².

Требования об оспаривании актов рассматриваются независимо от того, являются ли участники правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или иными организациями и гражданами.

В 2014 г. Судом по интеллектуальным правам было принято обращение, в ходе рассмотрения ко-

торого возник вопрос квалификации обжалуемого документа³.

Было подано заявление к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании недействительным приказа Роспатента № 63 от 24.05.2011 «Об утверждении Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – приказ), а также о признании недействительным устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФГБУ ФИПС).

При обращении заявители исходили из того, что приказ и устав ФГБУ ФИПС являются именно нормативными правовыми актами.

Судом дело было прекращено ввиду неподсудности. Было установлено, что рассмотрение заявленных требований не только не относится к подсудности Суда по интеллектуальным правам, но и к специальной подведомственности дел арбитражным судам.

Учитывая необходимость определения правовой природы устава ФГБУ ФИПС и приказа, которым он был утвержден, а также в целях выяснения,

¹ Статья 26.1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ».

² Часть 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

³ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 № С01-489/2014 по делу № СИП-294/2014.

относится ли рассмотрение спора к подведомственности арбитражным судам и, в частности, подсудности Суда по интеллектуальным правам⁴, – были направлены запросы для получения ответа на вопрос о том, являются ли они нормативными либо ненормативными правовыми актами⁵.

Соответственно, учитывая п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 59 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» о возможности привлечения в качестве специалистов **любых лиц, обладающих необходимыми арбитражному суду познаниями**, к числу таковых можно отнести и правовые знания⁶.

Согласно ответам на запросы устав и приказ были отнесены к ненормативным правовым актам.

В решении указано, что устав является учредительным документом юридического лица⁷. На этом основании он не может быть отнесен к числу нормативных правовых актов, поскольку по своей правовой природе, определенной названной нормой права, является учредительным документом юридического лица, содержащим положения, определяющие организацию и порядок деятельности ФГБУ ФИПС как юридического лица (учреждения), и не устанавли-

вает общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц.

Также уточнено, что наличие внешнего эффекта от реализации положений данного устава (связанных, в частности, с порядком взаимодействия между ФГБУ ФИПС и различными лицами) не меняет правовой природы устава как учредительного документа.

То есть тот факт, что при взаимодействии со сторонними лицами в ходе осуществления деятельности ФГБУ ФИПС сотрудники организации обязаны придерживаться правил, установленных уставом, свидетельствует об установлении данным документом прав и обязанностей в отношении именно сотрудников и исчерпывается их исполнением. ФГБУ ФИПС в силу закона не может действовать иначе, кроме как на основании устава, утвержденного его учредителем.

Видимо, необходимость соблюдения третьими лицами при обращении в ФГБУ ФИПС норм устава обладает природой, не направленной на возникновение отношений, порождающих для этих лиц правовые последствия, то есть нормативным правовым актом для них не является.

В том числе в решении был сделан вывод о том, что приказ является по своей правовой приро-

⁴ Суд в порядке ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ, п. 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» реализовал свое право на получение профессионального мнения ученых.

⁵ Изначально под нормативным правовым актом понимался изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом (п. 12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса РФ»). Такое же определение содержится в п. 2 Постановления ГД ФС РФ от 11.11.1996 № 781-П ГД «Об обращении в Конституционный Суд РФ», которым на данный момент рекомендовано руководствоваться и в Правилах подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных Приказом Министерства Юстиции РФ от 04.05.2007 № 88. Однако Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 № 2 был признан утратившим силу. Зато появился другой п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48, устанавливающий существенные признаки, характеризующие нормативный правовой акт. Ими являются:

- издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом;
- наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.

⁶ Ранее возможность обращения в целях получения правовых знаний была выражена Высшим Арбитражным Судом РФ в п. 8 Постановления Пленума от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» в случае привлечения эксперта в области иностранного права.

⁷ Статья 52 Гражданского кодекса РФ.

де ненормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, поскольку имеет индивидуальную регулятивную направленность. Какие-либо права и обязанности для неопределенного круга лиц данным приказом не порождаются, не изменяются и не прекращаются; он носит внутриведомственный организационный характер и не подлежит представлению на государственную регистрацию. Размещение проекта приказа в сети Интернет имеет информационное значение и не указывает на его правовую природу.

Таким образом, приказ и устав ФГБУ ФИПС являются ненормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти.

Но Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании не всех ненормативных правовых актов Роспатента, а лишь тех из них, которые приняты (совершены, допущены) по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации⁸.

Приказ и устав ФГБУ ФИПС не относятся к таким актам, что были приняты по спорам с заявителями о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, ввиду чего заявленные требования не относятся к подсудности Суда по интеллектуальным правам.

Но и исходя из предмета требований и его оснований, в ходе рассмотрения судебного дела также не была установлена связанность спора с предпринимательской или иной экономической деятельностью, поскольку заявители статусом индивидуальных предпринимателей не обладают.

Учитывая несоответствие субъектного критерия отнесения дел к подведомственности арбитражным судам, был сделан вывод о возможности реализации заявителями своего права на судебную защиту путем обращения в суд общей юрисдикции в соответствии с правилами гражданского процессуального законодательства о подсудности.

Ключевые слова:

Суд по интеллектуальным правам; приказ Роспатента; устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»; ненормативный правовой акт.

Список литературы:

1. *Болдырев О.Ю.* Некоторые проблемы и особенности оспаривания нормативно-правовых актов в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 2. С. 64–71.
2. *Вайпан В.А.* Проблемы государственной регистрации и опубликования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти // Право и экономика. 2014. № 1. С. 4–15.
3. *Курманов Э.Р.* Некоторые проблемы в деятельности по наполнению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2012. № 3. С. 25–28.
4. *Чулкова Л.* Письма ФНС России могут быть обжалованы в суде // Налоговый вестник. 2015. № 7. С. 102–110.

⁸ Пункт 2 ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Эффективные способы защиты авторских и смежных прав в Интернете: иск об обязанности владельца сайта использовать фильтрующую программу



Е.И. Орешин,
кандидат юридических наук, адвокат,
Старший юрист, Практика по разрешению споров, Goltsblat BLP,
российская практика, Berwin Leighton Paisner

Бурное развитие интернета в последнее десятилетие кардинально изменило использование объектов авторских и смежных прав. Масштаб нарушения авторских и смежных прав в интернете в настоящее время без преувеличения является огромным.

Приведем пример. Социальная сеть с миллионами пользователей, пользователи этой сети без законных оснований загружают на ее сайт огромное количество аудиовизуальных произведений и фонограмм, которые доступны и активно используются всеми пользователями сайта.

При этом предъявление к владельцу сайта традиционных исков об удалении с сайта незаконно используемых объектов авторских и смежных прав, а равно выплаты компенсации не позволит надлежащим образом защитить права правообладателя. После удаления данных объектов на сайте через некоторое время появятся те же самые объекты и правообладатель вынужден будет предъявлять еще один иск об их удалении. Это похоже на борьбу с

лернейской гидрой: согласно мифу на месте отрубленной головы у нее тут же выросло несколько новых.

Кроме того, в соответствии со сложившейся судебной практикой при предъявлении подобных исков правообладателю необходимо доказать свои права на объект авторских или смежных прав, что практически невозможно сделать в отношении того реального количества объектов правообладателя, права на которые нарушаются, – нередко это сотни и тысячи объектов. Пакет документов, доказывающий права только на один фильм или одну фонограмму, иногда достигает нескольких сотен листов.

Российский законодатель по сути признал факт крайне плачевного состояния защиты авторских и смежных прав в интернете, включив в российское законодательство новый способ защиты прав – возможность полной пожизненной блокировки сайта при наличии двух судебных решений о неправомерном использовании владельцем сайта объектов

авторских и смежных прав на сайте (вступивший в силу с 1 мая 2015 г. Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ»).

Включение данного способа защиты прав, безусловно, стоит только приветствовать.

Однако, по нашему мнению, в рамках действующего российского законодательства возможно также использование и иного эффективного способа защиты прав, который способен защитить права правообладателей при сохранении работы сайта: обязанность владельца сайта использовать специальную фильтрующую программу, блокирующую незаконный контент, загружаемый пользователями – так называемая технология цифрового отпечатка. Использование такого способа защиты возможно прежде всего в отношении сайтов, где контент формируется пользователями, так как указанная технология позволяет блокировать загрузку пользователями незаконного контента.

Рассмотрение данного способа защиты прав является актуальным в том числе и потому, что согласно одной из точек зрения «пиратские ресурсы в будущем будут пытаться переместить свою активность на сайты, которые являются слишком большими, чтобы быть заблокированными [too big to be block], такие как Twitter или Facebook, передвинув гонку вооружений между нарушителями и правообладателями на следующий уровень»¹.

Ниже мы опишем суть технологии цифрового отпечатка, а затем проанализируем возможность удовлетворения иска о ее использовании в рамках действующего российского законодательства.

В рамках настоящей статьи невозможно проанализировать все вопросы, связанные с рассматриваемым способом защиты прав, мы видели свою задачу в изложении нашего концептуального

подхода о допустимости данного способа защиты и приглашении коллег для дальнейшей научно-практической дискуссии.

Суть технологии цифрового отпечатка

Технология цифрового отпечатка функционирует следующим образом (данная информация получена нами на основе анализа общедоступных источников, в том числе анализа показаний в иностранных судах экспертов одного из ведущих разработчиков технологии цифрового отпечатка – компании Audible Magic², а также из общения с иностранными и российскими специалистами по данному вопросу).

С файла с фонограммой или аудиовизуальным произведением можно сделать небольшой цифровой отпечаток (с технической точки зрения – короткое описание основных характеристик файла), который позволяет идентифицировать загружаемую фонограмму или аудиовизуальное произведение.

Получается, что так же как и отпечаток с пальца человека дает возможность идентифицировать его, цифровой отпечаток дает возможность идентифицировать фонограмму или аудиовизуальное произведение, с которого он был сделан.

В результате у владельца сайта (или у компании, предоставляющей владельцу сайта возможность использования разработанной ей фильтрующей программы) создается база цифровых отпечатков, которая может постоянно пополняться правообладателями, и при загрузке на сайт контента, цифровой отпечаток которого содержится в базе цифровых отпечатков, загрузка такого контента блокируется.

Наиболее известным примером использования данной технологии является система Content ID на интернет-портале YouTube³ (эта система была разработана в 2007 г., в России функционирует с

¹ Обсуждения на международной конференции в Амстердаме 2-4 июля 2014 г., цитата с сайта <http://kluwercopyrightblog.com/2014/07/23/filtering-away-infringement-copyright-injunctions-the-role-of-isps/> (дата обращения – 3 августа 2015 г.).

² В деле Disney и др. v. Hotfile Corp. (США) (доступно по ссылке <http://docs.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/10-3270/469>, дата обращения – 3 августа 2015 г.); в деле Viacom v. Youtube (США) (доступно по ссылке <https://www.google.com/url?url=https://cases.justia.com/federal/district-courts/florida/flsdce/1:2011cv20427/373206/270/0.pdf%3Fts%3D1376988477&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7SKIVPLQLaK-ygP6kYJY&ved=0CBkQFjAB&usq=AFQjCNHCUY-BFuz-92cG26EHaQXwhOuyjwhhttp://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/florida/flsdce/1:2011cv20427/373206/270/6.html>, дата обращения – 3 августа 2015 г.).

³ Информация о Content ID доступна по ссылке: <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=ru> (дата обращения – 3 августа 2015 г.).

2010 г.⁴). В качестве примера российского сайта, использующего данную технологию, можно привести интернет-портал Rutube (его система называется Rutube Match⁵). Отмечается, что Rutube с помощью данной технологии удалил более одного миллиона минут пиратского видео в период с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г.⁶.

Технология цифрового отпечатка обладает рядом значимых характеристик, которые, с одной стороны, указывают на ее эффективность при защите прав правообладателей; с другой стороны, свидетельствуют о том, что данная технология не нарушает прав пользователей, загружающих на сайты контент, принадлежащий им, и не накладывает на владельца сайта каких-то чрезмерных ограничений.

1. Фильтрующая программа блокирует незаконный контент и пропускает законный контент, она не допускает загрузку только того контента, цифровой отпечаток которого содержится в базе владельца сайта.

2. Фильтрующую программу можно использовать для проактивной блокировки контента, а не ретроактивной, например, правообладатель может передать владельцу сайта цифровой отпечаток на контент, который еще не был обнародован и после его обнародования данный контент разместить на сайт будет невозможно.

3. Фильтрующая программа позволяет определять незаконный контент даже в случае его изменения (добавления «шумов» или «тишины», изменения длины файла и пр.).

4. Фильтрующая программа в течение нескольких секунд способна проверять огромные объемы загружаемого контента.

Например, в 2013 г. на сайт YouTube, на котором используется система Content ID, ежеминутно загружалось более 100 часов видео⁷.

Эта характеристика технологии цифрового отпечатка может иметь важное правовое значение, так как в одном из судебных дел против владельца социальной сети с большим объемом загружае-

мого контента недоказанность данного факта была одним из аргументов суда при установлении невиновности владельца сайта в нарушении интеллектуальных прав (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 апреля 2011 г. по делу № А56-45023/2008): «Невозможность профильтровать с целью предотвращения нарушения авторских прав все информацию, размещенную на упомянутом социальном сайте, предназначенном для общения пользователей в сети Интернет, обусловлена огромным количеством пользователей сайтом, техническими возможностями изменения информации каждым из этих пользователей в очень короткий период времени».

5. Фильтрующая программа действует автоматически и не требует вовлечения большого количества персонала владельца сайта.

6. Фильтрующая программа допускает минимальное количество ошибок при идентификации контента (уровень ошибочной идентификации файлов менее 1 %).

7. Фильтрующая программа позволяет не только защищать права правообладателей, но и извлекать прибыль правообладателям и владельцу сайта. Можно выбрать такую модель работы программы, когда при использовании на сайте контента, загруженного с согласия правообладателя, доходы от рекламы, демонстрируемой при его использовании, распределяются между владельцем сайта и правообладателем.

Таким образом, вышеуказанные характеристики технологии цифрового отпечатка свидетельствуют о том, что она позволяет эффективно защищать права правообладателей при соблюдении интересов пользователей и владельцев сайтов.

Правовая основа иска об обязанности владельца сайта использовать технологию цифрового отпечатка

Насколько нам известно, в российской доктрине вопрос о возможности использования такого

⁴ Интервью менеджера по партнерским программам YouTube, Google Russia&CIS Юрия Хазанова в 2013 году, <http://cableman.ru/node/7459> (дата обращения – 3 августа 2015 г.).

⁵ <http://rutube.ru/info/hot/> (дата обращения – 3 августа 2015 г.).

⁶ <http://lenizdat.ru/articles/1124230/> (дата обращения – 3 августа 2015 г.).

⁷ http://googlerussiablog.blogspot.ru/2013/05/youtube_20.html (дата обращения - 3 августа 2015 г.).

способа защиты, как обязанность использовать технологию цифрового отпечатка, не ставился и не изучался.

Отсутствует также какая-либо судебная практика по данному способу защиты. Нам известно о двух исках об использовании технологии цифрового отпечатка, которые одновременно рассматриваются в настоящее время в арбитражном суде первой инстанции, однако решение по данным искам еще не вынесено (дело № А56-79305/2014 и дело № А56-79327/2014).

Наша позиция заключается в том, что на основе действующего российского законодательства использования такого способа защиты прав является допустимым.

Данный способ защиты прав можно рассматривать как разновидность следующих способов защиты прав, установленных в ст. 12 и 1252 ГК РФ: «Восстановление положения, существовавшего до нарушения права», и «пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения».

Путем использования владельцем сайта технологии цифрового отпечатка будет восстановлено положение, существовавшее до нарушения права (то есть неиспользование на сайте объектов авторских и смежных прав правообладателя), а также будут пресечены действия, создающие угрозу нарушения прав правообладателя (то есть создание технической возможности незаконного размещения на сайте объектов авторских и смежных прав правообладателя).

Использование такого нестандартного способа защиты прав не может не вызывать целый ряд вопросов, однако, по нашему мнению, возникающие проблемы не являются препятствием для использования данного способа.

Исполнимость судебного решения

В доктрине и судебной практике к одному из свойств судебного решения относят определенность формулировок решения и его исполнимость.

Так, в одной из классических советских работ по гражданскому процессу указывалось, что опре-

деленность судебного решения предполагает «конкретность, точность указаний, которыми устанавливаются содержание и объем подтвержденного или преобразованного права, сроки исполнения, лица, участвующие в нем, и все прочее, что необходимо для осуществления решения»⁸.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 марта 2000 г. № 3486/99 содержится схожий подход применительно к современным спорам: «... Суды апелляционной и кассационной инстанций не определили порядок, механизм, сроки исполнения обязательств в натуре, не выяснили возможность реального исполнения принятых ими решений исходя из положений Закона Российской Федерации "Об исполнительном производстве" и возможности реальной защиты оспариваемых или нарушенных прав сторон при выборе в данном конкретном случае такого способа защиты права, как присуждение к исполнению обязанности в натуре».

Мы полагаем, что некоторая абстрактность требования об обязанности использования технологии цифрового отпечатка обусловлена особенностями защиты прав в интернете. Так, в Московском городском суде сложилась устойчивая практика об удовлетворении следующих предварительных обеспечительных мер и исковых требований правообладателей в рамках так называемого антипиратского закона, которые являются достаточно абстрактными: «Обязать [ответчика] прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование [объекта] на сайте [ответчика]»⁹. Так, на сегодняшний день Московским городским судом принято более трехсот определений о предварительных обеспечительных мерах с подобной формулировкой.

Важно отметить, что фактическое исполнение судебного решения, которым будет удовлетворено требование об обязанности использовать технологию цифрового отпечатка (то есть ее установка и использование на сайте), будет осуществляться в порядке, установленном для исполнения любого другого требования неимущественного характера, то есть на основании требования судебного пристава

⁸ Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. М., 1955. С. 74-75.

⁹ См., например, Решение от 25 декабря.2013 г. № 3-190/2013, Решение от 15 июля .2014 г. № 3-110/2014, Решение от 20 июля 2015 г. № 3-377/2015.

самим владельцем сайта – глава 13 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

При этом в настоящее время истцам доступен новый эффективный механизм принуждения ответчика к исполнению требований неимущественного характера. Согласно п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» суд вправе присудить денежные средства на случай неисполнения судебного акта, аналогичный механизм закреплен в ст. 308.3 ГК РФ. Данный механизм принуждения может быть использован при исполнении решений суда об обязанности использования технологии цифрового отпечатка.

Получается, что главной проблемой будет являться проверка факта исполнения решения об обязанности использовать технологии цифрового отпечатка (в рамках исполнительного производства, при оценке ситуации на предмет совершения преступления по ст. 315 УК РФ о злостном неисполнении решения суда и пр.). Это не будет являться элементарной процедурой, однако при необходимости технические специалисты способны установить данный факт.

Направленность анализируемого способа на устранение угрозы нарушения прав в будущем

В большинстве случаев иски предъявляются в суд, когда права уже нарушены. Однако рассматриваемый способ защиты прав, прежде всего, направлен на устранение угрозы нарушения прав в будущем.

По нашему мнению, с точки зрения ГК РФ в этом нет какой-либо проблемы. Как указывалось, согласно ст. 12 и 1252 ГК РФ рассматриваемый способ защиты является разновидностью такого способа защиты как «пресечение действий, создающих угрозу его нарушения».

Важно определить как эта угроза нарушения квалифицируется в судебной практике в принципе и каким образом она должна обосновываться в спорах с исковым требованием о применении технологии цифрового отпечатка.

В целом в судебной практики последних лет, как по спорам по интеллектуальной собственности, так и по иным спорам имеет место тенденция защиты гражданских прав и в случае, когда имеется только угроза нарушения прав. Например, Московский городской суд со ссылкой на угрозу нарушения прав в делах о защите прав на фильмы в рамках антипиратского закона удовлетворял требования истцов о прекращении создания технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильмов на сайтах ответчиков даже в том случае, если на момент вынесения решений фильмы удаляются с сайтов¹⁰. Суд по интеллектуальным правам в одном из дел указал, что «само право администрирования домена, реализация которого зависит только от волеизъявления ответчика, создает угрозу нарушения права истца на товарный знак и является препятствием для истца использовать свой товарный знак в российском сегменте сети Интернет»¹¹. Аналогичную позицию занимают суды в спорах, не связанных с интеллектуальной собственностью¹².

Подобный подход может быть использован и в делах об обязанности использования технологии цифрового отпечатка. Обстоятельства, указывающие на угрозу нарушения прав истца, могут быть самые различные, например: наличие многочисленных сообщений в прессе о пиратском характере сайта, письма от других правообладателей о незаконном использовании на сайте их объектов авторских или смежных прав, ранее направленные многочисленные претензии владельцу сайта от истца и иных правообладателей, подготовленные истцом или независимым экспертом статистические данные о количестве объектов авторских или смежных прав

¹⁰ См., например, Решение Московского городского суда от 25 июня 2014 г. по делу № 3-76/2014.

¹¹ Постановление СИП от 6 декабря. 2013 г. по делу № А12-32002/2012.

¹² См., например, п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге», п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 мая 2012 г. № 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих», п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения».

истца на сайте, скорости появления новых объектов истца после их официального обнародования, наличие на сайте фильмов, которые еще идут в кинотеатрах. Все эти факты указывают на то, что нарушение прав истца и иных правообладателей имеет место, оно продолжительное и масштабное и, следовательно, права истца будут нарушаться и в будущем.

Использование фильтрующей программы является эффективным способом защиты как раз потому, что оно направлено на предотвращение нарушений, а не на преследование ответчиков в связи с совершенными правонарушениями.

Необходимость доказывания прав на все объекты авторских и смежных прав, которые принадлежат истцу и в отношении которых должна использоваться технология цифрового отпечатка

В настоящее время согласно сложившейся судебной практике истцы, заявляя традиционные требования о прекращении использования их объектов авторских и смежных прав и о выплате компенсации за их неправомерное использование, доказывают свои права на эти объекты, предоставляя соответствующие договоры и прочие документы. При этом иски предъявляются в отношении конкретных объектов авторских или смежных прав.

Использование подобной модели в отношении анализируемого способа защиты прав делает данный способ защиты прав в значительной степени бессмысленным. На практике для сбора комплекта документов для суда в отношении одной фонограммы или одного фильма требуются значительные трудозатраты, во многих случаях права приобретаются истцом у предыдущих правообладателей и цепочка договоров состоит из 3-5 договоров, некоторые договоры составлены на иностранном языке и для предоставления их в суд требуется нотариально заверенный перевод (часто такие договоры составляют 50 страниц и более). Подобную работу возможно провести в отношении нескольких десятков объектов авторских или смежных прав, однако это невозможно сделать для сотен и тысяч объектов правообладателей.

Кроме того, при подобном походе правообладатель должен будет каждый раз получать судебные решения для применения технологии цифро-

вого отпечатка в отношении своих новых объектов, что в значительной степени нивелирует его одно из преимуществ как направленность на устранение угрозы нарушения прав в будущем.

По нашему мнению, анализируемый иск может быть предъявлен в отношении всех объектов интеллектуальных прав истца, права на которые нарушаются на определенном сайте, при рассмотрении анализируемого иска суд не должен оценивать наличие или отсутствие прав у истца на объекты интеллектуальных прав, этот вопрос должен решаться между владельцем сайта и правообладателем после удовлетворения иска в том же порядке, как этот вопрос решается при направлении владельцу сайта обычных внесудебных заявлений о нарушении прав. Согласно ст. 15.7. Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» к такому заявлению не прикладываются какие-либо документы о правах на объекты интеллектуальных прав (то есть законодатель исходит из презумпции добросовестности правообладателей), владелец сайта вправе не удалять объекты интеллектуальных прав, указанных в заявлении, только при наличии у него доказательств, подтверждающих правомерность размещения на сайте данных объектов.

Таким образом, исходя из действующего российского законодательства, мы полагаем, что нет каких-либо непреодолимых препятствий для удовлетворения рассматриваемого требования об обязанности использовать технологию цифрового отпечатка.

Иностраный опыт

Иски, связанные с использованием фильтрующей программы, неоднократно рассматривались иностранными судами. С учетом новизны рассматриваемого способа защиты для российской системы, такой иностранный опыт представляет особый интерес.

Ниже приводим анализ нескольких наиболее интересных дел.

В деле 20С Fox v. Newzbin (Великобритания, 2010 г.) суд по иску крупнейших мировых кинокомпаний к владельцу сайта Newzbin (сайт, позволяющий на основе системы поиска загружать

пользователям на свой компьютер незаконные копии фильмов) обязал ответчика осуществлять фильтрацию контента сайта на основе базы фильмов, представленных истцами (как фильмы, права на которые принадлежат истцам на момент вынесения решения, так и фильмы, права на которые будут принадлежать истцам в будущем). Суд при анализе в решении возможности фильтрации контента на сайте основывался на мнении эксперта, привлеченного в дело, который указал, что для ответчика не составит затруднений осуществлять такую фильтрацию, что программисты ответчика являются опытными и профессиональными в программировании и что они могут использовать свои навыки, опыт и существующие на сайте программы для внедрения на сайт эффективной системы фильтрации контента (effective content filtering system).

Примечательно, что в судебном решении не содержится какое-либо техническое описание фильтрующей программы, суд использовал иной подход при определении данной программы: данная программа должна предотвращать загрузку фильмов истцов (каким образом это происходит технически – не важно).

В другом деле, SABAM v. Scarlet (Бельгия, 2007 г.), суд первой инстанции по иску истца, являющегося организацией по коллективному управлению правами на музыкальные произведения, обязал ответчика, предоставляющего пользователям возможность делиться контентом и загружать его, установить фильтрующую программу, предотвращающую незаконное распространение контента (решение было сформулировано как обязательство ответчика сделать невозможным для пользователей обмениваться файлами, содержащими произведения истца, но оно подразумевало использование фильтрующей программы).

При обжаловании решения суда первой инстанции в суде апелляционной инстанции последний обратился с запросом в Европейский суд (the European Court of Justice) с вопросом о допустимости обязывания интернет-провайдеров использовать фильтрующую программу (в современном российском законодательстве интернет-провайдеры обозначаются термином «информационные посредники»).

Европейский суд пришел к выводу (ноябрь 2011 г.), что исходя из системного толкования ряда европейских директив, они запрещают обязывать интернет-провайдеров использовать фильтрующую программу, которая должна: фильтровать весь контент, проходящий через сервера интернет-провайдера; применяться ко всем пользователям сайта; применяться в качестве превентивной меры; применяться исключительно за счет интернет-провайдера; применяться неограниченный период времени.

Одним из оснований для подобного вывода суда послужила ст. 15 (1) Директивы об электронной коммерции № 2000/31/ЕС, согласно которой на интернет-провайдеров не может налагаться общая обязанность по мониторингу информации, которую они передают или хранят, а также общая обязанность искать факты или обстоятельства, указывающие на незаконную активность.

При этом данное решение суда не исключило возможность обязывания владельцев сайтов использовать не общий, а более узкий мониторинг своего сайта.

Кроме того, существует подход, что вышеуказанная позиция Европейского суда неприменима к недобросовестным информационным посредникам. Так, Верховный суд Германии в деле *Stiftparfüm* (17 августа 2011 г.) пришел к выводу, что несмотря на то, что интернет-провайдер не имеет обязательств осуществлять мониторинг контента в соответствии с вышеупомянутой ст. 15 (1) Директивы об электронной коммерции № 2000/31/ЕС, это применяется только в тех случаях, когда интернет-провайдер не знает о нарушениях, в ситуациях, когда интернет-провайдер перестает занимать нейтральную позицию и выполняет активную роль, интернет-провайдер не может сослаться на данную статью.

Мы полагаем, что применительно к российским реалиям обязательство использовать фильтрующую программу информационных посредников, являющихся совершенно нейтральными, которые в большинстве случаев не имеют никакого отношения к нарушениям на конкретных сайтах (например, операторы связи), в отношении всех сайтов-нарушителей вряд ли оправдано. Это бремя может быть непосильным для таких информационных посредников и может поставить под угрозу пользование интернетом.

Однако возможность использование данного способа защиты по искам к владельцам интернет-сайтов, особенно к тем, которые активно способствуют незаконному использованию объектов авторских и смежных прав, и с учетом всех обстоятельств конкретного дела является допустимым.

Вряд ли стоит отказываться от возможности обязывания использовать фильтрующую программу, когда, с одной стороны, это позволит соблюсти права правообладателя и будет экономически возможно для владельца сайта; с другой стороны, это позволит не блокировать доступ к сайту и сохранить его работу.

Стоит также отметить, что в одном из наиболее известных европейских дел о правах на интеллектуальную собственность, дело L'Oreal v eBay, Европейский суд пришел к выводу (2011 г.), что суды могут понуждать к принятию мер, направленных на предотвращение будущих нарушений интеллектуальных прав, в связи с которыми предъявлен иск.

Мы полагаем, что проанализированная иностранная судебная практика является аргументом в пользу допустимости рассматриваемого способа защиты в рамках российской правовой системы.

Заключение

Конституционный суд РФ в одном из недавних Постановлений (Постановление от 26 июня 2014 г. № 19-П) справедливо отметил, что «право на судебную защиту, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, включает в себя не только право на обращение в суд, но и гарантированную государством возможность получения реальной судебной защиты ... (постановления от 2 февраля 1996 г. № 4-П, от 3 февраля 1998 г. № 5-П, от 28 мая 1999 г. № 9-П, от 11 мая 2005 г. № 5-П, от 20 февраля 2006 г. № 1-П, от 5 февраля 2007 г. № 2-П и от 22 апреля 2013 г. № 8-П)».

При современных условиях развития интернета и характера нарушений прав в интернете во многих случаях получение реальной судебной защиты возможно только при использовании такого способа защиты гражданских прав, как обязанность владельца сайта использовать фильтрующую программу (технология цифрового отпечатка). Право должно соответствовать уровню технического развития.

Ключевые слова:

способы защиты прав; угроза нарушения прав; технология цифрового отпечатка.

Список литературы:

1. Гурвич М.А. Решение советского суда в исковом производстве. М., 1955.

Несовершенство охраны прав на объекты промышленной собственности в уголовном законодательстве России



С.П. Фурлет,
адвокат

I. Объекты, охраняемые актами международного права

Впервые объекты промышленной собственности (далее – ПС) были закреплены в ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., согласно п. (2) которой ими признавались патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения и пресечение недобросовестной конкуренции¹.

В Россия эта Конвенция действует с 01 июля 1965 г. на основании Постановления Совета Министров СССР от 08 марта 1965 г. № 148².

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII была ратифицирована Конвенция, учреждающая Всемирную Органи-

зацию интеллектуальной собственности (ВОИС)³, действующая сейчас на территории РФ.

Согласно п. (viii) ст. 2 Конвенции интеллектуальная собственность (далее – ИС) включает права, относящиеся:

- к литературным, художественным и научным произведениям;
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио-и телевизионным передачам;
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
- научным открытиям;
- промышленным образцам;
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
- защите против недобросовестной конкуренции;

¹ Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

² Постановление Совета Министров СССР от 08 марта 1965 г. № 148.

³ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII «О ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности».

всем другим правам, относящимся к интеллектуальной деятельности в научной, производственной, литературной и художественной областях⁴.

ИС – собирательные права, относящиеся к результатам интеллектуальной творческой деятельности человека в научной, производственной, литературной и художественной областях; к средствам индивидуализации товаров и товаропроизводителей и к защите от недобросовестной конкуренции.

Поскольку исторически во многих странах мира законодательство в сфере ИС формировалось как двойное об авторском праве и о ПС, в настоящее время ИС включает в себя две сферы прав: авторские права и права промышленной собственности.

Понятие промышленной собственности является составной частью, разновидностью понятия интеллектуальной собственности и охватывается им.

Исключительные права на объекты ПС возникают не по факту создания объекта, а только в связи с его регистрацией в государственных реестрах. Эта особенность возникновения исключительного права на объекты ПС является одним из основных отличий охраны и защиты этих объектов от охраны объектов авторского права. Последние охраняются без регистрации с момента создания.

II. Объекты, охраняемые гражданским и административным законодательством РФ

Согласно статье 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом⁵. В России защита прав на объекты промышленной собственности имеет межотраслевой характер, т. е. охраняется нормами ГК РФ, КоАП РФ и УК РФ.

Часть 1 ст. 1225 ГК РФ к охраняемым результатам ИС относит следующие объекты ПС:

1) изобретение – техническое решение в любой области человеческой деятельности, относящееся к продукту или способу, являющемуся новым, промышленно применимым и имеющим изобретательский уровень (ч. 1 ст. 1350 ГК РФ);

2) полезную модель – техническое решение, относящееся к устройству, имеющему новизну и промышленную применимость (ч. 1 ст. 1351 ГК РФ);

3) промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, являющееся новым и оригинальным по признакам, определяющим эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности – формы, конфигурации, орнамента, сочетания цветов, линий контуров, текстуры или фактуры материала изделия (ч. 1 ст. 1352 ГК РФ);

4) селекционное достижение – сорт растения или порода животного, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (ч. 1 ст. 1412 ГК РФ);

5) топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрические расположение совокупности элементов интегральных микросхем и связей между ними (ч. 1 ст. 1448 ГК РФ);

6) секреты производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законных основаниях и обладатель этих сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (ч. 1 ст. 1465 ГК РФ);

7) фирменное наименование – указание на организационно-правовую форму и наименование юридического лица, которые не могут состоять только из слов, обозначающих род деятельности (ч. 2 ст. 1473 ГК РФ);

8) товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащими для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), а также выпол-

⁴ Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписанная в Стокгольме 14.07.1967 г. и измененная 02 октября 1979 г.).

⁵ Конституция Российской Федерации от 12 декабря 2003 г. (с поправками от 2 июля 2014 г. № 11-ФКЗ).

няемых ими работ или оказываемых услуг (ч. 1, 2 ст. 1477 ГК РФ);

9) наименование места происхождения товаров (далее – НМПТ) – это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или географического объекта; а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известными в результате его использования в отношении товаров, особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (ч. 1 ст. 1516 ГК РФ);

10) коммерческое обозначение – обозначение 1-го или более предприятий юридического лица или ИП, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащими включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (ч. 1.2 ст. 1538 ГК РФ⁶. Данный перечень является исчерпывающим⁷.

КоАП РФ охраняются только изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ч. 2 ст. 7.12.), а также товарные знаки, знаки обслуживания, НМПТ или сходные с ними обозначения (ст. 14.10)⁸.

III. Объекты, охраняемые уголовным законодательством РФ

3.1 Изобретательские и патентные права

3.1.1 Анализ действующей редакции ст. 147 УК РФ

Диспозиция части 1 ст. 147 УК РФ предусматривает: незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Диспозицию части 2 ст. 147 УК РФ составляют: те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой⁹.

Пункты 9, 10, 12, 13 и 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» содержат следующие разъяснения.

Нарушения, выразившиеся в незаконном использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, могут состоять:

- в использовании указанных объектов без согласия патентообладателя, выраженного в авторском или лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном порядке;

- при наличии такого договора, но не в соответствии с его условиями либо в целях, которые не определены федеральными законами, иными нормативными актами;

- в ввозе на территорию РФ, изготовлении, применении, предложении о продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

- в совершении вышеуказанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;

- в совершении таких же действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

- в осуществлении способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Разглашение сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца – это предание

⁶ Гражданский кодекс РФ, ч. 4 от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ).

⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

⁸ Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 08 марта. 2015 г. № 35-ФЗ).

⁹ Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 30 марта. 2015 г. № 67-ФЗ).

сведений об указанных объектах ИС огласке любым способом (например, путем публикации основных конструктивных положений изобретения в СМИ, передачи другому лицу формулы полезной модели посредством телефонной связи).

Присвоение авторства предполагает объявление себя автором чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца и получение патента лицом, не внесшим личного творческого вклада в создание указанных объектов ИС, в том числе лицом, оказавшим автору только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовало оформлению прав на них и их использование.

Принуждение к соавторству может заключаться в оказании воздействия любым способом, в том числе посредством насилия, угроз наступления неблагоприятных для потерпевшего последствий с целью получения его согласия на включение других лиц (не внесших личного творческого вклада в создание указанных объектов ИС) в соавторы готовых или разрабатываемых изобретения, полезной модели или промышленного образца, т.е. заключить договор, позволяющий этим лицам получить авторские права¹⁰.

Привлечение к ответственности по ст. 147 УК РФ возможно только при причинении крупного ущерба правообладателям данных объектов ИС и средств индивидуализации¹¹. В связи с тем что размер этого крупного ущерба в законе не указан, «суды при его установлении должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела» (п. 24 Постановления)¹².

Если действиями виновного, формально падающими под действие ст. 147 УК РФ причинён ущерб, не превышающий пределы крупного ущерба, содеянное может повлечь за собой гражданско-правовую или административную ответственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ (п. 25 Постановления)¹³.

При квалификации действий виновных по ст. 147 УК РФ не должен учитываться причиненный

потерпевшему моральный вред, в том числе связанный с подрывом его репутации (п. 28 Постановления)¹⁴.

Действующая редакция ст. 147 УК РФ характеризуется следующими недостатками.

1. Она не предусматривает охрану всех объектов изобретательских и патентных прав, изложенных ГК РФ и международных договорах РФ. В частности, охрану прав на селекционные достижения и типологии интегральной микросхемы.

2. В качестве обязательного признака осуществления уголовного преследования содержит избыточное и вредоносное для формирования реальной правоприменительной практики условие о наличии в деянии причинения крупного ущерба, что влечет за собой наступление следующих негативных последствий:

– правообладатель, подвергшийся преступным посягательствам, почти полностью лишен возможности направить в правоохранительные органы заявление о совершенном преступлении в силу отсутствия у него реальных возможностей к сбору доказательств, подтверждающих конкретный размер причиненного ему ущерба. Для правообладателей это условие является почти непреодолимым препятствием в реализации защиты своих прав;

– правоохранительные органы, в силу отсутствия у заявителей сведений о крупном размере причиненного ущерба, в большинстве случаев не хотят этим заниматься и выносят незаконные и необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

– лица, совершающие такие преступления, продолжают их безнаказанно совершать.

3. Отсутствие в законе конкретно установленного размера причиненного крупного ущерба также не способствует формированию единообразной правоприменительной практики и создает благоприятные условия для злоупотреблений и коррупции в правоохранительной деятельности и при осуществлении правосудия.

¹⁰ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

4. Несмотря на то что преступления, предусмотренные этой статьей УК РФ, во многих случаях совершаются с участием должностных лиц, использующих свое служебное положение, данный квалифицирующий признак состава преступления до настоящего времени отсутствует в данной статье.

3.1.2 Предложения по внесению изменений в ст. 147 УК РФ

1. В части 1 как охраняемые объекты изобретательских и патентных прав включить селекционное достижение и топологию интегральной микросхемы.

Необходимость внесения такой поправки полностью согласуется с обязательствами РФ о сотрудничестве в сфере охраны и защиты прав на объекты ИС и гармонизации своего законодательства в данной области, закрепленные ч. 1 ст. 89 Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г.¹⁵

Согласно пункту 1 Протокола об охране и защите прав на объекты ИС (Приложения № 26 к Договору о ЕАЭС) селекционные достижения и топология интегральной микросхемы признаны объектами ИС, которым представлена правовая охрана в рамках Союза¹⁶.

Кроме того, статьей 199 нового УК Республики Казахстан, введенного в действие с 01 января 2015 г., селекционные достижения и топология интегральной микросхемы охраняются от преступных посягательств наряду с такими объектами ИС, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы¹⁷.

2. Из части 1 исключить «крупный ущерб» и включить «значительный размер».

3. В часть 2 включить квалифицирующие признаки: группу лиц по предварительному сговору и крупный размер.

4. В часть 3 включить квалифицирующие признаки совершения деяний: должностным лицом, с

использованием своего служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере.

5. В примечании к данной статье установить понятия, критерии и конкретные величины значительного, крупного и особо крупного размера

3.2. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

В УК РФ нет норм, охраняющих права на средства индивидуализации юридических лиц и предприятий. Несмотря на то что права на фирменные наименования, секреты производства (ноу-хау) и коммерческие обозначения предусмотрены ст. 1225 ГК РФ и защищаются статьями его главы 76, их правовая охрана средствами административного и уголовного законодательства РФ не предусмотрена.

Статья 180 УК РФ охраняет лишь права на средства индивидуализации товаров, работ и услуг – товарные знаки, знаки обслуживания, НМПТ и сходные с ними обозначения.

Ответственность по части 1 ст. 180 УК РФ наступает за незаконное использование чужого товарного знака и вышеуказанные средства индивидуализации, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб; а по ч. 2 ст. 180 УК РФ, за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в РФ товарного знака или НМПТ, – если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Квалифицирующими признаками состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ, являются деяния, указанные в ч. 1 или ч. 2 этой статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой¹⁸.

Несмотря на то что с 2003 г. неоднократность преступлений исключена из УК РФ¹⁹, признак неоднократности по-прежнему остается в ст. 154 и 180 УК РФ.

¹⁵ Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (в ред. Договора от 10 октября 2012 г., с изменениями, внесенными Договором от 23 декабря 2014 г., Протоколом от 08 мая 2015 г.).

¹⁶ Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.).

¹⁷ Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03 июля 2014 г. № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01 января 2015 г.).

¹⁸ Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ).

¹⁹ Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Согласно пункту 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 неоднократность в ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом 2-х или более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, НМПТ или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование 2-х или более чужих товарных знаков, или других средств индивидуализации на одной единице товара²⁰.

Такое двусмысленное толкование неоднократности не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, так как не позволяет точно отграничивать множественность преступлений от множественности деяний, что создает благоприятные условия для злоупотреблений и коррупционных проявлений при расследовании уголовных дел и осуществлении правосудия.

Кроме того, на практике не установлено, какой максимальный срок должен пройти между первым и вторым фактом совершения противоправного деяния, причинившего крупный ущерб, чтобы можно было (или нельзя было) привлечь лицо к ответственности по ст. 180 УК РФ. Разъяснений Верховного Суда РФ по этому актуальному вопросу нет.

В отличие от ст. 147, ст. 180 УК РФ имеет примечание, в котором точно определен размер крупного ущерба, составляющий сумму, превышающую 250 000 рублей. В целях унификации уголовно-правовой охраны прав на объекты промыш-

ленной собственности и формирования единой правоприменительной практики, было бы целесообразным вместо «крупного ущерба» включить в примечание к ст. 180 УК РФ «значительный размер».

С учетом изложенного считаю целесообразным принять следующие меры по совершенствованию норм УК РФ, регламентирующих охрану и защиту прав на средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров, работ и услуг.

1. Исключить из диспозиций ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ признаки «неоднократности» и «крупного ущерба» и вести в них соответственно указанным частям статьи, признаки «значительного размера» и «крупного размера».

2. В часть 3 включить квалифицирующий признак совершения деяния «должностным лицом, с использованием своего служебного положения».

3. В примечании к ст. 180 УК РФ установить понятия, критерии и конкретные величины значительного и крупного размеров.

4. Ввести в главу 22 УК РФ новую статью под названием «Незаконное использование средств индивидуализации юридических лиц и предприятий», в которой предусмотреть охрану прав на фирменные наименования, секреты производства (ноу-хау), и коммерческие обозначения.

Приведенные изменения и дополнения в УК РФ будут способствовать повышению уровня правовой защиты объектов ПС, формированию единообразной правоприменительной практики и вовлечению в активную экономическую деятельность объектов интеллектуальной собственности.

²⁰ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

Ключевые слова:

объекты промышленной собственности; изобретательские и патентные права; средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг.

Список литературы:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. // ЭПС «Система ГАРАНТ».
2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности // ЭПС «Система ГАРАНТ».
3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. // ЭПС «Система ГАРАНТ».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // ЭПС «Система ГАРАНТ».
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // ЭПС «Система ГАРАНТ».
6. Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, Астана, 29 мая 2014 г.) // ЭПС «Система ГАРАНТ».

Президиум Суда по интеллектуальным правам озадачен, находится ли «Система автоматического определения нарушений правил парковки» в конструктивном единстве...



Н.Н. Тарасов,
судья Суда по интеллектуальным правам

Президиумом Суда по интеллектуальным правам 1 июня 2015 г. была рассмотрена кассационная жалоба ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» на решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП 926/2014, в рамках которого оспаривалась правомерность отказа в выдаче патента по заявке № 2013131362 на полезную модель «Система автоматического определения нарушений правил парковки».

Роспатент исходил из того, что признаки независимого п. 1 формулы полезной модели характеризуют средства, в совокупности представляющие собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку указанные средства, а именно входящие в состав системы видеочамера, электронно-вычислительное устройство и база данных, находятся не в едином корпусе.

Названное обстоятельство позволило Роспатенту прийти к выводу о том, что заявленное решение не является устройством применительно к положениям п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и п. 9.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326.

Заявитель в обоснование своих требований указал, что в соответствии с признаками, содержащимися в независимом п. 1 формулы полезной модели, видеочамера и электронно-вычислительное

устройство находятся в конструктивном единстве, поскольку они соединены между собой (признак «стационарную поворотную видеокамеру, соединенную с электронно-вычислительным устройством»), и функциональной взаимосвязи, поскольку они взаимодействуют между собой (признаки «видеокамера под управлением электронно-вычислительного устройства выполнена с возможностью автоматического циклического пошагового перемещения... а также с возможностью передачи каждого изображения части зоны парковки в электронно-вычислительное устройство»).

При рассмотрении дела президиум Суда по интеллектуальным правам, учитывая необходимость получения специальных знаний, обратился, в том числе, с запросом к доктору юридических наук, заместителю руководителя аппарата Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Федерального Собрания РФ Рузаковой О.А. по следующим вопросам.

1. Что следует понимать под устройством в смысле п. 1 ст. 1351 ГК РФ?

2. Как следует трактовать понятие «единой конструкции или изделия» применительно к положениям ст. 1351 ГК РФ?

3. Понимается ли под этим термином необходимость физического совмещения в единый корпус нескольких устройств, объединенных для совместного использования?

4. Возможна ли выдача патента на полезную модель на систему устройств (объединенных для совместного использования, размещенных в разных местах, в том числе на значительном удалении друг от друга, но соединенных между собой посредством проводной либо беспроводной связи, как находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи); или же подобным техническим решениям может быть предоставлена правовая охрана только как изобретениям?

5. Если возможна выдача патента на полезную модель на систему устройств, то приводит ли совместное использование таких устройств к созданию нового устройства с новой функцией? Не является ли оценка того, появилось ли новое устройство, элементом экспертизы заявки на полезную модель по существу?

Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения ученых пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных ЗАО «ЭЛВИС-НеоТек» требований о признании недействительным решения Роспатента от 12 сентября 2014 г. в связи с тем, что спорное техническое решение состоит из нескольких устройств, каждое из которых имеет свое собственное назначение, а совместное использование различных средств не привело к функционально-конструктивному единству их совокупности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по судебному запросу Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2015 г. № СИП-926/2014

В соответствии с частью 1.1 ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный запрос Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2015 г. по делу № СИП-926/2014 рассмотрен в пределах установленной компетенции с точки зрения толкования нормативных правовых актов о полезных моделях и по существу поставленных вопросов высказана следующая позиция. При этом обстоятельства дела № СИП-926/2014, изложенные в запросе, в заключении не анализируются.

Согласно пункту 1 ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Основанием для квалификации объекта в качестве полезной модели является отнесение объекта:

- к техническому решению,
- устройству.

Под устройством понимается рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка и т.п.) с определенной внутренней структурой, созданный для выполнения функций в области техники. Внутренняя структура может включать в себя единую систему элементов, определенным образом взаимодействующих и неразрывно связанных друг с другом.

Установление указанных выше категорий базируется как на нормах и толковании действующего гражданского законодательства, так и иных нормативных правовых актах Российской Федерации (статья 3 ГК РФ), в том числе Приказе Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 326 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель» (далее – Административный регламент), Приказе Роспатента от 31.12.2009 № 196 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель» (далее – Рекомендации Роспатента).

Первый признак – техническое решение – устанавливается с учетом подп. 1.1 п. 9.7.4.3 Административного регламента.

Второй признак – отнесение полезной модели к устройству – определяется на основании подп. 2 п. 9.7.4.3 Административного регламента, п. 4 Рекомендаций Роспатента.

В соответствии с подп. 2 п. 9.7.4.3 Административного регламента к признакам устройства, которые могут быть использованы для характеристики полезной модели, относятся: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов;

– форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

– форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющегося устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Для характеристики полезной модели могут быть использованы и другие признаки устройства.

Из положений п. 4.2 Рекомендаций следует, что устройство является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в **конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи**.

Конструктивное единство **или единая конструкция (единое изделие)** рассматривается Рекомендациями как объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано **новое устройство**, т.е. средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. К таким продуктам человеческой деятельности могут быть отнесены созданные трудом человека вещи, в том числе механизмы, машины, приборы, другие изделия, характерными признаками которых являются признаки, приведенные в вышеуказанном перечне. Таким образом, исходя из буквального толкования, «система» не представляет собой устройства и не может быть зарегистрирована в качестве полезной модели.

Учитывая использование в п. 1 ст. 1351 ГК РФ термина «устройство» в единственном числе, необходимо рассматривать совокупность отдельных взаимосвязанных элементов как относящихся к одному устройству, а не к нескольким устройствам, объединенным для совместного использования.

В пункте 4.2 Рекомендаций приведены примеры систем, которые не могут быть отнесены к устройству, т. к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. В их числе – инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др., т. е. такие объекты, которые не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи; а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным ГК РФ условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям.

Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплексу или другой совокупности устройств, не находящихся в **конструктивном единстве и фун-**

функциональной взаимосвязи, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (п. 4 ст. 1390 ГК РФ).

Следовательно, в целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи. При этом физическое совмещение в **едином корпусе** нескольких устройств, объединенных для совместного использования, не является безусловным критерием конструктивного единства устройства. Совместное использование устройств также не является достаточным признаком для признания их совокупности новым устройством.

В представленном в запросе объекте заявлена совокупность устройств, в которых присутствуют признаки функциональной взаимосвязи, однако не имеющих конструктивного единства. Устройства, входящие в состав заявленного объекта, используются по разному назначению. Наличие проводной или беспроводной связи, соединяющей несколько устройств, может свидетельствовать о функциональной взаимосвязи этих устройств, но не является достаточным условием определения конструктивного единства.

Кроме того, следует отметить, что изменение подходов в толковании термина «устройства» как конструкции, элементы которой обладают конструктивным единством и функциональной взаимосвязью, требует внесения изменений в п. 4.2 Рекомендаций либо признания данных Рекомендаций в этой части не соответствующими п. 1 ст. 1351 ГК РФ. Иное толкование Судом понятия «устройства» приведет к необходимости изменения как практики Роспатента, так и судебной практики, включающей в себя многочисленные примеры регистрации такого рода устройств, а также рассмотрения споров как Палатой по патентным спорам, так и Судом по интеллектуальным правам.

С учетом абзаца 4 п. 1 ст. 1390 ГК РФ экспертиза заявки на полезную модель по существу, введенная с 1.10.2014 г. Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» включает проверку соответствия заявленной полезной модели, в том числе требованиям, установленным абзацем 1 п. 1 ст. 1351 ГК РФ, т.е. отнесение заявленного объекта к новому устройству. При этом необходимо учитывать, что данная норма применяется к тем заявкам, которые были поданы после вступления в силу Закона. Согласно п. 9 ст. 7 названного Закона после дня его вступления в силу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности продолжает рассматривать в порядке, установленном нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона):

1) заявки на выдачу патента на полезную модель, рассмотрение которых не завершено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) возражения, рассмотрение которых в административном порядке, установленном п. 2 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона) не завершено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Рузакова О.А.,

*доктор юридических наук,
заместитель руководителя аппарата комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству,
профессор кафедры интеллектуальных прав Московского
государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)*

Устройство как объект полезной модели



В.А. Мещеряков,
советник фирмы патентных поверенных «Городисский и партнеры»

«Устройство» в патентных законодательствах стран мира, в том числе – нашей страны, традиционно считается одним из видов объектов изобретения наряду с такими видами объектов, как «способ», «вещество», «штамм микроорганизма» и некоторые иные виды микробиологических объектов. При этом в качестве мирового стандарта принято группировать все виды объектов изобретения на две группы: «способы» и «продукты», к последним из которых относят указанные «устройство», «вещество», штамм микроорганизма и иные виды микробиологических объектов.

Наряду с изобретением как объектом патентных прав в ряде стран мира (около 30 стран, включая РФ) признается еще один вид объектов патентных прав – полезная модель. Ее в мире порой называли «малым изобретением», «малым патентом», поскольку полезная модель, как и изобретение, относится к техническому решению (а не к эстетике внешнего вида изделий, как промышленный образец, например). Однако, как правило, требования к патентоспособности полезной модели установлены несколько ниже в сравнении с требованиями к патентоспособности изобретения. При этом во всех странах, где охраняются полезные модели, минимально обязательным условием для ее патентной охраны является то, что она должна относиться к устройству. Существуют страны, в которых объектом полезной модели является тот же набор объектов, которые являются объектами изобре-

ний («способ» и «продукты», включая «устройство», «вещество» и т.д.). В других странах – только «продукты» (исключая «способ»), в некоторых странах исключены микробиологические объекты; а также в странах, включая РФ, в качестве объекта полезной модели признается только «устройство». Для целей данной статьи важно отметить, что во всех странах, в которых охраняется полезная модель, различий между устройством как объектом полезной модели и устройством как объектом изобретения не предусмотрено.

В нашей стране «институт полезной модели» был впервые введен Патентным законом РФ (в редакции, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. № 3518-1). Пунктом 1 ст. 5 Патентного закона РФ установлено, что объектом полезной модели является «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей». Как один из участников разработки указанного Патентного закона РФ могу отметить, что в это определение «устройства» не закладывались никаких особенностей, отличающих его от «устройства», являющегося одним из традиционных объектов изобретения. Это несколько приближенное к понятийному аппарату курса политической экономии СССР определение «устройства» в дальнейшем было заменено (Патентный закон РФ в редакции ФЗ от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, введен в действие 11 марта 2003 г.)

на более простой и общеупотребимый в технике и патентном праве термин «устройство», п. 1 ст. 5: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству». Это определение «перешло» и в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).

С тех пор и по настоящее время это определение объекта полезной модели не изменялось на уровне закона.

В подзаконных актах, относящихся к изобретениям и полезным моделям (ранее, до введения в действие в 2008 ч. 4 ГК РФ – «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение» и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на полезную модель», а затем и до настоящего времени – Административные регламенты Роспатента, относящиеся, соответственно, к изобретениям и полезным моделям), требования к характеристике «устройства» как объекта изобретения и требования к характеристике «устройства» как объекта полезной модели являются тождественными. При этом в указанных нормативных правовых актах отсутствуют какие-либо положения, хотя бы косвенно затрагивающие вопрос о том, что «устройство» как объект полезной модели должно соответствовать дополнительному требованию, которое не предъявляется к «устройству» как объекту изобретения.

В практике Роспатента, по меньшей мере, до 2010 г., не было замечено ни одного решения Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель по тому основанию, что заявленное «устройство» как объект полезной модели не соответствует какому-либо специфическому требованию, которое не установлено в отношении «устройства» как объекта изобретения. В частности, требованию «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи частей устройства».

В этих условиях Роспатент своим приказом от 31 декабря 2009 г. № 196 утверждает «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель». Эти Рекомендации Роспатента не имеют силу нормативного правового акта и предназначены для патентных экспертов Роспатента в качестве информации о необходимости изменить практику проверки соблюдения требования ГК РФ к полезной модели в той части, в которой полезная

модель должна была бы относиться к устройству. Необходимость изменения этой практики вызвано тем, что, как указано в Рекомендациях Роспатента, ГК РФ предусматривает предоставление правовой охраны полезной модели только в случае, если она относится к одному устройству, а не двум и более устройствам; при этом под одним следует считать только то устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а совместное использование этих частей в этом устройстве приводит к созданию нового устройства с новой функцией.

Таким образом, почти через 20 лет после введения у нас в стране «института полезной модели» и через шесть лет после единственного и последнего не принципиального уточнения редакции положения ГК РФ, определяющего устройство как единственный вид объекта полезной модели; а также в условиях действия в указанные периоды нормативно-правовой базы, неизменно определяющей тождественные требования к устройству как единственному виду объекта полезной модели и устройству как одному из видов изобретения; Роспатент волевым путем меняет свою практику применения этих стабильных и давно устоявшихся фундаментальных положений законодательства.

Пунктом 4.2 указанных Рекомендаций предусмотрено:

«4.2. Особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в **конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи**. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно, являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, то есть средство, части (элементы) которого находятся в **конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи** ... При этом целесообразно принимать во внимание, **что из положения п. 1 ст. 1351 Кодекса** вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к **нескольким устройствам**. Поэтому **родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования**. Такие продукты человеческой де-

тельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты, и др.), наборы, комплекты, не могут быть отнесены к устройству; такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным Кодексом условиям патентоспособности **может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям**. Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи; имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (п. 4 1390 Кодекса)».

Как видно из содержания этих цитат, основой для указанных Рекомендаций Роспатент принял свое толкование содержания п. 1 ст. 1351 ГК РФ в сравнении с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которыми определены виды объектов соответственно полезной модели и изобретения. При этом Роспатент исходит из того, что содержание абз. п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым определены виды объекта изобретения, устройство как один из видов объекта изобретения определено иным образом, чем устройство как единственный вид объекта полезной модели. Устройством как единственным видом полезной модели следует считать, по мнению Роспатента, только одно устройство, а не два и более, как это определено в отношении устройства как одного из видов объекта изобретения.

Именно имеющиеся, по мнению Роспатента, различия в содержании понятия «устройство», определенные п. 1 ст. 1351 и п.1. ст. 1350

ГК РФ, послужили для Роспатента правовым основанием для издания указанных Рекомендаций. Это – ключевое обстоятельство для оценки законности «методологического подхода», установленного этими Рекомендациями.

Приведем цитаты толкования Роспатентом положений п. 1 ст. 1350 и п. 1 ст. 1351 ГК РФ.

«П. 1 ст. 1351 ГК РФ: “В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству”.

П. 1 ст. 1350 ГК РФ: “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)”».

Как Роспатент истолковал содержание цитируемых положений?

Поскольку п. 1 ст. 1351 ГК РФ «устройство» указано в единственном числе, то следует считать, что объектом полезной модели может быть только одно устройство, а не два и более.

Поскольку в п. 1 ст. 1350 ГК РФ перед словом «устройство» (указанном в скобках) стоят слова «в частности», то следует считать, что объектом изобретения является не только одно устройство, а два и более.

Нелепость такого толкования указанного положения подтверждается неправильным применением общепринятых правил грамматики русского языка и законодательной техники.

Слова «в частности», стоящие в скобках перед перечнем видов объекта изобретения, означают только то, что этот перечень является открытым. Общим, родовым понятием, охватывающим весь этот открытый перечень, является понятие «продукт». Значит, «устройство» в п. 1 ст. 1350 ГК РФ указано в качестве одного из видов «продукта», а не в качестве «вида устройства», которое может состоять из нескольких устройств, образующих устройство, которое в технике принято называть «агрегатом», «системой», «комплексом» и т.п. При этом «продукт» как вид объекта изобретения указан также в единственном числе.

Содержание п. 1 1351 ГК РФ означает, что объектом полезной модели является только один объ-

ект из открытого перечня видов объектов изобретения, а именно – «устройство».

Точно таким же образом (в единственном числе) выражен и объект промышленного образца («внешний вид изделия» – п. 1 ст. 1352 ГК РФ). Это выражение указанных объектов патентного права осуществлено в цитируемых положениях ГК РФ единообразно, системно. Иное толкование их выражения противоречит этой системе и правилам грамматики русского языка.

Еще одним обстоятельством, свидетельствующим о том, что устройство как единственный вид объекта полезной модели является тождественным устройству как одному из видов объекта изобретения, является положение п. 1 ст. 1379 ГК РФ. Этим положением установлена возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель. Эта возможность основана именно на том, что в качестве одного из видов объекта изобретения является устройство, которое является единственным видом объекта полезной модели. Если бы устройство как один из видов объекта изобретения не было бы тождественным устройству как единственному виду объекта полезной модели, то указанное преобразование заявки на изобретение было бы невозможным либо ограничено соответствующими условиями. Комментируемое толкование Роспатентом «устройства» применительно к полезной модели и ограничивает содержание п. 1 ст. 1379 ГК РФ возможностью преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель только в тех случаях, когда «устройство» по заявке на изобретение является «одним, а не двумя и более устройствами», как это толкует Роспатент.

По указанным соображениям нет никаких оснований для сделанного в Рекомендациях Роспатента основополагающего вывода о том, что «устройство» как объект полезной модели и «устройство» как один из видов объектов изобретения определены в ГК РФ различным образом.

По этой причине основанные на указанном выводе Рекомендации, как принципиально противоречащие комментируемым выше положениям ГК РФ и существенным образом их ограничивающие, являются незаконными и не подлежат применению.

Это волевое решение Роспатента проведено не только в незаконной форме (внутриведомст-

венным, административным изменением практики патентной экспертизы), но и привело к массовым случаям нарушения закона, выразившихся в принятии Роспатентом многочисленных решений об отказе в выдаче патентов на полезные модели, мотивированных основаниями, явно противоречащими комментируемым нормам ГК РФ. При этом и после издания указанных «Рекомендаций» вплоть до настоящего времени Роспатент продолжает выдавать патенты на полезные модели на устройства, представляющие собой «два и более устройства», вопреки этим «Рекомендациям». Этим создана недопустимая для любого правоприменительного органа система неправильного и неединообразного применения норм закона. В качестве примеров законно продолжающейся практики выдачи Роспатентом патентов на полезные модели, относящиеся к «двум и более устройствам», можно привести ссылки на следующие патенты, выданные в последнее время Роспатентом, №№: 139967, 139968, 139971, 149518, 149547, 149557, 150302, 150312, 150330, 150354, 150382, 150418, 150456, 150479, 150649, 150666, 150701, 150702.

Необходимо также отметить следующее.

В условиях, когда ГК РФ не предусматривает никаких различий в содержании понятия «устройство» применительно как к полезной модели, так и к изобретению; а также положений, определяющих возможность толковать содержание понятия «устройство» применительно к полезной модели в особых случаях, даже подзаконными актами, не говоря уже о практике применения норм ГК РФ; незаконно устанавливать особые требования к содержанию понятия «устройство» применительно к полезной модели. Это – элементарное требование законодательной техники.

В нарушении этого требования в упомянутых Рекомендациях Роспатента установлено особое требование к единству устройства как объекта полезной модели («конструктивное единство и функциональная взаимосвязь составляющих устройство частей»). Это требование не предусмотрено ни ГК РФ, ни даже подзаконными актами. Однако при этом это требование положено в Рекомендациях Роспатента в основу всех последующих рассуждений об «одном» устройстве. В Рекомендациях Роспатента применен такой правовой подход, кото-

рый применяется в случаях, когда такого рода требования прямо установлены нормами закона или хотя бы положениями иных нормативных правовых актов.

Включив в Рекомендации Роспатента указанное требование, Роспатент ошибочно отождествил действительно предусмотренное ГК РФ и подзаконными актами требование единства полезной модели с единством устройства как объектом полезной модели. Это теоретическое заблуждение отождествлять изобретение или полезную модель; как нематериальное (техническое решение) с материальным объектом, в котором использовано изобретение или полезная модель, было характерно для начинающих патентных экспертов и порой допускалось в среде даже специалистов – теоретиков предшествующих поколений (в период 60–70-х годов прошлого столетия).

Именно требование единства изобретения и единства полезной модели является общепринятыми в мире и отечественном патентном законодательстве. Смысл этого требования и заключается в том, чтобы патент на изобретение и патент на полезную модель удостоверял бы правовую охрану только одного изобретения или одной полезной модели. Исключение составляют случаи выдачи патентов на группу изобретений или группу полезных моделей, объединенных единым изобретательским замыслом или единым творческим замыслом. Но в любом случае охраняемое изобретение или охраняемая полезная модель должны представлять собой одно изобретение или одну полезную модель (п. 1 ст. 1375 и п. 1 ст. 1376 ГК РФ).

Закон не дает определения того, что считать одним изобретением или одной полезной моделью. Эти определения предусмотрены подзаконными актами.

Так, подпунктом (2) п. 10.8.1.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327, установлено: «Независимый пункт форму-

лы не признается относящимся к одному изобретению, если ... содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения».

Подпунктом (2) п. 9.8.1.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326, установлено: «Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если ... содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата, без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата».

В обоих указанных случаях (изобретение и полезная модель) наиболее важным (концептуальным) критерием «одного изобретения» или «одной полезной модели» является общее назначение для всей совокупности признаков изобретения или полезной модели (включенных в независимый п. формулы изобретения или полезной модели). Именно назначение изобретения или полезной модели выполняет собирательную функцию признаков изобретения или полезной модели, необходимых для реализации этого назначения.

В отношении полезных моделей кроме указанного концептуального критерия «одной полезной модели» установлен дополнительный критерий, специфический именно для полезных моделей (специфика, определяемая п. 2 ст. 1351 ГК РФ, в соответствии с которой новизна полезной моде-

ли определяется в отношении совокупности только существенных признаков): учитывается только совокупность существенных признаков. То есть если независимый пункт содержит не одну, а две или более разных совокупностей существенных признаков (причинно обуславливающих собственные технические результаты, а не общий, не суммарный результат), то каждая из этих разных совокупностей существенных признаков характеризуют самостоятельную, одну полезную модель.

Во всех указанных случаях (назначение изобретения или полезной модели либо совокупность существенных признаков полезной модели) признание технического решения одним изобретением или одной полезной моделью не зависит от того как считать устройство, к которому относится изобретение или полезная модель: одним устройством или состоящим из двух и более устройств (частей); находятся части этого устройства в конструктивном единстве или нет. Конкретное взаимное расположение частей устройства (в непосредственной близости между собой или их рассредоточение в пространстве, в том числе на околоземных орбитах) и конкретное выполнение связей между этими частями устройства (объединение частей общим несущим элементом – корпусом, соединение их между собой элементами механизмов, проводной или беспроводной связью) не имеет никакого значения для определения единства изобретения или полезной модели. Функциональное же единство частей этого устройства действительно учитывается, но опять же только с точки зрения необходимости выполнения этих функций для реализации общего назначения или достижения общего технического результата.

В период СССР нормативные правовые акты Госкомизобретений действительно предусматривали требование к устройству: составляющие его части должны находиться в функционально-конструктивном единстве. Это требование уходит в глубь истории развития советской патентной экспертизы. В те далекие времена действительно существовало общее воззрение на изобретательство, в котором, в частности, изобретение в практике отождествлялось с объектом изобретения (устройством, способом, веществом). Тем не менее, еще в период последних лет существования СССР (начи-

ная где-то с 80-х годов), в практике патентной экспертизы устойчиво сформировалось понимание, что под одним изобретением следует понимать не одно устройство, а ту совокупность признаков изобретения, которая необходима для реализации назначения изобретения, вне зависимости от того, что из себя представляет устройство: совокупность частей связанных между собой классическими конструктивными (механическими) связями или нет. Это требование (функционально-конструктивное единство частей устройства) рассматривалось как вспомогательное, частное.

Это требование в дальнейшем не стали включать в нормативно-правовые акты по применению Патентного закона РФ, а далее и ГК РФ, поскольку оно, характеризуя частный случай (единство функций частей устройства, с точки зрения необходимости этих функций для обеспечения общего назначения) указанного общего требования единства изобретения или полезной модели не несет в себе дополнительной полезной информации для понимания содержания общего требования.

Кроме того, включенное в указанные Рекомендации Роспатента требование к полезной модели, чтобы она относилась к «одному устройству», даже при желании выполнить практически невозможно и противоречит фундаментальному требованию к формуле полезной модели (и рекомендации к формуле изобретения) о включении в нее только существенных признаков.

Как известно, формула полезной модели (как и формула изобретения) должна включать совокупность существенных признаков полезной модели (или изобретения), а не конкретные признаки устройства как объекта полезной модели (или изобретения), характеризующие устройство во всех его деталях. В практике эти признаки всегда характеризуют не конкретное устройство, а множество устройств одного и того же назначения, круг которых ограничен степенью обобщения признаков, характеризующих эти устройства.

Например, простейший случай совокупности существенных признаков полезной модели, объектом которой является «гвоздь»: «гвоздь, состоящий из стержня, заостренного конца и шляпки». Указанные три части этого изделия, бесспорно, находятся в функционально-конструктивном единстве и со-

ставляют «одно устройство», как это понятие толкует Роспатент. Однако эта совокупность признаков характеризует не один гвоздь, а их множество: линейку гвоздей, у которых, например, длина стержня составляет, в частности, от 1 см до 25 см; диаметр стержня составляет, в частности, от 1 мм до 10 мм; вес гвоздя составляет, в частности, от 1 г до 100 г и т.д.

Собственно говоря, именно содержание признаков полезной модели, их совокупность, а также степень их обобщения и определяют так называемый объем полезной модели (или изобретения). Представим себе патент на полезную модель (или на изобретение), формула которого содержит исчерпывающее описание всех частей (элементов) объекта (устройства), т.е. описание только одного конкретного устройства во всех его деталях. Формула полезной модели (или изобретения) в этом случае может быть представлена многостраничным сборником, в большей степени похожим на техническое описание проектируемой техники. В практике таких патентов на изобретения и полезные модели, по меньшей мере, относящихся к устройству, не существует. Такой патент удостоверяет исключительное право только на это конкретное устройство. «Обойти» такой патент, воспользовавшись при этом идеей запатентованной полезной модели (или запатентованного изобретения) не представляет никаких трудностей. Даже в отношении изобретений в этой ситуации суды могут не применить доктрину эквивалентов, руководствуясь складывающейся у нас в стране судебной практикой, существующей во всех станах с развитой правовой системой. А в отношении полезных моделей и вообще доктрина эквивалентов не применяется с 1 октября 2014 г. При этом включение таких мельчайших признаков в формулу полезной модели грубо нарушает требование включения в эту формулу только существенных признаков полезной модели.

Предусмотренное указанными Рекомендациями Роспатента требование к полезной модели, чтобы она относилась только к «одному устройству», может быть выполнено только при условии составления формулы полезной модели в указанном выше экзотическом формате, характеризующем только одно конкретное устройство с исчерпывающей детализацией всех его элементов.

Чего только стоят такие слова в указанных Рекомендациях Роспатента: «А их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией».

Оказывается, «единым» устройство должно признаваться состоящим только из таких частей, которые образуют «новое» устройство, а само устройство приобретает «новую» функцию. Новизна устройства или выполняемых им функций либо отсутствие такой новизны никак не влияет на «целостность устройства» как «целого», части которого объединены общим для них назначением. «Новизна» как категория патентного права относится к условиям патентоспособности этого «целого», а не его единства.

Полезная модель, характеризующаяся совместным использованием устройств, размещенных в разных местах, в том числе на значительном расстоянии друг от друга, соединенных между собой посредством проводной или беспроводной связи, находящихся или не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, может оказаться как «новой и с новой функцией», так и «не новой и без новой функции». Это зависит только от того, раскрыто ли в предшествующем уровне техники решение, которое подтверждает известность сущности указанной полезной модели. Для этого необходимо провести информационный поиск, что является одним из основных элементов экспертизы заявки по существу.

Упомянутые Рекомендации Роспатента предусматривают, что для признания нескольких устройств, объединенных для совместного использования, в качестве «одного устройства» необходимо, чтобы совместное использование этих устройств приводило бы к созданию «нового устройства с новой функцией». Таким образом, для установления того, относится или нет полезная модель к «одному устройству», как это предусмотрено упомянутыми Рекомендациями Роспатента, необходимо осуществить информационный поиск по предшествующему уровню техники, т. е. один из основных элементов экспертизы заявки по существу. Однако проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу запрещено ГК РФ (отмена этого запрета произведена изменениями ГК РФ, вступившими в силу с 1 октября 2014 г.). Усло-

вие признания полезной модели относящейся не к «одному устройству», предусмотренное Рекомендациями Роспатента, может быть выполнено применительно к заявкам, поданным до 1 октября 2014 г., только путем нарушения Роспатентом требований ГК РФ.

Настоящая статья была подготовлена еще до рассмотрения Президиумом Суда по интеллектуальным правам спора о патентоспособности полезной модели по делу № СИП-926/2014. Это – одно из первых дел, по которым Суд по интеллектуальным правам принял решение, подтвердив правомерность выше комментируемого «методологического» подхода Роспатента к «одному устройству» в отношении полезной модели.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам по данному делу был направлен судебный запрос нескольким специалистам. Ответы на поставленные вопросы мною направлены в Президиум Суда по интеллектуальным правам фактически того же содержания, которое приведено выше. Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал эти ответы неубедительными и своим постановлением от 25 мая 2015 г. оставил решение первой инстанции СИП без изменения, подтвердив тем самым правомерность комментируемого подхода Роспатента.

Позволю себе высказать мнение о том, что указанное постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам с очевидностью для специалистов в данной области знаний противоречит содержанию положений ГК РФ, системно регулирующих требования к «устройству» как объекту полезной модели (п. 1 ст. 1351, п. 1 ст. 1350 и ст. 1379 ГК РФ); иным нормативным правовым актам в этой части и традиционной практике их применения, в том числе в странах мира, в которых охраняется полезная модель.

Указанная очевидность в данном случае обусловлена не пафосом и профессиональными амбициями, а подтверждается простым и «лежащим на поверхности» принципиальным фактическим обстоятельством: упомянутыми положениями ГК РФ содержание понятия «устройство» определено одинаково применительно как к полезной модели, так и к изобретению. Это обстоятельство, а также отсутствие в ГК РФ положений, предусма-

тривающих иное толкование содержания указанного понятия в особых случаях, исключает законность устанавливаемых подзаконными актами и, тем более, практикой применения закона особые требования к содержанию этого понятия применительно только к полезной модели (либо только к изобретению).

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам приведена лишь ссылка на мнение Роспатента (поддержанное Рузаковой О.А. в ее ответе на один из судебных запросов Президиума Суда по интеллектуальным правам) о том, что п. 1 ст. 1351 ГК РФ предусматривает «одно, а не несколько устройств» в качестве объекта полезной модели. Однако при этом в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам отсутствует не только хотя бы какая-либо попытка обосновать это принципиальное для всех последующих оценок и выводов обстоятельство, но и даже прямо выраженное отношение к нему. Это отношение «растворилось» в общей поддержке Президиумом Суда по интеллектуальным правам мотивов решений Роспатента и Суда по интеллектуальным правам по первой инстанции. Приведенный в моем ответе на судебный запрос Президиума Суда по интеллектуальным правам анализ этого обстоятельства даже не упомянут в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам. Этот анализ приведен выше в данной статье.

На мой взгляд, представляет интерес и конкретное применение в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам комментируемого подхода к «одному устройству» как объекту полезной модели.

Во-первых, какой «предмет» Президиум Суда по интеллектуальным правам отнес не «к одному устройству»?

Цитирую: «Видеокамера и электронно-вычислительное устройство, имеющее память с управляющей программой, не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно описанию, видеокамера закрепляется на мачте городского освещения и соединяется с электронно-вычислительным устройством по беспроводному или проводному каналу)».

Обратите внимание: суждение о том, что между видеокамерой и ЭВМ с управляющей программой нет «конструктивного единства» (они не по-

мещены в единый корпус, а лишь связаны по беспроводному или проводному каналу) сделано не в отношении совокупности признаков формулы полезной модели, а в отношении примера ее осуществления, раскрытого в описании полезной модели. Патентоспособность же полезной модели (в том числе и принципиальная патентоспособность) определяется в отношении совокупности существенных признаков формулы изобретения (п. 20.3 «Административного регламента Роспатента», относящегося к полезной модели (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326).

Формула полезной модели по заявке не содержит признаки, характеризующие конструктивное выполнение средств (корпусов или иных несущих заявленное устройство средств), на которых установлено заявленное устройство. И, действительно, для осуществления назначения заявленного устройства и обеспечения технических результатов заявленной полезной моделью эти признаки являются несущественными. Указанные средства могут быть любыми, в том числе и в виде единого корпуса, в котором установлены видекамера и ЭВМ.

Указанное нарушение фундаментальной нормы материального права (неправильное применение нормативно установленного подхода к оценке принципиальной патентоспособности полезной модели) является достаточным для признания незаконными решений Роспатента и СИП по первой инстанции и постановление Президиума СИП.

Во-вторых, Президиумом Суда по интеллектуальным правам оставлено без изменения решение Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, подтвердившей решение Роспатента, мотивированное следующим образом (цитирую постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам): «Роспатентом принято решение от 09 января 2014 г. об отказе в выдаче патента на названную полезную модель, мотивированное тем, что заявленный объект представляет собой распределенную информационную систему, части которой не находятся в конструктивном единстве, поскольку указанные выше средства, а именно видекамера, электронно-вычислительное устройство, разнесены в пространстве и **не находятся в едином корпусе**; в связи с чем заявленное решение не являет-

ся устройством и не может быть защищено патентом на полезную модель».

А далее в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам приведен **ключевой для данного спора** вывод, адресованный Роспатенту и указывающий ему на то, что для дальнейшего применения указанного подхода к «одному устройству» необходимо выработать критерии «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности» (цитирую): «В целях определения заявленного объекта в качестве устройства необходимо установить критерии конструктивного единства и функциональной взаимосвязи в их совокупности. Физическое совмещение **в едином корпусе** нескольких устройств, объединенных для совместного использования, **не является безусловно необходимым** для установления конструктивного единства устройства».

В решении же Роспатента по данному делу отсутствие «единого корпуса» для размещения в нем видекамеры и ЭВМ с управляющей программой послужило **«безусловно достаточным»** обстоятельством, на основании которого в решении Роспатента сделан вывод об отсутствии «конструктивного единства» между указанными частями устройства. Отсутствие указанного единого корпуса принято в решении Роспатента в качестве единственного обстоятельства для вывода об отсутствии «конструктивного единства». **Таким образом, приведенный в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам указанный ключевой вывод подтверждает незаконность решения Роспатента, а, следовательно, и незаконность решения Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, подтвердившего это решение Роспатента.**

Этот «ключевой вывод», как мне представляется, сделан членами Президиума Суда по интеллектуальным правам в указанном постановлении по причинам, естественным для юристов, не обладающих соответствующим высшим техническим образованием, в данном случае в области физики в общем смысле и механики – в частном. Действительно, даже из общечеловеческих соображений невозможно понять и объяснить такое суждение: один и тот же материальный предмет (устройство), состоящий из двух или более частей, не связан-

ных между собой конструктивной связью (например, радиотехническое средство связи, состоящее из передатчика радиосигналов и приемника этих сигналов), считается одним предметом (устройством), если его части размещены в одной «коробочке» (корпусе); а если эти части размещены в самостоятельных «коробочках» (корпусах), тот этот же предмет (устройство) должен считаться не одним, а несколькими предметами (устройствами). С таким выводом вынужден не согласится. Сделав указанный «ключевой вывод» об отсутствии критериев «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи частей устройства», какими же тогда критериями руководствовался Президиум Суда по интеллектуальным правам, признав законными решения Роспатента и Суда по интеллектуальным правам по первой инстанции?

Как отмечено выше (содержится и в моем ответе на судебный запрос Президиума Суда по интеллектуальным правам), критерием «одного устройства» может быть только один, естественный: описание устройства с такой детализацией его признаков, которая в совокупности определяет только один материальный предмет. Критерии «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи» устройства как «одного устройства» не существуют. Конструктивное единство частей устройства и функциональная взаимосвязь его функциональных частей (узлов, блоков, элементов и т.п.) в технике принято рассматривать с точки зрения целостности системы для осуществления этой системой своего назначения, а не с точки зрения «одного устройства».

В логике эта «целостность системы» рассматривается по известным правилам отношения «целого» и «частей целого».

В патентном праве указанная «целостность системы» рассматривается как требование к одному изобретению, одной полезной модели, а не к одному объекту изобретения (способу или продукту, включая устройство) или объекту полезной модели (устройству).

По указанным причинам существующие энциклопедические и иные словарно-справочные издания не содержат определение понятие «одного устройства». Вместо этого они содержат определение понятия «устройство» как вида материального

объекта, созданного человеком. Таких определений существует несколько, но все они совпадают в одном: они характеризуют специфические особенности этого материального объекта либо в самом общем виде («конструкция», «изделие», «сооружение» и т.п.), либо еще и в виде указания на его составные части и их связи.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам приведено, в частности, следующее определение: «Оборудование электротермическое. Термины и определения. «Под устройством понимается изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве».

В этом отраслевом (отрасль электротермического оборудования) определении подчеркнуты следующие специфические особенности «устройства»: его можно назвать «изделием»; «изделие» может состоять из одного конструктивного элемента либо из их совокупности; эти конструктивные элементы должны находиться в функционально-конструктивном единстве.

Однако применительно к устройствам других отраслей техники, в частности компьютерной, радиотехнической; – специфическими особенностями этих устройств является не конструктивное единство, если под ним понимать механические связи конструктивных элементов, объединяющих эти элементы; а схема электрических потоков и радиосигналов, определяемая назначением устройства, без обязательных механических связей источников этих электрических потоков и радиосигналов.

Из этого следует, что искать ответ на вопрос, что такое «устройство» применительно к объекту полезной модели следует, не только из словарного определения понятия «устройство», а вначале – из учета условия, что «устройство» как единственный вид объект полезной модели и «устройство» как один из видов объекта изобретения являются тождественными понятиями. При этом необходимо понимать, что действующая нормативно-правовая база традиционно не предусматривает понятие «одного устройства» как вида объекта изобретения или полезной модели, а предусматривает понятие единства изобретения или полезной модели.

Однако в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам этот вопрос «целостности» и «единства» решен другим образом.

В перечне мотивов решения первой инстанции Суда по интеллектуальным правам, приведенных в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам, которые в целом поддержаны Президиумом Суда по интеллектуальным правам, содержится следующий мотив (цитирую): «Следует убедиться в том, что родовое понятие отражает название устройства. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения п. 1 ст. 1351 ГК РФ следует, что в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к одному устройству, а не к нескольким устройствам. Поэтому **родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования**».

Далее цитирую (с купюрами) абз. 2 подп. 2 п. 9.8.1.4 приведенного выше «Административного регламента Роспатента», относящегося к полезной модели: «Независимый п. формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если ... содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности **средств**, каждое из которых имеет **собственное назначение**, без реализации указанной совокупностью средств **общего назначения ...**».

Обратите внимание: указанным нормативным правовым актом устройство, состоящее из двух и более самостоятельных частей (имеющих собственное назначение), принципиально отнесено к одной полезной модели, но лишь с одним ограничением – эти части должны иметь общее назначение. Регулируя условие единства полезной модели, эта норма права основана на том, что такое устройство (состоящее из двух и более самостоятельных частей, имеющих собственное назначение) соответствует понятию «устройство» как единственному виду объекта полезной модели, установленному п. 1 ст. 1351 ГК РФ, как в случае, когда эти части устройства, имея собственное назначение, имеют общее назначение, так и в случае, когда эти части общего назначения не имеют. Первый случай означает, что соблюдено требование «одной полезной модели», а второй –

не соблюдено. При ином толковании этой нормы права, т. е. если применить «изобретенный» Роспатентом подход к «одному устройству», это приведет к абсурдному выводу о неприменимости этой нормы права только по той причине, что устройство, состоящее из двух и более самостоятельных частей, вообще полезной моделью не является.

Для показа различий между нормативно установленным подходом к единству полезной модели и подходом к «одному устройству» сравним применение этих подходов относительно к данному случаю.

Нормативно установленный подход. Видеокамера и ЭВМ с управляющей программой, обладающая собственными назначениями, имеют общее назначение: «Система автоматического определения нарушений правил парковки». Следовательно, это одна полезная модель, тем более что это – «устройство» как объект полезной модели.

Подход к «одному устройству». «Система автоматического определения нарушений правил парковки» как родовое понятие характеризует не одно, а два устройства, объединенных для совместного использования: видеокамеру и ЭВМ. Следовательно, это – не одно, а два устройства, что не соответствует понятию «устройство» как объекту полезной модели.

Теперь надо определиться с ситуацией, которая сложилась по данному вопросу. Ограничение, придуманное Роспатентом, к толкованию содержания понятия «устройство» как единственного вида объекта полезной модели, исключает возможность патентной охраны всех технических решений, относящихся к современным видам техники с использованием микроэлектроники, компьютерной техники и иных высокотехнологичных продуктов, принцип работы которых основан не на механических («жестких» или кинематических) связях составляющих их частей. К ним относятся и все современные информационные технологии, а также средства управления, включая дистанционного управления, объектами техники, охватывая, в частности, ракетно-космическую отрасль. Даже традиционные детали, если их части размещены в разных корпусах, но взаимодействуют между собой с помощью радиосвязи, "устройством" как объектом полезной модели не признаются. Значит, Роспатент

как федеральный орган исполнительной власти решил ограничить область патентной охраны полезных моделей только морально устаревшими объектами техники и продолжает биться за свой «вклад» в научно-технический прогресс?

Убежден, что данный вопрос будет разрешен Роспатентом, правда, с соответствующими вынужденными затратами сил и средств.

В завершение хотелось бы высказать рекомендации относительно выбора специалистов,

которым следует направлять судебные запросы, в случаях, когда для профессиональной оценки необходимы не только теоретические знания в патентном праве, но и соответствующие естественно-научные знания, опыт патентной экспертизы. Представляется, что с подобными комплексными запросами судам следует обращаться к специалистам, способным системно раскрыть все стороны, в том числе и техническую сторону вопроса.

Ключевые слова:

продукт; устройство; объекты изобретения; объект полезной модели; конструктивное единство; функциональная взаимосвязь.

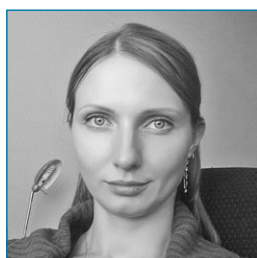
Список литературы:

1. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326).

По жалобе о нарушении статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вопрос о соблюдении права свободно выражать свое мнение*



В.С. Ламбина,
заместитель руководителя секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь Научно-консультативного совета
при Суда по интеллектуальным правам



М.П. Быстрова,
магистр частного права,
помощник заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам

Ахмет Йилдырым против Турции
(Ahmet Yildirim v. Turkey)
Жалоба № 3111/10
Постановление от 12 декабря 2012 г.
(вынесено II Секцией)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Ахмет Йилдырым (далее – «заявитель») 12 января 2010 г. инициировал в Европейском Суда по правам человека (далее – Европейский Суд) дело

против Турции по жалобе, в которой утверждал следующее. Он владеет и управляет сайтом (<http://sites.google.com/a/ahmetyildirim.com.tr/academic/>), на котором публикует свои научные работы и собственные взгляды на различную тематику. Сайт был создан при помощи сервиса создания и хостинга сайтов Google Sites (<http://sites.google.com/>).

23 июня 2009 г. по распоряжению суда первой инстанции по уголовным делам города Денизли, основанному на разделе 8(1)(b) Закона

* В статье приводится сокращенный вариант текста перевода указанного Постановления Европейского Суда по правам человека. С полнотекстовым вариантом можно ознакомиться на Интернет-сайте Журнала Суда по интеллектуальным правам в разделе «Авторские статьи».

№ 5651 о регулировании публикаций в Интернете и борьбе с преступлениями в Интернете, был заблокирован интернет-сайт <http://sites.google.com/site/kemalizminkarinagrisi/benimhikayem/ataturk-koessi/at> (далее – спорный сайт). Указанное распоряжение было вынесено в качестве превентивной меры в рамках уголовного дела против владельца сайта, обвиняемого в оскорблении памяти Ататюрка.

В тот же день, в соответствии с разделом 8(3) Закона № 5651, копия распоряжения о блокировании сайта была направлена в Управление по телекоммуникациям и информационным технологиям (далее – Управление) для приведения в исполнение.

24 июня 2009 г., рассмотрев ходатайство Управления, суд первой инстанции по уголовным делам города Денизли вынес распоряжение о блокировании доступа ко всем сайтам сервиса Google Sites на основании раздела 8 Закона № 5651. Согласно позиции Управления, подобная мера представляла собой единственное средство блокирования спорного сайта, поскольку его владелец не обладал сертификатом сервера и проживал за пределами Турции.

1 июля 2009 г. заявитель обратился с ходатайством об отмене распоряжения о блокировании сайтов от 24 июня 2009 г. в отношении его сайта. Он отметил, что данный сайт регулярно использовался заявителем для публикации собственных научных работ и мнений по различным темам, и что наложенная мера лишила заявителя возможности доступа к его сайту, который не имел никакого отношения к спорному сайту. Заявитель, в частности, утверждал, что во избежание неблагоприятного воздействия данной меры на другие сайты властям надлежало выбрать меру воздействия, распространяющуюся исключительно на спорный сайт. В качестве примера он сослался на возможность блокирования URL-адреса сайта.

13 июля 2009 г. суд первой инстанции по уголовным делам города Денизли отклонил ходатайство заявителя. Ссылаясь на рекомендации Управления, суд отметил, что единственным средством блокирования доступа к спорному сайту в рамках распоряжения являлось блокирование доступа ко всем сайтам сервиса Google Sites, где размещался оспариваемый контент.

25 апреля 2012 г. заявитель направил в суд уведомление о том, что он по-прежнему не может пользоваться своим сайтом, несмотря на то, что согласно имеющейся у него информации уголовное дело против владельца спорного сайта было прекращено 25 марта 2011 г. в связи с невозможностью установления личности и места нахождения проживающего за границей обвиняемого.

ВОПРОСЫ ПРАВА

По поводу соблюдения требований пункта 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция). Блокирование доступа ко всем сайтам сервиса, где, в том числе размещается интернет-сайт заявителя, по распоряжению национальных органов власти представляло собой вмешательство в осуществление заявителем права на свободу выражения мнения, гарантированного статьей 10 Конвенции.

По мнению заявителя, блокирование сайтов сервиса Google Sites представляет собой меру косвенной цензуры. Он утверждал, что в результате реализации распоряжения о блокировании для заявителя возникли определенные последствия, выраженные в отсутствии доступа к собственному сайту несмотря на то что последний не имел никакого отношения к незаконному контенту, послужившему основанием для вынесения распоряжения о блокировании доступа к сервису Google Sites и что указанные последствия были несоразмерны преследуемым целям. Кроме того, по мнению заявителя, судебное разбирательство, результатом которого стало блокирование доступа к сервису Google Sites, не может рассматриваться в качестве справедливого и беспристрастного.

По смыслу пункта 2 статьи 10 Конвенции выражение «предусмотрено законом», во-первых, предполагает, что оспариваемая мера должна иметь определенную основу в национальном законодательстве. Тем не менее, данное выражение также относится и к качеству соответствующего закона: он должен быть совместим с принципом верховенства права, доступен для заинтересованного лица, которое помимо прочего должно иметь возможность предвидеть последствия применения такого закона.

Согласно сложившейся прецедентной практике Европейского Суда, норма является «предсказу-

емой», если она сформулирована достаточно точно для того, чтобы предоставить любому человеку возможность – при необходимости, после соответствующей консультации – контролировать свое поведение.

Европейский Суд полагает, что распоряжение о блокировании доступа к сайту, являвшемуся предметом судебного разбирательства, было основано на законе, а именно на положениях раздела 8 (1) Закона № 5651. При этом заявитель указывал, что данный раздел не удовлетворяет требованиям доступности и предсказуемости, поскольку оспариваемая норма, по его мнению, носила слишком неопределенный характер.

Европейский Суд неоднократно указывал, что внутригосударственное право удовлетворяет указанным требованиям только в том случае, если оно предусматривает меры правовой защиты от произвольного вмешательства государственных органов в права, гарантированные Конвенцией. В вопросах, касающихся фундаментальных прав человека, наделение органов исполнительной власти полномочиями, выраженными в форме неограниченной власти, противоречило бы принципу верховенства права, являющемуся одним из основных закрепленных в Конвенции принципов демократического общества. Соответственно, закон должен с достаточной ясностью устанавливать пределы любого такого усмотрения и способ его осуществления.

Вопрос заключается в том, существовало ли на момент вынесения распоряжения о блокировании доступа ясное и четкое правило, предоставляющее заявителю возможность контролировать свое поведение в рассматриваемом вопросе.

Европейский Суд отмечает, что в соответствии со статьей 8 (1) Закона № 5651 судья вправе принять решение о блокировании доступа к «публикациям в сети Интернет в случае, если имеются достаточные основания полагать, что содержание таких публикаций составляет ... правонарушение».

Ни сервис Google Sites, ни сайт заявителя не являлись предметом судебного разбирательства для целей раздела 8(1) Закона № 5651. Очевидно, что поскольку в решении от 24 июня 2009 г. приведена отсылка на данную норму, сервис Google Sites был привлечен к ответственности за содержание размещенного на нем сайта. Несмотря на это, разде-

лы 4, 5 и 6 Закона № 5651, посвященные вопросам ответственности поставщиков интернет-контента, поставщиков услуг хостинга и поставщиков услуг доступа, не содержат положений о крупномасштабном блокировании доступа, которое имело место в настоящем деле.

С другой стороны, не утверждалось и то, что Закон предусматривал возможность блокирования целого интернет домена, например, домена Google Sites, используемого для обмена идеями и информацией. Кроме того, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства уведомления сервиса Google Sites в соответствии с разделом 5(2) Закона № 5651 о факте размещения на его домене незаконного контента, а равно и доказательства отказа данного сервиса от исполнения обеспечительной меры в отношении сайта, являвшегося предметом возбужденного уголовного дела.

Европейский Суд также отмечает, что раздел 8, подразделы (3) и (4) Закона № 5651 наделяют административный орган (Управление) обширными полномочиями по реализации распоряжения о блокировании доступа, первоначально вынесенного в отношении конкретного сайта. Как следует из обстоятельств данного дела, Управление могло направить ходатайство о распространении сферы действия распоряжения даже в том случае, если в отношении конкретного сайта или домена не возбуждены какие-либо процедуры, а также отсутствовала какая-либо реальная необходимость крупномасштабного блокирования доступа.

Европейский Суд полагает, что такие предварительные ограничения не являются в принципе несовместимыми с положениями Конвенции. Однако обязательным условием для их реализации является наличие правовой основы, обеспечивающей жесткий контроль за сферой действия запретов и эффективную систему судебного обжалования в целях предотвращения любых злоупотреблений должностными полномочиями.

В связи с этим судебное обжалование подобной меры, основанное на уравнивании затронутых конкурирующих интересов и предназначенное для установления баланса между ними, немыслимо без определения рамок, устанавливающих четкие и конкретные правила применения превентивных ограничений свободы выражения мнения.

Европейский Суд обращает внимание на то, что, принимая решение о блокировании доступа ко всем сайтам сервиса Google Sites на основании Закона № 5651, суд первой инстанции по уголовным делам города Денизли ограничился отсылкой к рекомендации Управления и не принял мер по установлению возможности принятия менее строгих мер по блокированию доступа, распространяющих свое действие исключительно на спорный сайт.

Европейский Суд также отмечает, что в своем ходатайстве от 1 июля 2009 г. об отмене распоряжения о блокировании в отношении сайта заявителя последний сослался на недопустимость распространения данной меры на другие сайты, в связи с чем представлялось необходимым применить такие меры, которые блокировали доступ исключительно к спорному сайту.

Однако ничто в данном деле не свидетельствует о том, что суд, рассматривающий ходатайство заявителя, стремился взвесить противоборствующие интересы, в частности, путем оценки необходимости блокирования доступа ко всем сайтам сервиса Google Sites. По мнению Европейского Суда, указанный недостаток являлся простым следствием формулировки статьи 8 Закона № 5651, которая не возлагала на внутригосударственные суды какого-либо обязательства по изучению необходимости крупномасштабного блокирования сайтов сервиса Google Sites с учетом критериев, установленных и применяемых Европейским Судом в соответствии со статьей 10 Конвенции. Тем не менее, указанное обязательство непосредственно вытекает из текста Конвенции и прецедентного права конвенционных органов. При принятии решения суды посчитали неоспоримым тот факт, что единственным средством блокирования доступа к спорному сайту в соответствии с вынесенным распоряжением было блокирование доступа ко всем сайтам сервиса Google Sites. Однако, по мнению Европейского Суда, судебные органы государства-ответчика должны были принять во внимание помимо прочего тот факт, что в результате применения такой меры был заблокирован доступ к большому количеству информации, что привело к существенному ограничению прав пользователей Интернета и имело значительное побочное воздействие.

В свете изложенных соображений и анализа законодательства, применимого к обстоятельствам данного дела, Европейский Суд приходит к выводу, что вмешательство, имевшее место в связи с применением раздела 8 Закона № 5651, не удовлетворяло требованию предсказуемости в соответствии с Конвенцией и не предоставляло заявителю ту степень защиты, на которую он имеет право в связи с верховенством права в демократическом обществе. Кроме того, представляется, что исследуемое положение вступает в прямое противоречие с фактической формулировкой пункта 1 статьи 10 Конвенции, в соответствии с которой закрепленные в данной статье права гарантированы «независимо от государственных границ».

Европейский Суд также отмечает, что оспариваемая мера обладала бесосновательно широким действием и не была направлена исключительно на блокирование доступа к спорному сайту, поскольку в результате применения данной меры был заблокирован доступ ко всем сайтам, размещенным на сервисе Google Sites. Наконец, судебные процедуры обжалования решения о блокировании доступа к интернет-сайтам представляются недостаточными для удовлетворения требований о предотвращении злоупотреблений, поскольку национальное законодательство не предусматривает каких-либо гарантий недопущения ситуаций, при которых блокирование доступа к конкретному сайту используется в качестве средства для блокирования доступа в целом.

Со ссылкой на статьи 6 и 13 Конвенции заявитель указывал на отсутствие у него эффективного средства судебной защиты, позволяющего в судебном порядке оспорить применение исследуемой меры и не допустить возможных злоупотреблений со стороны органов власти.

Заявитель также сослался на нарушение закрепленного в статье 7 Конвенции принципа наказания исключительно на основании закона.

Наконец, в контексте статьи 2 Протокола № 1 заявитель указывал на то, что в данном деле было нарушено его право на образование, поскольку оспариваемое распоряжение лишило его возможности продолжить обучение для получения ученой степени.

В связи с признанием нарушения статьи 10 Конвенции (см. пункт 69) Европейский Суд полагает, что им были изучены основные поднятые в данном деле вопросы права. В свете всех обстоятельств данного дела Европейский Суд не считает необходимым выносить отдельное решение по вопросу о приемлемости или по существу жалоб в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Конвенции и статьи 2 Протокола № 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

По делу допущено нарушение требований статьи 10 Конвенции.

КОМПЕНСАЦИЯ

В порядке применения статьи 41 Конвенции. Европейский Суд посчитал целесообразным присудить заявителю компенсацию морального вреда в размере 7500 евро, всех расходов и издержек в размере 1000 евро.

Ключевые слова:

Европейский Суд по правам человека; Конвенция о защите прав человека и основных свобод; свобода выражения мнения.

Rojkova, Marina Aleksandrovna

Doctor of Juridical Sciences
Professor of Intellectual Property Chair
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
rozhkova-ma@mail.ru

The problem of designations of participants of domain disputes: some explanations for the purpose of consideration of cases and the use of provisional measures

Keywords: domain name, registrant, registrar.

The article is devoted to the designations of participants of domain disputes. Considering that the existing terminological confusion makes it difficult to protect the rights of interested parties, the author explores the question of who is hiding under a designation.

Rojkova, Marina Aleksandrovna

Doctor of Juridical Sciences
Professor of Intellectual Property Chair
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
rozhkova-ma@mail.ru

Mikhaylov, Semyon Viktorovich

Candidate of Juridical Sciences

Advisor of the President of the Court of intellectual property rights

sip.smihaylov@ARBITR.RU

About the «consent» and «agreement» in the fourth part of the Civil Code

Keywords: consent; agreement; intellectual property right.

The article provides a legal analysis of the content and the difference of the basic categories of civil law: consent and agreement, as well as how they function in various institutes of civil and intellectual property law.

Bystrova, Mariya Pavlovna

Master of private law
Assistant of Chief Justice Deputy of the Intellectual Property Court

sip.mbystrova@ARBITR.RU

Looking into the legal nature of the charter

Keywords: Intellectual Property Court; order of Rospatent; Charter of FIPS; non-regulatory act

The article deals with the case tried by Intellectual Property Court and concerning the invalidation of the order of Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) and the Charter of Federal Institute of Industrial Property (FIPS). The analysis of the legal nature of these acts is proposed.

Oreshin, Evgeny Igorevich

Candidate of Juridical Sciences
Advocate
senior jurist, Goltsblat BLP
Evgeny.Oreshin@gbllplaw.com

Effective remedies for protection against infringements on the Internet: claim to oblige the owner of the website to use filtering program

Keywords: remedies, threat of violation of the rights, fingerprint technology.

For today there are mass-scale infringements of the intellectual property rights on the Internet. The traditional claims for deletion of the IP items from websites and recovery

of compensation will not protect the rights of the rightholders in due course. The author analyzed the possibility to use the following effective remedy under current Russian legislation: to oblige the owner of the website to use filtering program which blocks illegal content uploaded by the users, so called the fingerprint technology.

Furlet, Sergey Petrovich

Advocate
advocate@spfurlet.ru

Defects on the protection of industrial property in the criminal legislation of Russia

Keywords: industrial property; inventor's rights; patent rights; means of Individualization of legal Entities, goods, works, services.

The author pays attention to the lack of criminal punishment on the protection of such kind of industrial property as selection results, topographies of integrated circuits, trade name, commercial designation and trade secrets (know-how) in Russia. The author underlines articles 147 and 180 of the Criminal Code of Russia do not contained the definition of a large size as well as there is uncertainty in interpreting the term «repeat action». The author gives proposals to make amendments on these articles of the Criminal Code of Russia.

Meshcheryakov, Vladimir Aleksandrovich

The counselor of the company «Gorodissky and Partners»
MeshcheryakovV@Gorodissky.ru

Device as a subject matter of utility model

Keywords: Product; device; subject matters of invention; subject matter of utility model; structural unity; functional relationship.

Rospatent interpretation of 'device' concept in the definition of subject matters of utility models and its conformity with law.

Lambina, Valeriya Stanislavovna

Deputy Head of the office of the President of the Court of intellectual property rights

Executive Secretary of the Scientific Advisory Council at the Court of intellectual property rights

sip.vlambina@ARBITR.RU

Bystrova, Mariya Pavlovna

Master of private law
Assistant of Chief Justice Deputy of the Intellectual Property Court

sip.mbystrova@ARBITR.RU

According to the complaint of the violation of article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The question of the observance of the right to freedom of expression.

Keywords: European Court of human rights; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; freedom of expression.

In a case, considered by the European Court of Human Rights, appealed the action of blocking access to the service Google Sites, which has entailed loss of use of the applicant's own website. The Court found a violation of article of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms