

# Обращение главного редактора



Уважаемые друзья!

Я рад вас приветствовать на страницах нашего издания. Журнал, который сейчас вы держите в руках, — это первый печатный номер «Журнала Суда по интеллектуальным правам».

В последнее время в нашей стране все большее значение придается защите объектов интеллектуальной собственности. Создание Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов — хотя и новый, но давно ожидаемый шаг в данном направлении. Вектор развития правовой доктрины защиты интеллектуальных прав во многом зависит от деятельности и решений специализированного суда. Одним из инструментов такого развития и видится учреждение журнала Суда по интеллектуальным правам. Надеюсь, наше издание даст ответы на многие вопросы, которые интересуют и патентных поверенных, и адвокатов, и всех практикующих юристов.

Хочу сообщить, что журнал будет всегда доступен для вас. Он будет выпускаться в электронном виде. Мы специально выбрали именно такой способ общения, чтобы, с одной стороны, сделать журнал максимально доступным для широкой читательской аудитории, а с другой — оперативно извещать о самых последних новостях из мира интеллектуальных прав. Помимо новостной информации и статей по профильной тематике на сайте будут публиковаться материалы по наиболее важным правовым вопросам, проблемам, имеющим широкий резонанс в СМИ.

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству и опубликованию на нашем электронном ресурсе ([www.ipcmagazine.ru](http://www.ipcmagazine.ru)) своих аналитических материалов и статей.

**В.В. Кочарян,**  
*главный редактор*

# Обращение заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам *В.А. Корнеева*



Уважаемые читатели!

Создание Суда по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов Российской Федерации стало значительной вехой в развитии российской судебной системы. С самого начала существования арбитражных судов в основе их деятельности лежала идея специализации конкретных судей на разрешении конкретных видов споров. При этом такая специализация сквозной линией проходит, начиная с судов первой инстанции, по всем инстанциям. Реализация этой идеи позволяет более быстро и качественно (особенно в условиях возрастающей нагрузки на судей) рассматривать споры. Она позволяет организациям и гражданам быть уверенными в том, что конкретное дело будет рассмотрено действительно специалистом в соответствующей сфере правоотношений, профессионалом.

Создание Суда по интеллектуальным правам — следующий шаг в направлении специализации судей и повышения качества рассмотрения споров. Оно позволит обеспечить, с одной стороны, большее единообразие судебной практики по спорам, связанным с применением законодательства об интеллектуальных правах, а с другой — более углубленное рассмотрение соответствующих споров не только с точки зрения права, но и с точки зрения технических и естественных наук, знание которых необходимо для разрешения большинства патентных споров, составляющих основу компетенции Суда по интеллектуальным правам.

«Журнал Суда по интеллектуальным правам» — не вполне традиционный юридический журнал. Его специфика непосредственно связана со спецификой деятельности самого суда. С одной стороны, это вопросы права (причем как материального, так и процессуального — деятельность Суда по интеллектуальным правам обладает процессуальной спецификой). С другой стороны, это вопросы, требующие технических и (или) естественнонаучных знаний (которые предполагается освещать максимально доступно для неспециалиста).

Надеюсь, «Журнал Суда по интеллектуальным правам» будет интересен и полезен как читателям-юристам, которые получат возможность узнать что-то новое и в сфере интеллектуальных прав, и в иных научных сферах, так и для ученых-изобретателей, авторов, для которых наш журнал — это возможность узнать о способах защиты своих прав.

# Содержание

## Официальная хроника

- 4 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 51
- 5 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Постановление от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

*Л.А. Новоселова*

- 11 Задачи Суда по интеллектуальным правам

## Патентное право

*Брюс Александр МакДональд*

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

*А.В. Залесов*

- 26 Соотношение при осуществлении правосудия споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом

## Право на товарные знаки

*Я.А. Гаева*

- 36 Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США

## Процессуальные вопросы

*Штефан Русслис, д-р. Дмитрий Ткачев, Ph.D.*

- 42 Основные аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии

*Франциско Хесус Альманса Монтойя*

- 47 Процессуальные аспекты защиты интеллектуальной собственности в испанской судебной системе

*В.И. Мокрушин*

- 50 Проблемные вопросы рассмотрения дел с участием субъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым

*А.А. Амангельды, Х.С. Шарифбаева*

- 54 Особенности защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан — часть 1

## Частное мнение

*С.М. Уколов, В.А. Химичев*

- 66 О некоторых вопросах получения Судом по интеллектуальным правам специальных познаний по существу разрешаемого спора

## Судебная практика

*Е.Ю. Пашкова*

- 74 Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной практики

**Главный редактор:**  
В.В. Кочарян

**Главный научный редактор:**  
В.А. Корнеев

**Редакционная коллегия:**  
Л.А. Новоселова,  
В.В. Голофаев,  
М.А. Рожкова,  
Д.В. Афанасьев,  
Р.В. Силаев,  
Е.М. Моисеева,  
Е.А. Павлова,  
В.О. Калятин

**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,  
А.Е. Суханов,  
И.А. Дроздов

**Дизайн, верстка, цветокоррекция:**  
Д.В. Авданин

**Корректор:**  
А.Р. Аракелян

Подписано в печать: 04.10.2013  
Тираж 50 экз.

Поставщик полиграфических услуг  
ООО «Типография ПринтФормула»

**В номере опубликованы  
приветственные слова:**

заместителя председателя Суда  
по интеллектуальным правам  
*В.А. Корнеева,*

председателя комитета по гражданскому,  
уголовному, арбитражному  
и процессуальному законодательству  
Государственной Думы РФ  
*П.В. Крашенинникова,*

директора Автономной некоммерческой  
организации «Координационный центр  
национального домена сети Интернет»  
*А.В. Колесникова,*

руководителя ФАС России  
*И.Ю. Артемьева,*

советника Президента  
Российской Федерации  
*В.Ф. Яковлева,*

ректора ФГБОУ ВПО «Российская  
государственная академия  
интеллектуальной собственности»,  
действительного государственного  
советника РФ 3 класса, д. ю. н., профессора  
*И.А. Близнаца,*

главного редактора журналов  
«Патенты и лицензии. Интеллектуальные права»  
и «Патентный поверенный»  
*Н.П. Кузнецовой*



## ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Пленума Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации

№ 51

Москва

2 июля 2013 г.

### **О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам**

Обсудив обращение председателя Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселовой о начале деятельности Суда по интеллектуальным правам, на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», части 3 статьи 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Считать началом деятельности Суда по интеллектуальным правам 3 июля 2013 года.
2. Официально известить о начале деятельности Суда по интеллектуальным правам путем размещения сообщения на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  
Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации

А.А. Иванов

Секретарь Пленума  
Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации

Т.В. Завьялова



# Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Постановление от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

**В** связи с вопросами, возникшими у арбитражных судов в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании ст. 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.

## **Дела, подлежащие рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции**

1. В силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской



Федерации (далее — АПК РФ) с учетом п. 2 ст. 43.4 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитражных судах) дела, указанные в п. 1 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах, подведомственны арбитражным судам независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, а также от характера спора.

Соответствующие дела подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При поступлении искового заявления, заявления по делу, подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в иной арбитражный суд такое заявление возвращается арбитражным судом заявителю на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству арбитражного суда, этот арбитражный суд передает соответствующее дело в Суд по интеллектуальным правам по правилам подсудности на основании ст. 39 АПК РФ.

При поступлении в Суд по интеллектуальным правам искового заявления, заявления по делу, не подлежащему рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, такое заявление возвращается заявителю на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если указанное обстоятельство выясняется после принятия заявления к производству Суда по интеллектуальным правам, он передает дело в соответствующий арбитражный суд по правилам подсудности на основании ст. 39 АПК РФ. Жалоба на определение Суда по интеллектуальным правам о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда с учетом ч. 3.1 ст. 188 АПК РФ может быть подана в президиум Суда по интеллектуальным правам для рассмотрения в кассационной инстанции.

(абзац введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

В случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (ч. 1 ст. 130 АПК РФ), одно из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам, а другое — иному арбитражному суду первой инстанции, все дело подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам.

2. По смыслу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, п. 1 и 2 ст. 43.4 Закона об арбитражных судах в их взаимосвязи с положениями ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражным судам также подведомственны дела по спорам о возмещении вреда, причиненного:

- » нормативным правовым актом в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологию интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;
- » ненормативным правовым актом, решением и действиями (бездействием) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;
- » решением федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий.

При этом как в случае, когда требование о возмещении вреда заявлено в суд одновременно с требованием об оспаривании соот-

ветствующего акта, так и в случае, если требование о возмещении вреда заявлено отдельно, такое дело подсудно Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

3. Дела по спорам об установлении патентообладателя, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подлежат рассмотрению по правилам искового производства.

4. Дела, перечисленные в п. 1—3 настоящего постановления, в силу п. 6 ч. 2 ст. 17 АПК РФ рассматриваются коллегиальным составом судей. Эти дела не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей.

5. Решения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в качестве суда первой инстанции, вступают в законную силу немедленно после их принятия (ч. 2 ст. 180 АПК РФ) и могут быть обжалованы в порядке кассационного производства (ч. 2 ст. 273 АПК РФ).

Апелляционная жалоба на судебный акт, принятый Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, подлежит возвращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.

6. По делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, рассмотрение кассационных жалоб в порядке кассационного производства осуществляется также Судом по интеллектуальным правам (ч. 3 ст. 274 АПК РФ).

При этом особенностью такого рассмотрения по сравнению с общими правилами рассмотрения дела судом кассационной инстанции является то, что соответствующий пересмотр осуществляется не в составе трех или иного нечетного количества судей (ч. 4 ст. 17 АПК РФ), а президиумом Суда по интеллектуальным правам (ч. 1.1 ст. 284 АПК РФ), осуществляющим рассмотрение кассационных жалоб с учетом положений ст. 43.7 Закона об арбитражных судах, а так-

же Регламента арбитражных судов Российской Федерации.

Определения, принятые президиумом Суда по интеллектуальным правам, могут быть пересмотрены в порядке надзора по правилам главы 36 АПК РФ.

(абзац введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

### **Дела, подлежащие рассмотрению Судом по интеллектуальным правам только в качестве суда кассационной инстанции**

7. Дела по спорам о защите интеллектуальных прав (за исключением указанных в абз. 2—7 настоящего пункта), в том числе дела по спорам о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, о праве преждепользования и послепользования, а также по спорам, вытекающим из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, подлежат рассмотрению арбитражными судами, если участниками спорных правоотношений являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, а соответствующий спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, в силу п. 4.2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ подлежат рассмотрению арбитражными судами независимо от того, выступает такая организация в суде от имени правообладателей (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями) или от своего имени, и от характера спорных правоотношений.

В порядке административного судопроизводства арбитражными судами подлежат



рассмотрению, в частности, следующие дела о защите интеллектуальных прав:

- » дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ);
- » дела о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 (в части недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, независимо от субъектного состава (абзац четвертый ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ);
- » дела об оспаривании постановлений административных органов о привлечении к административной ответственности за нарушения, предусмотренные ч. 1 (в части недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг) и ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если они совершены юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ);
- » дела об обжаловании решений и (или) предписаний антимонопольного органа по делам о нарушениях, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции», независимо от субъектного состава (ч. 1

ст. 52 Федерального закона «О защите конкуренции»).

Дела, указанные в настоящем пункте, подлежат рассмотрению арбитражными судами субъектов Российской Федерации в качестве судов первой инстанции с учетом общих правил подсудности дел.

(п. 7 в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

8. Пересмотр в порядке апелляционного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам по спорам о защите интеллектуальных прав осуществляется арбитражными апелляционными судами.

9. Пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов по делам о защите интеллектуальных прав осуществляется Судом по интеллектуальным правам.

Кассационные жалобы на такие судебные акты подаются в общем порядке, предусмотренном ст. 275 АПК РФ. При этом арбитражный суд, принявший решение по делу о защите интеллектуальных прав, обязан направить кассационную жалобу вместе с делом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в качестве суда, в который подается кассационная жалоба (п. 1 ч. 2 ст. 277 АПК РФ).

В случае если по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам, кассационная жалоба вместе с делом поступила в иной арбитражный суд кассационной инстанции, такой арбитражный суд применительно к положениям ст. 39 АПК РФ передает ее по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции дел о защите интеллектуальных прав, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации, арби-

тражными апелляционными судами, осуществляется коллегиальным составом судей (ч. 1 ст. 284 АПК РФ), а не президиумом Суда по интеллектуальным правам.

9.1. Судам следует учитывать, что пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов по делам о несостоятельности (банкротстве), налоговым спорам, а также по делам, рассмотренным по правилам главы 28.1 АПК РФ, даже если в ходе их рассмотрения рассматривались те или иные вопросы защиты интеллектуальных прав, осуществляется в общем порядке федеральными арбитражными судами округов.

(п. 9.1 введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

9.2. В случае поступления в Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобы вместе с делом по решению, подлежащему пересмотру в кассационном порядке федеральным арбитражным судом округа, Суд по интеллектуальным правам передает ее в соответствующий суд по подсудности применительно к положениям ст. 39 АПК РФ.

(п. 9.2 введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

### **Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок**

10. По смыслу ст. 43.2 Закона об арбитражных судах в ее взаимосвязи со ст. 26 этого Закона Суд по интеллектуальным правам рассматривает в качестве суда первой инстанции также заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, подсудным Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (п. 1—3 настоящего постановления), и по рассмотренным арбитражными судами делам по спорам о защите интеллектуальных прав (п. 7 настоящего постановления), или

за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, принятых по таким делам.

Рассмотрение этих дел Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции осуществляется коллегиальным составом судей.

В силу ч. 4 ст. 222.9 АПК РФ решение Суда по интеллектуальным правам по таким делам может быть обжаловано в кассационную инстанцию, которой исходя из п. 1 ст. 43.6 Закона об арбитражных судах является президиум Суда по интеллектуальным правам.

### **Запрос специализированного арбитражного суда**

11. Суду по интеллектуальным правам как специализированному арбитражному суду на основании ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, предоставлено право направлять запросы.

Такой запрос может быть направлен Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении им дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанции на любой стадии арбитражного процесса до принятия решения (постановления).

С учетом ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ при направлении запроса отдельное определение об этом не выносится.

(абзац введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Деятельность ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, по подготовке ответа на запрос оплате не подлежит.

(абзац введен постановлением Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)



12. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении им дела в качестве суда первой инстанции перед учеными, специалистами и иными лицами, обладающими теоретическими и практическими познаниями, могут быть поставлены любые вопросы, в том числе требующие специальных знаний в области науки и техники, круг и содержание которых определяются судом.

13. Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела в качестве суда кассационной инстанции запрос может направляться, а полученный ответ — оцениваться с соблюдением правил ч. 2 ст. 287 АПК РФ, согласно которым суд кассационной инстанции, в частности, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Направление такого запроса с учетом положений ч. 1 ст. 286 АПК РФ может иметь целью подтверждение (опровержение) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта.

14. По смыслу ст. 158 АПК РФ для обеспечения возможности получения Судом по интеллектуальным правам ответа на направленный запрос в случае необходимости судебное разбирательство может быть отложено (при рассмотрении дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанции).

15. Ответ на направленный Судом по интеллектуальным правам запрос приобщается к материалам дела и оглашается в судебном заседании.

### **Переходные положения**

16. В силу п. 2 ст. 4 Федерального закона от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» дела, рассмотрение которых отнесено АПК РФ (в ред. этого Федерального закона) к компетенции Суда по интеллектуальным правам, впредь до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам рассматриваются в соответствующем суде, принявшем их к производству.

Исходя из ч. 4 ст. 3 АПК РФ пересмотр в порядке кассационного производства судебных актов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, вынесенных по таким делам, а равно по делам, рассмотренным ими до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, осуществляется Судом по интеллектуальным правам коллегиальным составом судей (ч. 1 ст. 284 АПК РФ).

(в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 № 50)

Абзац исключен. — Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 50.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня начала деятельности Суда по интеллектуальным правам в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального конституционного закона от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

*Председатель  
Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации  
А.А. ИВАНОВ*

*Секретарь Пленума  
Высшего Арбитражного Суда  
Российской Федерации  
Т.В. ЗАВЬЯЛОВА*



# Задачи Суда по интеллектуальным правам



**Л.А. Новоселова,**  
*председатель Суда по интеллектуальным правам*

**В** течение последних двадцати лет отношение к интеллектуальной собственности в нашей стране постоянно менялось. В советское время интеллектуальная собственность существовала как общественное социально-экономическое явление, но вопрос о владельце этой собственности, ее денежной оценке практически не возникал, так как тогда у этой собственности был один владелец — государство.

Преобразования в социально-экономической жизни нашей страны в 90-е годы привели к изменению официальных взглядов на интеллектуальную собственность. С 1993 года создается ориентированное на рыночную экономику законода-

тельство в области интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности человека в XX веке стали важнейшим фактором в изменении российской судебной системы, с тем, чтобы она могла обеспечивать эффективную защиту интеллектуальных прав.

Экономические показатели страны в большей степени стали зависеть не от сферы материального производства, а от производства нематериальных благ, которые в большинстве случаев носят информационный характер.

Идея создания Патентного суда рассматривалась еще в начале 90-х годов при подготовке проекта закона СССР «О Па-



тентном суде СССР», который так и не был принят.

В последующем в Российской Федерации в ходе разработки Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 и Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» также предполагалось передать рассмотрение определенных споров, например об оспаривании охраняемых документов, Патентному суду РФ. Но при доработке этих актов Патентный суд РФ заменили Высшей патентной палатой РФ. Статус палаты не был определен, но по смыслу закона предполагалось, что она должна стать самостоятельным административным органом с квазисудебными функциями. Однако такой орган не был образован.

Дальнейшее регулирование пошло по пути передачи полномочий, которые должна была осуществлять Высшая патентная палата РФ, структурам, создаваемым в составе Роспатента. Таким образом, была сформирована система защиты интеллектуальных прав (речь идет прежде всего о так называемой промышленной собственности), в рамках которой данная защита обеспечивалась государством, прежде всего, в административном порядке, и не самостоятельным, независимым органом, а структурным подразделением того государственного органа, решения которого и должны были контролироваться.

Введение в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» явилось основанием для формирования качественно нового взгляда на отношения в области интеллектуальных прав. Права на результаты интеллектуальной деятельности превратились в полноценный объект товарно-денежных отношений, и на этот товар распространяются все законы рынка.

Принятие ч. 4 ГК РФ и увеличение количества споров, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, обусловили необходимость возврата к идее создания специализированных судов.

Создание первого в России специализированного суда — Суда по интеллектуальным правам предусмотрено Федеральным конституционным законом от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам и Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

Суд по интеллектуальным правам рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав. Суд распространяет свою юрисдикцию на всю территорию Российской Федерации, и его деятельность находится под пристальным вниманием иностранных партнеров и средств массовой информации.

Суд по интеллектуальным правам начал свою деятельность 3 июля текущего года на основании постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 51.

Увеличение количества конфликтов, связанных с защитой интеллектуальных прав, и их усложнение — существенное, но далеко не главное обстоятельство, которое принималось во внимание при создании специализированного суда.

Наиболее важный фактор — сама природа таких споров. Их рассмотрение требу-

ет не только глубоких юридических знаний и умения увидеть реальную причину конфликта, но и оценки технических, научных решений. Лишь специализация позволяет обеспечить качественное рассмотрение споров в области защиты прав в сфере интеллектуальной собственности.

Основная задача Суда — обеспечение единообразной судебной практики в области защиты интеллектуальных прав в предпринимательской сфере. Выполнение данной задачи обеспечивается за счет того, что все споры такого рода, рассмотренные в первой и апелляционной инстанциях арбитражных судов, могут быть пересмотрены в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам.

В рамках своей деятельности Суд обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле, изучает и обобщает судебную практику, подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализирует судебную статистику.

Для оперативного информирования об актуальных вопросах в области правового регулирования интеллектуальных прав, достижениях научной мысли в этой сфере, а также о деятельности и правовых позициях Суда по интеллектуальным правам был создан электронный «Журнал Суда по интеллектуальным правам».

Издание предназначено для практикующих юристов, адвокатов, нотариусов, государственных служащих, всех, интересующихся вопросами развития современного права и законодательства в области защиты интеллектуальных прав.

Создавая интернет-версию Журнала, мы стремились расширить информационные возможности читателей: на сайте свободно и постоянно в режиме on-line можно ознакомиться с достоверной информацией, интервью, комментариями к законода-

тельным актам, в частности, защиты прав на интеллектуальную собственность, а также высказать свою точку зрения, задать вопросы компетентным лицам.

В настоящее время невозможно представить нормальное функционирование практически любого учреждения без современных интернет-коммуникаций, в связи с чем хочется отметить, что работать с электронной версией журнала можно с любого компьютера, планшета и из любой точки земного шара, где есть Интернет. Любой читатель сможет пользоваться электронным архивом номеров. Удобная система поиска по тексту поможет быстро найти нужные материалы.

Содержание журнала снабжено гиперссылками, позволяющими мгновенно переходить в нужный раздел. Вы сможете перейти прямо по гиперссылке, указанной в тексте статьи журнала. Создана возможность делать свои закладки на недочитанных или полезных в работе материалах.

Наш журнал содержит несколько актуальных рубрик, в том числе: «Официальная хроника», «Аннотации к нормативным актам по профильной тематике» (Prime «Интеллектуальная собственность»), «Патентное право и товарные знаки», «Статьи об авторских и смежных правах», «Правовые вопросы» (статьи по различным правовым вопросам).

Материалы в рубрике «Частное мнение» дадут возможность обсудить на страницах Журнала вопросы, имеющие широкий резонанс. На страницах Журнала предполагается публиковать научные материалы, поэтому он будет интересен в первую очередь для юристов, которые каждодневно сталкиваются с решением профессиональных задач.

Широкий круг читателей может найти в материалах рубрик «Простое о сложном», «Процессуальные вопросы» полезную для себя юридическую информацию, применимую в повседневной жизни. Планируется, что на страницах журнала



будет публиковаться арбитражная практика, юридические/судебные кейсы, рецензии.

Интернет-версия позволяет нам ввести такую рубрику, как «Видеоинтервью». На страницах издания под данным заголовком будут размещаться видеокomentarии судей и компетентных лиц о наиболее интересных делах, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам.

Планируется, что журнал в формате PDF будет выпускаться один раз в квартал. Но заметим, что как электронное средство массовой информации Журнал будет постоянно обновляться в сети Интернет.

Опубликовать научную статью в журнале могут практикующие юристы, судьи, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные работники и специалисты. Публикация в нашем журнале — это отличная возможность донести свое мнение до широкого круга читателей и дать толчок к всестороннему обсуждению интересных и злободневных вопросов. Актуализировать проблемы, высказать мнения, участвовать в дискуссиях, оценить собы-

тия — все это вы можете сделать на страницах нашего журнала. Будем рады видеть вас среди авторов публикаций в нашем журнале!

Самый первый номер не случайно посвящен вопросам организации судопроизводства по делам, связанным с охраной интеллектуальной собственности в России и за рубежом.

В этом номере читатель может найти материалы, посвященные основным аспектам судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии, процессуальным особенностям судебной защиты интеллектуальной собственности в Испании, проблемным вопросам рассмотрения дел с участием субъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде Автономной Республики Крым, особенностям защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан.

Надеемся, что «Журнал Суда по интеллектуальным правам» поможет вам в решении многих вопросов и станет повседневным и необходимым информационным ресурсом. ■

# Приветственное слово председателя комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы РФ *П.В. Крашенинникова*



Уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать выход в свет первого номера «Журнала Суда по интеллектуальным правам». Уверен, что это еще один шаг на пути становления такого важного института нашей судебной системы, как Суд по интеллектуальным правам.

В наше время результаты деятельности людей науки, искусства, дизайна составляют значительную, если не большую часть стоимости товара. А стоимость торговых марок, брендов и других средств индивидуализации достигает астрономических сумм. Постоянно появляются новые объекты авторского права, других сфер интеллектуальной деятельности, новые способы их использования, которые, очевидно, требуют защиты, в том числе и судебной. Поэтому дальнейшее развитие Суда по интеллектуальным правам является необходимым условием инновационного развития нашей экономики.

Каждый спор, связанный с интеллектуальными правами, суд должен рассмотреть качественно не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права, подлежащего защите. Рассмотрение таких споров, как правило, требует наличия специальных знаний. Издание специализированного журнала, в котором будут рассматриваться теоретико-правовые основы защиты интеллектуальных прав, а также освещаться и обобщаться судебная практика, несомненно, станет незаменимым подспорьем для качественного развития деятельности Суда по интеллектуальным правам.

Желаю всему коллективу сотрудников Журнала творческих успехов. В добрый путь, дорогие друзья!



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



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

## Федеральные и административные суды США

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Чтобы доказать наличие нарушения, подпадающего под

действие раздела 337, истец должен выявить:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

ресмотр, а также добавлена процедура пересмотра после выдачи патента.

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

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

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

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

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

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

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

6. Вводится статус «микропредприятие». Это может быть

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Следующие новшества Патентного закона касаются процедуры после выдачи патента:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

истец в рамках права «оперативного управления».

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

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



# Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом

*Nemo potest venire contra factum proprium*<sup>1</sup>.



**А.В. Залесов,**  
президент МОО «Палата патентных поверенных»,  
президент «Российской национальной группы Международной ассоциации интеллектуальной собственности (AIPPI)»

После вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию следует ожидать дальнейшего роста числа патентных конфликтов и, соответственно, судебных споров в этой области с участием иностранных лиц. В борьбе за российский рынок патент как эффективное средство конкурентной борьбы приобретает все большее значение. В ряде от-

раслей, например в фармацевтике, доступ на рынок в значительной мере (если не главным образом) определяется патентным портфелем. В стремлении одержать победу в конкурентной борьбе зачастую используются все возможные средства, в том числе достаточно сомнительные. Поэтому обеспечение правомерной защиты прав патентообладателя всегда должно

рассматриваться через призму недопущения злоупотребления патентной монополией. Таким образом, корректное определение пределов патентной монополии означает отделение законных притязаний патентообладателя от его неправомерного экономического интереса, состоящего в том, чтобы не допустить на рынок конкурентов, представляющих близкий про-

<sup>1</sup> Никто не должен оспаривать факты, ранее признанные им самим (лат.)

дукт, но выходящий за объем охраны патента, определяемого формулой изобретения. Такие действия в большинстве иностранных юрисдикций классифицируются как злоупотребление патентным правом или злоупотребление патентом.

Международно-правовые стандарты охраны прав промышленной собственности признают важность защиты от злоупотребления патентом с достаточно давних времен. Уже в Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (ст. 5 «А») было указано о праве стран-участниц установить в собственном законодательстве возможность выдачи принудительных лицензий. Также указывалось на возможность признания патента недействительным в виде санкции за злоупотребление патентом, однако не ранее чем через два года после выдачи первой принудительной лицензии<sup>2</sup>. Конечно, при создании Парижского Союза в XIX веке было трудно договориться об указании конкретных форм злоупотреблений патентом, подлежащим запрету, поэтому такое регулирование было

передано на национальный уровень. Иными словами, названная ст. 5 «А» Парижской конвенции не подлежит прямому применению, а предусматривает возможность введения соответствующих санкций в патентных системах участвующих стран.

В международном договоре, определяющем современные стандарты охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в странах — членах Всемирной торговой организации, — Соглашении ТРИПС (ст. 8) также четко указано на возможность запрета злоупотребления правами интеллектуальной собственности<sup>3</sup>. Предусмотренные в Соглашении ТРИПС положения также отсылают к законодательству стран — участниц ВТО, то есть не являются нормами прямого действия.

Можно утверждать, что в целом Российское патентное законодательство соответствует всем современным международным стандартам. Все основные институты отечественного патентного права отвечают требованиям Соглашения ТРИПС. Однако ряд моментов нуждается в законодательном уточнении или

формировании единообразного подхода судов в толковании существующих норм, в том числе для исключения злоупотребления патентом. Одной из таких лагун российской патентной системы является отсутствие нормативно установленной связи между объемом правовой охраны изобретения и патентоспособностью изобретения. Иными словами, ни одна правовая норма отечественного законодательства прямо не предписывает единообразного толкования значения объема правовой охраны изобретения в спорах о нарушении патента и спорах о действительности данного патента, которые рассматриваются в России отдельно и с разным составом лиц, участвующих в деле. Также не предусматривается использования документов из дела по заявке на выдачу патента (в частности, ответов заявителя на запросы эксперта Роспатента) при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении данного патента.

Казалось бы, единое понимание сути изобретения является необходимым условием корректного рассмотрения

<sup>2</sup> Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Ст. 5 «А». «... (2) Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения.

(3) Лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвращения этих злоупотреблений. Никакое действие по лишению прав или по аннулированию патента не может иметь места до истечения двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии».

<sup>3</sup> Соглашение ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности). Ст. 8 «1. При разработке или изменении своих законов и правил, члены могут принимать меры, необходимые для охраны здоровья населения и питания и для содействия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения.

2. Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную передачу технологий».



дела, когда патентообладатель заявляет о нарушении, а одновременно утверждается о недействительности (по мнению ответчика) этого патента. Более того, патентообладатель также не должен настаивать на различном толковании сущности изобретения при рассмотрении различных вопросов патентоспособности (например, обосновывая промышленную применимость, а затем новизну при рассмотрении двух разных возражений в палате по патентным спорам). Это прямо следует из того, что в различных процессах рассматривается одно и то же изобретение, сформулированное в виде совокупности признаков в пунктах формулы изобретения и детально раскрытое в описании изобретения. Вне зависимости от того, в рамках какого спора рассматривается изобретение по патенту, — оно остается «неизменным», по крайней мере, до момента внесения в формулу патента изменений в установленном законом порядке.

Однако из-за законодательно установленного разделения процедур рассмотрения дел об оспаривании действительности патента и спора о его нарушении в каждом из данных процессов объективно возможно различное толкование формулы изобретения. Так же часто при рассмотрении нескольких возражений против выдачи патента патентообладатель излагает

разные (порой противоречащие друг другу) взгляды на значение признаков формулы с единственной целью сохранить действие патента. Более того, даже раскрытие признака формулы в описании (где, например, сделана четкая ограничивающая его значение оговорка) зачастую не связывает патентообладателя, так как в силу неудачной формулировки закона<sup>4</sup> описание *могут* использоваться для толкования формулы (что в пылу спора означает, что *могут и не использоваться*).

Как часто действительность патента и объем его охраны оспариваются в России? По данным статистических отчетов Роспатента за 2012 г., палатой по патентным спорам было рассмотрено 171 возражение против выдачи патентов на изобретения и полезные модели. В результате их рассмотрения 79 патентов были признаны недействительными (полностью или частично). При этом в силу сложности (высоких затрат — по уплате пошлины и оплате услуг патентных поверенных) оспариваются, как правило, только те из патентов, по которым предъявлены претензии об их нарушении. В ряде случаев в отношении впоследствии признанных недействительными патентов уже имелось вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу об их «нарушении». Более того, даже в тех случаях, когда в удовлетворении возражения отказа-

но и действие патента сохранено, патентообладатель зачастую давал достаточно узкие трактовки значению признаков формулы с целью преодолеть мотивы возражения. По своей правовой сути утверждения патентообладателя, сделанные в споре о действительности патента, представляют собой ограничения в толковании признаков формулы, то есть патентообладатель заявляет о фактическом сокращении объема притязаний. Однако можно констатировать, что согласно действующей российской административной и судебной практике подобные высказанные ограничения в дальнейшем никак не связывают патентообладателя в его притязаниях по отношению к продукции конкурента.

Рассматривая подробно данную ситуацию, можно отметить следующие моменты, создающие опасность такого противоречивого толкования объема патентной монополии в споре о ее действительности и в деле о ее нарушении в Российской Федерации.

Во-первых, дела о действительности патента (при оспаривании его патентоспособности) и иск о нарушении данного патента в нашей стране принципиально рассматриваются в рамках разных — административного и судебного — процессов (встречный иск к патентообладателю о признании недействительным патента ввиду непатентоспособности изобретения в оте-

<sup>4</sup> Часть 2 ст. 1354 ГК РФ: «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели *могут* использоваться описание и чертежи».

чественной правовой системе невозможен).

Во-вторых, спор о действительности патента разрешается при непосредственном участии Роспатента (в качестве госоргана, выносящего соответствующее решение и отвечающего по нему в суде), а защиту от нарушения патента патентообладатель ищет в суде, как правило, без привлечения Роспатента. Это обусловлено тем, что споры о действительности патента в случае оспаривания патентоспособности изобретения рассматриваются палатой по патентным спорам<sup>5</sup> Роспатента и лишь в дальнейшем решение Роспатента проверяется на предмет его законности Судом по заявлению лица, права или законные интересы которого нарушены данным решением. Таким образом, имеет место разный состав лиц, участвующих в данных двух спорах в суде.

В-третьих, вопрос об использовании патента разрешается не непосредственно судом, а с привлечением экспертов, мнение которых, мягко говоря, бывает излишне субъективным. В рамках искового производства по делу о нарушении исключительного права на изобретение ключевым моментом, подлежащим установлению судом в со-

ответствии с ч. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ<sup>6</sup>, является факт использования изобретения в спорном продукте или способе. Соотношение объема правовой охраны изобретения по патенту и признаков конкретного объекта (предположительно содержащего запатентованное изобретение) определяется путем оценки судом результатов патентно-технической экспертизы, в рамках которой эксперт дает ответ на вопрос об использовании признаков формулы или эквивалентных признаков в рассматриваемом продукте или способе. Экспертиза назначается судом, так как вопросы использования признаков формулы изобретения требуют специальных познаний в области патентоведения и соответствующей технической специальности для их разрешения<sup>7</sup>.

Закон указывает, что при толковании формулы следует использовать описание и чертежи по патенту<sup>8</sup>, но их изучение также требует технических познаний, и именно поэтому толкование формулы остается де-факто прерогативой эксперта. С учетом того, что суд первой инстанции объективно ограничен в возможности рассмотреть технические и па-

тентоведческие аспекты такого экспертного заключения (именно ввиду необходимости таких специальных познаний экспертиза и назначается), он зачастую не проверяет существо аргументов эксперта, а лишь полагается на его выводы. Таким образом, роль эксперта в подобных делах оказывается чрезмерно значимой. Именно привлечение к участию в деле специалиста, являющегося сотрудником Суда, а не кандидатом, предлагаемым лицами, участвующими в деле, направлено на снижение подобной негативной тенденции патентных споров.

Но, к сожалению, на первый взгляд, даже долгожданное создание Суда по интеллектуальным правам в рамках системы арбитражных судов однозначно не решает данную проблему, так как предусмотренное Гражданским кодексом раздельное рассмотрение дел о нарушении патента и его действительности принципиально сохраняется. Конечно, противоречия станут теперь более очевидны, ибо оба спора (о нарушении и действительности патента) будут рассмотрены Судом по интеллектуальным правам, хотя и в разных процессах и в качестве суда различных инстанций. С учетом того, что вопрос использования

<sup>5</sup> Часть 2 ст. 1398 Гражданского кодекса РФ.

<sup>6</sup> Часть 3 ст. 1358 ГК РФ: «Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи».

<sup>7</sup> Статья 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

<sup>8</sup> Согласно положениям ч. 2 ст. 1354 Гражданского кодекса РФ, «Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения... Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи...».



патента в конкретном объекте есть вопрос факта, устанавливаемый арбитражным судом первой инстанции на основе оценки доказательств и, прежде всего, заключения эксперта, Суд по интеллектуальным правам (даже располагая в своем штате специалистами в конкретной области или реализуя право на судебный запрос), как суд кассационной инстанции, оказывается ограничен законом в проверке правильности оценки доказательства судами первой и апелляционной инстанции. Однако, как представляется, закон позволяет при рассмотрении кассационной жалобы проверить выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о правомерности применения нормы права на соответствие установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам<sup>9</sup>. Например, сомнения в правомерности такого применения нормы о нарушении патента могут обоснованно возникать при исследовании противоречащих друг другу доказательств — заключения Коллегии палаты по патентным спорам о патентоспособности изобретения и заключения эксперта о нарушении данного патента (в которых одному

и тому же признаку формулы изобретения даются противоположные по техническому смыслу значения). Например, в заключении Палаты по патентным спорам (сделанном на основании позиции патентообладателя при рассмотрении возражения) указано, что новизна изобретения обусловлена тем, что значение указанной в формуле переменной  $X$  строго равно 10, в то время как известны устройства со значениями около 10 (например, 8,9, 9,3 и 11,4), но не точно 10 (округляя до значащей цифры после запятой). Патентообладатель в отзыве в Палате по патентным спорам указывает на преимущества данного признака по сравнению с близкими по значению. Однако в деле о нарушении патента в заключении эксперта утверждается, что продукт, охарактеризованный переменной  $X$ , равной 10,44, представляет собой нарушение указанного патента. При этом формально эксперт имеет возможность обосновать свой вывод, так как округление признака делает его значение равным 10. Однако с учетом позиции патентообладателя в споре о действительности патента (где он настаивал на значении ровно 10) такой вывод явно сомнителен.

Можно ожидать, что систематизация судебной практики в рамках суда по интеллектуальным правам позволит довольно быстро обнаружить подобные уловки в патентных спорах и выработать единый подход к рассмотрению коллизий, когда патентообладатель противоречит сам себе в двух делах, касающихся его патента. Возможно, Высший Арбитражный Суд РФ примет для рассмотрения в Президиуме надзорную жалобу по данной категории дел и, детально описав, разрешит противоречие, допускаемое законом, что станет безусловным ориентиром для судов в дальнейшем<sup>10</sup>.

Можно также отметить, что практика противоречивого толкования формулы изобретения могла бы быть легко исключена на законодательном уровне путем внесения оговорки в ч. 3 ст. 1358 ГК РФ<sup>11</sup>. В текст данной нормы достаточно внести фразу, указывающую, что значение признаков, установленное при экспертизе заявки на выдачу патента и в деле об оспаривании патента, учитывается при установлении факта использования изобретения. К сожалению, проект изменений в ч. 4 Гражданского кодекса Россий-

<sup>9</sup> Часть 3 ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции: «...Соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам».

<sup>10</sup> *Rota locut — causa finita* (Рим сказал и дело закрыто, лат.).

<sup>11</sup> Часть 3 ст. 1358 ГК РФ: «Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи...».

ской Федерации, рассматриваемый в настоящее время Государственной думой, не содержит каких-либо положений на данный счет.

В ожидании формирования единообразного подхода к регулированию этого вопроса в России целесообразно обратиться к зарубежному законодательству и практике. Вопрос допустимого толкования формулы (пределов такого толкования) с обязательным учетом материалов заявки (и процедур оспаривания выданного патента) регулируется в большинстве правовых систем либо на законодательном уровне, либо путем судебного толкования. Патент, полученный с нарушением закона (в том числе на непатентоспособное изобретение), считается недействительным ретроактивно «с самого начала» — *nullum ab initio*<sup>12</sup>, то есть нарушение такого патента не происходило никогда. Патентообладатель, пытающийся доказать нарушение патента, всегда несет риск признания патента недействительным в рамках процедуры, инициированной ответчиком. В странах англосаксонской правовой семьи, а также в ряде стран континентальной системы права, включая страны СНГ (например Украину), патентообладатель защищается от встречного иска о действительности патента непосредственно в рамках дела о его нарушении. В таких условиях патентообладатель принципиально не сможет утверждать о различном

значении признаков формулы в одном и том же судебном процессе при отстаивании его действительности и установлении факта нарушения.

В других патентных системах, например построенных по германской модели, дела о нарушении патента и его действительности рассматриваются в разных процессах, но всегда результаты рассмотрения спора о действительности патента (как резолютивная, так и мотивировочные части решений судебного или административного органа) исследуются судами в делах о нарушении патента как одно из доказательств. Обстоятельства, установленные в «первом» процессе, непосредственно учитываются во «втором» процессе. Суд также обязан высказаться по патентоведческим и техническим аспектам спора, то есть голословная ссылка на то, что эксперт «что-то сказал», в судебном акте недопустима.

Изучение иностранных патентных систем разных стран приводит к пониманию того, что практика, когда патентообладатель дает прямо противоположное толкование признаков формулы в процессах о действительности патента и его нарушении (и такой «номер» успешно проходит), характерна только для России. В других системах подобные злоупотребления достаточно быстро становятся явными, причем обман суда чреват и для самих судебных представителей (вплоть

до потери лицензии адвоката или патентного поверенного).

Представляется совершенной недопустимой ситуация, когда патентообладатель в лице патентных поверенных дает «узкое» толкование совокупности признаков независимого пункта формулы в ходе экспертизы патентоспособности изобретения (при получении патента или при его оспаривании в Палате по патентным спорам). Затем, обеспечив «приступ забывчивости» у своих патентных поверенных или сменив данных представителей на судебных адвокатов, патентообладатель начинает настаивать на более широком толковании формулы при определении факта нарушения патентных прав в суде. Зачастую при отстаивании действительности патента (а также в нескольких делах о действительности патента по разным воображениям) и в деле о нарушении патента патентообладатель делает не просто различные, но прямо противоположные (взаимоисключающие) утверждения о значении признаков независимых пунктов формулы патента. Подобный сценарий патентных споров в нашей стране, который явно представляет собой злоупотребление патентом, свидетельствует, на наш взгляд, об отсутствии ответственности патентообладателя за подобные действия в отечественной правовой системе.

Подобные действия в большинстве иностранных юрисдик-

<sup>12</sup> С самого начала (лат.), здесь — с даты подачи заявки на выдачу патента.



ций неизбежно привлекают внимание антимонопольных органов, так как злоупотребление патентом обычно рассматривается как незаконная монополистическая деятельность. Соответственно, подобные действия патентообладателей за рубежом случаются достаточно редко. Для других стран актуальной является куда менее острая (но по своей правовой сути очень близкая) проблема — учет материалов делопроизводства по заявке на выдачу патента с применением теории эквивалентов при установлении факта нарушения. Также рассматриваются вопросы о том, чему придавать преимущественное значение — описанию и чертежам по патенту или заявлениям патентообладателя, сделанным уже в ходе рассмотрения дел о действительности данного патента.

Патентная система США в данном вопросе пошла значительно дальше других. В США доктринально установлено ограничение объема патентной монополии. Американские суды (принимая судебные прецеденты, являющиеся в США источником права) пришли к выводу, что патентообладатель ни в коей мере не вправе «расширять» значение признаков формулы, даже незначительно выходя за рамки их значений, установленных в Патентном ведомстве США при получении патента. Данная доктрина стала продолжением традиционного для патентной системы США подхода, когда исключительное право патентообладателя ограничено принципом недо-

*Спор о действительности патента разрешается при непосредственном участии Роспатента, а защиту от нарушения патента патентообладатель ищет в суде, как правило, без привлечения Роспатента*

пущения «злоупотребления патентом», что рассматривается как незаконная монополистическая деятельность.

Судебная доктрина, устанавливающая, что патентообладатель «связан» в толковании признаков формулы изобретения теми значениями, что он указал при получении патента в Патентном ведомстве, была названа в США «file wrapper estoppel» (дословно: «ограничения или запрет по материалам заявки»), позднее переименована в «prosecution history estoppel» (дословно: «ограничения, запрет в связи с историей делопроизводства»). В общем виде эта доктрина устанавливает запрет на использование теории эквивалентов и расширительного толкования объема правовой охраны изобретения в том случае, если патентообладатель делал какие-либо ограничивающие объем притязаний заявления в ходе делопроизводства по получению патента (включая повторную экспертизу).

В конкретных судебных прецедентах положения этой доктрины звучали так: «История делопроизводства по заявке ограничивает патентообладателя в возможности утверждать то, от чего он отказался при делопроизводстве» (дело: Southwall Tech. Inc. против. Cardinal IG, Апелляционный суд по федеральному округу, 1995), или так:

«История делопроизводства по заявке часто позволяет уяснить значение пунктов формулы за счет демонстрации того, что на самом деле имел в виду изобретатель при патентовании своего изобретения, особенно если изобретатель ограничивал значение признаков в ходе делопроизводства в Патентном ведомстве» (дело: Phillips против AWH Corp., Апелляционный суд по федеральному округу, 2005).

Следует оговориться, что в других странах англосаксонской правовой семьи, в частности в Великобритании, Австралии и Канаде четко сформулированной правовой доктрины «prosecution history estoppel» нет. В данных странах материалы заявки на выдачу патента могут рассматриваться в качестве одного из доказательств по делу и оцениваются судом наряду с другими доказательствами. Однако напомним, что в данных странах иски о нарушении и действительности патента могут рассматриваться в одном процессе и описанная выше ситуация «прямого противоречия» при определении объема охраны и факта нарушения принципиально невозможна.

Подход, идентичный американскому, принят в Японии, где Верховный суд указал, что при применении теории эквивалентов в делах о нарушении патентных прав суды в обяза-

тельном порядке изучают материалы заявки и используют их при определении объема правовой охраны изобретения. Это делается во избежание ситуации, когда в объем правовой охраны будут включены значения, исключенные в рамках экспертизы заявки.

Аналогичные положения были выработаны высшими судебными инстанциями Китая, где патентовладельцу запрещено ссылаться на значения признаков, от которых он отказался в рамках делопроизводства в Государственном патентном ведомстве Китая (СИРО).

В большинстве стран континентальной Европы материалы заявки изучаются судами при определении факта нарушения с применением теории эквивалентов, что если не полностью исключает, то существенно затрудняет какое-либо отступление от ранее данных значений признаков формулы патента.

В завершение изложения данной темы хотелось бы привести выдержки из резолюции Международной ассоциации по интеллектуальной собственности AIPPI, принятой на Конгрессе в г. Сеуле (Южная Корея) в октябре 2012 года. Резолюция принимается путем систематического обсуждения проекта, подготовленного на основе отчетов национальных групп, представляющих подходы национально-го законодательства к данному вопросу. Вносимые изменения (поправки) в проект выносятся на голосование и утверждаются большинством голосов делегатов Конгресса, представляю-

щих членом ассоциации из более чем 110 стран. Резолюции AIPPI в ряде стран рассматриваются в качестве систематизированных международных подходов к регулированию соответствующих аспектов интеллектуальной собственности.

Резолюция AIPPI Q229 (Конгресс в Сеуле, октябрь 2012) «Использование истории делопроизводства по заявке на выдачу патента в последующих процедурах по патенту»:

*Принимая во внимание, что:*

1. Заявлениям, сделанным в ходе рассмотрения заявки, придается различное правовое значение в разбирательствах после выдачи патента и они неодинаково применяются в разных национальных и региональных патентных системах.

2. Этот предмет ранее затрагивался в работе AIPPI, например Q142 («Объем охраны, обеспечиваемый формулой изобретения, обеспечение раскрытием и объем охраны патентов») и Q175 («Роль эквивалентов и заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, в определении объема патентной охраны»).

...

6. В контексте настоящей резолюции по Q229, «разбирательства после выдачи патента» означают любые разбирательства по определению объема охраны пункта формулы изобретения, в частности:

- a) разбирательства в Патентном ведомстве, в т. ч., например:
- i) повторная экспертиза или повторная выдача;
- ii) возражение;

- iii) разбирательства по поводу признания недействительным;
- b) разбирательства в суде, в т. ч., например:
- i) нарушения, включая определение об отсутствии нарушения прав;
- ii) юридическая недействительность и(или)
- iii) обеспечение/достаточность раскрытия.

*Принимая во внимание, что:*

1. Почти во всех системах права признается заинтересованность в правовой определенности для третьих лиц, которые могут быть обвинены в нарушении патента.

2. Во всех системах права сохраняются нормативные положения, прецедентное право и(или) юридические доктрины, имеющие своей целью предотвратить получение патентообладателем выгоды от непоследовательных позиций в заявлениях, сделанных в ходе рассмотрения заявки и разбирательствах после выдачи патента.

3. Возникает вопрос, соответствует ли интересам правовой определенности использование заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, при толковании пунктов формулы изобретения или, наоборот, должна ли иметь решающее значение формулировка пунктов, трактуемых в свете описания и чертежей, но без учета заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки.

4. Все эти вопросы по-разному рассматриваются в различных системах права.

5. В контексте использования заявлений, сделанных в ходе



рассмотрения заявки, в разбирательствах после выдачи патента необходимо достигнуть баланса интересов третьих лиц, обвиняемых в нарушении, и патентообладателя, признавая, что патентообладателю должна быть предоставлена надлежащая защита.

6. Ввиду того, что использование заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, в контексте толкования пунктов формулы изобретения имеют, если это использование возможно, различное значение в разных системах права, в основном из-за различий доктрин романо-германского или англо-саксонского права, например, в вопросах эстоппея (лишение стороны права ссылаться на какие-либо факты или отрицать какие-либо факты), лишения прав, отказа от прав или деликтного права, Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) изъясляет намерение гармонизировать конкретные принципы использования заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, особенно в патентном праве.

#### **Резолюция:**

1. Заявления, сделанные заявителем в ходе рассмотрения дела производства по заявке о выдаче патента, должны быть сделаны по возможности общедоступными, легкодоступными для ознакомления с ними третьих лиц (предпочтительно через Интернет).

2. Первичным источником определения объема патентной охраны следует считать слова пунктов патентной формулы, в свете описания и чертежей,

и эти слова должны быть понятны специалисту в соответствующей области техники. Заявления, сделанные в ходе экспертизы и нацеленные на ограничение объема пункта патентной формулы, должны быть максимально добавлены в виде ограничений в сами пункты формулы или, в соответствующих ситуациях, в виде оговорок об отказе в описании или чертежах, в ходе экспертизы.

3. При соответствующих обстоятельствах и с учетом определенных ограничений, указанных в данном документе, заявления должны быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента, если такие заявления общедоступны.

4. При разбирательствах после выдачи патента любая из сторон вправе использовать заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки. Однако эти заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, принимаются во внимание при разбирательствах после выдачи патента, только когда и только в той мере, в которой на них ссылается заинтересованная сторона.

5. Заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, не могут служить основанием для более широкого толкования пункта формулы изобретения, чем толкование формулы изобретения, которое должно быть дано с учетом описания и чертежей по патенту.

6. Заявления, сделанные в ходе рассмотрения заявки, могут быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента для выяснения значения неоднозначно сформу-

лированных признаков в пунктах формулы изобретения, так как они будут понятны специалисту в области техники.

7. Если в заявлениях, сделанных в ходе рассмотрения заявки, содержится ясное и однозначное заявление, сделанное (и не отозванное до выдачи патента) самим заявителем или от его имени, и из такого заявления можно сделать вывод о том, что заявитель частично отказывается от объема охраны, который в противном случае полагался бы ему, то объем охраны будет ограничен в свете разбирательств после выдачи патента.

8. При принятии решения о том, учитывать ли при разбирательствах после выдачи патента определенную поправку или аргумент из заявлений, сделанных в ходе рассмотрения заявки, на раннем этапе экспертизы, не следует разграничивать:

- а) была ли сделана такая поправка или внесен аргумент во время первоначальной экспертизы или на более позднем ее этапе;
- б) относится ли определенная поправка или аргумент к пунктам формулы изобретения, к описанию или к чертежам; а также
- в) на каком конкретно типе разбирательств была сделана поправка или внесен аргумент.

9. Без придания им какой-либо заранее заданной силы. Заявления, сделанные заявителем при рассмотрении спора в одной юрисдикции, могут быть приняты во внимание при разбирательствах после выдачи патента в другой юрисдикции. ■

# Приветственные слова



Уважаемые коллеги! Рад поздравить всех нас с началом работы Суда по интеллектуальным правам. Это на самом деле важнейшее событие, имеющее огромное значение в том числе и для российской доменной индустрии.

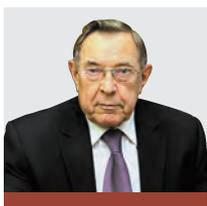
Доменные споры занимают особую нишу в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Термины «домен» и «доменное имя» стали применяться юристами совсем недавно, а их непростое правовое регулирование связано, в первую очередь, с общественной природой сети Интернет и ее трансграничностью.



От имени Федеральной антимонопольной службы поздравляю коллектив Суда по интеллектуальным правам с началом его работы. Создание специализированного суда — новый шаг в развитии судебной системы

России. Идея создания патентного суда обсуждалась много лет, поскольку рассмотрение споров, связанных с защитой интеллектуальных прав, требует наличия специальных знаний и глубокого понимания специфических правовых категорий, и мы рады, что эта важнейшая инициатива наконец реализована.

Уверен, что Суд по интеллектуальным правам собрал в своем составе лучших специалистов по этой сложнейшей отрасли права и их работа поможет наиболее полно и своевременно разрешать возникающие споры.



Коллективу Суда по интеллектуальным правам!

Создание Суда по интеллектуальным правам, как и «Журнала Суда по интеллектуальным правам», — важное и радостное событие для юридической общности, творческой России и для ее граждан.

Уверен, что работа Суда по интеллектуальным правам положительным образом скажется на развитии российского доменного пространства и позволит оперативно реагировать на новые вызовы времени. Стабильная судебная практика в доменной области и профессиональное рассмотрение доменных споров могут стать еще одним стимулом для роста российского Интернета.

С уважением,

**А.В. Колесников,**

*директор Автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет»*

ФАС России будет с интересом следить за практикой работы Суда по интеллектуальным правам, поскольку в рамках своих полномочий антимонопольный орган активно участвует в нормотворческой деятельности в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, именно в результате судебной оценки решений ФАС России вырабатываются и совершенствуются правовые подходы к решению сложнейших вопросов применения антимонопольного законодательства.

Мы также надеемся, что журнал Суда по интеллектуальным правам станет важнейшей авторитетной площадкой для дискуссий ведущих ученых-исследователей и специалистов-практиков по всем спорным вопросам правоприменительной практики.

**И.Ю. Артемьев,**

*руководитель ФАС России*

Желаю вам всем поистине творческих успехов.

Готов посылить содействовать вам в вашем важном деле.

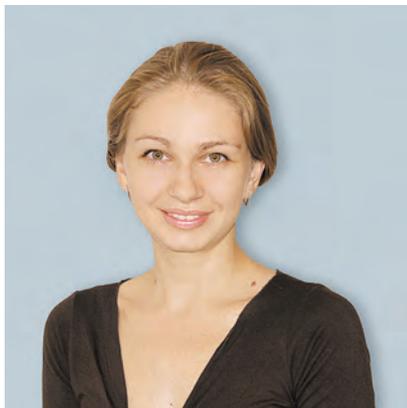
С пожеланиями успехов,

**В.Ф. Яковлев,**

*советник Президента Российской Федерации*



# Правовое регулирование неиспользования товарных знаков в США



Я.А. Гаева,

консультант Центра международного правового образования,  
Питтсбургский университет

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного в США после 16 ноября 1989 г., предоставляется на основании закона Лэнхэма (15 U.S.C.S) и действует в течение 10 лет. Согласно требованиям международных договоров (ст. 5(с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 19(1) соглашения TRIPS), одним из условий предоставления правовой охраны товарного знака в США является его использование в соответствии с целями, для которых товарный знак зарегистрирован<sup>1</sup>. Государства — участники Парижской конвен-

ции принимают законодательные акты, регулирующие досрочное прекращение правовой охраны зарегистрированного товарного знака в связи с неиспользованием, но только при условии истечения разумного периода времени и если правообладатель не смог объяснить неиспользование. Разумный период определяется на уровне национального законодательства. Ст. 19(1) соглашения TRIPS предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака по истечении трех лет непрерывного неиспользования. В США данный период времени составляет пять лет.

Внутреннее законодательство США подчеркивает требование об использовании товарного знака двояко. С одной стороны, доказательства использования необходимо пред-

ставить уже на стадии регистрации товарного знака, 15 USCS, § 1051 (3-с)<sup>2</sup>. «Наиболее фундаментальный аспект права товарных знаков США состоит в том, что права в отношении товарного знака приобретаются в условиях рынка на основании использования»<sup>3</sup>. Преимущество подобного подхода в том, что заявитель, желающий зарегистрировать товарный знак, может установить дату приоритета, если он использовал товарный знак раньше своих конкурентов.

С другой стороны, правообладатели обязаны подтверждать фактическое использование и осуществление контроля за товарным знаком в период предоставления правовой охраны и декларировать использование товарного знака по истечении пяти лет с момента регистрации, 15 U.S.C.S, § 1065(3)<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> 15 U.S.C. § 1064: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/1/1064>.

<sup>2</sup> 15 U.S.C. § 1051: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/1/1051>. Право США признает два важных исключения в отношении правила о регистрации на основании использования, в частности, заявления о продлении товарных знаков, зарегистрированных за пределами США в соответствии с положениями ст. 44(е) Парижской конвенции, и продления регистрации на основании ст. 66(а) Мадридского протокола.

<sup>3</sup> Estate of Coll-Monge v. Inner Peace Movement, 2009, 524 F.3d at 1341.

<sup>4</sup> 15 U.S.C. §1065: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/1/1065>; El Creco Leather Prod. Co. v. Shoe World, Inc., 1986 (806 F.2d 392, 395; 1 USPQ2d 1016, 1017); Gorenstein Enters., Inc. v. Quality Care-USA, Inc., 1989, 874 F.2d 431, 435.

С июня 2012 г. Бюро по патентам и товарным знакам США в рамках пилотной программы, направленной на совершенствование реестра товарных знаков и пересмотр Инструкции по применению закона о товарных знаках и Инструкции о предоставлении документов в соответствии с Мадридским протоколом, имеет право запрашивать любые дополнительные примеры, информацию, доказательства, справки и декларации, подтверждающие использование или правомерное неиспользование торговой марки после регистрации<sup>5</sup> независимо от времени использования товарного знака, т. е. до истечения пяти лет с момента регистрации товарного знака.

### Подтверждение использования

Согласно действующей редакции § 1065 закона Лэнхэма регистрация является действительной при условии, что правообладатель в период между пятым и шестым годом с момента регистрации и по истечении каждого последующего десятилетнего периода предоставляет в Бюро по патентам и товарным знакам США декларацию и доказательство, свидетельствующие об использовании товар-

ного знака в коммерческой деятельности на территории нескольких штатов. Декларация об использовании товарного знака представляет собой заявление правообладателя, в котором подтверждается, что товарный знак продолжает использоваться в США в отношении каждого товара, для которого этот знак был зарегистрирован, с указанием на примеры использования и приложением необходимых документов<sup>6</sup>. Правообладатель, допустивший неиспользование товарного знака в течение длительного периода, может представить в Бюро по патентам и товарным знакам США новое заявление о регистрации товарного знака. Преимуществом такого заявителя будет возможность установить более раннюю дату приоритета по сравнению с другими лицами, использующими товарный знак в предпринимательской деятельности<sup>7</sup>.

### Извинительное неиспользование

Неиспользование товарного знака является основанием для отмены его регистрации, за исключением случаев, когда правообладатель может представить подтверждение того, что неиспользование носит временный характер и вызвано обстоя-

тельствами, за которые правообладатель не отвечает. В то же время правомерное неиспользование или временное прекращение использования само по себе не прекращает права в отношении товарного знака<sup>8</sup>.

Законодательство устанавливает следующие условия, при наличии которых неиспользование товарного знака не является основанием для прекращения правовой охраны: правообладатель не собирается прекращать использование товарного знака (15 U.S.C. § 1127<sup>9</sup>), например, известна дата, когда товарный знак использовался в последний раз в коммерческих целях или имеются сведения о том, когда правообладатель намерен возобновить использование товарного знака, предприняты конкретные меры к тому, чтобы товарный знак снова использовался; причины неиспользования товарного знака таковы, что правообладатель не может оказать на них влияние, не несет ответственности за обстоятельства, вызвавшие неиспользование, например, временное принудительное неиспользование товарного знака в торговле в связи с процедурой банкротства не является основанием прекращения правовой охраны (Merry Hull & Co. v. Hi-Line Co.,

<sup>5</sup> Federal Register: Changes in Requirements for Specimens and for Affidavits or Declarations of Continued Use or Excusable Nonuse in Trademark Cases // DataStream Content Solutions, LLC. — May 22, 2012. <http://ww2.dscs.com/products-services/ips>; [http://go.galegroup.com.pitt.idm.oclc.org/ps/i.do?action=interpret&id=GALE%7CA290407144&v=2.1&u=upitt\\_main&it=r&p=AONE&sw=w&authCount=1](http://go.galegroup.com.pitt.idm.oclc.org/ps/i.do?action=interpret&id=GALE%7CA290407144&v=2.1&u=upitt_main&it=r&p=AONE&sw=w&authCount=1).

<sup>6</sup> 15 U.S.C. § 1065: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/1/1065>; 15 U.S.C. § 1127 : US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127>; Gould, L. Global reach for global trademarks // Mondaq Business Briefing. — Sept. 26, 2012.

<sup>7</sup> Ruder D.S. New Strategies for Owners of Discontinued Brands // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. — Fall, 2004. — 3. — Pp. 61–79, p. 78.

<sup>8</sup> Lorillard, 1927, 273 U.S. 629, 632, 71 L. Ed. 810, 47 S. Ct. 481.

<sup>9</sup> 15 U.S.C. § 1127: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127>.



1965)<sup>10</sup>. Другими примерами обстоятельств, которые Бюро по патентам и товарным знакам США допускает в качестве извинительных, могут быть продажа предприятия, болезнь, чрезвычайные происшествия, переоснащение производства, перемена вида деятельности<sup>11</sup>.

Решение по делу Lyon Metal Prods v. Lyon Inc., 1962<sup>12</sup>, демонстрирует пример действий правообладателя, прекратившего основной бизнес, но желающего сохранить за собой право в отношении товарного знака: суд не признал неиспользуемым товарный знак «LYON», под которым много лет осуществлялось производство и розничная продажа мебели. Правообладатель прекратил розничные продажи, но продолжил использование товарного знака для поставок мебели по договорам со строительными компаниями<sup>13</sup>.

### Оспаривание товарного знака в связи с неиспользованием

Требования о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием рассматриваются Комитетом по рассмотре-

нию споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (Trademark Trial and Appeal Board) при Бюро по патентам и товарным знакам США.

С заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в США согласно 15 USCS 22, § 1064 может обратиться любое лицо при наличии следующих условий:

- » данное лицо полагает («верит»), что ему могут быть причинены убытки и
- » оплачивает судебную пошлину; а также
- » имеет существенный интерес (real interest) в процессе (Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co., 1982<sup>14</sup>) и
- » надлежащее основание (reasonable basis) полагать, что ему могут быть причинены убытки (Ritchie v. Simpson, 1999<sup>15</sup>).

Последние два критерия существуют в виде судебного прецедента, не упоминаются в § 1064, 15 USCS.

Бремя доказывания несет сторона, ссылающаяся на неиспользование (Advance Magazine Publs. Inc. v. Leach, 2006<sup>16</sup>). В предмет доказывания входит факти-

ческое неиспользование товарного знака и отсутствие у правообладателя намерения возобновить использование в обозримом будущем (Emergency One Inc. v. Am. FireEagle, Ltd., 2000<sup>17</sup>, Eh Yacht, LLC Egg Harbor, LLC, 2000<sup>18</sup>).

Разрешение споров о товарных знаках, согласно § 1127, 15 USCS «Определения, толкования и цели», осуществляется в соответствии с принципом «предотвращения недобросовестной конкуренции»<sup>19</sup>.

### Установление контроля над использованием товарного знака

Регистрация товарного знака может поддерживаться действиями не только правообладателя, но и третьих лиц при условии контроля со стороны правообладателя. Осуществление контроля со стороны правообладателя в целом признается одним из фундаментальных принципов законодательства о товарных знаках<sup>20</sup>. Подобная ситуация возникает в случае использования товарного знака лицензиатом или несколькими предприятиями в рамках одной компании<sup>21</sup>.

<sup>10</sup> 243 F. Supp 45, 146 USPQ 274.

<sup>11</sup> Karen A.A., Bret J.D. Excusable non-use of a trade mark // Managing Intellectual property. — Nov 2007, Issue 174. P. 5.

<sup>12</sup> 134 U.S.P.Q. (BNA) 31, 35.

<sup>13</sup> 134 U.S.P.Q. (BNA) 31, 35.

<sup>14</sup> 670 F.2d 1024, 1028.

<sup>15</sup> 170 F.3d 1092, 1095.

<sup>16</sup> 466 F. Supp 2d 628.

<sup>17</sup> 228 F3d 531, 56 USPQ2d 1343.

<sup>18</sup> 84 F Supp 2d 556, 53 USPQ 1640.

<sup>19</sup> 15 U.S.C. §1127: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127>.

<sup>20</sup> Nitro Leisure Prod. LLC. v. Acushnet Co, 2002, 341 F.3d 1356.

<sup>21</sup> Schmidt-Szalewski J. The international protection of trademarks after the TRIPS agreement // Duke Journal of Comparative and International Law. — 1998. — Vol. 9. P. 189—212. P. 210; Trade related aspects of intellectual property rights : a concise guide to the TRIPS agreement / by Michael Blakeney. — London: Sweet & Maxwell, 1996, 223 p. P. 57.

Степень контроля, необходимая для признания лицензионного договора действительным, обсуждалась в американской литературе в 1950—60-е гг.<sup>22</sup> Закон Лэнхэма, принятый в 1946 г., впервые закрепил в законодательстве США общее правило о свободном лицензировании товарных знаков, не определив ни степень требуемого контроля, ни пределы, в которых суд может входить в исследование данного вопроса. Прецедентная практика выработала ряд требований в отношении контроля, который должен исходить от правообладателя:

«До принятия закона Лэнхэма суды сталкивались с затруднением, определяя, допустимо ли лицензирование товарного знака, подконтрольное правообладателю, но после издания указанного закона принята точка зрения, допускающая лицензирование как таковое» (*Dawn Donut Co v. Hart's Food Stores Inc.*, 1959)<sup>23</sup>. Апелляционный суд в указанном решении поддержал мнение суда первой инстанции о том, что истец осуществлял должный контроль за своими лицензиатами, несмотря на то что лицензионные договоры не содержали условий об осуществлении контро-

ля, и признал достаточными минимальные доказательства фактического осуществления контроля, которые были представлены в суде, в частности, суд посчитал достаточными показания двух представителей истца, заявлявших, что они регулярно посещали лицензиата и «во многих случаях» имели возможность проверять и следить за производством<sup>24</sup>.

Надлежащим суд признал контроль за лицензиатом, осуществляемый фабрикой шерстяных тканей, которая отбирала производителей «высокого стандарта качества» и применяла договорное ограничение в отношении производителей одежды, имеющих право использовать продукцию фабрики (*Forstmann Woolen Co v. J.W. Mays Inc.*, 1950)<sup>25</sup>.

Условия лицензионных договоров об осуществлении контроля правообладателем могут содержать различную степень детализации. В решении апелляционного суда по делу *Interstate Bakeries Corporation v. Interstate Brands Corporation*, 2012<sup>26</sup> подтверждаются следующие условия, которые выполнил лицензиат в связи с исполнением обязательства контролировать и защищать товарный знак:

- » уведомлять правообладателя о любых угрозах нарушения товарного знака;
- » поддерживать полный контроль над любыми исками о нарушении товарного знака;
- » воздерживаться от исков, противоречащих интересам правообладателя;
- » воздерживаться от исков в отношении правообладателя о нарушении или использовании товарного знака на определенных территориях;
- » уведомлять правообладателя о любых исках, предъявляемых лицензиату в связи с его действием или бездействием по исполнению обязательств в отношении правообладателя;
- » воздерживаться от предоставления сублицензий;
- » ограничить использование товарного знака на определенных территориях;
- » не регистрировать товарный знак на определенных территориях;
- » использовать товарный знак в соответствии с условиями лицензионного договора;
- » поддерживать характер и качество продукции,

<sup>22</sup> С одной стороны, наличие интереса правообладателя в поддержании ценности товарного знака, как правило, делает излишним закрепление обязанности осуществлять контроль за ее использованием. Правовое регулирование контроля за использованием товарного знака требуется в ситуациях, когда появляются препятствия для осуществления естественного контроля, например, большое количество лицензиатов может рассматриваться как извинительное обстоятельство и оправдывать недостаточный контроль со стороны правообладателя. Trademark licensing: the problem of adequate control // *Duke Law Journal*. — 1968. — 5. — Pp. 875—904. P. 898.

<sup>23</sup> 267 F.2d 358.

<sup>24</sup> 267 F.2d 358.

<sup>25</sup> 89 F Supp. 964, 966.

<sup>26</sup> 690 F.3d 1069; LEXIS 18403.



маркируемой товарным знаком;

- » содействовать правообладателю в разрешении споров о нарушении товарного знака<sup>27</sup>.

Случаи, в которых лицензионные договоры не проходят судебной проверки на «контроль», чаще всего связаны с недостатком исполнения, фактического осуществления контроля, хотя во многих случаях договоры предусматривают соответствующие условия<sup>28</sup>.

В судебной практике США имеется прецедент, подтверждающий, что даже попытка предоставить лицензию в отношении товарного знака рассматривается как извинительное обстоятельство при исследовании вопроса о неиспользовании (Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 1992<sup>29</sup>).

### Добросовестное использование

Использование товарного знака в коммерческом обороте *use in commerce*, как основополагающий аспект комплекса правовых норм о товарных знаках США, определяется в § 1127 закона Лэнхэма путем указания на «добросовестное использование в торговле»<sup>30</sup> (в противоположность использованию лишь

с целью сохранить за собой запись о регистрации в отношении товарного знака) и применительно к принципу предотвращения недобросовестной конкуренции, закрепленному в законе Лэнхэма<sup>31</sup>.

Проявление недобросовестности в связи с предоставлением декларации об использовании с целью продления правовой охраны товарного знака является основанием для досрочного прекращения охраны товарного знака. Добросовестными должны быть попытки правообладателя предоставить лицензию. Исследуя вопрос о неиспользовании, суд принимает во внимание, в том числе, насколько серьезно правообладатель отнесся к поиску лицензиата, проводил ли собеседования с несколькими кандидатами, документировал ли процесс поиска с целью дальнейшего анализа<sup>32</sup>.

Суд также вправе не ссылаться на принципы «добросовестности» и не требовать доказательств осуществления контроля со стороны правообладателя, если по обстоятельствам дела удалось установить, что в результате действий лицензиата качество продукции не ухудшилось и потребители не испытывают

заблуждений в связи с товарным знаком, контроль над которым предоставлен лицензиату<sup>33</sup>.

### Связанные компании

Для целей подтверждения использования товарного знака в торговле законодательство США использует доктрину «связанных компаний» (*related companies*). Таковыми признаются любые лица, которые имеют «существенное отношение» друг к другу в связи с использованием товарного знака (*Secular Orgs. for Sobriety, Inc. v. Ullrich, 2000*<sup>34</sup>). Доктрина «связанных компаний» предполагает, что товарный знак используется одной стороной, в то время как связанная компания контролирует характер и качество продукции, направляет использование, как это происходит в рамках корпорации при использовании единого товарного знака различными ее структурами<sup>35</sup>. В решении по делу *Estate of Coll-Monge v. Inner Peace Movement, 2009*<sup>36</sup> апелляционный суд Округа Колумбия подтвердил, что исходя из обстоятельств дела, доктрина «связанных» корпораций применяется и к использованию товарного знака в отношениях между некоммерческими организациями.

<sup>27</sup> 690 F.3d 1069; LEXIS 18403.

<sup>28</sup> Trademark licensing: the problem of adequate control // Duke Law Journal. — 1968. — 5. — pp. 875—904, p. 898.

<sup>29</sup> 978 F.2d 947, 956.

<sup>30</sup> 15 U.S.C. § 1127: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127>.

<sup>31</sup> 15 U.S.C. § 1127: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127>.

<sup>32</sup> Ruder, D.S. New strategies for owners of discontinued brands // Nw. J. Tech. & Intell. Prop. — 2004. — 3. — p. 61.

<sup>33</sup> Calboli, I. What if, after all, trademarks were “traded in gross”? // 2008 Mich. St. L. Rev., p. 345.

<sup>34</sup> 213 F.3d 1125, 1130.

<sup>35</sup> Thurmon, M.A. Recent developments in trademark law // Wake Forest Intell. Prop. L.J. 1. — 2009. — 9. — p. 58—59.

<sup>36</sup> 524 F.3d 1341.

Законодательство США и прецедентная практика не требуют формального закрепления условий об осуществлении контроля за использованием товарного знака в отношениях между связанными компаниями, § 1127 15 USCS устанавливает лишь требование об установлении контроля за использованием товарного знака в качестве основания для признания компаний «связанными» (*Turner v. HMH Pub. Co.*, 1967<sup>37</sup>, *Estate of Coll-Monge v. Inner Peace Movement*, 2009<sup>38</sup>).

«В определенных случаях лицо может контролировать характер и качество продукции, в отношении которых товарный знак используется, не являясь собственником компании, использующей товарный знак» (*Carpenter v. Marini*, 2006)<sup>39</sup>. Термин «связанные компании» применительно к правовому регулированию использования

товарных знаков в США не ограничивается сферой корпоративного контроля, а означает лишь наличие установленных отношений контроля за характером и качеством товаров и услуг, в отношении которых используется товарный знак. То есть рассматриваемые отношения могут возникать как на основании отношений корпоративного контроля, так и на основании лицензионных договоров.

Начиная с 1980-х гг. целый ряд решений подтверждают направленность судебной практики на признание «достаточного»<sup>40</sup> и даже «минимального»<sup>41</sup> контроля за использованием товарного знака и нежелание судов ослаблять лицензионные отношения<sup>42</sup>.

Активная форма контроля, при которой правообладатель следит за методом осуществления операций, расположением объектов, дизайном интерьера

и вопросами управления персоналом, характерна для отношений в рамках франчайзинговых соглашений. Лицензирование же выступает относительно пассивной формой осуществления контроля<sup>43</sup>.

Обязанность доказать факты, свидетельствующие об отсутствии контроля, возлагается на истца или заявителя, требующего прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием (*Tetra Pak Co. v. Schneider*, 1960<sup>44</sup>; *In re Bose Corp v. Hexawave, Inc.*, 2009<sup>45</sup>). Подобное распределение бремени доказывания, дополняющее направленность судебной практики США на признание минимальных доказательств использования товарного знака, таким образом, ослабляет право оспаривать предоставление правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. ■

<sup>37</sup> 380 F.2d 224, 229.

<sup>38</sup> 524 F.3d at 1341.

<sup>39</sup> 2006 WL 2349586.

<sup>40</sup> *Click Licenses*, 2004, 775 PLI/PAT 353, 358.

<sup>41</sup> *Penta Hotels Ltd. v. Penta Tours*, 1988, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081; *Bureau National Interprofessional Du Cognac v. International Better Drinks Corp.*, 1988, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1610.

<sup>42</sup> Calboli, I. What if, after all, trademarks were “traded in gross”? // 2008 Mich. St. L. Rev., pp. 345–367, p. 358.

<sup>43</sup> Emerson, R.W. Franchise goodwill: take a sad song and make it better. — 2013. — 46 University of Michigan Journal of Law Reform. — p. 349.

<sup>44</sup> 125 USPQ 360.

<sup>45</sup> 580 F.3d 1240 Fed. Cir.



# Общие аспекты судопроизводства в сфере защиты интеллектуальной собственности в Германии



**Штефан Руслис,**  
партнер «Главе Дельфс Молль»  
(Гамбург), адвокат Коллегии  
Адвокатов Гамбурга, член INTA,  
AIPPI



**д-р. Дмитрий Ткачев, Ph.D.,**  
специалист «Главе Дельфс Молль»  
(Гамбург), патентный ассессор

## Гражданское судопроизводство по сравнению с уголовным и административным судопроизводством

Нарушения прав интеллектуальной собственности в Германии, как правило, преследуются в соответствии с гражданским правом. Умышленные нарушения, т. е. когда нарушитель осознает, что его поведение является противоправным, могут также преследоваться в соответствии

с уголовным правом. Однако на практике уголовные санкции предпринимаются только в очевидных случаях пиратства. Одним из основных препятствий для мер уголовно-правового характера является отсутствие какой-либо специализации уголовных судов в вопросах интеллектуальной собственности. Административное право не предусматривает каких-либо мер преследования нарушений прав интеллектуальной собственности, за исключением мер задержания на грани-

це, принимаемых таможенными органами на основе европейского и субсидиарного национального права.

## Система гражданских судов Германии

Немецкая система гражданских судов состоит из четырех судебных уровней. Есть более чем 600 участковых судов («Amtsgerichte» — «AG»), где дела рассматриваются и решаются одним судьей. Как правило, эти суды компетентны

по гражданским делам, в которых сумма иска не превышает 5000 евро. Для сумм, превышающих это значение, компетентными являются окружные суды («Landgerichte» — «LG»), в которых обычно судебные коллегии («Kammern») в составе из трех судей проводят слушания и принимают решения. По всем искам в сфере интеллектуальной собственности, за исключением авторского права, законы предусматривают рассмотрение всех случаев нарушения в окружных судах независимо от сумм исков. Таким образом, предел в 5000 евро имеет значение только в отношении авторского права.

Решения участковых судов могут быть обжалованы в окружных судах. Решения первой инстанции окружных судов могут быть обжалованы в высших земельных судах («Oberlandesgerichte» — «OLG»). Здесь так же, как правило, судебные коллегии из трех судей («Senate») проводят слушания и принимают решения по апелляциям. Решения по апелляциям окружных судов, а также решения по апелляциям высших земельных судов, могут быть обжалованы в судебных коллегиях («Senate») Верховного Федерального Суда ФРГ («Bundesgerichtshof» — «BGH»). Тем не менее эти апелляции ограничены лишь вопросами соблюдения законности, и они доступны, только если юридический вопрос имеет особое значение. Таким образом, хотя судебная система предусматривает четыре судебных уровня,

*Наиболее важным средством правовой защиты в случаях нарушений прав интеллектуальной собственности является предварительное судебное предписание. Невыполнение его приводит к штрафам в размере до 250 000 евро*

есть только две или три доступные инстанции.

### **Специализация в сфере интеллектуальной собственности**

Среди 116 окружных судов в Германии лишь ограниченное число компетентно в вопросах интеллектуальной собственности. Фактическое количество зависит от типа права интеллектуальной собственности. Например, *патентные дела рассматриваются только в 12 окружных судах*. Кроме того, внутренняя организация суда обеспечивает распределение всех патентных дел к определенным судебным коллегиям, распределение всех дел по товарным знакам к определенным судебным коллегиям и т. д. Аналогичные правила применяются также и в вышестоящих судах. В результате суды имеют *специализированные судебные коллегии для различных прав интеллектуальной собственности*.

Например, Первый Сенат («I. Zivilsenat») Верховного Федерального Суда ФРГ рассматривает все дела по товарным знакам и промышленным образцам, в то время как Десятый Сенат («X. Zivilsenat») является компетентным по делам о патентах и полезных моделях. Стороны, участвующие в про-

цессах в окружном или вышестоящем суде, должны обязательно быть представлены адвокатами («Rechtsanwälte»).

В то время как дополнительное представление интересов сторон патентными поверенными («Patentanwälte») не является обязательным, оно часто настоятельно рекомендуется, особенно в патентных делах. Патентные поверенные имеют диплом инженера или иной технической науки и имеют специальную подготовку в области права интеллектуальной собственности, длящуюся около трех лет. Специальной задачей для адвокатов является объяснение технических вопросов судьям гражданского суда, которые являются юристами, то есть они имеют юридическое образование и обычно не имеют никакой особой технической подготовки или базы.

*Гражданские суды не являются компетентными для решения вопроса о действительности патентов*. Действительность патента рассматривается либо по процедуре возражения европейским патентным ведомством («Europäisches Patentamt» — «EPA») или немецким ведомством по патентам и товарным знакам («Deutsches Patent- und Markenamt» — «DPMA»), либо по иску о признании патента недействительным Федераль-



ным Патентным Судом Германии («Bundespatentgericht» — «BPatG») с его технически-квалифицированными судьями. Для других видов интеллектуальной собственности гражданский суд может вынести решение по их действительности в зависимости от типа права, основания для признания недействительности и определенной процессуальной ситуации.

Большинство случаев нарушения патентных прав в Германии рассматриваются окружным судом Дюссельдорфа («Landgericht Düsseldorf»), где три судебных коллегии (4а, 4b и 4с) почти исключительно рассматривают патентные дела. Многие кандидаты в патентные поверенные («Patentanwaltskandidaten») стажировались в том суде, в ходе чего они принимают участие в слушаниях и конфиденциально консультируют судей, поэтому технические вопросы часто могут быть рассмотрены должным образом *без необходимости привлечения внешнего эксперта*.

В законодательстве об интеллектуальной собственности окружные суды часто упоминаются как «земельные суды», а высшие земельные суды как «апелляционные суды», поэтому суды первой и второй инстанций могут быть легко идентифицированы.

### **Развитие и продолжительность судопроизводства**

Немецкое гражданское судопроизводство начинается

с подачи жалобы истцом. После этого суд решает, будет ли проводиться предварительное слушание, особенно для обсуждения процедурных вопросов. После этого предварительного слушания или в его отсутствие стороны обмениваются доводами по существу дела. Это слушание обычно происходит в промежутке времени от 4 до 15 месяцев после подачи жалобы и во многом зависит от сложности дела и загруженности данной судебной коллегии.

Слушание по существу завершает первый этап судебного разбирательства, в течение которого стороны могут представлять факты. После этого слушания суд может сразу принять решение. Тем не менее это делается редко. Суды предпочитают назначать дату провозглашения решения, которое, как правило, происходит через две — шесть недель после слушания. В ходе этой второй фазы стороны обычно не могут более представлять факты, но имеют возможность приводить доводы по вопросам права, такие, как объем охраны искового права интеллектуальной собственности.

Немецкие правила гражданского судопроизводства, как правило, требуют, чтобы стороны представляли свои факты и доказательства как можно раньше. Кроме того, каждая сторона *обязана подробно ответить на все факты*, представленные другой стороной. Несоблюдение этого обязательства приводит к тому, что факты, заявленные другой стороной, считаются *признанными*. Доказа-

тельства принимаются, только если соответствующий факт остается спорным.

Если суд должен принять доказательства, это может быть сделано в ходе слушаний по существу, если средства доказательства доступны, например если присутствует свидетель. Там, где это невозможно, за второй фазой следует третья фаза формального получения доказательств. В зависимости от обстоятельств дела эта фаза может значительно продлить продолжительность разбирательства. Если, к примеру, судебный эксперт должен быть назначен для разрешения сложных технических вопросов, то установление фактов таким экспертом, его комментарии и свидетельства могут занять 12 месяцев или дольше.

Продолжительность апелляционного судопроизводства в значительной степени варьируются среди высших земельных судов и, как правило, занимает от шести до 24 месяцев, т. к. загруженность различных судебных коллегий в целом различна. Апелляции в Верховный Федеральный Суд ФРГ обычно занимают от 18 до 24 месяцев.

### **Доказывание по делам в сфере интеллектуальной собственности**

Немецкие правила гражданского судопроизводства предусматривают пять стандартных средств доказательства: свидетели, документы, обследование объектов, назначенные судом

эксперты и показания сторон. Последнее допустимо лишь при определенных обстоятельствах.

В области интеллектуальной собственности стороны обычно детально обосновывают их дела, например используя копии документов, выдержки из баз данных, фотографии объектов, заключения собственных экспертов и т. д. Это часто приводит к ситуации, в которой противная сторона не может правильно и детально оспорить представленный факт. Как следствие вышеупомянутого правила, согласно которому неоспоренные факты считаются признанными, *обоснованные факты становятся неоспоренными*, поэтому принятия доказательств не требуется. На самом деле подавляющее большинство споров по интеллектуальной собственности решаются с формальным получением доказательств, т. е. без вышеупомянутого третьего этапа.

Однако существуют случаи, когда обладатель права интеллектуальной собственности не имеет доступа к фактам, необходимым для обоснования своей позиции. В этих случаях может быть получен *судебный ордер, позволяющий владельцу права интеллектуальной собственности осмотр соответствующих объектов или документов*.

Такой судебный ордер может быть запрошен и выдан до начала возбуждения дела о нарушении, но только в отношении предполагаемого нарушителя. Если средства доказательства находятся во владении третьего лица, судебный ордер в отношении этого лица может

*Стороны не обязаны вести основной процесс и располагают временем для дружественного урегулирования спора. Более 50 % случаев разрешаются именно путем дружественного урегулирования*

быть получен только после возбуждения дела о нарушении. Все эти судебные меры требуют установления определенной вероятности нарушения и должны соответствовать принципу пропорциональности.

### Средства правовой защиты

На сегодняшний день наиболее важным средством правовой защиты в случаях нарушений прав интеллектуальной собственности является предварительное судебное предписание. Для него принятие нет необходимости в наличии какого-либо умысла или неосторожности со стороны ответчика, и требование о прекращении продолжения противоправных нарушающих действий не подлежит усмотрению суда. Невыполнение судебного предписания приводит к штрафам в размере до 250 000 евро или к аресту на срок до шести месяцев за каждый случай невыполнения. Суды обычно налагают суровые штрафы, чтобы прекратить нарушения.

Правообладатель нарушенного права интеллектуальной собственности имеет право на получение информации о третьих лицах, участвующих в нарушениях, и о масштабах таких нарушений для того, чтобы быть в состоянии определить ущерб. Не имея такой информации, об-

ладатель нарушенного права не может определить причиненный ему ущерб. Как следствие, обладатель нарушенного права может всего лишь требовать установления ответственности нарушителя. *Определение ущерба может быть выполнено после того, как приговоренный нарушитель предоставит необходимую информацию*. Если же определенная таким образом сумма является спорной, будет необходимо дальнейшее разбирательство по размеру возмещения.

В сравнении с судами других юрисдикций немецкие суды обычно присуждают более низкие ущербы в случаях нарушений прав интеллектуальной собственности. Хотя немецкие суды применяют по существу те же принципы (расчет на основе упущенной выгоды или прибыли нарушителя или лицензионного отчисления), они чаще всего приводят к более низким результатам.

Нарушитель может быть приговорен к отзыву и изъятию с рынка контрафактной продукции и ее уничтожению. Публикация судебных решений может также быть затребована, но эта мера вряд ли играет практическую роль, так как выигравшая сторона может размещать информацию о судебном процессе на своем сайте. Все эти дополнительные меры должны соот-



ветствовать принципу пропорциональности.

Возмещение расходов присуждается судебным решением выигравшей стороне, в то время как размер расходов может быть зафиксирован в дополнительном разбирательстве. Для типичного дела о нарушении прав на товарный знак без апелляции расходы, которые должны быть возмещены нарушителем, находятся в диапазоне примерно около 10 000 евро.

### Предварительные судебные предписания

Как указывалось выше, судебные предписания относительно эффективны, но присужденный ущерб, как правило, низкий и часто требует дополнительного разбирательства в отношении оплаты. Кроме того, немецкое право едва ли предоставляет истцу средства для проверки того, что приговоренный нарушитель предоставил полную и правильную информацию и действительно отозвал, изъял и уничтожил всю контрафактную продукцию. В результате этого в немецком праве интеллектуальной собственности, как правило, привлекательными являются предварительные судебные предписания.

Предварительные судебные предписания в основном выдаются без проведения слушания в одностороннем («ex parte») судопроизводстве, которое часто длится всего несколько дней или даже часов. Ответчик может возразить против выданного судебного предписания, после чего будет проведено слушание. Тем не

*Умышленные нарушения могут также преследоваться в соответствии с уголовным правом. Однако на практике уголовные санкции предпринимаются только в очевидных случаях пиратства*

менее судебное предписание обычно остается в силе до слушания. Возможный ответчик, ожидающий иск о предварительном судебном предписании, может заранее подать в суд охранительное письмо («Schutzschrift») от предварительного судебного предписания. Суды готовы получать такие письма и вносить их в судебные досье в случае, если иск о предварительном предписании действительно будет подан. Подобный процедурный прием позволяет ответчику представлять факты и доказательства даже в одностороннем судопроизводстве.

Специальным требованием к предварительному предписанию является срочность. Суды в основном признают срочность, если истец подает иск о предварительном предписании в течение одного месяца после получения информации о нарушении. Если же этот срок будет превышен, то срочность по-прежнему может быть признана в зависимости от суда и обстоятельств дела. Поскольку Верховный Федеральный Суд ФРГ не обладает юрисдикцией в отношении случаев предварительного предписания, практика различных судов по некоторым процедурным вопросам, например таким, как срочность, варьируется в значительной степени.

Кроме того, должна быть некоторая вероятность того, что примененное право интеллектуальной собственности останется в силе после оспаривания его действительности. Часто это является нелегкой задачей для патентов. В соответствии с действующей практикой судов Дюссельдорфа предварительное судебное предписание в патентных делах обычно требует того, чтобы патент остался в силе после процедуры возражения или оспаривания его действительности.

Процесс о предварительном предписании, как правило, возбуждается до начала и независимо от основного судебного разбирательства. Предварительное предписание не снимается автоматически, если истец не инициировал основного процесса по истечении определенного периода времени. Однако ответчик может потребовать, чтобы истцу был установлен такой срок, по истечении которого предварительное предписание будет снято, если основной процесс еще не начался. Таким образом, стороны не обязаны вести основной процесс и располагают временем для дружественного урегулирования спора. Примечательно, что в делах о нарушении товарных знаков, по всей видимости, более 50 % случаев разрешаются именно путем дружественного урегулирования. ■



# Процессуальные аспекты защиты интеллектуальной собственности в испанской судебной системе



Франциско Хесус Альманса Монтойя,  
управляющий партнер *Almansa & Asociados* (Испания)

## Введение в испанскую систему защиты прав интеллектуальной собственности

Основные нормы, регулирующие защиту прав интеллектуальной собственности в Испании, закреплены в Королевском декрете от 12 апреля 1996 г. № 1/1996, более известном как «Закон о защите интеллектуальной собственности». В данном законе ранее принятые и измененные юридические акты составлены в единый документ, который более точно, ясно и системно излагает нормы в этой области. Таким образом, этот документ стал первым унифицированным и в полной мере систематизированным

актом в сфере интеллектуальной собственности в Испании.

В частности, информация о защите интеллектуальных прав изложена в Книге III Главы I Королевского декрета, где законодателем закреплены процессуальные действия суда в целях защиты объектов интеллектуальных прав, признанных Законом. В данном случае речь всегда идет о спорах между правообладателем и предполагаемым нарушителем его прав, не имеющих между собой договорных отношений. Следует отметить, что Закон о защите интеллектуальной собственности не регулирует договоры в сфере интеллектуальной собственности.

В случае нарушения интеллектуальных прав правообладатель или лицензиат могут обратиться в суд с двумя различными требованиями. Во-первых, можно требовать прекратить распространение контрафактной продукции, а также прекратить иные неправомерные действия.

Во-вторых, можно потребовать возмещения убытков.

Закон об интеллектуальной собственности основан на законе № 1/2000 Гражданского процессуального кодекса Испании как основе для предъявления указанных требований и для принятия предварительных мер с целью защиты интеллектуальных прав.

## Подсудность и предъявление требований о защите интеллектуальной собственности

В отношении компетенции суда прежде всего необходимо отметить, что в испанской судебной системе не существует специального суда, занимающегося вопросами интеллектуальной собственности. Конституционный закон о судебной системе Испании, который определяет образование, деятельность и управление испанских органов правосудия, передает юрисдикцию в области интеллектуального права коммерческим су-



дам (ст. 86). Проводя параллель с российской судебной системой, можно сравнить эти суды с арбитражными судами России, хотя функции подобных судов в Испании более специфичны, так как там так же рассматриваются дела коммерческого и гражданского характера, как в судах первой инстанции.

В отношении территориальной подсудности в случае возникновения спора по поводу неправомерного использования интеллектуальной собственности компетентным коммерческим судом по выбору истца может быть либо суд, который располагается в том регионе, где произошло такое нарушение прав истца, либо суд по месту нахождения правонарушителя (ст. 52.1.11 Гражданского процессуального кодекса Испании).

Чтобы лицо было признано надлежащим истцом, необходимо, чтобы были нарушены его субъективные права. Закон о защите интеллектуальной собственности определяет целый набор различных типов нарушений (до 10) и указывает категории лиц, которым может быть причинен вред в связи с нарушением их интеллектуальных прав, в частности: авторы, артисты, продюсеры, постановщики спектаклей, режиссеры кино и исполнители помимо прочих.

Требование по иску о защите интеллектуального права соответствует различным типам правонарушений, указанным в Законе о защите интеллектуальной собственности, например:

- » лицо нарушает целостность произведения или распро-

страняет его без разрешения правообладателя;

- » лицо незаконно присваивает право использования, принадлежащее автору или другому правообладателю или лицу, которому переданы права;
- » лицо, у которого незаконно находятся копии или носители информации с производением;
- » лицо, у которого во владении находится материал для воспроизведения, распространения, или лицо может сделать произведение правообладателя публичным.

Общий срок судопроизводства по Закону о защите интеллектуальной собственности при подаче иска в коммерческий суд составляет пять лет, если заявлено требование о возмещении убытков. При этом в законе не указан специальный срок для прекращения неправомерного действия, поэтому в данном случае следует иметь в виду общий срок, указанный в Гражданском кодексе Испании, который составляет 15 лет (ст. 1.964).

### Судебное разбирательство в сфере интеллектуальной собственности

Проанализировав в общих чертах аспекты, относящиеся к судебной компетенции и порядку подачи исков, можно перейти к такой теме, как судебный процесс, где и происходит рассмотрение исков касательно интеллектуальной собственности.

Правоустановительное разбирательство — это всегда самая пер-

вая процедура судебного разбирательства по вопросам интеллектуальной собственности (ст. 249.1.4. Гражданского процессуального кодекса Испании). Однако если сумма, истребуемая истцом за нарушение прав на интеллектуальную собственность, превышает 6000 евро, лучшим вариантом является устное разбирательство.

Процедура правоустановительного судебного разбирательства начинается, когда истец подает исковое заявление, где должны быть четко указаны стороны по делу, обстоятельства дела и правовые основания, на которых основан иск. Четкость и ясность иска играют важную роль для дальнейшего успешного рассмотрения иска. Примечательно, что участие адвоката и прокурора является обязательным и их имена должны быть указаны уже в исковом заявлении.

Как только суд получает иск, он принимает судебный акт, который называется судебным постановлением, где указывается о принятии иска к рассмотрению. После этого суд уведомляет об этом другую сторону, и она должна представить отзыв в течение 20 дней.

Как только ответчик представит отзыв на иск, судья назначает сторонам предварительное слушание, куда они должны явиться в сопровождении адвокатов. Обязанность сторон — постараться достичь мирного соглашения на этой стадии. Если такое соглашение достигнуто, суд выносит на его основе судебное решение, и его исполнение становится обязательным для обеих сторон.

В случае если мировое соглашение не достигнуто на предварительном заседании, то стороны представляют на нем доказательства, которые они считают необходимыми для подтверждения своей позиции, и судья назначает сторонам дату судебного слушания.

В судебном заседании, которое проводится в устной форме, рассматриваются доказательства, представленные суду, и на основании оценки доказательств делается вывод в отношении обстоятельств, указанных в исковом заявлении и отзыве на иск.

Обязательным требованием к решению суда является то, что оно должно быть основано только на тех требованиях, которые были заявлены каждой из сторон. При этом апелляционную жалобу на судебное решение можно подать только в течение пяти дней после оглашения решения суда.

Следует отметить, что вышеизложенные процессуальные положения одинаковы как для дел, связанных с интеллектуальной собственностью, так и для других категорий дел по гражданским делам. Тем самым, в ходе судебного разбирательства нет никаких особых различий между характером дел, рассматриваемых в суде.

### Предварительные меры о защите интеллектуальной собственности

Наконец, для завершения нашего обзора различных процессуальных аспектов, которые могут применяться с целью защиты прав интеллектуальной соб-

ственности в Испании, следует упомянуть такой важный аспект, как предварительные меры.

В силу ст. 141 Закона о защите интеллектуальной собственности по ходатайству правообладателя интеллектуальной собственности, в случае нарушения его прав или опасения, что такое нарушение неизбежно произойдет, судебный орган может принять, например, следующие меры пресечения, которые необходимы для срочной защиты интеллектуальных прав:

- » изъятие и удержание в суде доходов, полученных от неправомерного использования интеллектуальных прав;
- » прекращение воспроизведения, распространения и публичных показов;
- » изъятие копий, сделанных или используемых, а также использованного материала в целях воспроизведения и публичного показа;
- » иные меры.

Предварительные меры направлены на немедленное пресечение нарушения и срочную защиту прав интеллектуальной собственности. Причем они могут быть приняты судом еще до вынесения судебного постановления о принятии иска и запрошены правообладателем еще до подачи искового заявления. Процедура принятия данных мер урегулирована законом № 1/2000 Гражданского процессуального кодекса Испании (ст. 721 и далее).

При рассмотрении ходатайства о принятии предварительных мер судом изучается, представляет ли иск правообладателя

собой — *fumus boni iuris*: имеет ли достаточное правовое основание предъявленный иск. Кроме того, оцениваются риски, которые возникают у истца в случае непринятия предварительных мер, — *periculum in mora* — есть ли опасность в промедлении: учитывается также, предлагает ли ответчик залог или гарантию экономического характера, чтобы компенсировать возможный реальный ущерб и убытки, которые могут возникнуть у истца.

Решение о принятии предварительных мер с целью пресечения нарушения принимается в форме судебного постановления с предварительным вызовом сторон. Однако предварительные меры могут быть приняты и без вызова сторон. Постановление о принятии предварительных мер может быть обжаловано. При этом их обжалование не предоставляет ответчику отсрочки, поскольку сам по себе факт обжалования не влияет на их исполнение.

Если прошение о принятии предварительных мер подано в суд раньше иска, то срок действия данных мер зависит от момента предъявления соответствующего иска и не может превышать 20 дней после принятия мер, иначе данные меры прекращаются и не применяются после решения суда.

Таковы вкратце основные аспекты процессуальной защиты интеллектуальной собственности в правовой системе Испании, которые закреплены в Королевском декрете от 12 апреля 1996 г. № 1/1996 (Законе о защите интеллектуальной собственности). ■



# Проблемные вопросы рассмотрения дел с участием субъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым



**В.И. Мокрушин,**

*кандидат юридических наук, доцент КАТУ НУБиП Украины,  
член-корреспондент Крымской Академии Наук, судья Хозяйственного суда  
АР Крым*

**Х**озяйственным судом Автономной Республики Крым в 2012 г. рассмотрено 3668 дел (что на 39,9 % меньше, чем в 2011 г., в котором было рассмотрено 6104 дела).

Из указанного количества дел споры по вопросам интеллектуальной собственности со-

ставили всего девять дел (что на 12,5 % больше, чем в 2011 г., в котором было рассмотрено семь дел указанной категории).

Небольшое количество рассмотренных дел объясняется тем, что практически все споры по интеллектуальной собственности рассматриваются в г. Киеве, поскольку истцы, как правило, определяют в качестве второго ответчика государственный орган по вопросам интеллектуальной собственности. То, что государственный орган по вопросам интеллектуальной соб-

ственности является лишь регистрирующим органом и может выступать в качестве третьего лица по делу сторонами, во внимание не принимается.

Из девяти дел, рассмотренных Хозяйственным судом Автономной Республики Крым в 2012 г., шесть дел было связано с признанием товара контрафактным и изъятием этого товара из оборота (торговые марки рассмотрены Wringler, Nike, Puma, Lacoste, H-D Michigan).

По всем искам с участием сторон, связанных с указанны-

ми торговыми марками, приняты положительные решения, т. е. исковые требования представителей указанных торговых марок удовлетворены.

Одно дело было связано с требованием запретить использование знака для товаров и услуг «Полимин». Суть требований была связана с тем, что истец — ООО «Фомальгаут» — владелец знака для товаров и услуг «Полимин», что подтверждается соответствующим свидетельством, просил запретить ответчику — ООО «Полимин — Крым» использовать в хозяйственной деятельности, в том числе в фирменном наименовании, знак для товаров и услуг «Полимин».

Необходимо отметить, что ранее истец выдал ответчику сертификат дистрибьютора, где указал, что сертификат выдан ООО «Полимин — Крым», представляющему торговую марку «Полимин» (англ. яз.: polimin). Иным образом взаимоотношения истца и ответчика урегулированы не были.

В процессе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, которое было утверждено судом. Согласно мировому соглашению ответчик принял на себя обязательство прекратить использовать фирменное наименование «Полимин» и до определенного срока изменить свое наименование.

Следующее дело также касалось требования запретить использование знака для товаров и услуг «столовая по-домашнему». В иске было отказано в связи с недоказанностью нарушения прав интеллектуаль-

ной собственности со стороны ответчика: истец не доказал, что именно ответчиком нарушено право истца. В частности, ответчик предоставил доказательства того, что ведет предпринимательскую деятельность в ином населенном пункте.

Кроме того, суд счел доказанным факт отсутствия ведения хозяйственной деятельности ответчиком и пребывание им в состоянии прекращения предпринимательской деятельности.

На наш взгляд, вызывает сомнение доказательственная база по данному факту, поскольку отсутствие хозяйственной деятельности может лишь свидетельствовать об отсутствии прибыли или иных результатах такой деятельности, но никак не об неиспользовании интеллектуальной собственности.

Самым интересным делом из приведенного перечня явилось следующее.

Истец — ООО «Комета-плюс» (г. Смоленск, Российская Федерация) обратился в Хозяйственный суд АР Крым с исковым заявлением к ответчику — физическому лицу — предпринимателю Ипполитовой Ирине Михайловне и просил суд запретить ответчику производство мягконабивных игрушек по образцу и подобию похожих и тождественных персонажу «Чебурашка» из мультипликационного фильма «Чебурашка». Также истец просил обязать ответчика предоставить информацию о третьих лицах, которые принимали участие в распространении, изготовлении и реализации контрафактных экземпля-

ров мягконабивных игрушек, которые создавались по образцу и подобию персонажа «Чебурашка» из мультипликационного фильма «Чебурашка», изъять из гражданского оборота и уничтожить контрафактную продукцию, обязать ответчика опубликовать в средствах массовой информации данные о допущенных нарушениях авторских прав по отношению к ООО «Комета-плюс».

При рассмотрении дела суд истребовал у истца предоставить доказательства нарушения прав истца в виде фототаблицы, в которой должны быть отражены: внешний вид продукции со всех сторон; цветные графические изображения персонажей мультипликационного фильма «Чебурашка»; запись аудиовизуальных сочинений, в которых фигурируют персонажи; тексты действующего законодательства Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Согласно разъяснениям патентного поверенного существенные признаки промышленного образца, зарегистрированного на имя ответчика, и анимационного персонажа «Чебурашка» не совпадают, имеют значительные существенные различия.

В материалы дела было предоставлено решение Арбитражного суда Смоленской области от 11 июня 2010 г. по делу № А62-1261/2010 по иску ООО «Комета-плюс» к индивидуальному предпринимателю Колденкову Д.В. о защите исключительных прав. Указанным реше-



нием подтверждается наличие у истца исключительных прав на использование персонажей мультипликационного фильма «Крокодил Гена», в том числе Крокодила Гены и Чебурашки.

Анализ материалов дела позволяет сделать вывод о том, что ответчик является обладателем прав на определенный промышленный образец — мягконабивную игрушку, однако при производстве мягконабивных игрушек воспроизводил мягконабивную игрушку, похожую на «Чебурашку». Необходимо отметить, что, на взгляд обывателя, эти образцы имеют определенное сходство и различие. При этом на образце, который произведен ответчиком, имеется еще и этикетка с названием игрушки: «Чебурашка».

К участию в деле было привлечено Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенная государственная киноколлекция» (Российская Федерация), по делу назначалась экспертиза.

Согласно выводам эксперта внешний вид образца, правом на который обладает ответчик, не совпадает с внешним видом персонажа «Чебурашка». Однако внешний вид продукции (который произведен ответчиком) «Чебурашка» является воспроизведением внешнего вида персонажа «Чебурашка» из мультипликационных фильмов.

В материалы дела также предоставлены изображения из Интернета, которые, по мнению истца, свидетельствуют о нарушении его прав. При этом указанные изображе-

ния не зафиксированы надлежащим образом, поскольку законодательство Украины имеет определенные отличия от законодательств других стран, в том числе Российской Федерации.

В результате рассмотрения дела было установлено следующее.

ФГУП «Фильмофонд» киностудии «Союзмультфильм» как правообладатель передал ООО «Комета-плюс» права на использование персонажей в совокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики, голоса, реплик и др., а также права на использование фрагментов фильмов.

Также правообладателем передано ООО «Комета-плюс» право на использование персонажей фильмов (включая право на отдельное использование визуального компонента персонажей) отдельно от фильмов следующими способами:

- » воссоздание персонажей фильмов без ограничения тиража в виде товаров в необходимых для этого материальных формах (в том числе пространственно-объемных) и с помощью любых необходимых для этого средств;
- » распространение воссозданных персонажей путем продажи или другого отчуждения товаров;
- » импорт экземпляров персонажей с целью распространения;
- » перевод реплик персонажей на любые языки наро-

дов мира с целью использования при создании товаров и т. д.

Договором также предусмотрено, что ООО «Комета-плюс» самостоятельно разрешает все вопросы, связанные с правообладателями интеллектуальных прав.

Права, вытекающие из договора, распространяются, в частности, на государство Украина.

В результате рассмотрения дела Хозяйственным судом АР Крым принято решение об отказе в удовлетворении иска.

Решение мотивировано следующим.

Государство Украина является участником Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений с 25 октября 1995 г., а ко Всемирной конвенции об авторском праве (1952 г.) Украина присоединилась с 17 января 1994 г.

Объекты же оспариваемого авторского права (мультипликационные фильмы «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу», «Шапокляк») были созданы в течение 1969—1983 гг.

Необходимо отметить, что решение украинского суда обосновано нормами гражданского законодательства Российской Федерации, в частности ст. 479, 483 Гражданского кодекса РСФСР, ст. 486 Гражданского кодекса РФ, а также постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15.

Такая мотивация решения украинского суда вызывает определенные сомнения относитель-

но возможности такого подхода при разрешении спора, поскольку фактически суд одного государства (в данном случае Украины) разрешает спор по законодательству другого государства (в данном случае Российской Федерации).

Также суд пришел к выводу, что «Киностудия «Союзмультфильм» приобрела имущественные авторские права на мультипликационные фильмы «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу», «Шапокляк» как на аудиовизуальные произведения в целом, в то же время имущественные и неимущественные авторские права на образ персонажа «Чебурашка» на момент его создания принадлежали художнику-постановщику.

Данное решение было обжаловано ООО «Комета-плюс» в апелляционном порядке.

Постановлением Севастопольского апелляционного хозяйственного суда решение Хозяйственного суда АР Крым отменено и принято новое решение, которым иски отклонены, а требования удовлетворены частично.

Позиция апелляционной инстанции свелась к тому, что произведение, созданное по заказу, переходит в собственность заказчика, поэтому у ООО «Комета-плюс» имеется исключительное имущественное право на использование персонажей мультипликационных фильмов «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Чебурашка идет в школу», «Шапокляк» производства «Киностудия «Союзмультфильм».

Данное решение позволяет сделать еще и вывод о необходимости более активного участия в таких делах государственного органа по вопросам

интеллектуальной собственности.

Однако участие такого органа возможно в том случае, если он (этот орган) своевременно получает информацию о конкретном деле. При этом украинские суды выносят определения на украинском языке даже в случаях участия в деле субъектов из стран СНГ, что может вызывать определенные трудности у этих субъектов.

Полагаем, что указанную проблему в рамках стран СНГ необходимо разрешить путем подписания между странами СНГ соглашения, которое бы предусматривало возможность рассмотрения дела судом на русском языке (в том числе с использованием русского языка в процессуальных документах) в случаях участия в судебном рассмотрении субъектов права из различных стран СНГ. ■



# Особенности защиты прав интеллектуальной собственности по законодательству Республики Казахстан



**А.А. Амангельды,**  
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры юридических  
дисциплин Академии экономики  
и права (Республика Казахстан,  
г. Алматы)



**Х.С. Шарифбаева,**  
судья в отставке,  
профессиональный медиатор,  
тренер-медиатор (Республика  
Казахстан, г. Алматы)

Законодательство Республики Казахстан (далее — РК) обеспечивает регламентацию прав на объекты интеллектуальной собственности (далее — ИС), гарантирует их существование, реализацию на практике, устанавливает возможность инициирования в установленных законом случаях механизма их охраны и защиты.

Глоссарий терминов по авторским и смежным правам Всемирной организации по интеллектуальной собственности указывает, что не все произведения имеют право на охрану авторским правом. «Произведения,

имеющие право на охрану, как правило, все являются оригинальными продуктами интеллектуального творчества, выраженными в воспроизводимой форме».

Бывает, когда понятия «охрана» и «защита» идентифицируются.

Охрана ИС, как и любого другого права, означает комплекс предусмотренных законом мер, направленных на сохранение имеющихся прав; защита направлена на восстановление и признание этих прав только при их нарушении или оспаривании.

Согласно толковому словарю русского языка В.И. Даля «защита — всякая вещь, предмет, скрывающий, охраняющий, ограждающий кого или что-либо; оборона, охрана, щит, скрывище; заступничество, покровительство»<sup>1</sup>.

В толковом словаре как В.И. Даля, так и С.И. Ожегова дано понятие слова «защитить» как «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от опасности, оберегать, охранять, оборонять, отстаивать, заступаться, не давать в обиду, закрывать, загораживать охраняя»<sup>2</sup>. Таким образом,

<sup>1</sup> Даль В.И. «Толковый словарь русского языка. М., Эксмо-экспресс. 2000. С. 276.

<sup>2</sup> Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. М., 2001.

защита означает охрану, ограждение, заступничество, оборону от любого посягательства, от любой опасности.

Общим в охране и защите является направление на пресечение всякого нарушения права. Вместе с тем охрана предупреждает о том, какие могут быть последствия в случае нарушения прав, а защита — это совокупность применяемых мер по охране и восстановлению нарушенного права.

Охрану ИС, как любого права, осуществляют по действующему законодательству, независимо от того, нарушены или не нарушены права, не только сами авторы и правообладатели, но и государство и уполномоченные на то физические и юридические лица.

Защиту авторских ИС осуществляют только те лица, чьи права нарушены, уполномоченные автором и правообладателем лица путем обращения к нарушителю этих прав, путем досудебного и внесудебного урегулирования, либо обращаясь в судебные органы.

В научной литературе о роли защиты в механизме обеспечения субъективных гражданских прав, в том числе прав ИС, ведется дискуссия, а понимание ее сущности разногласий практически не вызывает.

Так, по мнению С.С. Алексеева, защита права — это

«государственно-принудительная деятельность, направленная на осуществление «восстановительных» задач — на восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической обязанности»<sup>3</sup>. У него защита — это один из видов принуждения, наряду с ответственностью.

Иначе понимает феномен защиты прав А.П. Сергеев, предлагающий определять защиту прав ИС (и законных интересов правообладателей) как совокупность предусмотренных законом мер, направленных на их восстановление или признание, пресечение нарушений, применение к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической реализации этих мер<sup>4</sup>.

Защита прав ИС характеризуется тем, что возможность их нарушения может быть осуществлена практически любым лицом независимо от нахождения в договорных отношениях с правообладателем и иных обстоятельств, а также усугубляется нематериальной природой объектов прав ИС.

Исключительность имущественных прав, нематериальная природа объектов ИС и делает необходимым существование такого института авторского права и смежных прав как организации, осуществляющей управление имущественными правами авторов на коллектив-

ной основе. Понятно, что правообладателю, учитывая особенно территориальные масштабы нашей страны, не под силу уследить за правомерностью использования его произведения (исполнения и т. д.).

Так, в Казахстане действуют такие организации, как Республиканское общественное объединение «Казахстанское авторское общество», ТОО «Абырой», ТОО «Видео-Аудио-Меломан», лаборатория интеллектуальной собственности и другие, управляющие имущественными правами на коллективной основе.

Информационная природа объектов ИС делает также весьма своеобразными посягательства на них, ведь им нельзя причинить вред в привычном смысле этого слова.

К определенным особенностям защиты прав ИС приводит и наличие в них личного компонента. Творческий характер деятельности по созданию объектов ИС и, как следствие, наличие собственных неимущественных прав у правообладателей являются одной из самых значимых особенностей прав ИС. В самом общем виде право на защиту можно определить как «предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления нарушенного или оспариваемого права»<sup>5</sup>. Но если

<sup>3</sup> Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 1. М.: Юрид. лит., 1981. С. 280.

<sup>4</sup> Сергеев А.П. Право ИС в Российской Федерации. Учебник. 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Проспект, 1999. С. 365, 542.

<sup>5</sup> Гражданское право: Учебник. Часть I. 2-1 изд., перераб. и доп. / Под ред.: А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 1997. С. 266.



само определение права на защиту не вызывает существенных разногласий, то по вопросу соотношения права на защиту и непосредственно субъективного права в литературе ведутся споры. Все многообразие точек зрения на эту проблему можно сгруппировать в две основные позиции.

Корни традиционной точки зрения восходят еще к дореволюционной цивилистике. Так, Д.И. Мейер считал, что «право судебной защиты сопутствует всякому праву, входит в состав самого понятия о праве — право без судебной защиты не право»<sup>6</sup>.

Вторую точку зрения можно условно назвать новой, хотя она получила достаточно большое распространение, которая сводится к тому, что право на защиту является самостоятельным субъективным правом. Это право как реальная правовая возможность появляется у обладателя регулятивного гражданского права только в момент нарушения или оспаривания последнего и реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения. Данную позицию считает наиболее убедительной, например, А.П. Сергеев<sup>7</sup>.

При проецировании рассмотренных точек зрения и их основных аргументов на защиту прав ИС мы не можем не отметить, что специфика ИС не-

*Охрану ИС, как любого права, осуществляют по действующему законодательству, независимо от того, нарушены или не нарушены права, не только сами авторы, но и государство*

избежно приводит нас к необходимости взять за основу дальнейшего рассмотрения первую позицию. На кратко обозначенную выше дискуссию о соотношении субъективного права и права на его защиту, а также о моменте возникновения последнего длительное время оказывали влияние положения центрального института гражданского права — права вещной собственности, от которого право ИС отличается принципиально. Как подчеркивает В.А. Дозорцев в ходе рассмотрения содержания термина «исключительные права», в отличие от института права собственности, который призван прежде всего «...обеспечить отдельному товаровладельцу возможность использования вещественного объекта своей властью и в своем интересе, задача «исключительных прав» шире. Они должны, прежде всего, ограничить доступ к нематериальному объекту — идее, т. к. ее естественные свойства допускают одновременное использование неограниченным кругом лиц. И только после этого они должны закрепить права на использование идеи отдельным

товаровладельцем своей властью и в своем интересе. Следовательно, основным содержанием «исключительных прав» является ограничение масштабов использования нематериальных объектов по сравнению с возможностями, которые допускает их характер»<sup>8</sup>. Таким образом, изначальное наличие с момента возникновения исключительных прав права на их защиту, направленного против всех третьих лиц, представляется нам важнейшей составляющей ИС.

Еще один вопрос, который не может не быть затронут в настоящей статье, — что именно входит в предмет гражданско-правовой защиты ИС.

Поскольку интеллектуальная собственность является прежде всего системой личных неимущественных и имущественных прав, то необходимо ограничивать защиту прав ИС от защиты интересов правообладателей (и не только правообладателей). Трудности такого разграничения вызваны тесной взаимосвязью субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов. С одной стороны, в основе всякого субъек-

<sup>6</sup> Мейер Д.И. Русское гражданское право. СПб., 1919. С. 237.

<sup>7</sup> Гражданское право: Учебник. Часть I. 2-1 изд., перераб. и доп. / Под ред.: А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М.: Проспект, 1997. С. 267.

<sup>8</sup> Дозорцев В.А. Законодательство и научно-технический прогресс. ВНИИ сов. законодательства. М.: Юрид. лит., 1978. С. 16.

тивного права лежит некий интерес, для удовлетворения и реализации которого и предоставляется право управомоченному лицу. Одновременно охраняемые интересы обычно опосредованы правом, следовательно, защита субъективного права означает и защиту интереса.

Рассмотрим некоторые современные позиции относительно понятия защиты прав ИС.

Понятие гражданско-правовой защиты ИС, сформулированное О.А. Городовым, заключается в следующем: «Это предусмотренная гражданским законодательством совокупность имущественных мер компенсационной направленности, обеспеченных государственным принуждением, к которым правообладатель прибегает по собственной инициативе при посягательстве на свои правомочия со стороны любых третьих субъектов (находящихся с правообладателем в равном правовом положении), и, как правило, сопряженных с возмещением вреда, причиненного личностной сфере правообладателя»<sup>9</sup>.

В украинской правовой литературе защита права ИС понимается как деятельность управомоченного лица (субъекта права ИС) или компетентных государственных органов по применению к правонарушителю в установленном законом порядке правоохрани-

тельных мер государственно-принудительного воздействия с целью пресечения правонарушения, восстановления (признания) нарушенного (оспариваемого) права, воздействия на правонарушителя<sup>10</sup>.

На наш взгляд, предложенное определение украинских авторов не лишено недостатков, поскольку исключает самозащиту, которая, как известно, осуществляется управомоченным лицом.

Защита прав ИС в действительности характеризуется возможностью использования мер государственного принуждения, компенсационной направленностью, а также имеет место при посягательстве либо попытке посягательства со стороны третьего лица в отношении правообладателя.

Защита гражданских прав может реализовываться путем:

- 1) самозащиты прав;
- 2) применения предоставленных законом мер оперативного воздействия;
- 3) обращения к компетентным государственным органам<sup>11</sup>.

В теории права ИС обозначено, что защита авторских и смежных прав может осуществляться как в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной формах. В рамках юрисдикционной формы, в свою очередь, выделяются общий и специальный порядки защиты. По общему правилу, защита авторских и смеж-

ных прав, а также охраняемых законом интересов их обладателей осуществляется в судебном порядке.

Среди средств, призванных обеспечить защиту прав человека, в том числе ИС, ключевое место занимает судебная защита. Она является основной защитой нарушенных прав, законных интересов граждан и юридических лиц. Судебная защита наиболее приспособлена, благодаря процессуальному законодательству, для всестороннего, полного и объективного выявления действительных обстоятельств, причин возникновения гражданско-правового спора, уголовных и административных правонарушений. Суды, применяя нормы материального права, могут правильно разрешать спор по существу. Судебная защита призвана максимально обеспечить эффективную защиту, что гарантируется Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом «О судах и статусе судей в Республике Казахстан», Гражданско-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Уголовно-процессуальным Кодексом Республики Казахстан, Кодексом об административных правонарушениях, Законом РК «Об авторском праве и смежных правах», Патентным законом Республики Казахстан и другими законодательными актами.

<sup>9</sup> Городов О.А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования. Дисс. ... д. ю. н. СПб.: СПбГУ, 1999.

<sup>10</sup> Коваль И.Ф. Защита прав ИС: Учебное пособие / Под общ. ред. Е.П. Орлюк. К.: Лазурит-Полиграф. 2010. С. 13.

<sup>11</sup> Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Проспект. С. 94.



Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является административный порядок их защиты. Он применяется в виде исключения из общего правила, то есть в прямо указанных законом случаях.

Чаще всего путем проведения проверок рейдов выявляют случаи пиратства, контрафактную продукцию, использование лицензионного продукта при отсутствии лицензии и привлекают к административной ответственности.

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или компетентным органам. В рассматриваемой области спектр неюрисдикционных мер защиты достаточно узок и, по сути, сводится к возможности отказа совершать определенные действия в интересах неисправного контрагента<sup>12</sup>.

На практике правообладатели, не обращаясь в органы, сами обращаются устно либо письменно к нарушителям авторских прав, предлагают устранить нарушение либо компенсировать самим нарушителям добровольно в денежном выражении или иным путем причиненные убытки.

Нельзя не упомянуть нормы специального законодательства, регламентирующие досудебный

порядок урегулирования споров в отношении объектов патентного права и товарных знаков.

Согласно ст. 32 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-І «Патентный закон Республики Казахстан» (далее — Патентный закон) апелляционный совет является подразделением уполномоченного органа по досудебному рассмотрению споров по возражениям. Положение об апелляционном совете утверждается уполномоченным органом.

В апелляционный совет могут быть поданы следующие возражения:

- 1) на решения уполномоченного органа (заключения экспертной организации) об отказе в выдаче инновационного патента на изобретение, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- 2) против выдачи инновационного патента на изобретение, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Поданное возражение должно быть рассмотрено на заседании коллегии апелляционного совета в течение срока, установленного настоящим Законом. Срок рассмотрения возражения может быть продлен по заявлению лица, подавшего возражение, а также патентообладателем, но не более чем на шесть месяцев с даты истечения уста-

новленного срока для рассмотрения возражения.

Лицо, подавшее возражение, патентообладатель вправе обжаловать в суд решение апелляционного совета в течение шести месяцев с даты вынесения решения.

В принятии возражения к рассмотрению отказывается, если:

- 1) возражение в соответствии с законодательством Республики Казахстан не подлежит рассмотрению в апелляционном совете;
- 2) возражение не подписано либо подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание;
- 3) возражение подано с нарушением установленного срока и возможность продления и восстановления указанного срока утрачена;
- 4) заявителем в установленный срок не устранены недостатки, касающиеся требований к оформлению, содержанию и процедуре подачи возражения.

При наличии указанных обстоятельств лицу, подавшему возражение, направляется уведомление о том, что полученное возражение не может быть принято к рассмотрению и считается не поданным.

Лицо, подавшее возражение, или его представитель может отозвать поданное возражение до оглашения решения коллегии апелляционного совета<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК Велби, Проспект. 2006. С. 210—211.

<sup>13</sup> Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. № 427-І «Патентный закон Республики Казахстан».

В качестве примера можно привести ситуацию, когда патентным поверенным в интересах ТОО «Дон Мар» в Апелляционный совет Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан подано возражение против выдачи предварительного патента № 10833 на изобретение «Жатка валковая прицепная» с приоритетом от 28 мая 2011 г. Мотивировано возражение тем, что изобретение по предварительному патенту не соответствует изобретательскому уровню. Формула изобретения основана на сведениях, полученных Грибенко В.А., Кимом В.М. в период работы до 1999 г. в АО «Тенгиз» под руководством Д. Уоллиса. Решением Апелляционного совета Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 марта 2003 г. предварительный патент № 10833 признан недействительным. Приказом председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 4 мая 2003 г. № 78 это решение Апелляционного совета утверждено.

Аналогичные нормам патентного законодательства установлены и правила досудебного урегулирования споров в отношении товарных знаков. Так, в соответствии со ст. 41 Закона Республики Казахстан от

26 июля 1999 г. № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках) в апелляционный совет могут быть поданы следующие возражения:

- 1) на решения уполномоченного органа (заключения экспертной организации) об отказе в регистрации товарного знака, в том числе отказы в регистрации товарного знака, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с п. 1, 2 ст. 5 Мадридского соглашения;
- 2) на решения уполномоченного органа об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара;
- 3) против регистрации товарного знака, в том числе в соответствии с п. 6 ст. 5 Мадридского соглашения;
- 4) против регистрации и (или) предоставления права пользования наименованием места происхождения товара;
- 5) против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием<sup>14</sup>.

Примером попытки досудебного урегулирования спора может быть возражение ТОО «Геом» против действия регистрации товарного знака «Медведь» по свидетельству № 13754 в отношении

товаров 33 класса МКТУ за ТОО «Бастау». Апелляционный совет удовлетворил возражения ТОО «Геом», указав, что товарный знак «Медведь» и противопоставляемый товарный знак «Северный медведь», зарегистрированный ранее за ТОО «Геом», сходны до степени смешения и, несмотря на отличия отдельных элементов данных товарных знаков, ассоциативно они могут восприниматься потребителем как тождественные.

Нормы о подсудности содержатся в самом Законе о товарных знаках, ст. 42 которого гласит, что подлежат рассмотрению в судебном порядке следующие споры:

- 1) о правомерности выдачи свидетельства;
- 2) нарушении исключительного права владельца товарного знака или права пользования наименованием места происхождения товара;
- 3) заключении и исполнении лицензионных договоров на использование товарного знака;
- 3-1) правомерности признания товарного знака общеизвестным;
- 4) другие споры, связанные с охраной прав, вытекающих из свидетельства.

Экспертная организация на основании судебного решения производит публикацию сведений об изменениях, касающихся регистрации<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // ИС Параграф.

<sup>15</sup> Там же.



Теперь более подробно остановимся на судебном порядке защиты ИС.

В соответствии со ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — ГПК РК) суды в порядке гражданского судопроизводства рассматривают дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, если в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами их защита не осуществляется в ином судебном порядке. Суды рассматривают дела по спорам, вытекающим из гражданских (включая корпоративные споры), семейных, трудовых, жилищных, административных, финансовых, хозяйственных, земельных правоотношений, отношений по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды и других правоотношений, в том числе отношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой<sup>16</sup>.

При этом следует отметить, что споры, вытекающие из нарушения прав на ИС, в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматриваются не только судами общей юрисдикции, но и третейскими и арбитражными судами, не входящими в состав государственных судов; такие споры могут быть урегулированы также путем проведения процедуры медиации, если одной из

*На практике правообладатели, не обращаясь в органы, сами обращаются к нарушителям авторских прав, предлагают устранить нарушение либо компенсировать самим нарушителям добровольно причиненные убытки*

спорящих сторон не является государственный орган.

Существенное отличие судопроизводства в Республике Казахстан заключается в том, что хозяйственные, экономические споры рассматриваются специализированными межрайонными экономическими судами, которые приравнены по статусу к районным судам общей юрисдикции, тогда как в РФ, Украине, Беларуси действуют государственные арбитражные и хозяйственные суды.

Защита нарушенных прав производится путем обращения с соответствующим иском заявлением в суд. При этом возникает много теоретических проблем, о которых следует, по нашему мнению, сказать.

Следует отметить, что действующий в настоящее время Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан внес много нового и прогрессивного по сравнению с прежним кодексом. Однако на его нормах отразились остатки прежнего «справедливого советского суда».

Принимая исковое заявление, судья уже видит пробелы его и в силу требований п. 3. ст. 15 ГПК РК разъясняет процес-

суальные права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения процессуальных действий и, более того, в случаях, предусмотренных гражданским процессуальным кодексом, оказывает им содействие в осуществлении их прав. О каком беспристрастном отношении можно говорить?

Предусмотрев в законе «оказание содействия в осуществлении прав», законодатель возложил на суд обязанности адвоката, оказывающего юридическую услугу. По нашему мнению, суд не должен оказывать никому содействие. Он должен рассмотреть спор по существу предъявленных требований.

По нашему мнению, суд, оказывая содействие лицам, участвующим в деле, не может быть объективным и беспристрастным. Поэтому на практике судье, оказывающему такое содействие, зачастую заявляют отвод по мотивам, что он проявил заинтересованность.

Полагаем, что следует исключить возложение на суд оказания содействия лицам, участвующим в деле. Суд (судья) вправе разъяснить право лица обратиться в юридическую консультацию.

<sup>16</sup> Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 411-І // [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1013921&sublink=10000](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013921&sublink=10000)

Гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Для реального претворения этого принципа в жизнь, по нашему мнению, вопросы приема искового заявления должны передать законодательно не тому судье, который будет рассматривать дело по существу, а другому лицу — можно работнику аппарата, стажеру суда.

Кстати, во многих районных судах города Алматы уже практикуется это положение. Приемом исковых заявлений и заявлений, жалоб занимаются специалисты суда и прекрасно с этим вопросом справляются.

Только тогда будет соблюден принцип состязательности и равноправия сторон, когда стороны сами предоставляют доказательства, сами выбирают способ обращения в суд.

Суд является ветвью власти, это государственный орган, а не благотворительная организация. Предусмотренные положения указанной ст. 15 ГПК РК противоречат Конституции и Конституционном закону «О судебной системе и статусе судей», согласно которым суд является ветвью власти.

Наряду с изложенным нельзя также согласиться с тем, что предусмотренное в п. 1 ст. 16 ГПК РК правило, что «судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью», про-

тиворечит п. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан, провозглашающей Республику Казахстан правовым государством. В правовом государстве не может свое внутреннее убеждение и совесть судьи быть критерием законного решения суда, поскольку понятия «свое внутреннее убеждение и совесть» не всегда согласуются с законом, правом. Поэтому полагаем, что слова «по своему внутреннему убеждению и совестью» подлежат исключению из указанной нормы права. Только тогда можно говорить о законности судебного акта, когда суд, оценив все предоставленные сторонами доказательства в совокупности, исследованные беспристрастно, всесторонне и полно, руководствуется законом.

Далее, если говорить о равноправии сторон, то последние должны участвовать со стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

В главе 16 ГПК РК, регламентирующей подготовку дела к судебному разбирательству, не говорится об участии сторон и других лиц на этой стадии судопроизводства, что, по нашему мнению, нарушает принцип состязательности сторон.

В п. 2 ст. 147 ГПК РК предусмотрено, что подготовка к судебному разбирательству является обязательной по каждо-

му гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.

Поскольку в ст. 166 ГПК РК не говорится об обязательности проведения подготовки дела к судебному разбирательству, судьи порой относятся к этой стадии формально.

Таким образом, законодатель непоследователен в вопросе досудебной подготовки, а это влечет соответствующее отношение к данной стадии процесса.

Во многих материалах гражданских дел только подшиты определения о проведении подготовки дела к судебному разбирательству. В них не видно, какие процессуальные действия проведены судьей.

Законодательное закрепление обязательности проведения подготовки дела к судебному разбирательству с участием сторон более четко ориентирует судей. Кроме того, стороны и другие лица, участвующие в деле, будут активно обосновывать свои требования и возражения уже в ходе досудебной подготовки. Участие сторон в досудебной подготовке дела способствует тому, что уже на этой стадии стороны или их представители увидят пробелы своих доказательств, представленных в обоснование либо в возра-

*Доказательства в виде показания свидетелей, заключений экспертов, специалистов принимаются только после предупреждения их об ответственности за ложность их показаний, заключений*



жение на исковые требования. Они своевременно устранят недостатки искового заявления. При надлежащей аргументации сторонами своих доводов в обоснование иска и возражений на него можно окончить спор в ходе досудебной подготовки путем отказа от иска, заключения мирового соглашения, что, соответственно, влечет прекращение производства по делу.

Надлежащее проведение подготовки дела к судебному разбирательству способствует оперативности рассмотрения дела. У судьи есть реальная возможность уточнить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора. Приняв исковое заявление и уточнив такие обстоятельства, судья может определить возникшие правоотношения между сторонами и другими лицами, участвующими в деле, а также закон, которым следует руководствоваться для разрешения конфликта. На этой же стадии у судьи есть возможность решить вопрос о составе лиц, участвующих в деле, и других участниках процесса.

Например: предъявлен иск о защите нарушенных авторских прав путем взыскания компенсации. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству выяснилось, что ответчик, указанный в исковом заявлении, лишь предоставил свое помещение в аренду для проведения концерта, а нарушение авторских прав было со стороны лица, арендующего помещение. Истец, убедившись, что его право нарушает не то лицо, к кото-

### *Существенное отличие судопроизводства в Республике Казахстан заключается в том, что хозяйственные, экономические споры рассматриваются специализированными межрайонными экономическими судами*

рому он предъявил иск, вправе просить о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. Либо он отзывает свое исковое заявление по мотивам, что желает предъявить иск к надлежащему ответчику.

Так, например, Казахское авторское общество предъявило иск к кафе «Нигара» о возмещении компенсации за нарушение авторских прав, связанное с использованием произведений авторов без выплаты авторского гонорара. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству представители сторон пришли к выводу, что истец прав, однако ответчик не имел большую прибыль от использования произведения авторов и согласен добровольно выплатить компенсацию за нарушение авторских прав, но в меньшем размере, чем требует истец. Представитель истца согласился с доводами представителя ответчика. Оба написали заявление об утверждении мирового соглашения. Судья определенным в ходе подготовки дела к судебному разбирательству прекратил производство по делу, утвердив условия мирового соглашения.

Можно привести много примеров из практики, когда истец или его представитель в ходе подготовки дела к судебному разбирательству отказы-

вается от иска, т. к. представленные ответчиком либо его представителем доказательства свидетельствуют о необоснованности исковых требований.

Таким образом, проведение надлежащей досудебной подготовки способствует разрешению проблем с наименьшими процессуальными затратами соответственно оптимальной реализации права на судебную защиту.

Поэтому в ст. 166 ГПК РК, как в п. 2 ст. 147 ГПК РФ, следует предусмотреть обязательное проведение подготовки дела к судебному разбирательству с участием сторон, других лиц, участвующих в деле, и их представителей.

В этой же стадии судья определяет доказательства, которые каждая сторона должна представить в обоснование исковых требований и возражений на них.

По закону судья вправе разъяснить истцу, что надлежащим ответчиком будет другое лицо, и с согласия истца произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим либо привлечь его в качестве соответчика. По нашему мнению, законодатель неправильно заложил в ст. 51 ГПК РК право суда, даже с согласия истца, произвести замену ненадлежащего ответчика

надлежащим, потому что этим действием судья уже высказывает свое мнение не только относительно ответчика, но и существа самого иска. Это также может быть основанием для недоверия со стороны привлеченного к участию в деле надлежащего ответчика. Это положение закона противоречит принципу беспристрастности суда. По нашему мнению, беспристрастность заключается в том, что судья не показывает свое отношение к иску, к судьбе иска, истцу, ответчику и другим лицам, участвующим в деле. Мнение суда узнают только по решению, которое он принимает сам и оглашает.

Предоставленное законом право суда на замену ответчика, даже с согласия истца, как бы предreshает судьбу иска. Заменяя ненадлежащего ответчика надлежащим, судья уже высказывает свое мнение о том, что иск, предъявленный к данному, ненадлежащему, по мнению суда, ответчику не будет удовлетворен. Замена ответчика, судья подсказывает истцу, что иск будет удовлетворен только при замене ответчика на то лицо, которое, по мнению судьи, является надлежащим ответчиком; и как бы этим уже гарантируется удовлетворение иска, а это уже свидетельствует о не объективности суда.

В гражданском процессуальном праве Казахстана на от-

ношения сторон и судьи распространяется принцип римского права: «*da mihi fakta, dabo tibi ius*» — «Дай мне факты, я дам тебе право».

В соответствии с п. 1 ст. 64 ГПК РК доказательствами являются полученные законным способом фактические данные, на основе которых в предусмотренном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Полагаю, что следовало бы согласиться с мнением И.В. Решетниковой о том, что «правильнее было бы сказать, что доказательства — это сведения о фактах. В противном случае может произойти путаница между сведениями о фактах (которыми являются доказательства) и фактическими данными как фактами реальной действительности (это предмет доказывания)»<sup>17</sup>.

Законодатель, указав, что доказательствами являются фактические данные, дает возможность неверно толковать само понятие доказательств. Стороны иногда уходят от сущности этого понятия и путают предмет доказывания с самими доказательствами.

Понятие доказательств, данное в законе, приводит порой к тому, что суд дает оценку обстоятельствам, а не сведе-

ниям о них, в результате чего предмет доказывания подменяет само доказательство.

Как положительный опыт следовало по примеру России, отказавшейся от прежнего понятия доказательств, данного в ГПК РСФСР, внести в ст. 64 ГПК РК изменения относительно понятия доказательств в гражданском процессе.

Неверное толкование доказательств, существовавшее в предыдущем гражданско-процессуальном кодексе РСФСР, устранено в ГПК Российской Федерации. Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Поскольку в гражданском процессе одно из центральных мест занимают вопросы доказательственного права, то правильное толкование понятия «доказательство» имеет существенное значение.

Ошибочность понятия доказательств, данное в п. 1 ст. 64 ГПК РК, проявляется и в п. 2 этой же статьи, где говорится, что фактические данные устанавливаются объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей...

<sup>17</sup> Решетникова И.В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. М: Норма, 2002. С. 13–14.



Поскольку по действующему процессуальному закону суд не устанавливает истину, то суд должен не устанавливать фактические данные, а исследовать представленные сведения, в том числе фактические данные об обстоятельствах дела.

Законодатель отнес к одному из источников доказательств объяснения сторон и третьих лиц. Однако эти доказательства судом принимаются без предупреждения сторон и третьих лиц об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, тогда как доказательства в виде показания свидетелей, заключений экспертов, специалистов принимаются только после предупреждения их об ответственности за ложность их показаний, заключений.

Все это ведет к тому, что стороны и третьи лица в процессе могут лгать, вводить суд в заблуждение. При этом они заведомо знают, что не будут нести никакой ответственности, поскольку законодатель их освободил от любой ответственности. Это противоречит основному принципу правосудия о том, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Кроме того, суд вынужден заниматься выяснением законности представленного доказательства, проверять, основаны ли требования истца на достоверных доказательствах.

На практике встречаются случаи, когда стороны, полагая, что не будут нести ответственность за предоставление не со-

ответствующих действительности доказательств, вводят суд в заблуждение.

Так, например: после смерти автора наследники второй очереди, утверждая, что наследники первой очереди отсутствуют, обратились в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства.

Такое положение будет существовать до тех пор, пока стороны и третьи лица не будут дачи пояснений в суде первой инстанции и объяснений в суде второй инстанции предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных пояснений и объяснений.

Наряду с изложенным законодатель в п. 2 ст. 64 ГПК РК в качестве одного из видов доказательств указывает заключения экспертов, назначение и проведение экспертизы регламентировано ст. 91—99 ГПК РК, Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан». Экспертиза назначается в соответствии с п. 1 ст. 91 ГПК РК в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате исследования объектов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, не освобождает суд от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу. Наличие в деле актов ревизий, проверок, заключений ведомственных инспекций, а также письменных консультаций специалистов, от-

четов оценщиков не заменяет заключение эксперта и не исключает возможности назначения судебной экспертизы по тем же вопросам.

Производство экспертизы может быть поручено согласно п. 2, 3 ст. 12 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан»:

- 1) сотрудникам органов судебной экспертизы;
  - 2) лицам, осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании лицензии;
  - 3) в разовом порядке иным лицам в случаях:
    - а) назначения судебной экспертизы, не предусмотренной перечнем видов судебных экспертиз, установленным законодательством Республики Казахстан;
    - б) привлечения в качестве эксперта специалиста иностранного государства;
    - в) удовлетворения отводов всем судебным экспертам соответствующей специальности, являющимся сотрудниками органов судебной экспертизы, а также осуществляющим судебно-экспертную деятельность на основании лицензии, либо мотивированного отстранения от производства судебной экспертизы органа судебной экспертизы в целом.
- По действующему законодательству осуществлять судебно-экспертную деятельность имеют право лица, обладающие квалификацией судебного эксперта, подтверждаемой квалификаци-

онным свидетельством на право производства определенного вида судебной экспертизы, аттестованные комиссиями Министерства юстиции Республики Казахстан или уполномоченного органа в области здравоохранения Республики Казахстан и внесенные в Государственный реестр судебных экспертов Республики Казахстан. Судебный эксперт должен иметь высшее образование и специальные научные знания в области определенного вида судебной экспертизы.

Принципы судебно-экспертной деятельности сформулированы в ст. 5 Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан»: законность; соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридического лица; независимость эксперта; допустимость использования научно-технических

средств и методов при проведении судебно-экспертных исследований; всесторонность, полнота и объективность судебно-экспертных исследований; соблюдение профессиональной этики судебного эксперта.

Участвующее в деле лицо вправе предоставить суду вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом, а окончательный круг вопросов, по которым эксперт должен дать заключение, определяет суд, который выносит определение о назначении экспертизы.

В судебной практике встречаются случаи неверного толкования поставленного вопроса экспертом, что приводит к ошибке при вынесении решения суда.

Так, перед экспертом Павлодарской НПЛСЭ был поставлен вопрос: имеет ли место сходство (копирование) в оформлении внешнего вида

товара — пива «Жигулевское» производителей АО «Caspian Beverage Holding» и АО «Роса», на что эксперт дал заключение: о наличии сходства товарного знака «Жигулевское» объектов № 1, 2 (АО «Caspian Beverage Holding») и товарного знака «Жигулевское» объектов № 3, 4 (АО «Роса») до степени смешения, процент совпадения признаков от 87,5 до 99. В этом заключении эксперта допущено смешение понятий: «сходство внешнего вида товара» и «сходство товарных знаков», что послужило основанием для неверного вывода ГУ «Межрегиональная инспекция Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) по Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям» о копировании АО «Роса» внешнего вида пива «Жигулевское» производителя АО «Caspian Beverage Holding». ■



# О некоторых вопросах получения Судом по интеллектуальным правам специальных познаний по существу разрешаемого спора



**С.М. Уколов,**  
*председатель 1-го судебного состава  
Суда по интеллектуальным  
правам, заслуженный юрист  
Российской Федерации*



**В.А. Химичев,**  
*председатель 2-го судебного  
состава Суда по интеллектуальным  
правам, кандидат юридических  
наук*

Создание в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам (далее также — Суд) направлено на обеспечение эффективной защиты интеллектуальных прав в соответствии с международными стандартами. Сосредоточение всех интеллектуальных споров, относящихся к подведомственности арбитражных судов, в одном суде позволит обеспечить более высокое качество судебных актов и эффективность правосудия в целом. Одна из существенных особенностей организации и деятельности Суда состоит в расширении его про-

цессуальных возможностей по получению специальных познаний по существу разрешаемого спора. Источником таких познаний могут являться сами судьи специализированного суда, так как наличие у претендента на вакантную должность судьи специального образования, соответствующего специализации суда, учитывается при рекомендации на должность судьи. Помимо этого, Суд также вправе по своей инициативе привлечь в арбитражный процесс в качестве специалиста советника аппарата суда, обладающего квалификацией, соответствующей

специализации суда. Привлечение штатного специалиста существует наряду с правом Суда по интеллектуальным правам, как и других арбитражных судов, привлекать в качестве специалистов любых лиц, обладающих необходимыми арбитражному суду познаниями. Еще одной возможностью получения специальных знаний является право Суда направлять запросы, обязательные для всех органов, организаций и лиц. Таким правом обладает только специализированный суд. Безусловно, такие расширенные процессуальные возможности,

существующие наряду с правом суда назначить экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, должны способствовать большей эффективности арбитражного процесса.

В данной статье обращено внимание на практические вопросы получения Судом по интеллектуальным правам специальных познаний по существу разрешаемого спора, касающиеся направления запроса и привлечения специалистов, не являющихся советниками аппарата суда.

Для удобства изложения материала и исключения смешения понятий в данной работе понятие «специалист» используется только применительно к ст. 55.1. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ, Кодекс). Применительно к ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ используется понятие «ученый».

Вопросам участия специалистов в арбитражном процессе посвящены ст. 55.1. и 87.1. АПК РФ, положения которых разъяснены в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ) от 8 октября 2012 г. № 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». Нормы АПК РФ

содержат положения о праве суда привлекать специалиста в арбитражный процесс, обязанности специалиста являться в суд и отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения, однако не содержат детального механизма взаимодействия суда и специалиста по реализации данных положений. АПК РФ не предъявляет требования к форме процессуального документа о привлечении специалиста и его содержанию. Отсутствуют на этот счет и разъяснения ВАС РФ.

Представляется, что отмеченные недостатки в правовом регулировании не являются невосполнимым пробелом при решении вопроса о привлечении специалиста и не могут быть препятствием при применении соответствующих положений АПК РФ. Согласно ст. 184 АПК РФ арбитражный суд выносит определения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в других случаях по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства. Определение выносится арбитражным судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или протокольного определения. Поэтому по вопросу привлечения специалиста суд должен принимать определение и, желательно, в виде отдельного документа, который обязан направить участникам арбитражного процесса. В определении о привлечении специалиста необходимо указать фамилию, имя, отчество специалиста, сведения

о его образовании, специальности, стаже работы, вопросы, поставленные судом, на которые необходимо дать ответ, а также о размере вознаграждения. Привлечение специалиста не должно препятствовать рассмотрению дела в разумный срок. В связи с этим вопрос о его привлечении целесообразно разрешать на стадии подготовки дела к рассмотрению и только при отсутствии такой возможности — в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 153 АПК РФ в судебном заседании суд разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности. В связи с этим при участии в судебном заседании специалиста судья разъясняет ему его права и обязанности, предусмотренные ч. 2—4 ст. 55.1. АПК РФ. При этом, в случае участия специалиста при рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в связи с сохранением государственной тайны, судья предупреждает его об уголовной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, о чем у него берется соответствующая расписка, копия которой приобщается к материалам дела. В случае же участия специалиста при рассмотрении дела в закрытом судебном заседании в связи с сохранением коммерческой или иной охраняемой законом тайны судья предупреждает его об ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерче-



скую или иную охраняемую законом тайну, о чем у него берется соответствующая расписка, которая приобщается к материалам дела. Специалист дает консультации и разъяснения в судебном заседании. Консультации и пояснения специалиста, данные в устной форме, заносятся в протокол судебного заседания.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 16 АПК РФ специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы. Разъяснения по вопросу применения указанной нормы права содержатся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам».

АПК РФ не содержит требования к форме запроса и его содержанию, что создает определенные трудности для суда при решении вопроса о направлении запроса. Согласно п. 12 указанного постановления Пленума перед учеными могут быть поставлены любые вопросы, в том числе требующие специальных знаний в области науки и техники, круг и содержание

которых определяются судом. Это дает основание полагать, что запрос в обязательном порядке должен содержать вопросы, поставленные судом перед ученым.

Основываясь на нормах ч. 1.1. ст. 16 АПК РФ и исходя из сути института запроса, представляется, что в запросе должны быть указаны: 1) наименование лица, которому адресован запрос, и адрес его местонахождения; 2) номер арбитражного дела и существо разрешаемого судом спора; 3) нормы закона, дающие право суду требовать ответа на запрос; 4) вопросы, поставленные судом, на которые необходимо дать ответ; 5) требование обязательного исполнения запроса для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы; 6) срок, в течение которого запрос должен быть рассмотрен, и ответ по результатам его рассмотрения, который должен быть направлен в суд; 7) при необходимости, исходя из характера спора и обстоятельств дела, перечень прилагаемых к запросу документов. В пункте 11 указанного постановления Пленума разъяснено, что запрос в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого судом спора, может быть направлен судом при рассмотрении им дела в качестве суда как первой, так и кассационной инстанций на любой

стадии арбитражного процесса до принятия решения (постановления). Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. «О внесении изменений в постановление 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» разъяснил, что с учетом ч. 11 ст. 16 АПК РФ при направлении запроса отдельное определение об этом не выносится.

Институты привлечения специалиста и направления запроса служат единой цели — получению специальных познаний по существу разрешаемого спора. При этом имеются существенные различия в процедуре получения таких познаний, главное из которых состоит в том, что специалист участвует в судебном заседании и дает консультации в устной форме; присутствие же ученого в судебном заседании нормами АПК РФ не предусмотрено, при этом он дает ответ на запрос в письменной форме. Однако указанные различия не исключают применение общих подходов совершения судом отдельных процессуальных действий по получению специальных познаний.

В целях практической реализации норм о привлечении специалиста и о направлении запроса полагаем, что можно воспользоваться разъяснениями, содержащимися в постанов-

лении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».

С учетом специфики института привлечения специалиста и направления запроса ученым можно рекомендовать следующий порядок совершения судом процессуальных действий.

Если необходимость в привлечении специалиста или направлении запроса ученым возникла при подготовке дела к рассмотрению и для этого требуется дополнительное время, арбитражный суд в силу ст. 136 АПК РФ может воспользоваться правом на объявление в предварительном судебном заседании перерыва на срок до пяти дней или отложить предварительное судебное заседание на основании ст. 158 АПК РФ. Если необходимость в выяснении указанных обстоятельств возникла в ходе судебного разбирательства, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство на основании ст. 158 АПК РФ или объявить перерыв в судебном заседании в соответствии со ст. 163 Кодекса.

Если необходимость в направлении запроса возникла при рассмотрении дела в качестве суда кассационной инстанции, вопрос о направлении запроса может быть решен на стадии принятия кассационной жалобы к производству или в ходе судебного разбирательства.

Отдельного внимания заслуживают вопросы оплаты услуг специалиста и ученого.

В соответствии с ч. 2 ст. 107 АПК РФ специалисты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного суда, если они не являются советниками аппарата специализированного арбитражного суда. Размер вознаграждения специалисту, не являющемуся советником аппарата специализированного арбитражного суда, определяется судом по соглашению со специалистом.

Оплата услуг такого специалиста, привлеченного арбитражным судом к участию в арбитражном процессе, выплата ему суточных и возмещение понесенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд производятся за счет средств федерального бюджета.

Для получения информации о возможности привлечения специалиста, размере его вознаграждения суд может направить указанному лицу соответствующее определение об отложении предварительного или судебного разбирательства, протокольное определение об объявлении перерыва в предварительном или судебном заседании.

Для указанных целей суд также может направить телефонограмму, телеграмму, использовать факсимильную связь или электронную почту либо иные средства связи.

Представляется, что общения суда со специалистом только посредством судебных актов недостаточно для эффективного

взаимодействия суда со специалистом. Поэтому текущие вопросы по обеспечению участия специалиста в процессе мог бы помогать разрешать помощник судьи путем общения по телефону либо используя иные средства связи.

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — ГПК РФ) предусмотрены порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также порядок выплат денежных сумм свидетелям и возврата сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов в связи с рассмотрением гражданского дела (соответственно ч. 4 ст. 96, ч. 2 ст. 97 ГПК РФ). Согласно ч. 5 ст. 103 ГПК РФ порядок и размер возмещения судебных расходов, понесенных судом в соответствии с настоящей статьей, устанавливаются Правительством Российской Федерации. При рассмотрении дел Конституционным Судом Российской Федерации установлен подобный порядок возмещения лицам и организациям за счет средств федерального бюджета (за исключением государственных органов и организаций) расходов в связи с выполнением ими требований Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке



и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» утверждено Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации. Согласно п. 22 указанного Положения выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение своих обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в порядке служебного задания, производится в размере представленного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной экспертом (экспертным учреждением) и специалистом работы. Арбитражное процессуальное законодательство не содержит механизма определения размера вознаграждения специалистам. Поэтому в целях восполнения

пробела в правовом регулировании целесообразно использовать подходы по возмещению процессуальных издержек, связанных с производством судами общей юрисдикции по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации.

Это касается представления специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат по даче консультаций, которое является необходимым условием для согласования размера вознаграждения судом со специалистом.

После получения информации о возможности участия специалиста в арбитражном процессе, представления специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат по даче консультаций, согласования размера вознаграждения судом со специалистом суд принимает определение о привлечении специалиста.

Положения арбитражного процессуального законодательства, так же, как и нормы гражданского процессуального, уголовного и конституционного судопроизводства, не содержат указания на заключение судом со специалистом договора относительно определения размера вознаграждения. Достаточным документом для выплаты вознаграждения специалисту является определение суда.

Возмещение специалисту понесенных им в связи с явкой в суд расходов на проезд,

на наем жилого помещения, а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), производится с учетом требований нормативных актов и на основании документов, обосновывающих расходы. Оплата услуг специалиста осуществляется за счет средств федерального бюджета на основании определения суда или иного судебного акта, принимаемого по результатам рассмотрения дела, после выполнения специалистом обязанностей.

Арбитражное процессуальное законодательство не содержит положений об оплате расходов ученого в связи с выполнением требований Суда по интеллектуальным правам о даче ответа на запрос. Согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 50 «О внесении изменений в постановление 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» деятельность ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, по подготовке ответа на запрос оплате не подлежит.

С учетом того, что оплата услуг специалиста, привлекаемого по инициативе суда,

должна производиться за счет средств федерального бюджета, арбитражные суды должны иметь соответствующее финансирование.

При наличии такого финансирования возникает вопрос о том, подпадают ли эти расходы судов под действие Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 94-ФЗ, Закон о госзакупках).

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 94-ФЗ под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация (далее также — федеральные нужды), либо потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и пол-

номочий субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ (далее также — нужды субъектов Российской Федерации). Под нуждами федеральных бюджетных учреждений и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации понимаются обеспечиваемые федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации (независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах соответствующих бюджетных учреждений.

При этом ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 94-ФЗ содержит прямые исключения его применения, предусматривая, что действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, связанные:

- 1) с назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, судом для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
- 2) привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи

бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Данная часть была включена в Закон о госзакупках Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 326-ФЗ. Ранее Министерство экономического развития и торговли РФ издало информационное письмо от 18 сентября 2007 г. № 14026-АП/Д04, согласно которому к отношениям, связанным с привлечением экспертов, специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства, назначением адвокатов (защитников) к защите граждан в уголовном судопроизводстве, не применяются положения Закона.

В силу постановления Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 Министерство экономического развития Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в том числе функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, исходя из содержания Федерального закона № 94-ФЗ и позиции Минэкономразвития России Закон о госзакупках не применяется к отношениям суда и адвокатов по уголовным делам в гражданском судопроизводстве, а кроме того, к отношениям, связанным с привлечением



экспертов, специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства.

По-видимому, письмо Минэкономразвития России от 18 сентября 2007 г. № 14026-АП/Д04 являлось ответом на конкретный запрос судов общей юрисдикции. Институт специалистов появился в арбитражном процессе только в декабре 2011 г. в связи с внесением изменений в АПК РФ. Ввиду отсутствия вопросов от арбитражных судов по поводу распространения Закона о госзакупках на привлечение специалистов Минэкономразвития своей позиции не высказывало. Полагаем, что подходы к вопросам оплаты услуг экспертов, специалистов, адвокатов в рамках того или иного судопроизводства должны быть одинаковыми как для судов общей юрисдикции, так и для арбитражных судов.

Нельзя не сказать и о постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240, утвердившем Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ. Данное Положение также не предусматривает применения норм Федерального закона № 94-ФЗ к вопросам оплаты услуг экспертов, специалистов, переводчиков и других лиц.

Положения законодательства о госзакупках относитель-

*После получения информации о возможности участия специалиста в процессе, представления им финансово-экономического обоснования расчета затрат по даче консультаций суд принимает определение об его привлечении*

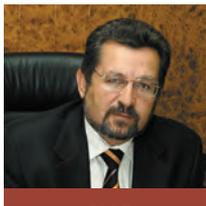
но планирования закупок товаров, работ и услуг, сроках проведения торгов или запроса котировок, возможность участия в торгах любых юридических или физических лиц и т. д. не совместимы с требованиями процессуального законодательства. Суды не могут заранее предугадать, какое количество специалистов потребуется для разрешения вопросов, возникающих при рассмотрении дел. Невозможно предвидеть профили специалистов, стоимость оказываемых ими услуг. Имеющиеся в арбитражном процессуальном кодексе основания не позволяют суду приостановить производство по делу, отложить судебное заседание в связи с проведением закупочных процедур. Не представляется возможным заключить единый годовой контракт на услуги специалистов ввиду предполагаемой разницы вопросов по делам. Но самое главное, для разрешения возникающих при рассмотрении дела вопросов суд вынужден обращаться к уникальным специалистам той или иной сферы знаний. Ими могут быть кандидаты (доктора) наук, иные уникальные специалисты, равных которым по объему знаний, авторитету, погруженности в профессию никого нет.

Уникальность знаний (услуг) не может быть предметом конкурсов или аукционов.

С учетом изложенного полагаем, что нормы Федерального закона № 94-ФЗ не применимы к процедуре привлечения и оплаты услуг специалистов в арбитражном процессе. По этим же основаниям не применимы к процедуре привлечения специалистов и положения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающего в силу с 1 января 2014 г.

В то же время, с учетом изложенного, особую актуальность приобретает вопрос о надлежащем бюджетном финансировании судебной деятельности. Представляется, что высшие судебные инстанции (или в будущем одна) должны добиваться такого объема финансирования, которое позволяло бы осуществлять полноценную судебную деятельность с использованием всех инструментов процессуального законодательства без оглядки на смету расходов. Хотелось надеяться, что такое будущее у судов вскоре наступит. ■

# Приветственные слова

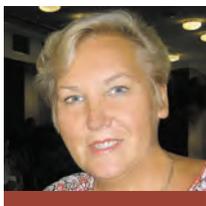


Уважаемые коллеги!  
От имени ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» рад приветствовать читателей электронного журнала Суда по интеллектуальным правам!

ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» является уникальным образовательным и научно-исследовательским центром, занимающимся подготовкой специалистов высшей квалификации и проводящим комплексные научные исследования в сфере интеллектуальной собственности.

Создание в Российской Федерации нового судебного органа в системе арбитражного правосудия — Суда по интеллектуальным правам — явилось серьезным шагом к достижению высокого уровня правовой защиты объектов интеллектуальной собственности.

Выражаю уверенность, что деятельность суда будет способствовать профессиональному и качественному рассмотрению споров в сфере интеллектуальных прав, повышению инвестиционной привлекательности российской экономики, а так-



Событие, о котором так долго говорили специалисты в области интеллектуальной собственности (в наших журналах — около 20 лет), свершилось: заработал Суд по интеллектуальным правам. От имени наших мно-

гочисленных читателей поздравляем председателя Суда Л.А. Новоселову, его судей, всех сотрудников с началом работы и очень надеемся, что новая судебная ветвь будет надежно поддерживать и питать плоды интеллектуальной собственности.

Нас как представителей профессиональной прессы особенно радует та информационная открытость, публичность, с которой начал свою ра-

же повышению эффективности системы защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

«Журнал Суда по интеллектуальным правам» должен стать одним из ведущих профессиональных юридических изданий, посвященных вопросам интеллектуальной собственности. Уникальный опыт Суда, я уверен, найдет прямое отражение на страницах журнала. Размещение в журнале материалов будет способствовать распространению достоверной информации о наиболее актуальных вопросах в области интеллектуальных прав и развитию научной мысли в этой сфере, а также позволит информировать о деятельности и правовых позициях Суда по интеллектуальным правам.

**И.А. Блинец,**  
*ректор ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», действительный государственный советник РФ 3 класса, д. ю. н., профессор*

боту Суд по интеллектуальным правам. Уверены, что этому также будет способствовать издание электронного журнала Суда по интеллектуальным правам. Рады приветствовать коллег, профессионально освещающих проблемы интеллектуальной собственности, ее охраны и защиты.

По поручению редакции и редколлегии журналов «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» и «Патентный поверенный»,

**Н.П. Кузнецова,**  
*главный редактор*



# Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки: тенденции судебной практики



**Е.Ю. Пашкова,**

*судья Суда по интеллектуальным правам, кандидат юридических наук*

Анализ судебной практики позволяет увидеть, что вопросы гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в частности вопросы взыскания компенсации, на сегодняшний день становятся наиболее актуальными в делах данной категории. В большинстве случаев одновременно с требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель заявляет и требование о привлечении нарушителя к гражданско-правовой ответственности посредством взыскания компенсации.

Судебная практика по данной проблематике развивается очень динамично. Тенденциям ее развития и посвящена данная статья.

Прежде всего несколько общих моментов.

В отношении интеллектуальной собственности компенсация выступает как способ защиты исключительных прав и как мера гражданско-правовой ответственности.

Компенсация имеет в своей основе деликт (правонарушение), носит внедоговорной характер и направлена на возмещение причиненного вреда.

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Одним из способов возмещения вреда может быть возмещение убытков, состоящих

как из реального ущерба, так и из упущенной выгоды.

Вместе с тем по делам о защите исключительных прав, учитывая специфику самого объекта защиты, вопрос об исчислении убытков является крайне сложным.

Поэтому законодатель в п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрел, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации установлена законодатель-

ством, в том числе и для случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки. Соответствующие положения изложены в ст. 1515 ГК РФ.

Одним из условий возникновения такого деликтного обязательства является противоправность поведения причинителя вреда, под которой понимается всякое нарушение чужого субъективного права без должного на то правомочия.

Объективную сторону нарушения исключительного права на товарный знак могут составлять действия, выраженные в использовании без разрешения правообладателя товарного знака или обозначения, сходного с товарным знаком на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Что же касается субъективной стороны нарушения, то отсутствие вины нарушителя не освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, но может быть учтено судом при определении размера компенсации.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Прежде всего в п. 1 данной статьи дается понятие контрафактного товара: товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Однако в настоящее время по своему содержанию это понятие не совпадает с общей нормой, изложенной в п. 4 ст. 1252 ГК РФ: в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В проекте ГК РФ такое несоответствие устранено, п. 1 ст. 1515 ГК РФ изложен в следующей редакции: товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ (действующей редакции) предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В сфере товарных знаков установлены два вида компенсации. Традиционно их принято разделять на компенсацию по усмотрению суда (то есть размер компенсации может быть изменен судом) и компенсацию в твердой сумме. Хотя в свете последних заседаний Президиума ВАС РФ это деление утратило свою актуальность.

Первый вариант предусматривает возможность взыскания компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

В пункте 43.3. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — совместное постановление Пленумов № 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд



определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленно абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В отношении вины ответчика п. 23 того же совместного постановления Пленумов № 5/29 говорит о том, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению

к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ<sup>1</sup>.

Исходя из положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Так, Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — Президиум ВАС РФ) было вынесено постановление от 27 ноября 2012 г. № 9414/12 по делу Арбитражного суда Вологодской области № А13-8185/2011 по иску компании «Смешарики ГмбХ» к индивидуальному предпринимателю о взыскании с него 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 10 товарных знаков.

Истец ссылаясь на то, что ответчик в принадлежащем ему торговом пункте реализовывал закладки и магниты с изображением персонажей анимационного сериала «Смешарики» без согласия правообладателя.

Суды, признав факт нарушения исключительных прав на товарные знаки, удовлетворили искивые требования частично

и взыскали с предпринимателя 10 000 рублей компенсации. При этом судами были учтены однократный характер нарушения, незначительный объем продукции и отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях.

Отменяя судебные акты, Президиум ВАС РФ указал, что истец требовал взыскания с предпринимателя компенсации за каждый случай неправомерного использования товарных знаков. При этом размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак. Взыскав компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки, суды снизили ее размер ниже низшего предела, что недопустимо.

Вместе с тем в другом деле Президиумом ВАС РФ сформулирована правовая позиция, фактически ограничивающая право правообладателя товарных знаков взыскивать компенсацию за нарушение прав на каждый товарный знак, в том случае, если речь идет о принадлежности ему группы (на практике их еще называют серийными или зонтичными) товарных знаков (постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 ООО «Интел» против ООО «Торговый дом «Виноградные вина», дело Арбитражного суда города Москвы № А40-146649/10-19-1260).

<sup>1</sup> По мнению автора, отсылка к ст. 401 ГК РФ представляется несколько спорной, поскольку ответственность за нарушение исключительных прав — это ответственность деликтная, а ст. 401 ГК РФ предусматривает ответственность за нарушения обязательства.

В рамках указанного дела было установлено, что общество «Интел» является владельцем исключительных прав на словесные товарные знаки «Chantale Шанталь» и «CHANTAL», зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 33-го класса МКТУ — алкогольные напитки (за исключением пива).

Согласно справке Центральной акцизной таможни обществом «ТД «Виноградные вина» на территорию Российской Федерации была ввезена алкогольная продукция — вино, произведенное в Германии, в том числе в период с 24 марта 2008 по 15 марта 2010 г., в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008 рублей 80 копеек. На этикетках бутылок размещены обозначения «Pierre et Chantal» (товарный знак компании ПТ «БАРТЕКС», зарегистрированный по законодательству Республики Польша), выполненные шрифтом красного цвета, стилизованным под рукописный текст, и «CHANTAL», выполненные крупными буквами черного цвета и имеющие доминирующее положение на этикетке.

Общество «Интел», сославшись на то, что общество «ТД «Виноградные вина» нарушает его исключительные права на товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суды признали обозначения, используемые ответчиком

сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации (а истец заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара), суды исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскали компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактного товара за нарушение прав на каждый товарный знак, то есть размер компенсации фактически составил четырехкратную стоимость контрафактного товара.

Однако ВАС РФ указал, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Маркировка (этикетка) каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое, поэтому компенсация подлежит взысканию из расчета двукратной стоимости контрафактного товара независимо от количества использованных товарных знаков.

Неким ограничением права правообладателя на взыскание компенсации стало и постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. № 70339272, принятое по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-82533/11-12-680 по иску общества «Октябрьское поле» против общества «Перекресток» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение<sup>2</sup>.

Суть спора заключалась в том, что в сетевом магазине «Перекресток» осуществлялась розничная продажа журнала «ТВ-ПАРК», в котором было размещено фотографическое произведение, правообладателем которого является истец. При этом разрешения на использование фотографии он не давал.

Примечательно то, что правообладатель обратился с соответствующим требованием не к журналу, а к лицу, осуществляющему розничную продажу такого журнала. В ходе заседания Президиума представителю истца задавались вопросы об обращении правообладателя с требованиями непосредственно к издателю журнала, а также о возможности дальнейшего предъявления требований другим розничным продавцам. Но вопросы эти остались фактически без ответа.

По данному делу Президиум ВАС РФ пришел к следующим выводам.

Размер компенсации за неправомерное использование про-

<sup>2</sup> Подходы, изложенные в этом постановлении, применимы и к товарным знакам.



изведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. (Как это сделать на практике, пока не очень ясно).

Поскольку с требованием о выплате денежной компенсации в адрес непосредственного изготовителя периодического издания истец не обращался и соответствующие требования судами не рассматривались, арбитражному суду первой инстанции следовало привлечь изготовителя к участию в деле как соответчика при наличии согласия истца, а при отказе в такой согласии — взыскать минимальный размер компенсации с учетом остающейся у истца возможности привлечения к ответственности непосредственного изготовителя периодического издания.

При этом вывод о том, что компенсация не должна носить карательный характер, а должна быть направлена на восстановление имущественного положения правообладателя, соответствует и международной практике по данной проблематике<sup>3</sup>.

Есть в вопросе исчисления и взыскания компенсации и другая сторона. Это и ряд других дел очерчивают образовавшуюся в последнее время тенденцию «заработка» на процессах со стороны правообладателей.

Порой доходит до курьезных моментов. Например те же товарные знаки «Смешарики». Каждый из персонажей известного анимационного сериала зарегистрирован в качестве комбинированного товарного знака, состоящего из изображения героя и словесных элементов «Смешарики» и имени соответствующего героя. Чего только правообладатель и его представители не предпринимают, чтобы поймать и наказать «злых» нарушителей своих исключительных прав.

Так, при рассмотрении дела № А76-9161/2012 судом было установлено, что представителем правообладателя указанных комбинированных товарных знаков в пекарне был оформлен заказ на изготовление торта, имеющего украшение в виде объемных фигурок персонажей названного анимационного сериала. Факт приобретения торта был подтвержден товарным и кассовым чеками.

Впоследствии правообладатель обратился в суд за защитой своих прав на товарные знаки, ссылаясь на то, что без заключения соответствующего договора с правообладателем изготов-

лен и продан торт с изображением на нем персонажей анимационного сериала «Смешарики», сходных до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции<sup>4</sup>, было отказано в удовлетворении исковых требований. При этом суд исходил из того, что торт, на котором были размещены спорные объемные изображения, изготовлен ответчиком в единственном экземпляре по индивидуальному заказу изготовителя в рамках договора бытового подряда. Доказательства изготовления и реализации ответчиком тортов с изображениями персонажей сериала «Смешарики» для неопределенного круга лиц, а также наличие соответствующих рекламных материалов суду не были представлены.

Таким образом, правообладатели все больше стремятся «заработать», защищая свои исключительные права, что очевидным образом следует из анализа судебной практики по требованиям о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

По большому счету такое положение вещей и явилось одной из причин изменения практики в исчисление компенсации.

<sup>3</sup> Указанная проблема обсуждалась на международной конференции «Правосудие в сфере защиты интеллектуальных прав: задачи и перспективы», организованной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации совместно с Судом по интеллектуальным правам, 22 апреля 2013 года.

<sup>4</sup> Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.02.2013 № 17584/12 отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Разберемся в сути вопроса. Ранее мы исходили из того, что компенсация, исчисленная в двукратном размере стоимости, не может быть уменьшена судом ни при каких обстоятельствах с учетом разъяснений, изложенных в п. 43.3. совместного постановления Пленумов № 5/29.

Это подтверждалось и судебной практикой.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 3602/11 по делу Арбитражного суда Белгородской области № А08-8099/2009-30 по иску общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» к обществу «Кондитерская фабрика «Славянка» о взыскании компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аленка» разъяснено, что указанной нормой предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 498/12 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-3785/11-12-33 по иску общества «ЕвроИмп» к обществу

«МЕТРО Кэш энд Керри» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «BERGLAND» указано, что положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

Однако 2 апреля 2013 г. Президиумом ВАС РФ были рассмотрены два дела, в которых вопрос о возможности уменьшения по усмотрению суда компенсации, исчисленной в размере двукратной стоимости, был решен принципиально иначе.

Это дело Арбитражного суда города Москвы № А40-8033/12-5-74 (ВАС-16449/12) по иску общества «Александровы погреба» к обществу «Предприятие с иностранными инвестициями «Логос» и обществу «Фирма «Саман» о запрете использования товарного знака «TESORO» и взыскании с каждого из ответчиков компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара.

Дела были переданы коллегией судей в Президиум ВАС РФ непосредственно для определения практики по вопросу о возможности уменьшения такой компенсации судом.

Учитывая правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ № 8953/12, в определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации преду-

сматриваются не разные меры гражданско-правовой ответственности, а одна — компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами. Следует определить: может ли быть реализовано право суда снизить размер заявленной компенсации и в случае исчисления компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Другое дело с такой же проблемой — это дело Арбитражного суда Мурманской области № А42-5522/2011 (ВАС-15187/12) по иску общества «Телерос» к обществу «Мурманские мультисервисные сети» о запрещении использования товарных знаков истца «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» и взыскании компенсации в сумме 1 346 597 926 рублей.

Компенсация была исчислена истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевидения и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 года по десятый месяц 2011 года.

В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 постановления Пленума № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, воз-



мещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Кодекса.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса.

Кроме того, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

По итогам рассмотрения указанных дел Президиум ВАС РФ отменил принятые по делу судебные акты, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мотивированные постановления Президиума ВАС РФ по указанным делам, которые изменят сложившуюся ранее практику по данному вопросу, на дату

подготовки данной статьи еще не изготовлены.

Таким образом, практика по вопросу взыскания компенсации, исчисленной в двукратном размере, поменялась кардинально.

Следует также отметить, что компенсация в двукратном размере исчисляется на основе стоимости контрафактного товара, а не оригинального, выпускаемого правообладателем.

В постановлении ВАС РФ от 4 октября 2011 г. № 4453/11 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-99593/09-110-659 по иску общества «Издательство ТЕРРА» к обществу «Издательство Астрель» о взыскании 7 567 025 400 рублей компенсации за незаконное распространение произведений А. Беляева указано, что истец избрал компенсацию в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, произведя расчет исходя из стоимости изданного им собрания сочинений А. Беляева в шести томах, представляющего собой уникальное издание, а не из стоимости контрафактных экземпляров произведений. При этом истец учел тираж, выпущенный не им самим, а ответчиком.

Суд обоснованно не принял во внимание расчет суммы компенсации, представленный истцом.

Однако судам следовало исследовать вопрос о возможности взыскания компенсации исходя из стоимости контрафактных экземпляров, сведения о стоимости

и количестве которых приобщены к материалам дела<sup>5</sup>.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что судебная практика в отношении вопроса о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак формируется с учетом современных экономических реалий, является их отражением и имеет следующие тенденции.

Во-первых, целью применения компенсации является восстановление имущественного положения правообладателя, поэтому суд не лишен права уменьшить размер заявленной к взысканию компенсации при наличии соответствующих оснований, в том числе при отсутствии вины нарушителя.

Во-вторых, суд вправе уменьшить компенсацию независимо от того, каким из предусмотренных п. 4 ст. 1515 ГК РФ способов она рассчитана.

В-третьих, суд самостоятельно может определить размер компенсации, подлежащей взысканию, при наличии в материалах дела сведений о стоимости и количестве контрафактных экземпляров.

В-четвертых, в случае наличия на товаре нескольких незаконно используемых групповых товарных знаков компенсация, исчисленная в двукратном размере, взыскивается в двукратном размере стоимости контрафактного товара независимо от количества размещенных товарных знаков. ■

<sup>5</sup> Такая позиция применима и к делам о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки.