

Содержание

Официальная хроника

В.С. Ламбина, С.В. Михайлов

- 4 **Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам (23 января 2014 года)**
В.С. Ламбина
- 12 **Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам (4 апреля 2014 года)**

Патентное право

Т. Вестфаль

- 26 **Новое ограничение доктрины эквивалентов в Германии и практические выводы**
Статья раскрывает новое ограничение доктрины эквивалентов, которое недавно появилось в практике патентоведов в Германии и основано на двух прецедентах Верховного Федерального Суда ФРГ.
- В.А. Мещеряков*
- 28 **Устранение Судом по интеллектуальным правам нарушений прав и законных интересов заявителей в решениях Роспатента в случаях признания этих решений недействительными**
В статье анализируются проблемы регулирования пределов полномочий Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении им споров о признании решений Роспатента недействительными.

Право на товарные знаки

В.А. Химичев

- 37 **Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака**
В статье рассматривается вопрос о возможности отнесения несостоятельности (банкротства) правообладателя к числу обстоятельств, оправдывающих неиспользование товарного знака. Проблема исследуется применительно к каждой процедуре банкротства.
- С.В. Михайлов*
- 42 **К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием**
Автором в статье представлен один из возможных вариантов решения проблемы определения заинтересованности лица, обращающегося в суд с иском о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
- Л.В. Назарычева*
- 46 **Некоторые практические вопросы защиты прав на товарные знаки**
В статье автор обращает внимание на конкретные вопросы, разрешаемые в судебных заседаниях по делам, связанным с защитой прав на товарные знаки: о заинтересованности в товарном знаке, об однородности товаров, о злоупотреблении правом и др. В качестве примеров приведены споры о защите прав на указанные средства индивидуализации, рассмотренные арбитражными судами, в том числе Судом по интеллектуальным правам.

Авторские и смежные права

С.Л. Будылин

- 53 **Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. Споры вокруг «старых» произведений в России и за рубежом**
Автором раскрываются некоторые из проблем и судебных споров, имеющих то или иное отношение к «старым» произведениям, таким как книги и мультфильмы о Винни-Пухе и Чебурашке. Подобные судебные споры представляют собой большой правовой интерес - как практический, так и теоретический. В них поднимаются и разрешаются сложнейшие вопросы, относящиеся не только к праву интеллектуальной собственности как таковому, но и к конституционному праву, к праву международных договоров, к международному частному праву, а также к интерпретации формулировок договоров, составленных десятилетия назад.

Правовые вопросы

Г.К. Авдеева

- 67 **Проблемы идентификации компьютерной программы как объекта авторского права**
Автором в соответствии с законодательством Украины проанализирована сущность компьютерных программ как объектов авторского права, выделены особенности их идентификации, обоснована необходимость предоставления на экспертное исследование текстов компьютерных программ.

Протокол заседания Научно-консультативного Совета при Суде по интеллектуальным правам (23 января 2014 года)



В.С. Ламбина,

ведущий консультант секретариата председателя Суда по интеллектуальным правам, ответственный секретарь Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, заместитель заведующей кафедры интеллектуальных прав Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)



С.В. Михайлов,

кандидат юридических наук, ведущий консультант Отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам, научный сотрудник НОЦ Интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

На заседании рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 23 января 2014 года обсуждались вопросы споров при наличии конфликта между доменным именем и средством индивидуализации, в частности – товарным знаком.

Из состава НКС присутствовали:

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

2. Ариевич Евгений Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры

UNESCO по авторскому праву, председатель комитета по интеллектуальной собственности Ассоциации европейского бизнеса, член INTA, ECTA, MARQUES, PTMG, Ассоциации российских патентных поверенных, Российской национальной группы AIPPI.

3. Гаврилов Денис Александрович – кандидат юридических наук, заместитель начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

4. Герасименко Светлана Анатольевна – заместитель начальника Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

5. Залесов Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, президент Российской национальной группы

Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIP-PI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации российских патентных поверенных, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент».

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

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

8. **Мещеряков Владимир Александрович** – советник ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»».

9. **Орлова Валентина Владимировна** – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

10. **Рожкова Марина Александровна** – доктор юридических наук, профессор кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

11. **Смола Анна Александровна** – кандидат юридических наук, начальник Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Также выступали:

12. **Афанасьев Дмитрий Викторович** – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам.

13. **Васильевна Татьяна Владимировна** – судья Суда по интеллектуальным правам.

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

15. **Кручинина Надежда Александровна** – судья Суда по интеллектуальным правам.

16. **Михайлов Семен Викторович** – кандидат юридических наук, ведущий консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам.

17. **Рассомагина Наталия Леонидовна** – судья Суда по интеллектуальным правам.

18. **Рогожин Сергей Петрович** – кандидат юридических наук, доцент, судья Суда по интеллектуальным правам.

На заседании также присутствовали работники аппарата Суда по интеллектуальным правам.

Л.А. Новоселова: Цель заседания рабочей группы Научно-консультативного Совета при Суда по интеллектуальным правам состоит в определении рекомендаций и выработке возможных правовых подходов к разрешению судом споров между администраторами доменных имен и обладателями исключительных прав на товарные знаки или иные средства индивидуализации. Правовые позиции в судах не выработаны, поэтому предлагаю членам рабочей группы Научно-консультативного Совета обсудить вопросы, касающиеся «алгоритма» работы суда с обстоятельствами, имеющими значение для разрешения доменных споров, в том числе в какой последовательности их нужно устанавливать.

1. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом: соотношение по доменным спорам

Д.А. Гаврилов. Федеральная антимонопольная служба рассматривает заявления о нарушении законодательства о конкуренции в связи с регистрацией и использованием доменных имен. Так, было рассмотрено дело по домену .rf с участием регистратора – Регионального сетевого информационного центра («RU-Центр»), зарегистрировавшего на себя более 70 тысяч доменных имен. Действия «RU-Центра» получили правовую квалификацию в качестве акта недобросовестной конкуренции. Решение

Федеральной антимонопольной службы по делу, обжалованное в судебном порядке, было признано законным, с его положениями согласились все судебные инстанции вплоть до Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Вместе с тем существуют вопросы. К примеру, в споре по товарному знаку Mumm, рассмотренному Президиумом Высшего Арбитражного Суда, квалификация действий ответчика произведена с использованием категорий: недобросовестное использование доменного имени и недобросовестная конкуренция. Между тем в деле Mumm ответчик – физическое лицо не является субъектом предпринимательской деятельности и, соответственно, не может быть участником конкурентных отношений.

Таким образом, сформированная Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации позиция вызывает вопрос, можно ли применять положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года о недобросовестной конкуренции при рассмотрении спора между обладателем исключительного права на товарный знак и лицом, не являющимся субъектом предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно позиции, отраженной в справке, подготовленной к сегодняшнему заседанию рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года и положения Закона о защите конкуренции имеют различное юридическое содержание – сфера регулируемых ими общественных отношений не идентична. Между тем это не так, поскольку и Закон о защите конкуренции и Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года содержат единый общий запрет на недобросовестную конкуренцию.

Таким образом, в ситуации, когда один из участников спора не является субъектом

конкурентных отношений, нет оснований для применения как положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, так и положений Закона о защите конкуренции, поскольку следует применять другой критерий, хотя и являющийся смежным, – злоупотребление правом, то есть положения статьи 10 ГК РФ.

В.О. Калятин. Существуют две различные категории. Первая – это недобросовестность, для квалификации действий как недобросовестных можно руководствоваться положениями Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее – UDRP), поскольку UDRP содержит критерии освобождения от ответственности лица, зарегистрировавшего доменное имя; вторая категория – недобросовестная конкуренция, имеющая другую природу. Поэтому по спорам, предметом которых не являются конкурентные отношения, нет оснований для применения положений статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, вместе с тем такие споры могут быть рассмотрены с использованием категории злоупотребления правом на основании статьи 10 ГК РФ.

Е.А. Ариевич. По обсуждаемому вопросу в модельных рекомендациях ВОИС по недобросовестной конкуренции отмечается, что в конфликтной ситуации, когда стороны не являются конкурентами на одном товарном рынке, их действия признаются недобросовестной конкуренцией. Кроме того, лицо, регистрируя доменное имя, воспроизводящее известное фирменное наименование или известный товарный знак, приобретает конкурентное преимущество перед всеми остальными участниками рынка, осуществляющими свою деятельность именно в этой области. Аналогичная позиция сформирована Президиумом ВАС РФ по делу Vacheron Constantin.

Д.А. Гаврилов. Товарный знак Vacheron Constantin имеет трансграничную

известность, что и послужило основанием для упомянутой позиции Президиума ВАС РФ. Поэтому, например, приобретая доменное имя *вашеронконстантин.рф*, администратор такого доменного имени действительно осуществляет недобросовестные действия по привлечению потребительского спроса, пусть даже не конкурируя напрямую со швейцарской компанией.

С.А. Копылов. В российских зонах доменов *.ru* и *.рф* на сегодняшний день зарегистрировано около 5 миллионов доменов. Есть администраторы, на которых зарегистрировано свыше полумиллиона доменов, есть администраторы, на которых зарегистрировано по одному домену. Доменные имена регистрируются как для коммерческих проектов, так и для некоммерческих проектов. Подавляющая часть администраторов регистрируют доменные имена для SEO-услуг. Это услуги по продвижению товаров, принадлежащих третьим лицам, а также рекламные услуги.

С одной стороны, физические лица не являются участниками коммерческого оборота и, наверное, участниками отношений по недобросовестной конкуренции. С другой стороны, и физические лица уже самим фактом регистрации доменного имени включаются в хозяйственный оборот.

Л.А. Новоселова. Субъектами доменных споров являются как юридические, так и физические лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности. Высказан тезис о том, что российское законодательство о конкуренции не применимо в ситуациях, когда невозможно конкурентное рыночное взаимодействие. Вместе с тем есть ли основания для квалификации правоотношений, складывающихся по доменным спорам, исходя из положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, либо мы должны исходить из того, что они не подпадают под действие конвенции и нужно исследовать вопрос о злоупотреблении правом?

Вопрос ставится в связи с тем, что положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года сформулированы шире, чем положения российского закона о защите конкуренции.

С.А. Копылов. К правоотношениям с участием физических лиц применима Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года. Важен анализ совокупности действий по регистрации и использованию доменного имени. К примеру, если доменное имя используется для рекламы товаров, услуг или для размещения предложений о продаже, вот к такой совокупности действий применяются положения конвенции.

В.А. Корнеев. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации исходит из того, что недобросовестная конкуренция как нечестное ведение бизнеса в смысле статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года – понятие более широкое, чем в отечественном законе о защите конкуренции. Так было в делах «Akai», «Mumt» и других, где действительно конкурентного взаимодействия не было.

Д.А. Гаврилов. Категория «нечестные методы ведения бизнеса», содержащаяся в статье 4 закона о защите конкуренции, тесно связана с наличием рынка в экономическом смысле. Понятие конкуренции на рынке связано с тем, что участник рынка стремится получить возможность влиять на общие условия обращения товаров. Таким образом, оценивая действия физического лица, не осуществляющего деятельность на каком-либо рынке, нужно обращать внимание на цель регистрации доменного имени. Если такая цель – извлечь выгоду от коммерческой ценности товарного знака, это недобросовестное намерение и злоупотребление правом. По UDRP такие споры разрешаются аналогично, понятие конкуренции при разрешении таких споров не используется.

таких споров статью 10 ГК РФ? А круг фактических обстоятельств определять с учетом положений, сформулированных в UDRP? Может ли суд ссылаться на UDRP или он это может делать только косвенно («судебная практика исходит из того, что нужно установить определенные обстоятельства»)?

Д.А. Гаврилов. Если в доменной зоне спорного доменного имени действуют UDRP, то на них можно ссылаться явно. В остальных случаях при рассмотрении доменного спора можно толковать нормы, содержащиеся в статьях 10 и 1484 ГК РФ, с учетом положений UDRP. Но желательно, чтобы Координационный центр национального домена сети Интернет отредактировал правила регистрации в зонах .ru и .рф.

2. Соотношение понятий регистрации доменного имени и его использования

В.А. Мещеряков. Вопрос, касающийся содержания понятия «использование доменного имени», заключается в следующем: включает ли названное понятие действия по регистрации доменного имени? Приобретение исключительного права вообще и особенно в области промышленной собственности, в которой исключительное право возникает на основании регистрации, представляет собой действие, которое само по себе прав третьих лиц не нарушает. В законе содержание исключительного права определяется как использование объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, регистрация спорного доменного имени не может влечь смешения товаров и услуг согласно статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года. В практике арбитражных судов такая ситуация оценивается в качестве действия, создающего угрозу нарушения права.

С.А. Копылов. Факт регистрации доменного имени нельзя расценивать как приготовление к недобросовестному его использованию. К примеру, услуга по отслеживанию освобождающихся доменных

имен: технически это комплекс, работающий со всеми возможными заданными наименованиями словосочетаний, который проверяет зарегистрированные доменные имена и освобождающиеся доменные имена. При этом процесс регистрации доменного имени за новым администратором происходит автоматически.

А.В. Залесов. Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности в 2003 году приняла резолюцию, постановление по вопросу 173 (Q173), в п. 1 которой отмечено, что сама по себе регистрация доменного имени не создает какого-либо права на обозначение (proprietary rights in the name). Это применимо, например, к ситуации, когда администратор доменного имени размещает на своем сайте рекламу, хотя прав на соответствующее обозначение у него нет. Применима в аналогичных ситуациях статья 10.bis Парижской конвенции, поскольку такая практика может противоречить честным обычаям в торговых и промышленных делах.

Кроме того, в п. 6 указанной резолюции говорится, что несмотря на то, что сервис WHOIS должен содержать достоверную информацию в отношении лица, зарегистрировавшего доменное имя (имя/наименование, телефонный номер и другое), часто невозможно установить ответчика по делу. Предлагается названную резолюцию рассматривать как обычай, устанавливающий презумпцию, что информация должна быть доступна. Соответственно, иски не должны возвращаться заявителям по формальным основаниям, так как истец объективно не может соблюсти требование АПК РФ в части указания всех данных ответчика. В таких ситуациях регистратор может быть привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

М.А. Рожкова. Доменные имена к объектам интеллектуальной собственности не относятся. Вместе с тем с юридической точки зрения доменные имена представляют собой явление, которое может вторгнуться в сферу исключительного права на товарный знак. Необоснованное вторжение и составляет

нарушение исключительного права. Таким образом, является неправильным ограничение применения положений о злоупотреблении правом указанием на то, что нарушение исключительного права состоит только в использовании доменного имени, но не в его регистрации. Дело в том, что права могут быть нарушены уже самой недобросовестной регистрацией, направленной на недобросовестную конкуренцию (недобросовестное использование), хотя самого использования еще не было. Например, когда предлагается продажа доменного имени правообладателю товарного знака.

Н.А. Кручинина. Регистрация доменного имени может быть актом недобросовестной конкуренции сама по себе: обладатель исключительного права может прийти в суд и заявить, что у него есть товарный знак, но в связи с регистрацией доменного имени он лишен права использовать его в сети Интернет.

Следовательно, независимо от субъектного состава сама по себе регистрация доменного имени может быть нарушением статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года.

3. Возможность применения UDRP

Л.А. Новоселова. В каком объеме, в каком качестве UDRP может применяться судами? Дело в том, что именно этот документ четко описывает, какие обстоятельства подлежат проверке при рассмотрении спора между владельцем доменного имени и правообладателем исключительного права на товарный знак.

С.А. Копылов. Для всех иностранных доменов общего пользования .com, .net, .org, процедура UDRP является обязательным приложением к договору как с регистратором, ICANN-регистратором, так и регистратора с пользователем. В случае российских доменов .ru, .рф и исторически сложившегося .su, для них процедура UDRP не обязательна.

Принцип простой, каждая страна для своего домена вводит свои правила.

Таким образом, для иностранных доменных зон на процедуру UDRP можно сослаться как на условие договора.

По спорам, предметом которых являются российские домены, ссылаются на Правила регистрации доменных имен, поэтому можно было бы внести соответствующие изменения в названные правила.

Д.А. Гаврилов. В решении Федеральной антимонопольной службы по делу «RU-Центра» сделан вывод, что регистратор нарушил обычаи делового оборота, основанные на правилах аккредитации, которых придерживались все регистраторы. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в своем постановлении согласился с таким выводом. Может быть, можно аналогично относиться к правилам UDRP.

В.О. Калятин. Если есть договорные условия, ссылающиеся на UDRP или другие правила, можно говорить о нарушении договора. Что касается обычая, то он сам по себе обладает нормативностью, поэтому обычай применяется в силу распространенности, а не потому, что на него сослались в договоре. Если UDRP – это обычай в том случае, если на UDRP нет ссылки в договоре. Если же на UDRP прямо указано в договоре, то это уже не обычай, это уже просто норма.

4. Юридическое значение приоритета регистрации доменного имени относительно даты заявки на регистрацию товарного знака

Л.А. Новоселова. Если доменное имя было зарегистрировано раньше даты заявки на регистрацию товарного знака, то, как правило, нельзя говорить о злоупотреблении со стороны администратора доменного имени.

В.А. Ариевич. Возможны исключения, например, в случае известного во всем мире

товарного знака, но не зарегистрированного в России.

В.О. Калятин. Доменное имя может быть использовано в дальнейшем для недобросовестной конкуренции.

С.А. Копылов. Признаками злоупотребления являются действия администратора доменного имени по размещению рекламы, выставлению доменного имени на продажу. Принципиально то, что такие действия должны рассматриваться в совокупности. К примеру, регистрация одного доменного имени ни о чем не свидетельствует, вместе с тем если лицо зарегистрировало 100 тысяч доменных имен и они «пересекаются» с товарными знаками, то есть основания для постановки вопроса о злоупотреблении.

В.А. Ариевич. Общий подход по вопросам недобросовестности применительно к доменным спорам заключается в применении положений статьи 10 ГК РФ. Квалификация сложившихся отношений по статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года составляет частный случай, который может определяться «тестами» наподобие используемым в американских судах.

5. Правовой статус доменного имени

Л.А. Новоселова. Были изучены дела, связанные с наследованием средств индивидуализации. К примеру, в решении Мытищинского районного суда города Москвы содержится вывод о том, что доменное имя по наследству перейти не может, так как доменное имя представляет собой услугу по «переадресации», – соответственно, услуги по наследству не переходят.

Такая позиция, конечно, вызывает вопросы. Вместе с тем есть и причина их возникновения, состоящая в проблеме: является ли доменное имя самостоятельным объектом права?

Суды, рассматривая споры по доменным именам, основываются на том, что

право на товарный знак (или фирменное наименование) закреплено законом, в то время как «доменное имя» в состав объектов интеллектуальных прав не входит.

Складывающаяся отечественная судебная практика основывается на том, что вопрос о дате регистрации доменного имени и другие обстоятельства не имеют юридического значения, поскольку товарному знаку, являющемуся объектом интеллектуальной собственности, нельзя противопоставить «старшинство» доменного имени. Так формируется вывод – всякое сходное доменное имя нарушает права владельца товарного знака.

Насколько правомерна такая позиция?

С.А. Копылов. Я видел свидетельство о праве на наследование доменного имени на шесть наследников в равных долях.

В.А. Мещеряков. Регистрация доменного имени возникает из договора. Вместе с тем, несмотря на обязательственную природу доменного имени, нельзя не считаться с обстоятельствами, связанными с первенством регистрации доменного имени, и вопросами добросовестности, то есть с признаками, характеризующими исключительные права.

К примеру, если кто-либо добросовестно приобрел право на доменное имя, не тождественное никакому товарному знаку ни в России, ни в мире, но третье лицо воспроизвело такое доменное имя в качестве товарного знака и стало утверждать, что у товарного знака есть преимущество, основанное на законе. В сложившейся ситуации судебное решение в пользу третьего лица, обладателя исключительного права на товарный знак, о лишении администратора прав в отношении спорного доменного имени будет вызывать вопросы с точки зрения справедливости.

В.О. Калятин. В такой ситуации администратор спорного доменного имени имеет возможность сослаться на статью 10 ГК РФ.

Т.В. Васильева. Обращаю внимание на то, что существуют организации, отслеживающие в сети Интернет успешные компании, и среди

них выявляют такие, у которых доменное имя не зарегистрировано в качестве товарного знака. После этого регистрируют соответствующий товарный знак и подают в суд на такую компанию. Подобных дел было много, и все судебные инстанции указали, что злоупотребления правом не было, и взыскали компенсацию за незаконное использование товарного знака.

В.А. Корнеев. Право на доменное имя действительно возникает из договора. Вместе с тем по статье 1484 ГК РФ абсолютное право получает законное преимущество. Единственное основание, по которому правообладателю исключительного права на товарный знак может быть отказано, – если сам правообладатель злоупотребляет правом, в том числе если товарный знак зарегистрирован лишь с целью отобрать доменное имя.

С.В. Михайлов. Европейский Суд по правам человека в деле «Raeffgen» определил то, что доменное имя относится к имуществу. То есть лицо, зарегистрировавшее доменное имя, обладает пусть не исключительным, но имущественным правом. В этом смысле приоритет может иметь значение.

Д.В. Афанасьев. Европейский Суд по правам человека указал на то, что доменное имя, обладая определенной ценностью, относится к категории имущества. Если это имущество, то это абсолютное право, которое можно, по аналогии с исключительным правом, противопоставить, по большому счету, всем.

Нужно принять во внимание критерии, оцениваемые Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству по правилам UDRP, то есть «каким образом» используется спорное доменное имя. К примеру, один из подходов – если доменное имя используется с целью извлечения коммерческой выгоды, есть основания для применения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года.

Т.В. Васильева. Правила UDRP, решения Европейского Суда по правам человека имеют значение в качестве ориентиров.

Вместе с тем суд по конкретному спору оценивает действия сторон, прежде всего, с точки зрения норм права.

Н.А. Кручинина. Судебная практика по делам, связанным с запретом использования в доменном имени товарного знака, в принципе сформирована, устоялся круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Есть товарный знак, обладающий исключительным правом, которое в силу закона принадлежит истцу, и есть доменное имя: законодатель построил свою позицию так, что лицо, обладающее исключительным правом, всегда будет обладать приоритетом перед владельцем доменного имени.

6. Заключение

Л.А. Новоселова. В ходе обсуждения обозначились следующие основные проблемы:

- соотношение права на доменное имя с правом на товарный знак, а также другие средства индивидуализации;

- отсутствие в законе норм, на соответствие которым можно проверять поведение и действия лица, зарегистрировавшего и использующего доменное имя.

Можно отметить, что нет оснований настаивать на том, что доменное имя не может быть противопоставлено товарному знаку. Думается, следует учесть подходы Европейского Суда по правам человека, указавшего, что доменное имя – это имущество, и право на него подлежит защите. Необходимо определить, каким образом соотносятся право на доменное имя (как право обязательственное) и права на средства индивидуализации.

Задача сегодняшнего совещания состояла в уточнении постановки самой проблемы. Эту задачу мы решили.

Огромное спасибо за участие нашим членам Научного консультативного совета, нашим гостям из Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, нашим коллегам!

Заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (4 апреля 2014 года)



В.С. Ламбина,
ведущий консультант секретариата
председателя Суда по интеллектуальным правам,
ответственный секретарь
Научно-консультативного совета
при Суде по интеллектуальным правам,
заместитель заведующей кафедры
интеллектуальных прав Московского
государственного университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации 4 апреля 2014 года обсуждались вопросы, касающиеся споров о праве преждепользования.

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

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

2. **Васильева Елена Николаевна** – кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУН Института государства и права Российской академии наук.

3. **Байбак Всеволод Владимирович** – кандидат юридических наук, адвокат адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», член Научно-консультативного совета Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.

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

5. **Герасименко Светлана Анатольевна** – заместитель начальника управления публичного права и процесса

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

6. **Залесов Алексей Владимирович** – кандидат юридических наук, президент Российской национальной группы Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIP-PI), член AIPPI, LES, президент Ассоциации российских патентных поверенных, начальник юридического отдела ООО «Союзпатент».

7. **Звягинцев Денис Александрович** – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

8. **Зенин Иван Александрович** – доктор юридических наук, профессор, заслуженный профессор юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член Международной ассоциации содействия прогрессу преподавания и исследований в области интеллектуальной собственности (ATRIP), главный редактор журнала «Интеллектуальная собственность».

9. **Иванова Диана Владимировна** – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского государственного университета.

10. **Козырь Оксана Михайловна** – кандидат юридических наук, заслуженный юрист, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

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

12. **Орлова Валентина Владимировна** – доктор юридических наук, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

13. **Полонский Борис Яковлевич** – доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

14. **Пузыревский Сергей Анатольевич** – кандидат юридических наук, начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

15. **Кастальский Виталий Николаевич** – управляющий партнер ООО «Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

16. **Руйе Николя** (Rouiller, Nicolas) – доктор права, профессор Школы бизнеса Лозанны и Университета Курта Бёша (L'Institut universitaire Kurt Bösch, IUKB).

17. **Сенников Николай Львович** – кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, политологии и права Уфимского государственного университета экономики и сервиса, профессор Российской академии естествознания.

18. **Старженецкий Владислав Валерьевич** – кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой международного права Российской академии правосудия, начальник управления международного права и сотрудничества Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

19. **Шиловост Олег Юрьевич** – доктор юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

20. **Кирий Любовь Леонидовна** – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Приглашенные участники:

21. **Зайцева Алена Григорьевна** – заместитель начальника управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

22. **Лапшина Инесса Викторовна** – помощник заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

23. **Бузанов Виктор Юрьевич** – доцент кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова.

24. **Булаевский Борис Александрович** – преподаватель кафедры Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина.

25. **Васильева Татьяна Владимировна** – судья Суда по интеллектуальным правам.

26. **Химичев Виктор Афанасьевич** – судья Суда по интеллектуальным правам.

27. **Рогожин Сергей Петрович** – судья Суда по интеллектуальным правам.

Также в заседании приняли участие другие судьи Суда по интеллектуальным правам.

Письменные отзывы прислали:

28. **Кирий Любовь Леонидовна** – заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

29. **Городов Олег Александрович** – доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

30. **Линник Лев Николаевич** – доктор гражданского права (Doktor der Zivilrecht), профессор, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, академик, действительный член Российской академии естественных наук, инженер-физик, патентный поверенный, вице-президент Совета евразийских патентных поверенных.

31. **Сергеев Александр Петрович** – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

32. **Хохлов Вадим Аркадьевич** – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета.

33. **Павлова Елена Александровна** – кандидат юридических наук, начальник отдела исследовательского центра частного права при президенте Российской Федерации.

34. **Пирогова Вера Владимировна** – кандидат юридических наук, патентный поверенный, доцент кафедры международного частного права и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ.

Заседание открыла Председатель Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации Л.А. Новоселова.

В своем приветственном слове Л.А. Новоселова рассказала о результатах обсуждения вопросов, на первом заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, отметила некоторые организационные моменты, подчеркнула практическую значимость вопросов, предложенных к обсуждению.

1. Первый вопрос, вынесенный на обсуждение, касался а сохранности преждепользователем прав на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (как указано в п.1 ст.1361 ГК РФ)

В связи с этим в судебно – арбитражной практике возникает вопрос о содержании объема использования тождественного патенту решения: является ли указанная категория количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

Говоря об объеме преждепользования в отношении качественного или

количественного объема использования тождественного решения, И.А. Зенин отметил, что он видит ограничения в «качественной плоскости». В то же время, по его мнению, если право преждепользования признано за преждепользователем в судебном порядке, то ограничений по осуществлению такого быть не должно. Также он подчеркнул, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Понятие «без ограничения объема использования» связано именно с определенным пунктом формулы. И.А. Зенин уточнил, что, придерживаясь качественной категории объема использования, он подразумевает соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и, соответственно, – преждепользователя; и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

Высказываясь в отношении количественного ограничения объема использования, Н.Л. Сенников отметил, что речь идет о допустимом количестве единиц продукции. В данном случае, по его мнению, речь идет о количестве продукции, предусмотренной планом выпуска до получения патента, и это будет определять, сколько можно производить непосредственно и после того как «право преждепользования зарегистрировано и начинает действовать». В данном случае необходимо «учитывать потенциал и количество работников, обеспечивающих производство на этом станке.

А.В. Залесов отметил важность обсуждаемой категории и необходимость точного определения, к чему именно объем использования данного института «преждепользование» имеет отношение. Выразив согласие в общем с определением понятия изобретения в ГК РФ, он в то же

время обратил внимание на сомнительность применения к понятию «продукт» категории «преждепользование».

Он подчеркнул, что существует много примеров в судебной практике, когда из продукта однозначно не видно техническое решение. А.В. Залесов привел пример, когда внутри бетонной конструкции находился каркас, к которому относился патент, вследствие чего не было видно технического решения. По его мнению, в таких случаях все равно такое решение стоит считать раскрытым неограниченному кругу лиц, так как важно не «фактическое ознакомление неограниченного круга лиц, а возможность такого ознакомления».

Также он заметил, что можно рассматривать факт преждепользования в отношении продукта как применение этого продукта, что само по себе говорит о несоответствии неким условиям патентоспособности решения, а именно «новизна». А.В. Залесов обратил внимание, что если в определении преждепользования указать на способ, то это разрешит многие проблемы. То есть, как ему представляется, необходимо изложение определения следующим образом: «Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного способа без расширения объема такого использования», что внесет определенную ясность в сущность преждепользования. А сам объем использования способа, по его мнению, – это «некий удельный объем», то есть «мощность производства». В качестве примера он привел ситуацию, когда способ использовался за забором, при пропускном режиме, то есть неоткрыто. По его мнению, в данном случае при такой формулировке, ранее подчеркнутой им, Роспатент примет заявку на патент тождественного способа, что будет закономерно обоснованно, даже если

будут представлены безусловные данные, что данный способ использовался 10 лет за забором, поскольку это не открытое применение.

В.Ю. Бузанов обратил внимание, что помимо обсуждаемой проблемы количественных ограничений в праве преждепользования есть еще одна проблема – допустимых форм и способов использования. Следует четко сориентировать правоприменителя на то, что преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что не может стать его производителем, и наоборот. В противном случае допускается ничем не обоснованная конкуренция с патентообладателем.

Еще один принципиальный вопрос, который, по мнению В.Ю. Бузанова, следовало бы обсудить, – это вопрос о надлежащих субъектах. Кто может иметь статус преждепользователя? Разве только тот, кто сам изобрёл и успел наладить производство до начала патентования? В этом случае ограничивается потенциальный круг преждепользователей исключительно физическими лицами, что, выглядит абсурдно. К тому же число таких субъектов, совмещающих талант изобретателя и предпринимателя, было бы крайне незначительным.

В.Ю. Бузановым предлагается следующий подход: считать преждепользователями любых лиц (обладающих гражданской правоспособностью), которые, не нарушая ничьих прав, приступили к производству впоследствии запатентованного продукта. Это может быть работодатель изобретателя (и другое лицо), добросовестно получившее информацию о технологии производства. Если исходить из того, что цель института преждепользования – защита

добросовестных инвесторов вложившихся в производство нового продукта, такой подход кажется единственно верным.

В дополнение В.Ю. Бузанов предложил формулу о количественных критериях. В свое время представителями Роспатента (в том числе В.Ю. Джермакян) была высказана интересная точка зрения, суть которой заключалась в следующем: если на дату приоритета предприятие преждепользователя производило 10 единиц продукта в год, а его проектная мощность рассчитана на 100 – надо ли разрешать ему делать 100 или только 10?

Наш ответ: надо. Иной подход неизбежно приведет к «экономическому разрушению» предприятия. Значит, надо исходить не из фактически достигнутых объёмов производства (на дату приоритета), а из тех объёмов, которые заложены в проектной документации.

Л.Н. Линник в своем докладе подчеркнул, что обсуждение не внесло ясности в вопросе о соотношении права преждепользования и послепользования. Однако, по его мнению, необходимо подчеркнуть, что право послепользования возникает только в период временного прекращения действия патента. Он также отметил, что институт «прав послепользования» еще менее конкретизирован в нормативно-правовых актах. Но по мнению многих специалистов имеется большое существенное сходство между преждепользованием и послепользованием

Относительно вопроса о конфиденциальности Л.Н. Линник обратил внимание членов Научно-консультативного совета на проблемы, связанные с преждепользованием изделий двойного назначения; а именно – изделий секретных предприятий оборонного комплекса, продукция, которого занимает значимую часть в экономике России и в объемах зарубежного экспорта.

Отмечая информацию, размещенную в сети Интернет, в отношении экономических

санкций против России в форме патентно-правовых войн Л.Н. Линник выражает озабоченность возможной ситуацией блокирования объемов преждепользования, особенно оборонного комплекса, который не заботится о правовой охране своей продукции. В связи с этим, по его мнению, стоит рассматривать как актуальные вопросы установления объема преждепользования как мирной части продукции двойного назначения, так и военной части, секретность которой вряд ли будет эффективным средством защиты при предъявлении патентных претензий иностранными владельцами российских патентов.

Выступающий также высказал мнение о чрезвычайной полезности практики, в соответствии с которой специалисты Суда по интеллектуальным правам при принятии решений высказывают мнение членам консультативного совета. Однако он заметил, что не менее полезным было бы узнать мнение и правообладателей, создателей объектов интеллектуальных прав, потребителей, преждепользователей и других участников сложных процессов создания, защиты и практического использования результатов интеллектуальной деятельности. В связи с этим Л.Н.Линник целесообразным считает сформировать группу из наиболее активных представителей указанных лиц и рассматриваемые вопросы направлять также им для учета важного мнения и этой категории специалистов-практиков.

О.А. Городов в своем письменном отзыве пришел к следующему выводу: при оценке содержания объема использования тождественного охраняемому решению следует руководствоваться понятием использования как в техническом, так и в хозяйственном смысле, поскольку обе из указанных форм реализации тесно взаимосвязаны. Объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного

правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. Постановка вопроса об оценке объема использования во всех случаях только по одному из параметров некорректна. При этом О.А. Городов указал, что термин использования изобретения, полезной модели или промышленного образца имеет двоякий смысл или, говоря другими словами, использование указанных объектов допускает две формы реализации. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в первом значении можно условно назвать техническим или качественным, а во втором значении – хозяйственным или количественным. О.А. Городов также указал, что использование в техническом смысле всегда должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле, а сущность технического использования законодатель раскрывает в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Сущность хозяйственного использования раскрыта в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в котором определен перечень действий, которые по прямому указанию законодателя считаются действиями по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца.

А.П.Сергеев выразил следующее мнение в письменном отзыве: из смысла ст. 1361 ГК РФ следует, что преждепользователю устанавливаются не только количественные, но и качественные ограничения по разрешенному использованию запатентованной разработки. Это означает, что он не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема производимой продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки. При этом, по его мнению, нет никаких препятствий в указании на количественные и качественные

пределы использования при решении преждепользователем запатентованной разработки.

А.П. Сергеев также указал, что представляется совершенно надуманным предложение понимать ограничение расширения объема использования как запрет преждепользователю на предоставление по лицензионным договорам третьим лицам права использования тождественного решения. Данный запрет прямо следует из п. 2 ст. 1365 ГК РФ, в связи с чем не имеет никакого смысла дублирование этого же правила в п. 1 ст. 1361 ГК РФ.

Е.А. Павлова в своем письменном отзыве отметила, что преждепользование – это вид ограничения исключительного права, его содержание не может толковаться расширительно. Также она указала, что критерий объема использования тождественного патенту решения может быть истолкован и в количественном, и в качественном смысле. В ст. 1361 ГК РФ упоминается об использовании решения, тождественного запатентованному, поэтому содержание такого использования следует определять по ст. 1358 ГК РФ. Перечень способов использования, содержащийся в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, свидетельствует о том, что под использованием изобретения, полезной модели и промышленного образца понимается как изготовление продукта или изделия при помощи или с использованием изобретения, модели или образца, так и введение такого продукта или изделия в экономический оборот. Очевидно, что под использованием без расширения объема такого использования прежде всего подразумевается использование в количественном аспекте: то же количество производимой продукции, тот же ассортимент, та же территория реализации. При этом могут возникнуть и вопросы, связанные с внесением в разработанное преждепользователем техническое

решение каких-либо усовершенствований и применением этого решения для каких-то новых целей, в результате чего продукция будет выпускаться в том же количестве или ассортименте, но уже иного качества. Такого рода действия также могут быть истолкованы как расширение объема использования. Они не должны рассматриваться как допускаемые в рамках преждепользования. По существу, если подобные действия приводят к созданию нового результата, основанного на запатентованном другим лицом изобретении, полезной модели или промышленном образце, разработчик должен оформить свои права на такой результат в установленном порядке и заключить лицензионный договор с обладателем патента, на котором основана его разработка. Преждепользование в такой ситуации будет выглядеть как обход данного правила.

В.В. Пирогова отметила в своем письменном отзыве, что предпочтительно расширительное толкование исследуемого понятия: поскольку преждепользователь правомочен использовать изобретение для потребностей собственного предприятия (бизнеса), в том числе на чужих производственных площадях. Это правомочие может отчуждаться лишь вместе с предприятием.

Л.Л. Кирий в отношении первого вопроса, поставленного в справке в своем письменном отзыве, отметила, что при определении содержания понятия «объем использования тождественного решения» необходимо исходить из того, что право преждепользования обеспечивает защиту интересов третьих лиц на результаты «параллельного» творчества, ограничивая исключительное право правообладателя изобретения, полезной модели или промышленного образца. При этом, на ее взгляд, право преждепользования должно охватывать те действия, которые может запретить или разрешить третьим

лицам правообладатель. Правообладатель позволяет третьим лицам осуществлять такие действия на основе лицензионного договора в пределах, установленных лицензионным договором. В лицензионном договоре стороны оговаривают объем предоставляемого права на использование, который характеризуется следующими положениями.

1. Перечнем действий, на совершение которых лицензиатом дает разрешение лицензиар (из числа действий, на совершение которых требуется разрешение правообладателя). Исходя из смысла п. 2 ст. 1358 ГК РФ, это, в частности, – ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, а также продажа и(или) иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретения; полезной модели либо изделия, в котором использован промышленный образец.

2. Временными и территориальными границами совершения таких действий.

3. Количественными и (или) качественными пределами осуществления этих действий, например: максимальный объем выпуска товаров, осуществление деятельности только на рынке определенных товаров, организация производства только на заранее оговоренных производственных площадях.

Позиция Л.Л. Кирий в целом совпадает с ранее высказанными мнениями в отношении того, что объем использования является как количественной, так и качественной категорией. Также она указала, что объем использования может характеризоваться как действиями преждепользователя в отношении продукта, способа или изделия, так и границами и пределами совершения этих действий.

При этом было отмечено, что объем использования технического решения для определения пределов

права преждепользования должен определяться на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Было указано, что представляется необоснованным исходить из потенциальной возможности преждепользователя закупить оборудование дополнительно к тому, которое закуплено до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца. Вместе с тем, если договор на поставку такого оборудования заключен, представляется целесообразным включить его в состав оборудования, выпуск продукции на котором охватывается правом преждепользования.

В отзыве Л.Л. Кирий отмечено, что если преждепользователем превышен объем использования, достигнутый на дату приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, – патентообладатель имеет право запретить такое использование сверх достигнутого объема или разрешить на основе лицензионного договора.

В отношении предположения о возможности ограничения расширения объема использования путем запрета преждепользователю предоставлять лицензии третьим лицам отмечено, что преждепользование не основано на законе, так как нельзя ограничить то право, которым субъект не наделен. Преждепользователь не имеет права на предоставление лицензий, т.к. оно относится к правомочиям правообладателя по распоряжению исключительным правом, но не по использованию самого объекта исключительного права – изобретения, полезной модели, промышленного образца. Правомочие преждепользователя распространяется только на использование решения, тождественного самому объекту, но не на распоряжение правом.

В.А. Хохлов по первому вопросу справки представил отличную от других позицию. В своем письменном отзыве он отразил

сложно структурный вывод, обобщая который, можно говорить о следующем. По смыслу нормы п. 1 ст. 1361 ГК РФ речь идет о том, что у преждепользователя в рассматриваемой ситуации сохраняются ранее имевшиеся именно экономические возможности. Поэтому вернее исходить из того, что значимы не столько количественные или качественные показатели, сколько возможности получения экономического эффекта в связи с установлением особого правового режима. Говорить о количественном или о качественном критериях можно, но лишь с точки зрения их связи с собственными достижениями преждепользователя. Чаще всего используется традиционный критерий – количества единиц ранее производимой продукции, что по мнению В.А. Хохлова вполне обоснованно. Но в определенных случаях могут привлекаться иные показатели и обстоятельства (технологические, юридические, экономические). Привлекать для этого показатели стоимостного измерения можно, но стоит быть последовательным в таком применении. Оценка объема использования не должна зависеть от действий (бездействия) других лиц (включая патентообладателя, партнеров и пр.). В.А. Хохлов считает, что в данном случае логичнее исходить из того, что законодатель осмысленно не сделал специальных указаний и ограничений. Это позволяет считать, что все способы использования, названные в ст. 1358 ГК РФ, доступны для преждепользователя (только, если они фактически применялись или доказано наличие приготовлений). Но во избежание развития параллельной патентам системы желательно исходить из того, что суммарный экономический эффект не должен превышать общего лимита. Удачнее всего – право преждепользования, по его мнению, оценивать как особую преференцию на сохранение прежних экономических возможностей.

Л.А. Трахтенгерц в своем выступлении озвучила следующие мысли при обсуждении вопросов, связанных с институтом преждепользования.

Во-первых, на ее взгляд, задача преждепользования – стимулировать техническое творчество. Она отмечает, что параллельное творчество в патентно-правовых отношениях – это должная и нормальная практика, что по своей сути противно авторскому праву. Л.А. Трахтенгерц указала, что законодатель четко выстроил, что именно порочит новизну изобретения, что не требует дополнительного обсуждения.

Л.А. Трахтенгерц считает, что данный обсуждаемый институт применим непосредственно «только к автору изобретения», который «сам создал изобретение, но не пошел в патентное ведомство, не подал заявку, а начал готовиться к выпуску продукции».

Во-вторых, она подчеркнула сущность предоставляемых возможностей по праву преждепользования. По ее мнению, это экономическое или хозяйственное право, дающее возможность определенной хозяйственной деятельности в очень ограниченном объеме.

В качестве третьего аспекта она подчеркнула, что права автора в обороте не участвуют – это не патентные права, и автор может передать их лишь вместе с предприятием.

По ее мнению, очень сложная категория – это объем использования. Возможна ситуация, когда это использование будет порочить новизну изобретения, новизну патента; а в случае, если преждепользователь вышел за лимиты объема использования до даты приоритета, то «он уже не преждепользователь, а просто – пользователь, который препятствует защите этого изобретения». Л.А. Трахтенгерц, видится сложность в том, что, с одной стороны, мы должны признать, что сделаны приго-

товления; но объективно это могут быть только такие «приготовления, которые не относятся к источникам порочащим новизну изобретения», даже если все его действия происходят до даты приоритета.

В отношении территориального действия института преждепользования Л.А. Трахтенгерц отмечает, что преждепользование распространяется на выпуск в России. По ее мнению вопросы, которые представлены в справке очень хорошо отражены и проанализированы в отзывах О.А. Городова и А.П. Сергеева, с позициями которых, она в полной мере согласна. В конце своего выступления Л.А. Трахтенгерц еще раз подчеркнула, что преждепользование, послепользование – это разные институты, поскольку один из которых относится к патентообладателю, а второй – просто автору, не защитивших свои права.

В.В. Старженецкий отметил, что проблемы, отраженные в справке, – очень сложные и актуальные и существует много вариантов их решения. Выступающий также подчеркнул важность определения целей и задач данного института: от чего зависит толкование критериев объема преждепользования – их количественного или качественного аспекта. Ему представляется, что цель данного института преждепользования – «установить баланс между двумя добросовестными лицами». В таком случае необходимо, с одной стороны, сохранить стабильность патента, а с другой – «защитить разумные ожидания и инвестиции того лица, которое изобрело тождественное решение». При этом, по его мнению, необходимо предоставлять «ограниченную защиту тому, кто изобрел и использовал объект позднее», а в приоритете должен быть патентообладатель. Вышеуказанное, как видится В.В. Старженецкому, образует те постулаты, которыми стоит руководствоваться в дальнейшем.

В отношении приготовления есть мнение, что критерий такого приготовления должен быть достаточно высоким – «не просто намерение использовать и какая-то умозрительная деятельность – это должно быть что-то существенное и эффективное. При таком приготовлении преждепользователь должен непосредственно приступить к определенной имплементации. В то же время В.В. Старженецкий отметил сложность формулирования какой-то общей формулы, которая, по его мнению, зависит от объекта преждепользования, так как, к примеру, в фармацевтике – это один вид приготовления, в машиностроении – совершенно другой. Однако, по его мнению, формулируя какой-либо общий критерий, в любом случае стоит говорить об эффективном, серьезном существенном приготовлении.

В дополнение к поставленным вопросам он также отметил международно-правовой аспект в отношении преждепользования в рамках трансграничных отношений, что безусловно важно для случая ввоза на территорию Российской Федерации продукции. По его мнению, в данном случае преждепользование стоит трактовать в узкотерриториальном национальном смысле, а именно – преждепользование объекта права интеллектуальной собственности конкретно на территории Российской Федерации, а не в глобальном мировом масштабе.

В.О. Калятин, говоря о преждепользовании, предлагает исходить из того, что закон дает нам две подсказки при подходе к решению вопросов, связанных с преждепользованием. Первая – это само назначение права преждепользования, цели его введения. Главное его назначение – обеспечение экономического оборота бизнес-компании с тем, чтобы не возникало чрезмерных рисков при внедрении новых технологий, что кто-то раньше подаст заявку. И

вторая – это указание в законе на слово «приготовление». Такого рода указание говорит о том, что, с одной стороны, мы не должны для лица, которое хочет воспользоваться правом приготовления, устанавливать такие критерии, которые навредят его бизнесу, а, с другой стороны означает, что у нас нет еще достаточно четкого описания производимого продукта.

Отвечая на вопрос о критериях качества и количества, как отмечает В.О. Калятин, качественный критерий необходим только в той части, которая определяет, что будет производить изготовитель, какой характер использования он будет осуществлять (продажу или производство продукции). Однако нельзя это понимать так, как предлагается на странице 5 справки, то есть как производство только в том виде, в котором право было изначально использовано, потому что это означает, что такое производство станет практически невозможным уже по истечении короткого периода времени, так как любое оборудование, любая техника, любая продукция подлежат изменению.

Ведущим должен быть количественный критерий, потому что только он позволяет устанавливать пределы для лица, которое пользуется правом преждепользования. В противном случае, если правообладатель не равен патентообладателю, то очень близок к нему. Если он может производить изделие без ограничения количества, то зачем ему переживать, что он не получил свой патент своевременно?

Говоря о характере приготовлений, В.О. Калятин предложил исходить из того, что основания для признания приготовлений как соответствующих имеются, поскольку процесс запущен несмотря на то что многие этапы еще не пройдены. Был предложен в качестве рабочего следующий вариант: конкретные и существенные действия, определяющие объем последующего использования. В этом случае мы не говорим о том, что сделано все, что

нужно; но мы говорим, что объем того, что должно быть сделано, уже predetermined.

Закон не указывает, что право преждепользования принадлежит именно автору. Это может быть любое лицо будь то работодатель, или же правопреемник автора. Но не обязательно человек, который параллельно создал эту разработку.

Т.В. Васильева предложила к обсуждению вопрос о необходимости урегулирования пробела в вопросах объема прав преждепользования, прибегая к зарубежному законодательству. Т.В. Васильева привела в пример законодательство Франции, где ограничения объема не установлено, а установлена норма, в соответствии с которой если другое лицо использовало аналогичное изобретение, то оно его и продолжает использовать даже несмотря на то что есть патент на данное изобретение у другого лица. Т.В. Васильева предложила определять объем формулой. А именно: если в каком-то способе не использован каждый существенный признак формулы, но доказан факт совершения всех необходимых приготовлений, то до даты приоритета в этом объеме формулы лицо, которое заявляет о своих правах преждепользования, вправе в дальнейшем использовать этот способ.

Л.А. Новоселова выделила три подхода к тому, что закон имеет в виду под объемом использования:

- объем формулы;
- выпуска собственно того изделия, в котором закреплен технический результат;
- комбинированный вариант с какими-то еще, но связанными со способами использования.

Е.Н. Васильева в своем выступлении настоятельно рекомендовала избегать смешения объема формулы и объема использования. Е.Н. Васильева отметила, что объем использования – категория экономическая. И здесь речь идет прежде всего о поиске баланса между интересами двух добросовестных производителей

товара или лиц, приготовившихся к использованию, поэтому если мы посмотрим на процесс внедрения научно-технического результата, то он распадается на ряд этапов. Один из этапов – это производство пробных экземпляров. Конечным же этапом является результат – производство в промышленных объемах. Этот промышленный объем, прежде всего, – количественный показатель. На него необходимо ориентироваться. Когда речь идет о приготовлении, также надо учитывать экономические параметры, экономическую составляющую, как учитывает ее в настоящее время и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Е.Н. Васильева указала на то, что требуемое приготовление – необходимое и достаточное, однако это понимание вступает в противоречие с теми экономическими затратами, которые преждепользователь произвел и будет производить в рамках инвестиционного проекта или какого-либо бизнес-плана. Данные документы необходимо принимать во внимание, чтобы определить количественные параметры.

Отмечает Е.Н. Васильева и сложность в норме, определяющей право преждепользования, в которой говорится «неизвестно о ком: о лице, которое использует». Как рассматривать такие ситуации? Ответ, к сожалению, пока не известен. Е.Н. Васильева порекомендовала рассмотреть вопрос о внесении изменений с эту норму права.

Л.А. Новоселова обратила внимание на то, что часто, говоря о праве преждепользования, участники оборота желают выразить самостоятельное требование о признании права преждепользования. Мы признаем и защищаем его часто в качестве права, которое выдвигается при возражении; в том случае, когда патентообладатель обнаруживает, с его точки зрения, факт нарушения, а ему противопоставляется ссылка на то, что лицо имеет право на преждепользование.

Возникает вопрос, можно ли заявить самостоятельное требование о признании права преждепользования, и если можно, то что это будет за требование?

А.М. Козина говорит о том, что поскольку право преждепользование не есть исключительное или какое-либо самостоятельное по природе право, представляется, что речь может идти только об установлении факта. И, соответственно, лицо, которое является преждепользователем, едва ли может обратиться в суд с требованием установить преждепользование на определенный размер продукции. Факт можно установить, а как самостоятельное право, несущее самостоятельное значение, – нет. В этой связи предлагается уточнить, какие договоры преждепользователь вправе заключить. Если он не имеет охраняемого объекта интеллектуальных прав, то, передавая право на использование объекта интеллектуальной собственности, он не имеет право на заключение договора, только если это изобретение охраняется как секрет производства (это достаточно узкая категория).

Л.Л. Кирий задалась вопросом, что из себя представляет исключительное право правообладателя. Ею было предложено исходить из того, что правообладатель может сам использовать объект и разрешать или запрещать использование третьим лицам. На основе лицензионного договора правообладатель разрешает третьим лицам осуществлять определенные действия. Также было предложено привязывать объем использования к тем действиям, которые в законе обозначены как действия, которые и сам правообладатель может совершать и разрешать по лицензионному договору третьему лицу. Эти действия перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. И в лицензионном договоре, помимо действий, указываются еще те границы (временные и территориальные), в пределах которых эти действия могут осуществляться этим лицом, а также их пределы. Отмечено,

что объем использования не связан с возможностью преждепользователем предоставлять право по какому-то лицензионному договору выпускать продукцию, которую он уже выпускал, потому что здесь мы используем право пользования и право распоряжения. Поэтому право преждепользования может ограничиваться только теми действиями, которые преждепользователь успел осуществить и сумел доказать их осуществление до даты приоритета изобретения или там промышленной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Более того, поскольку у правообладателя есть право предоставлять лицензию, то представляется, что в случае если преждепользователь будет выходить за объемы, – в дальнейшем он может получить по лицензионному договору право на расширение этого объема. Поэтому не нужно понимать право преждепользования расширительно.

Л.Л. Кирий указала, что большое значение придается проведению научных исследований. Представляется, что проведение научных исследований является самостоятельным ограничением исключительного права, регулируется другой статьей и, более того, не привязано к автору тождественного решения, то есть к параллельному изобретателю. Вообще, научное исследование не может быть ограничено. Более того, проведение научных исследований – это не приготовление к выпуску продукции. Это самый первый этап, который может в дальнейшем привести к осуществлению действий по приготовлению к производству или даже ввозу товара. Научное исследование как самостоятельное действие, которое может в дальнейшем рассматриваться в качестве ориентира для определения объема использования, не применимо.

И.А. Зенин высказал мнение о том, что весь смысл права преждепользования рассчитан на то, что потенциальный преждепользователь не знал о патенте

другого лица на данное изобретение. Преждепользователь сделал уже все, был готов подать заявку на патент, но выяснилось, что патент уже есть у другого лица. Объем прав правообладателя можно определить только той формулой, которая есть в патенте. Из подготовительных действий должно вытекать, что в итоге изобретатель выходит на такие именно действия и на такую формулу, которая предусматривается патентообладателем. Поэтому целесообразно принять за качественный критерий. И.А. Зенин уточнил, что говоря о формулировке, «без расширения объема» надо исходить, из того что преждепользователь не может выходить за эти пределы, а сколько количественно выпускать – зависит от вида продукции. Критерий определения объема – это определяется формулой, закрепленной в выданном патенте.

И.А. Зенин отметил, что формулы изобретения определяют только факт применения изобретения. Есть правила определения, известные всем, а определение объема использования – это чисто экономическая категория. И по формуле изобретения никак нельзя определить объем использования. Формула определяет факт применения, и все.

Л.А. Новоселова предложила исходить из того, что если выпуск был и производство было, то вопрос определения объема переходит в фактическую плоскость. Самое важное в этой статье – объем приготовлений, то есть какого рода в данном случае приготовления будут приниматься в расчет.

В.А. Химичев в своем выступлении затронул вопрос о том, в каком порядке рассматривать такие споры. Очень важно, какие обстоятельства должны быть установлены. То есть начиная устанавливать обстоятельства, касающиеся создания параллельного изобретения правообладателем, добросовестности создания, а также касающиеся темы объема использования, эти вопросы всегда будут пересекаться с правом правообладателя

обязательно затронут его права, и возникнет спор о праве. Поэтому это – дела искового производства.

Николя Руйе отметил, что в Швейцарии существуют аналогичные положения в законе о патентах, который существует уже 43 года, и указал, что таких случаев, связанных с применением данных положений, было опубликовано около десяти. В законе о патентах закреплено положение, в соответствии с которым преждепользователь может использовать изобретение согласно нуждам своего предприятия и в этих нормах не обсуждается объем. В отличие от законов о товарных знаках и о моделях не предусмотрен запрет расширять объем использования, который существовал до даты приобретения патента. Несмотря на то что в законе нет ограничений (кроме потребностей предприятия) доктрина единогласно признает, что расширение использования, существовавшего до даты приобретения недопустимо. Речь не идет об обороте и количестве товаров, – речь идет о типе использования, если использование изобретения было до даты приобретения только внутри фирмы, внутри предприятия, чтобы, например, ускорить производительные процессы. В таком случае будет невозможно начинать продавать и выходить на рынок с таким изобретением.

Если же до даты приобретения это изобретение было использовано в продажах, тогда нет ограничения, – значит, можно будет увеличить оборот без ограничения. В случае если производство было начато или сделаны инвестиции для начала производства, – тогда будет возможно начинать продажи после даты приоритета. Это значит, что ограничения связаны только с типом использования, а не с количеством продаж.

С.Ю. Матвеев в своем выступлении предложил не включать научно-исследовательскую деятельность в полном объеме в категорию приготовления.

Большая часть научных исследований выполняется параллельно, много результатов обсуждается и представляется на конференциях, в открытых источниках. Все это связано с системой публикаций и открытого распространения научной информации. Такое предложение, актуально, ведь сейчас научно-исследовательская деятельность формально разделена на 4 вида, 4 способа: фундаментальные, прикладные исследования, поисковые и экспериментальные разработки. Поэтому, на наш взгляд, из всей группы научных исследований, под приготовлением, можно понимать только экспериментальные разработки.

Н.Л. Сенников отметил, что применять конкретные формулы к каждому спорному случаю нежелательно, так как возможны упущения. К тому же вопросы, связанные с творческой деятельностью, в конечном итоге решает автор.

С.П. Рогожин выразил согласие с указанием Роспатента на то, что преждепользование – это ограничение права правообладателя. Конечно, нельзя так разделять количественный и качественный критерии, надо говорить как раз о праве использования этого решения. Есть решение – это конкретный ответ на конкретную задачу.

Л.А. Новоселова в завершении дискуссии высказала мнение о том, что главное для нас – это понять те критерии определения объема, которые в данном случае должны использоваться. Если мы понимаем суть предложения законодателя, то конкретное решение можно найти. Выяснить эти основные моменты – не менее важно, чем получить конкретный ответ, как и каким образом рассчитывать те или иные объемы продукции.

Л.А. Новоселова поблагодарила всех участников заседания за интересные позиции, которые были высказаны, за дискуссию, за участие и предложила встретиться на очередном заседании.

Новое ограничение доктрины эквивалентов в Германии и практические выводы



Т. Вестфаль,
*партнёр «Главе Дельфс Молль» (г. Гамбург),
немецкий и европейский патентный поверенный*

Верховный Федеральный Суд ФРГ постановил решением Верховного Федерального Суда ФРГ (Bundesgerichtshof, далее – «BGH») Okklusionsvorrichtung (BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09), что по доктрине эквивалентов (ДЭ) недопустимым является расширение объёма защиты на специфический вариант (далее – вариант A1), когда в описании патента данный вариант уже обсуждался как альтернатива для достижения определённого технического эффекта к другому варианту (далее – вариант A2), включённому в формулу изобретения. Обоснованием послу-

жило следующее рассуждение, раз патентовладелец включил в формулу изобретения только вариант A2 (хотя мог бы включить и вариант A1), есть основания полагать, что патентовладелец и хотел себя ограничить только вариантом A2. Вслед за решением Okklusionsvorrichtung Верховный Федеральный Суд принял аналогичное решение Diglycidverbindung (BGH 13.09.2011 – X ZR 69/10), и с этого момента патентоведам стало ясно что это действительно новое ограничение ДЭ, к которому придется относиться по-серьёзному.

Какие практические выводы сделали патентоведы на основе этих решений и какие последствия следуют для тех, кто имеет дело с Патентным ведомством и Судами по патентным делам в ФРГ?

В первую очередь – «слово – серебро, а молчание – золото», т. е. не всегда стоит подробно излагать в заявке альтернативы, если их потом все равно нет в формуле изобретения. Эта стратегия позволяет избежать негативных для патентовладельцев последствий из указанных решений Верховного Федерального Суда ФРГ.

Во-вторых, если в описании изобретения всё-таки хочется иметь все варианты (A1, A2 и т.д.), то их обязательно надо учитывать в формуле изобретения патента путем общего признака А или совокупности вариантов A1, A2 и т.д. Аргументация типа «вариант А1 забыли, но он тем не менее должен быть охвачен объёмом защиты, поскольку упоминается в описании» и ссылаться на § 14 патентного закона ФРГ или статью 69(1) Европейской Патентной Конвенции, сформулированные следующим образом: «...Для интерпретации пунктов формулы изобретения следует использовать описание и чертежи», ведёт в тупик.

Ключевые слова:

доктрина эквивалентов; патент; доктрина эстоппель

В-третьих, если в процедуре проведения экспертизы пришлось сужать пределы формулы изобретения, описание должно быть очень тщательно воспроизведено в соответствие с новой измененной формулой изобретения. Иначе оставление варианта А1 в описании можно рассматривать как приглашение потенциальному нарушителю патента безнаказанно пользоваться вариантом А1 на основе решений Okklusionsvorrichtung и Diglycidverbindung. В этом случае возникает вопрос, а не спасёт ли патентообладателя доктрина эстоппель. Ответ такой: да, доктрина эстоппель применяется в различных правовых системах

мира, однако при рассмотрении объёма защиты формулы изобретения патента в Германии она не применяется (BGH 12.03.2002 – X ZR 43/01 Kunststoffrohrteil и также BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09 Okklusionsvorrichtung).

Достоин внимания в связи с этим и недавнее решение апелляционного суда Дюссельдорфа по делу WC-Sitzgarnitur (OLG Düsseldorf 7.11.2013 – 2 U 29/12), где уточняется, что потенциальный нарушитель не может ссылаться на Okklusionsvorrichtung и Diglycidverbindung, если вариант А1 упоминается в описании патента, но всего лишь в другом контексте, то есть не в контексте признака А.

Список литературы:

1. Решение «Okklusionsvorrichtung» (BGH 10.05.2011 – X ZR 16/09) [Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // <http://juris.bundesgerichtshof.de> (дата обращения – 10.04.2014).
2. Решение «Diglycidverbindung» (BGH 13.09.2011 – X ZR 69/10) [Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // <http://juris.bundesgerichtshof.de> (дата обращения – 10.04.2014).
3. Решение BGH 12.03.2002 – X ZR 43/01 «Kunststoffrohrteil» [Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // <http://juris.bundesgerichtshof.de> (дата обращения – 10.04.2014).
4. Решение «WC-Sitzgarnitur» (OLG Düsseldorf 7.11.2013 – 2 U 29/12) [Электронный ресурс] // Der Bundesgerichtshof // <http://juris.bundesgerichtshof.de> (дата обращения – 10.04.2014).

Устранение Судом по интеллектуальным правам нарушений прав и законных интересов заявителей в решениях Роспатента в случаях признания этих решений недействительными



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

Комплекс системных проблем, возникающих в случаях признания судами (здесь и далее анализ приведен в основном на примерах арбитражного процесса) решений Роспатента недействительными, порожден не в связи с созданием и функционированием Суда по интеллектуальным правам. Эти пробле-

мы возникают в связи с обязанностью судов не только оценивать законность оспариваемых решений Роспатента как одного из органов, осуществляющих публичные полномочия, но и, в случае признания решения Роспатента недействительным, указывать в резолютивной части своего решения на обязанность Роспатента устранить допущенные в его решении нарушения прав и законных интересов заявителей, как это установлено п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ. В связи с созданием Суда по интеллектуаль-

ным правам и сосредоточением в нем всех споров об охраноспособности изобретений и иных объектов промышленной собственности появились условия выработки единообразно применяемых подходов к разрешению указанных проблем.

Отметим принципиально важное для нижеприведенного анализа условие, вытекающее из положений указанного пункта АПК РФ. Суд вправе лишь отменить оспоренное решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения воз-

ражения, но при этом не вправе принять новое решение в отношении возражения. Вместо этого суд должен обязать Роспатент совершить соответствующие мотивам решения суда правоустанавливающие действия, то есть суд, отменяя решение Роспатента, не вправе принять еще и решение об удовлетворении возражения, выдаче патента, отказе в его выдаче, аннулировании патента или восстановлении его действия.

Из вышеизложенного возникает вопрос: какие процессуальные действия должен совершить Роспатент, исполняя требование суда, отменившего решение Роспатента, устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителей, правообладателей и иных сторон споров об охраноспособности объектов промышленной собственности?

Для ответа на этот вопрос вначале отметим перечень существующих видов споров об охраноспособности (здесь и далее приведен анализ споров в основном о патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, но это же относится и к охраноспособности товарных знаков).

Все виды этих споров можно разделить по типу жалоб (заявлений) на решения Роспатента на три вида жалоб на решения:

– об отказе в выдаче патента (жалобы на решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против реше-

ния об отказе в выдаче патента);

– об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента;

– об удовлетворении возражения против выдачи патента и признании его недействительным (аннулировании патента полностью или частично).

Признание судом недействительным решения Роспатента (отмена решения), относящегося к первому виду споров, означает, что отказ в удовлетворении возражения заявителя (лицо, подавшее заявку на объект промышленной собственности) против решения экспертизы (решение Роспатента об отказе в выдаче патента, свидетельства, проект которого подготовлен экспертами Федерального института промышленной собственности – ФИПС), нарушает право заявителя на приобретение исключительного права (получение патента, свидетельства) на охраноспособный объект промышленной собственности.

Признание судом недействительным решения Роспатента, относящегося ко второму виду споров, означает, что отказ в удовлетворении возражения лица, подавшего возражение против выдачи патента, свидетельства, нарушает законный интерес этого лица признать недействительными эти патент, свидетельство, которые выданы незаконно.

Признание судом недействительным решения Роспатента, относящегося к третьему виду споров, означает, что удов-

летворение возражения лица, подавшего возражение против выдачи патента, свидетельства, нарушает права обладателя патента, свидетельства, которые выданы на законных основаниях, продолжать осуществление своих исключительных прав, удостоверяемых этими охраняемыми документами.

Учитывая, что суд вправе только отменить оспоренное решение Роспатента, признание судом решения Роспатентом недействительным восстанавливает положение, существовавшее до принятия этого решения.

Так, относительно первого из указанных видов споров отмена решения Роспатента (принятого с участием Палаты по патентным спорам) об отказе в удовлетворении возражения заявителя против решения Роспатента (принятого с участием экспертов ФИПС) об отказе в выдаче патента означает восстановление положения, в котором имеется действующее решение Роспатента (принятое с участием экспертов ФИПС) об отказе в выдаче патента и возражение заявителя, в отношении которого Роспатентом должно быть принято новое решение с учетом мотивов решения суда.

Относительно споров второго вида отмена решения Роспатента (принятого с участием Палаты по патентным спорам) об отказе в удовлетворении возражения третьего лица, оспаривающего действительность патента, против выдачи патента означает восстановление положения, в котором имеется дей-

ствующее решение Роспатента (принятое с участием экспертов ФИПС) о выдаче патента и возражение третьего лица, оспаривающего действительность патента, в отношении которого Роспатентом должно быть принято новое решение с учетом мотивов решения суда.

Относительно третьего вида споров отмена решения Роспатента (принятого с участием Палаты по патентным спорам) о признании патента недействительным означает восстановление положения, в котором имеется решение Роспатента (принятое с участием экспертов ФИПС) о выдаче патента, действие которого возобновлено в связи с отменой судом решения Роспатента, и возражение третьего лица, оспаривающего действительность патента, в отношении которого Роспатентом должно быть принято новое решение с учетом мотивов решения суда.

Эти решения должен принять Роспатент в рамках требования суда об устранении допущенных нарушений прав и законных интересов сторон спора.

Казалось бы, для этого Роспатенту достаточно принять формальное решение во исполнение предписания суда, образно выражаясь, на типовом бланке стандартного содержания, в котором сделать вытекающий из решения суда, отменившего решение Роспатента, вывод об удовлетворении или об отказе в удовлетворении возражения и вытекающее из этого вывода решение о выдаче патента, ан-

нулировании или восстановлении действия патента, свидетельства или восстановлении действия этих охранных документов. Принятие такого решения в силу того, что оно всего лишь исполняет предписание суда, не нуждается в процедуре повторного рассмотрения спора и участия сторон спора.

Однако только факт отмены судом решения Роспатента, относящегося к любому из указанных трех видов споров, является недостаточным основанием для удовлетворения или отказа в удовлетворении указанных возражений в полном объеме и принятия соответствующего решения без осуществления Роспатентом ряда процессуальных действий, предусмотренных порядком рассмотрения возражений, установленным ст. 1248 ГК РФ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 г. № 56 (зарегистрированы в Минюсте России 08.05.2003 г., рег. № 4520, опубликованы в «Российской газете» 21.05.2003 г.).

Так, относительно споров первого вида, в случае принятия Роспатентом решения об отказе в выдаче патента, мотивированного принципиальной непатентоспособностью объекта промышленной собственности (например, заявлено решение, на которое в соответствии с п. 4 ст. 1349 и п. п. 5 и 6 ст. 1350 ГК РФ в принципе не может быть выдан патент) или несоответствием изобретения усло-

вию патентоспособности «промышленная применимость», оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» не проводится. В случае отмены судом таких решений Роспатента объективно необходимо провести экспертизу в части «новизны» и «изобретательского уровня», по результатам которой можно принять решение о выдаче или отказе в выдаче патента. То есть возражение заявителя может быть удовлетворено лишь частично (решение Роспатента об отказе в выдаче патента как необоснованное будет отменено, но при этом может быть принято также решение об отказе в выдаче патента с иными мотивами). Есть и другие ситуации, когда отмена решения Роспатента не означает законность «автоматической» выдачи патента.

Во втором виде споров отмена судом решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента не является достаточным основанием для признания патента недействительным полностью, поскольку патентообладателю предоставлено нормативно установленное право изменять в установленном порядке формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если без этих изменений патент должен быть признан недействительным полностью, а в случае их принятия – только частично (абзац второй п. 4.9

упомянутых Правил). Т.е. возражение против выдачи патента может быть удовлетворено только частично (оспоренный патент может быть признан недействительным лишь частично).

В третьем виде споров отмена судом решения Роспатента о признании патента недействительным не является достаточным основанием для восстановления действия патента, поскольку Роспатенту (в лице коллегии Палаты по патентным спорам) предоставлено нормативно установленное право выходить за рамки мотивов возражения и учитывать иные обстоятельства, препятствующие выдаче патента (п. 4.8 упомянутых Правил). То есть возражение против выдачи патента может быть удовлетворено только частично (решение об аннулировании патента будет отменено как необоснованное, но при этом может быть принято также решение об аннулировании патента по иным мотивам).

С учетом указанных обстоятельств принятие Роспатентом решения по устранению допущенных им нарушений прав и законных интересов сторон спора может быть осуществлено только по результатам повторного рассмотрения возражения в порядке, установленном для «первичного» рассмотрения возражений. Процессуальные отличия повторного рассмотрения возражения от «первичного» будут заключаться только в том, что доводы, содержащиеся в возражении, не могут рассматриваться и переоцениваться

Роспатентом, если они рассмотрены и им дана оценка в решении суда, отменившего решение Роспатента.

Такой подход уже применяется в практике Роспатента.

Так, решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 февраля 2013 г. по делу № А40-110460/12-5-1021 отменено решение Роспатента о признании патента на изобретение № 2148400 недействительным полностью.

В резолютивной части этого решения указано: «Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (123995, г. Москва, Бережковская наб., 30, 1, ОГРН 1047730015200, ИНН 7730176088) от 11.07.2012 г. по заявке № 200110097104030/63 (2148400) несоответствующим положениям ст. ст 4, 29 Патентного закона Российской Федерации и недействительным полностью.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы Дебиофарм. С.А. путем внесения соответствующих сведений в отношении патента Российской Федерации на изобретение № 2148400 в Государственный реестр изобретений Российской Федерации».

Это требование суда Роспатент выполнил на основании повторного рассмотрения возражения и принятия по результатам его рассмотрения решения с резолютивной частью: «отказать в удовлетворении возражения, поступивше-

го 18.04.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2148400 оставить в силе».

Положения статьи 201 АПК РФ, обязывающие суды указывать в резолютивной части своих решений на обязанность органов, осуществляющих публичные полномочия, устранить допущенные ими нарушения прав и законных интересов граждан, не учитывают указанных особенностей процедуры рассмотрения споров Роспатентом. На восполнение этого пробела, очевидно, направлены положения абзацев третьего и четвертого пункта 53 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29.

Этими положениями, во-первых, уточнено, что указываемая в резолютивной части решений судов обязанность органов, осуществляющих публичные полномочия, устранить допущенные ими нарушения прав и законных интересов граждан применительно к Роспатенту заключается в совершении им соответствующих правоустанавливающих действий.

Во-вторых, установлено, что в случае необходимости (например, при отмене судом решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) суд вправе обязать Роспатент рассмотреть возражение повторно, с учетом решения суда.

И, наконец, в третьих, конкретизировано одно из возможных правоустанавливающих действий: обязать Роспатент аннулировать патент, регистра-

цию товарного знака, если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания.

Правовая позиция, сформулированная в абзаце третьем п. 53 указанного постановления высших судов, предусматривает, что в рамках устранения Роспатентом допущенного нарушения прав и законных интересов сторон спора повторное рассмотрение Роспатентом возражений возможно не во всех случаях, а только в случае необходимости. В качестве примера приведен случай, когда решение Роспатента отменено судом в связи с существенным нарушением процедуры его принятия. Если этот пример выражает границы указанных случаев, когда необходимо проводить повторное рассмотрение, то эти границы охватывают только те случаи, когда суд, отменяя решение Роспатента, не рассматривал содержащиеся в решении Роспатента доводы.

Тем не менее при любом толковании логики указанной правовой позиции ее применение, как представляется автору, может привести к ограничению прав и законных интересов сторон споров. В частности, – к ограничению прав заявителей и патентообладателей изменять формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца (т.е. препятствуют

заявителям и патентообладателям соответственно приобрести или сохранить их действие на законном основании); ограничению прав Роспатента выходить за рамки спора и учитывать обстоятельства, которыми он располагает и которые свидетельствуют о незаконности предоставления исключительных прав или недействительности выданного патента (т.е. препятствуют исполнению функции государственного органа по недопущению на отечественный рынок незаконно предоставленных исключительных прав).

Как показано выше, необходимость повторного рассмотрения Роспатентом возражений, обусловленная необходимостью проведения Роспатентом экспертизы либо осуществления заявителями, правообладателями и Роспатентом своих прав соответственно изменять формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, выходить за рамки мотивов возражений, возникает во всех случаях отмены судом решения Роспатента.

По мнению автора, правовая позиция, сформулированная в абзаце четвертом п. 53 указанного постановления высших судов, еще в большей степени демонстрирует направленность позиции по абзацу третьему на избирательность подхода к повторному рассмотрению. Эта правовая позиция заключается в том, что если при рассмотрении судом дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании не-

действительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент, регистрацию товарного знака. Если эту позицию понимать как недопускающую возможность повторного рассмотрения дела Роспатентом, то ее применение будет нарушать упомянутые права правообладателей на изменение формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца.

С другой стороны, эта правовая позиция представляет интерес в том, что она предусматривает право суда выходить за рамки спора и принимать к рассмотрению фактические обстоятельства или основания, не учтенные в споре. Это вытекает из следующего простого толкования условия данной правовой позиции: «если судом установлено наличие основания для такого признания...». Зададимся вопросом: что представляют собой устанавливаемые судом основания для аннулирования патента, свидетельства? Этими основаниями могут быть те, которые: рассмотрены в решении Роспатента, но не признаны им в качестве таковых; содержатся в административном деле, но не рассмотрены в решении Роспатента; выявлены судом вне рамок административного дела (новые или вновь открывшиеся обстоятельства). Ограничений на этот счет правовая позиция,

выработанная высшими судами (абзац четвертый п. 53 упомянутого постановления двух Пленумов), не содержит. Это и означает, что одним из возможных устанавливаемых судом оснований являются новые обстоятельства.

При этом указанная правовая позиция предоставляет судам право выходить за рамки спора и привлекать для его разрешения обстоятельства, не рассмотренные в оспариваемых решениях Роспатента только об отказе в признании патента или свидетельства недействительными.

Однако распространение этой правовой позиции только в отношении решений Роспатента об отказе в признании патента или свидетельства недействительными вызывает возражение. Выход судом за рамки спора направлен на недопущение незаконного предоставления исключительного права в ситуациях, когда суд располагает основаниями, подтверждающими незаконность его предоставления. Однако аналогичным образом обстоят дела и в отношении другого вида жалоб: на решения Роспатента об отказе в выдаче патента, свидетельства. Если суд, отменяя такое решение, располагает иными основаниями, препятствующими выдаче патента, свидетельства, то почему же он не должен их применить в этой ситуации? Более того, при отмене решений Роспатента об отказе в выдаче патента, свидетельства встречаются слу-

чай, когда причиной их отмены послужили не вполне достаточные обстоятельства для отказа в выдаче патента, свидетельства и для восполнения этих обстоятельств необходимо привести достаточно общеизвестные и простые для понимания даже не специалистами «средней руки» обстоятельства, как правило, раскрытые в справочной литературе. Этот подход (выход за рамки спора) систематически применяется Роспатентом на практике при рассмотрении возражений на решения об отказе в выдаче патента, свидетельства.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы и предложения.

Правовые позиции, сформулированные абзацами третьим и четвертым п. 53 упомянутого постановления Пленумов высших судов, как считает автор, следует применять с учетом отмеченных выше обстоятельств, то есть правовую позицию указанного абзаца третьего, предусматривающую проведение повторного рассмотрения Роспатентом возражения в случае отмены судом решения Роспатента, распространить на все виды споров. Правовую позицию абзаца четвертого этого же пункта применять с учетом указанной корректировки первой правовой позиции (с проведением повторного рассмотрения Роспатентом возражения) и распространить на первый из указанных видов споров: жалобы на решения Роспатента об отказе в выдаче патента, свидетельства.

Отсутствие в нормативно-правовой базе, регулирующей процедуру рассмотрения указанных споров Роспатентом, положений, определяющих порядок осуществления действий Роспатента по исполнению требований решений судов об устранении допущенных Роспатентом нарушений прав и законных интересов участников сторон спора в случаях отмены судом решения Роспатента, является пробелом в нормативно-правовом регулировании. Эти положения должны быть адекватными нормам законодательства и правовым позициям высших судебных инстанций в части требований судов об устранении Роспатентом допущенных им нарушений прав и законных интересов сторон спора.

Более того, современные условия, предусматривающие сосредоточение всех споров об охраноспособности объектов промышленной собственности в Суде по интеллектуальным правам, позволяют создать такую систему процедур рассмотрения споров данной категории, в которой процедура рассмотрения этих споров на этапе их административного рассмотрения (Роспатент) была бы гармонизирована с процедурой рассмотрения этих споров Судом по интеллектуальным правам.

Примером такой гармонизации может явиться разработка и принятие указанных выше положений, регулирующих порядок исполнения Роспатентом требования суда об устранении

допущенных нарушений прав и законных интересов сторон спора, адекватный этим требованиям суда.

Но – это частный случай указанной гармонизации. В общем случае эта гармонизация должна соответствовать выбранной в государстве концепции, в соответствии с которой между патентным ведомством (Роспатентом) и судебной системой (Суд по интеллектуальным правам) распределяется объем процессуальных действий при рассмотрении споров указанной категории. В мировой практике это распределение определяется сложившимися в государствах традициями. В ряде государств традиционно слабым было и остается национальное патентное ведомство, осуществляющее действия по выдаче патентов (регистрации товарных знаков) без особо тщательной проверки охраноспособности указанных объектов промышленной собственности. Некоторые патентные ведомства до сравнительно недавнего времени выдавали патенты по так называемой явочной системе (без проведения экспертизы заявки по существу); существуют ведомства, регистрирующие товарные знаки и осуществляющие проверку только так называемых абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака. В этих государствах основная исследовательская тяжесть споров данной категории ложится на плечи судебной системы. Ярким представителем этих государств является Франция. Для обеспечения судеб-

ной системой такого распределения исследовательской тяжести споров в наиболее крупных городах Франции существуют апелляционные суды, которые специализируются на рассмотрении споров данной категории. В других странах (яркий пример – ФРГ) традиционно сильным является национальное патентное ведомство, которое осуществляет максимально большой объем исследований при проведении экспертизы и рассмотрении споров в административном порядке. Но, несмотря на это, в ФРГ создан специализированный патентный суд, судьями которого являются не только специалисты с высшим юридическим образованием, но с высшим техническим и иным естественно научным образованием. Последние по неизменной традиции выбираются из числа лучших патентных экспертов патентного ведомства. Это создает условия для профессионального рассмотрения споров самими судьями не только в части права, но и в части «техники».

Наше отечественное патентное ведомство традиционно, еще с периода существования СССР, было высокопрофессиональным и уважаемым по этой причине во всем мире. В тот период рассмотрение патентных споров завершалось в административном порядке без перехода на этап судебного рассмотрения. По этой причине отечественная судебная система, не имеющая никакой практики рассмотрения споров данной категории, естественно не могла

конкурировать в профессионализме с патентным ведомством в части как вопросов методологии патентной экспертизы (патентного права), так и вопросов техники. Это состояние фактически продолжилось и в первые годы после принятия Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ, когда жалобы на решения Роспатента стали рассматриваться судами на общих основаниях в порядке оспаривания действительности ненормативных правовых актов органов государственной власти. Однако в дальнейшем суды, приобретая профессиональный опыт в рассмотрении этих споров, постепенно стали более критично оценивать законность и обоснованность оспариваемых решений Роспатента. Этому способствовала и специализация Арбитражного суда г. Москвы, в составе которого была образована коллегия судей по рассмотрению данных споров. В это же время в Роспатенте, наоборот, стал снижаться общий уровень профессионализма экспертного состава и специалистов – методологов, основной причиной чего стал уход из системы Роспатента ключевых специалистов в области патентной экспертизы, а также смещение концентрации внимания со стороны руководителей Роспатента с патентной экспертизы на общие вопросы, рассмотрение которых отнесено к компетенции Роспатента как органа государственной власти (участие в разработке и осуществлении государственной политики в области интеллектуальной собст-

венности, участие в защите прав и интересов государства в этой области, участие в пресечении нарушений исключительных прав). В результате была утрачена преимущество «школы патентной экспертизы», с трудом создаваемой на протяжении предшествующих десятилетий. Показательными являются известные специалистам проблемы, возникшие в отношении полезных моделей по причине неправильного применения Роспатентом методики оценки новизны полезных моделей. Эта методика была разработана и единообразно применялась еще в период СССР, когда требование к новизне изобретения было отнесено к совокупности только существенных признаков изобретения точно так, как это установлено ГК РФ относительно полезных моделей. Указанная порочная практика Роспатента привела к острым, системно возникающим в стране конфликтным ситуациям фактического пиратства, когда выданные патенты на полезные модели, повторяющие сущность известных технических решений, добросовестно используемых товаропроизводителями, невозможно было аннулировать по той причине, что Роспатент, оценивая новизну полезной модели исходил из того, что существенным признаком является любой признак, содержащийся в независимом пункте формулы полезной модели, только потому, что он включен в формулу, а не по той причине, что он причинно обуславливает технический результат, как это установ-

лено давно принятой методикой. И лишь только в 2009 году в «Административный регламент Роспатента», относящийся к экспертизе полезных моделей, была включена указанная методика, разработанная и применяемая еще в СССР. Аналогичные проблемы возникли и в связи с экзотическим применением Роспатентом технического результата как методологического инструмента оценки патентоспособности изобретения и полезной модели, о чем уже на протяжении нескольких лет идет публичная дискуссия специалистов на страницах журналов «Патентный поверенный» и «Патенты и лицензии». Разрешение этих проблем еще предстоит осуществить.

Принятое к настоящему времени решение о создании мощной правительственной структуры на базе Роспатента, к полномочиям которой отнесен весь комплекс направлений, связанных с интеллектуальной собственностью, неизбежно приведет к еще большему смещению института патентной экспертизы к «периферийной зоне» этого ведомства. Учитывая же то обстоятельство, что отечественное законодательство (ГК РФ) возлагает все функции по проведению патентной экспертизы и рассмотрению споров о патентоспособности в административном порядке именно на орган государственной власти, означающее, что все документы экспертизы (запросы, решения) должны быть приняты этим органом власти, это укрупнение Роспатента еще

в большей степени сделает формальной подпись государственного чиновника Роспатента на указанных документах экспертизы. Практически во всех странах мира (разумеется, с развитой правовой системой) национальное патентное ведомство состоит из государственного учреждения (по аналогии с нашим ФИПС), подведомственного органу государственной власти. Но все документы экспертизы (запросы, решения) от имени государства принимаются этим учреждением, в частности, самими экспертами. А государственный орган, которому подчинено это учреждение, осуществляет только функции государственного управления, участвуя в разработке и осуществлении государственной политики в области интеллектуальной собственности, и он не вправе вообще вмешиваться в деятельность указанного учреждения по проведению экспертизы. То есть фактически патентным ведомством в указанных странах является упомянутое государственное учреждение, не являющееся органом государственной власти. Нам также следует принять такую организационную систему, тем более в условиях, когда Роспатент значительно расширит свои властные полномочия.

С учетом вышеизложенного состояния патентной экспертизы у нас в стране и в связи со специализацией судебной системы, а также созданием Суда по интеллектуальным правам указанный баланс между патентным ведомством и судебной

системой сместился в сторону судебной системы. Но это не должно служить причиной для смещения указанного баланса объема исследовательской составляющей между патентным ведомством и Судом по интеллектуальным правам. По мнению автора, является очевидным принять у нас в стране такое распределение объема исследований при рассмотрении споров данной категории, которое возлагало бы на патентное ведомство обязанность максимально возможного выполнения этого объема, а не возлагать на Суд по интеллектуальным правам необходимость осуществлять экспертизу «с чистого листа».

В настоящее время порядок рассмотрения указанных споров Роспатентом определен, как выше отмечено, положениями ст. 1248 ГК РФ и Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам. При этом указанные Правила были изданы еще до введения в действие части четвертой ГК РФ и действуют только в той части, которая не противоречит ГК РФ.

Положения этих Правил не только далеко отстали от поло-

жений ГК РФ, но и системно стали применяться Роспатентом с их нарушением таким образом, чтобы сократить трудозатраты своих экспертов на рассмотрение споров за счет ограничений прав и законных интересов сторон споров. Эту практику Роспатент неоднократно пытался закрепить нормативно в своих проектах «Административного регламента», регулирующих порядок рассмотрения споров с участием Палаты по патентным спорам. Последняя версия указанного проекта была представлена в середине 2012 г. на Интернет-сайте Минэкономразвития России для общественной экспертизы. Юридической фирмой «Городисский и партнеры» было представлено отрицательное заключение по этому законопроекту.

Этот проект, в частности, предусматривал следующие новеллы.

Так, в случаях, когда возражение против выдачи патента мотивировано не одним, а несколькими основаниями для его аннулирования (например, несоответствием «новизне», «изобретательскому уровню»), Роспатент рассматривает только одно из этих оснований и, признав его убедительным, не рас-

сматривает другое основание. Или, при наличии в возражении против выдачи патента нескольких ссылок на разные источники информации, приведенные как альтернативные в подтверждение известности одного и того же признака, Палата принимает к рассмотрению только один из этих источников, если он, по мнению членов коллегии Палаты, является убедительным. Наиболее ярким ограничением является неучет Палатой дополнительных к возражению доводов только по той причине, что они не были сформулированы в возражении. К таким доводам можно отнести и те, которые совпадают по сущности, но отличаются по терминологии.

Предоставление Суду по интеллектуальным правам правомочий для рассмотрения заявлений о недействительности нормативных правовых актов Роспатента, по нашему мнению, создаст условия для взвешенного подхода к разработке и принятию Роспатентом своих ведомственных нормативных правовых актов. Тем не менее представляется целесообразным, кроме того, обсуждать проекты указанных нормативных правовых актов с участием Суда по интеллектуальным правам.

Ключевые слова:

споры об охраноспособности объектов промышленной собственности; признание решения Роспатента недействительным; пределы рассмотрения судом споров об охраноспособности; обязанность Роспатента устранить допущенные им нарушения прав и законных интересов

Список литературы:

1. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 февраля 2013 г. по делу № А40-110460/12-5-1021 (об отмене решения Роспатента о признании патента на изобретение № 2148400 недействительным полностью).

Банкротство как обстоятельство, оправдывающее неиспользование товарного знака



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

Согласно статье 5С(1) Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее – Парижская конвенция), если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В силу п. 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (далее – Соглашение), если использование товарного знака является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть

аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака и создающие препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака.

Соглашение не предусматривает полной унификации национального законодательства, а закрепляет минимальные стандарты охраны интеллектуальных прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Согласно норме абзаца второго п. 3 ст. 1486 ГК РФ не влечет досрочное прекращение правовой охраны товарного знака предоставление правообладателем доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Указанная норма права, схожая по своей сути с положениями

Парижской конвенции и Соглашения, не раскрывает понятие «независящие от правообладателя обстоятельства» и не содержит примерного перечня таких обстоятельств. Вследствие этого суды в процессе правоприменения нередко используют положения п. 3 ст. 401 ГК РФ, содержащей понятие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств). Несмотря на то, что данная норма регулирует основания ответственности за нарушение обязательств, она вполне применима и в отношении исключительных прав, то есть субъективных гражданских прав особого типа, существующих наряду с корпоративными, вещными и обязательственными правами¹, поскольку использование исключительных прав непосредственно связано с осуществлением правообладателем предпринимательской деятельности. Поэтому обстоятельства непреодолимой силы делают одновременно невозможным (при определенных условиях) как исполнение обязательств, так и использование исключительных прав.

Достаточно очевидно, что банкротство не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы.

Так, эффективное использование товарного знака непосредственно связано с экономическим благополучием правообладателя. Банкротство – явление экономическое, хотя и разрешаемое правовыми средствами. Оно – прямое и неизбежное следствие конкуренции

(обязательного признака свободных экономических отношений). В условиях рыночной экономики банкротство является обыденным явлением. Вместе с тем, несмотря на то, что над каждым предпринимателем всегда нависает дамоклов меч банкротства, предприниматель не лишен возможности анализировать свое финансовое состояние, при появлении первых признаков неплатежеспособности – вносить коррективы в хозяйственную деятельность, направленные на финансовое оздоровление предприятия. Поэтому в силу характера предпринимательской деятельности (самостоятельной и осуществляемой на свой риск) банкротство нельзя рассматривать чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Вместе с тем независимые от правообладателя обстоятельства не следует отождествлять с обстоятельствами непреодолимой силы. Перечень независимых от правообладателя обстоятельств законодателем не определен. Обстоятельства непреодолимой силы составляют лишь часть таких обстоятельств.

Исходя из смысла нормы ст. 1486 ГК РФ, независимые от правообладателя обстоятельства – это обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования.

Ответ на вопрос, можно ли несостоятельность (банкротство) рассматривать иным обстоятельством, возникающим независимо

от воли владельца товарного знака, которое создает препятствие для его использования, является более сложным.

Правообладатель с момента введения в его отношении процедур банкротства в большей или меньшей степени (в зависимости от правового режима процедуры банкротства) ограничен в распоряжении имуществом и управлении предприятием. Однако проведение процедур банкротства арбитражным управляющим под контролем кредиторов и суда все же оставляет должнику возможность влиять на ход конкурсного процесса.

В частности, в наблюдении определять кандидатуру временного управляющего, заявлять ходатайство (через учредителей) о введении финансового оздоровления органы управления должника вправе принимать решения о заключении крупных сделок, а также соглашений об условиях предоставления третьими лицами денежных средств для исполнения обязательств должника (в том числе и в конкурсном производстве).

При этом также необходимо учитывать, что введение процедур банкротства арбитражным судом, а также правовые последствия этих процедур обусловлены неплатежеспособностью должника, вызванной его действиями (бездействием).

Вместе с тем, если абстрагироваться от особенностей правового регулирования отношений по поводу несостоятельно-

¹ См.: *Маковский А.Л.* Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // *Гражданское право современной России* / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 103 - 141.

сти (банкротства), очевидно, что режим банкротства направлен на ограничение дееспособности должника и существенно затрудняет или делает невозможным использование средств индивидуализации. Причем, если в процедуре наблюдения такие ограничения носят точечный характер, то в конкурсном производстве они превалируют над полномочиями должника по распоряжению имуществом и управлению предприятием.

Поэтому вполне можно обосновать и позицию о том, что правообладатель вправе ссылаться на несостоятельность (банкротство) как независящее от него обстоятельство при неиспользовании товарного знака. Конечно, в большей степени это относится к процедуре конкурсного производства, в задачи которой не входит продолжение хозяйственной деятельности, и в меньшей – к наблюдению, последствия введения которой в основном состоят в контроле за деятельностью должника, а не в ее ограничении.

Однако различное толкование нормы абзаца второго п. 3 ст. 1486 ГК РФ вовсе не означает, что несостоятельность (банкротство) в принципе нельзя относить к обстоятельствам, оправдывающим неиспользование товарного знака.

Так, например, по законодательству США банкротство является извинительным обстоятельством неиспользования товарного знака.

Как представляется, такое законодательное решение должно найти место и в российском гражданском праве. Оно вполне со-

гласуется с задачами, решаемыми как законодательством об исключительных правах, так и законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Содержащийся в ст. 1486 ГК РФ принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте. Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием входит в систему мер, направленных на предотвращение злоупотреблений правообладателей своим монопольным положением. Наличие дополнительного обстоятельства, оправдывающего неиспользование товарного знака, вряд ли усилит монополию правообладателя.

Поэтому отнесение банкротства к числу оправдывающих неиспользование товарного знака обстоятельств существенно не нарушит баланс частных и публичных интересов.

Непосредственная задача института несостоятельности (банкротства) состоит в разрешении проблем, связанных с конкуренцией прав кредиторов. Но этим не ограничивается регулирование конкурсных отношений, так как при банкротстве происходит не только столкновение прав, но и столкновение интересов различных субъектов права. В связи с этим необходимо учитывать, что права кредитора в условиях несостоятельности находятся в системе прав других участников

конкурсных отношений и в сфере публичного интереса. Главное в правовом регулировании конкурсных отношений – согласовать интересы всех участников, вовлеченных в процесс банкротства, найти разумный баланс частных и публичных интересов и в конечном итоге обеспечить устойчивость гражданского оборота.

Конкурсный процесс состоит из отдельных стадий. Каждая стадия или процедура банкротства имеет свои цели и задачи, реализация которых в своей совокупности должна обеспечить выполнение институтом банкротства своего предназначения.

Сохранение правовой охраны товарного знака в условиях банкротства более всего отвечает задачам внешнего управления, которое имеет своей целью восстановление платежеспособности должника. Так, выполнение плана внешнего управления, в основе которого предусмотрено дальнейшее использование товарного знака, будет лишено всякого смысла, если существует угроза досрочного прекращения правовой охраны такого обозначения.

Более сложным является вопрос о введении моратория на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в других процедурах банкротства.

Финансовое оздоровление относится к реабилитационным процедурам. В связи с этим вполне возможно применять в ней такой же подход, как и во внешнем управлении.

Специфика мирового соглашения состоит в том, что его условия выполняются участниками соглашения вне рамок производ-

ства по делу о несостоятельности (банкротстве). Поэтому в условиях, когда должник (правообладатель) освобожден от «оков» банкротства, отсутствуют основания для введения специального правового режима в отношении использования средств индивидуализации.

Непосредственной задачей процедуры наблюдения является обеспечение сохранности имущества должника. Наблюдение не относится к числу активных стадий конкурсного процесса, а напротив, нейтральна (пассивна). Пожалуй, главное ее предназначение состоит в определении правильного пути развития всего дальнейшего хода конкурсного процесса. Наблюдение нельзя считать и основной процедурой банкротства, так как она не преследует конечных целей конкурсного процесса, а является лишь его промежуточной стадией.

Вместе с тем наблюдение вводится по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом или иными словами – при наличии признаков банкротства. При этом сохранение исключительного права на средство индивидуализации отвечает основной задаче наблюдения – сохранению имущества должника.

Продажа имущества несостоятельного должника является необходимым элементом эффективного проведения процедур банкротства. Если при реабилитации должника продажа имущества выступает составной частью мер восстановления платежеспособности и в то же время необходимым условием удовлетворения

требований кредиторов, то в конкурсном производстве, имеющем исключительно ликвидационную направленность, все имущество, включенное в конкурсную массу, подлежит продаже для соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Исключительное право, являющееся имущественным правом, имеет определенную ценность и как нематериальный актив составляет часть ликвидационной стоимости. Сохранение этого нематериального актива в конкурсной массе наиболее важно при замещении активов и продаже предприятия должника. В этих случаях интерес покупателя состоит в приобретении всего комплекса имущества и имущественных прав. Отсутствие в таком имущественном комплексе права на товарный знак, который служит средством индивидуализации реализуемых правообладателем товаров, может существенно снизить цену продажи имущества. Это не будет отвечать ни интересам самого должника, ни его кредиторов, ни общества в целом.

Поэтому важно, чтобы исключительное право на товарный знак не было прекращено и в конкурсном производстве.

Сохранение права на товарный знак как имущественной ценности также важно и в реабилитационных процедурах, когда вопрос стоит не в дальнейшем использовании товарного знака, а в его отчуждении, так как продажа части имущества должника может входить в план мероприятий по восстановлению платежеспособности.

Здесь следует заметить, что, несмотря на реабилитационную направленность российского законодательства о несостоятельности, основной процедурой банкротства является конкурсное производство. Финансовое оздоровление остается неостребованным. Внешнее управление, если и применяется, то в большинстве случаев не достигает своей цели, а конкурсный процесс переходит в стадию ликвидации. То же относится и к мировому соглашению. В связи с этим проблема сохранения права на товарный знак имеет свою актуальность в большей степени по отношению к конкурсному производству, то есть к той процедуре банкротства, реализация целей которой приведет к продаже права на средство индивидуализации, а не к дальнейшему его использованию правообладателем в своей деятельности.

Сохранение за правообладателем права на товарный знак в процедурах банкротства имеет большее значение не в регулировании отношений по использованию исключительных прав, а в регулировании конкурсных отношений. Некий дисбаланс интересов правообладателя, заинтересованного в дальнейшем использовании товарного знака, других лиц, заинтересованных в использовании сходного с товарным знаком обозначения, и общества, интерес которого состоит в интенсивном использовании товарных знаков в гражданском обороте, компенсируется обеспечением интересов в деле о банкротстве.

Гармонию указанных интересов достаточно сложно обес-

печить. Основным в рассматриваемой проблеме является определение срока неиспользования товарного знака в процедурах банкротства без наступления негативных правовых последствий (досрочного прекращения правовой охраны).

Было бы правильным связывать период действия моратория на товарный знак со сроками действия процедур банкротства. При этом указанный правовой режим необходимо устанавливать в качестве правовых последствий введения (открытия) процедур банкротства.

Предусмотренные законодательством о банкротстве сроки проведения процедур банкротства являются составной частью мер, призванных обеспечить динамичность конкурсного процесса. С одной стороны, они не должны быть неоправданно длительными, так как это приведет к снижению эффективности процедур банкротства и увеличению расходов на их проведение, и в то же время они должны быть достаточными для достижения целей конкурсного процесса.

Сроки проведения процедур банкротства устанавливаются судом. Однако, если для наблюде-

ния², внешнего управления и конкурсного производства предельные сроки проведения процедуры установлены законом, то для финансового оздоровления такие сроки не предусмотрены.

При этом установленные судом сроки проведения процедур банкротства на практике не выдерживаются (например, конкурсное производство может длиться 5–7 и более лет вместо предусмотренных законом шести месяцев). Также необходимо учитывать, что при последовательном введении процедур банкротства сроки их проведения «наслаиваются» друг на друга и увеличивают общий срок конкурсного процесса.

Для решения задач института банкротства важно, чтобы сроки неиспользования товарного знака совпадали с фактическими сроками проведения процедур банкротства. В какой-то мере это не будет отвечать принципу интенсивного использования товарных знаков в гражданском обороте. Поэтому можно было бы предложить ограничить общий срок неиспользования товарного знака, например одним годом, причем вне зависимости от количества примененных процедур банк-

ротства. На фоне допустимого законом трехгодичного срока неиспользования товарного знака этот срок будет выглядеть разумным. Начало же течения этого срока следовало бы исчислять с момента введения (открытия) первой процедуры банкротства. Но такое решение будет являться полумерой – оно не даст ожидаемого эффекта. Поэтому важно, чтобы мораторий на товарный знак действовал в течение всего срока конкурсного процесса.

Рассматриваемая проблема актуальна, поскольку в процессе правоприменительной деятельности Суду по интеллектуальным правам приходится разрешать споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования по причине несостоятельности (банкротства)³.

Поэтому для целей обеспечения единства правоприменительной практики необходимо уже сейчас, не дожидаясь законодательного решения, выработать единые подходы по рассмотрению дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака с указанными обстоятельствами.

Ключевые слова: товарный знак, обстоятельства неиспользования товарного знака, несостоятельность (банкротство), процедуры банкротства, баланс интересов

Список литературы:

1. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП–38/2013// СПС «Гарант».
2. Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М.: Статут, 2008. С. 103 - 141.

² Сроки проведения наблюдения законом прямо не определены, но оно должно быть завершено с учетом сроков рассмотрения дела о банкротстве, которые не могут превышать семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.

³ См.: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП–38/2013 // СПС «Гарант».

К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в случаях признания этих решений недействительными



С.В. Михайлов,

кандидат юридических наук, ведущий консультант Отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Суда по интеллектуальным правам, научный сотрудник НОЦ Интеллектуальной собственности Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Проблема определения заинтересованности лица, заявляющего в арбитражный суд требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (далее по тексту – заинтересованное лицо), в настоящий период является одной из самых актуальных в сфере охраны исключительных прав.

Ранее, до введения с 01.01.2008 в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), в п. 3 ст. 22 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» было указано, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом.

В настоящий период согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ соответствующее заявление может быть подано только заинтересованным лицом.

В связи с большим количеством заявлений (вызывавших вопросы относительно их обоснованности) Роспатент, к подведомственности которого до 2011 г. относилось рассмотрение указан-

ных заявлений, издал Информационное письмо от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее – письмо Роспатента).

В указанном письме реализована концепция определения круга заинтересованных лиц путем перечисления позитивных критериев, соответствие которым такие лица, исходя из положений Роспатента, должны подтвердить при подаче заявления. Согласно такому подходу (весьма характерному

для административного органа) все лица, не «соответствующие» позитивным критериям, не являются заинтересованными.

Так, в п. 4 письма Роспатента указано, что факт подачи заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица.

Согласно п. 5 письма Роспатента заинтересованность необходимо выявлять в каждом отдельном случае, при этом в качестве ориентиров указаны следующие условия, определяющие заинтересованность (общие критерии для всех условий – намерение реального использования оспариваемого товарного знака для индивидуализации своих товаров, работ и услуг и осуществление предпринимательской деятельности в области, к которой относятся товары, услуги с оспариваемым товарным знаком):

производство товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

обладание исключительным правом на тождественное или сходное с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование; обладание исключительными правами на тождественные или сходные с оспариваемым товарным знаком коммерческие обозначения;

обладание исключительными правами на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которых предоставлена на территории иностранных государств в

отношении однородных товаров, услуг, при намерении распространить действие указанных исключительных прав на территорию Российской Федерации.

В настоящий период (с конца 2011 г.) рассмотрение споров по заявлениям о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием отнесено к ведению арбитражных судов, а со дня начала функционирования специализированного Суда по интеллектуальным правам эти споры будут рассматриваться названным арбитражным судом.

Практика арбитражных судов вносит изменения в вышеуказанную концепцию по определению заинтересованного лица, но при этом является весьма противоречивой.

В частности, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее по тексту – ВАС РФ) в постановлении от 01.03.2011 № 14503/10 по спору, касающемуся торгового знака «Стрижамент», отметил, что неправильным является вывод о том, что заинтересованным лицом является только тот, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Поэтому применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам, по мнению Президиума ВАС РФ, могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых подано заяв-

ление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию; в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, несмотря на констатацию судом того, что при определенных условиях подача заявки на регистрацию тождественного товарного знака подтверждает заинтересованность, по существу предложенная в письме Роспатента общая концепция «позитивных признаков» не изменилась.

Вместе с тем системный и сравнительный анализ проблемы дает следующие, может быть весьма неожиданные, для практики выводы.

Напомним, что согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ вообще все лица осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Таким образом, проблема определения заинтересованного лица является универсальной для гражданского права. Общая концепция здесь, не вызывающая концептуальных возражений, заключается в том, что заинтересованным лицом является субъект спорного правоотношения и лица, указанные в законе.

При этом, конечно, функциональное значение определения

заинтересованного лица имеет ввиду выявление права на иск¹ (определение так называемого «надлежащего истца»), согласно которому лицо признается заинтересованным в защите нарушенного права или законного интереса, если оно является участником спорного правоотношения (например: гражданского относительного, или абсолютного правоотношения, или корпоративного правоотношения) или докажет суду возможность восстановления своей имущественной сферы избранным способом защиты (например путем предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки – п. 2 ст. 166 ГК РФ).

Указанное означает, что для определения заинтересованности решающее значение приобретает характер спорного правоотношения.

В рассматриваемом случае (исключительное право на товарный знак) правоотношение является абсолютным, то есть его контрагентами-участниками является неограниченный круг лиц, так как правообладатель согласно закону имеет возможность защиты своего субъективного права от притязаний любого лица.

Таким образом, заявителем о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть любое лицо, являющееся участником абсолютных правоотношений, предметом которых яв-

ляется оспариваемый товарный знак (потенциально такое лицо может само стать обладателем оспариваемых прав на товарный знак), или имеет законный интерес (например доменное имя).

Соответственно круг таких лиц состоит:

- 1) из всех юридических лиц, поскольку коммерческие и некоммерческие являются лица могут быть правообладателями прав на товарные знаки;
- 2) из всех индивидуальных предпринимателей;
- 3) из физических лиц (не предпринимателей), владельцев доменных имен, которые свой законный интерес основывают на факте «обладания» доменным именем².

В этом плане требование о том, что заявитель при подаче в суд требования должен обосновать наличие совокупности обстоятельств, свидетельствующих о его реальном намерении использовать оспариваемый им товарный знак, является искусственным. При этом подчеркнем, что намерение – это вообще субъективный критерий, который в гражданском праве просто не должен применяться³.

Таким образом, перечисленные в письме Роспатента субъективные признаки как комплексные условия подачи заявления в обсуждаемой ситуации сами по себе не оспариваются, при этом их можно дополнить подачей заявле-

ния физическим лицом, обладающим доменным именем (вполне возможно выявление и других законных интересов). Но сам подход к решению проблемы заслуживает критики.

Причины для этого следующие: во-первых, невольно создается конструкция, при которой реализация права на прекращение прав на неиспользуемый товарный знак ставится в зависимость от предварительных действий, связанных с обоснованием своего права; во-вторых, коммерческие участники гражданского оборота обладают универсальной правоспособностью – в этом плане принять решение о начале своей деятельности в сфере, в которой уже есть неиспользуемый товарный знак, коммерческое лицо может в любой момент (как, впрочем, и отказаться от такого решения). Поэтому требования, чтобы заявитель «обосновал» суду реальность намерений по использованию оспариваемого товарного знака и подтвердил функционирование в аналогичной коммерческой сфере, фактически коллидируют с универсальной правоспособностью коммерческих лиц.

Однако при таком либеральном подходе остается нерешенной весьма острая проблема так называемых чистильщиков, то есть лиц, заведомо недобросовестно подающих заявления о неиспользовании товарных знаков с тем, чтобы в дальнейшем продать присвоенный чужой товарный

¹ О праве на иск и праве на предъявление иска см.: Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 177-191.

² См. обоснование: Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 14483/12.

³ В этом плане правильнее применять категорию оценки действий по приготовлению к реализации намерения. Однако и такие конструкции нежелательны, так как в целях стабильности гражданского оборота гражданское право должно оперировать объективными, а не субъективными категориями.

знак кому-либо, а также лиц, заведомо недобросовестно подающих заявления о неиспользовании товарных знаков в отношении своих конкурентов.

Очевидно, что действия «чистильщиков» являются заведомо недобросовестными и должны расцениваться по ст. 10 ГК РФ. Признаки такой недобросовестности могут быть выработаны судебной практикой. Таким образом, реализуется концепция определения отрицательных критериев, позволяющих выявить отсутствие заинтересованности через установление недобросовестности лиц, подающих такие заявления.

Например, отсутствие заинтересованности по п. 1. ст. 1486 ГК РФ применительно к ст. 10 ГК РФ могло бы быть установлено, при подаче от своего имени известной на рынке соответствующих услуг юридической фирмой (штат которой состоит в основном из юристов) заявления о прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров класса 33 МКТУ (алкогольные напитки).

В таком случае будет реализована концепция, предусматривающая, что при определен-

ных условиях суд, решая вопрос о заинтересованности заявителя, вправе при наличии достаточных оснований отказать в удовлетворении заявления по существу в связи с отсутствием заинтересованности, подтверждающейся фактами недобросовестного поведения заявителя.

Показательно, что ст. ст. 46, 47 Английского Закона о товарных знаках 1994 г. определено, что любое лицо (any person) вправе подать заявление о прекращении регистрации неиспользуемого товарного знака⁴, аналогичные указания (заявитель – любое лицо) содержатся в пар. 14 Закона о товарных знаках США 1976 г., ст. ст. 51, 56 Регламента о торговом знаке Европейского сообщества 2009 г. № 207/2009 (ранее – ст. 50, 55 Регламента о торговых знаках Европейского сообщества 1994 г. № 40/94).

Несколько особняком стоит французское законодательство, в котором в ст. L.L 714-5 Кодекса интеллектуальной собственности 1992 г. указано, что лишение прав на товарный знак может быть испрошено любым заинтересованным лицом. По этому поводу из комментария Поля Матели следует, что, во-первых, заинтересованность в этой норме

отсылает к французскому гражданскому процессуальному законодательству (которое, в отличие от российского процессуального закона, отсутствие интереса расценивает как отсутствие основания для принятия иска к рассмотрению); во-вторых, любое злоупотребление и любой обман исключают наличие законного интереса⁵.

Таким образом, наличие злоупотребления и обмана исключают законный интерес, то есть все лица, кроме недобросовестных (злоупотребляющих и обманывающих), имеют законный интерес обратиться в суд с требованием о прекращении права на неиспользуемый товарный знак. Как мы видим, такое указание на необходимость заинтересованности вовсе не устанавливает позитивные критерии, которые заявитель должен продемонстрировать суду при предъявлении заявления. Здесь такое упоминание понимается как исключение из круга заинтересованных лиц (потенциально – любых лиц) тех, кто действует заведомо недобросовестно. Такой подход полностью соответствует предлагаемой нами концепции отрицательных критериев.

Ключевые слова: товарные знаки; заинтересованность; досрочное прекращение правовой охраны

Список литературы:

1. Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002.
2. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998.
3. T. Hart, L. Fazzani and S. Clark. Intellectual Property Law. Hampshire: Palgrave Macmillan Law Masters, 2009.

⁴ T. Hart, L. Fazzani and S. Clark. Intellectual Property Law. Hampshire: Palgrave Macmillan Law Masters, 2009. P. 102.

⁵ Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 2. Душанбе, 1998. С. 137.

Некоторые практические вопросы защиты прав на товарные знаки



Л.В. Назарычева,
*помощник заместителя председателя
Суда по интеллектуальным правам,
аспирант Института законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ*

В статье автор обращает внимание на конкретные вопросы, разрешаемые в судебных заседаниях по делам, связанным с защитой прав на товарные знаки: о заинтересованности в товарном знаке, об однородности товаров, о злоупотреблении правом и др. В качестве примеров приведены споры о защите прав на указанные средства индивидуализации, рассмотренные арбитражными судами, в том числе Судом по интеллектуальным правам.

Предоставление законом правовой охраны товарным зна-

кам посредством их государственной регистрации далеко не во всех случаях предохраняет правообладателей от нарушений исключительных прав на данные средства индивидуализации. В настоящей статье обращено внимание на некоторые актуальные вопросы судебной практики по делам о товарных знаках.

Ряд проблем, возникающих в связи с реализацией правообладателями исключительных прав, вскрыт и разрешен арбитражной судебной практикой¹, подвергнут анализу в специальных исследованиях², но многие возникающие практические вопросы пока ожидают своего рассмотрения.

Наряду с развитием гражданского законодательства происходят существенные transforma-

ции в структуре судебной системы РФ, вносятся изменения в законодательство о судостроительстве и судопроизводстве. В настоящее время значительный объем дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, отнесен к ведению созданного в России специализированного арбитражного суда – Суда по интеллектуальным правам. В 2013 г. в Суд по интеллектуальным правам поступило 456 заявлений, из которых было принято 362³.

На практике арбитражным судам приходится сталкиваться с необходимостью разрешения довольно широкого круга вопросов, связанных с использованием товарных знаков. Анализируются сами товарные знаки и (или) сходные с ними до степени сме-

¹ См., напр.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2; Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.

² См., напр.: Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М.: Норма. 2011. С.109-121 (§2 главы III) // СПС «ГАРАНТ».

³ См.: Статистика работы арбитражных судов [Электронный ресурс] // Информационный портал «ПРАВО.RU» // <http://stat.pravo.ru> (дата обращения – 25 июня 2014 г.).

шения обозначения, осуществляется проверка на предмет контрафактности, с учетом соответствующих критериев определяется однородность товаров, устанавливаются основания для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков. Судами обнаруживаются факты злоупотребления правами на товарные знаки, проверяется правильность осуществления полномочий Роспатентом и другими органами по исполнению государственных функций.

1. Одним из разрешаемых судами вопросов на практике является установление наличия или отсутствия заинтересованности (истца) в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на однородные товары, с учетом нахождения товара в том или ином классе МКТУ. Устанавливая заинтересованность заявителя, суд может пойти по пути буквального толкования (строго исходя из класса товара), а может исходить из характеристики конкретного товара в своем классе. В случае применения буквального толкования суд может столкнуться с необходимостью признания таких товаров, например, как пиво и сок, в качестве однородных, поскольку так указано в МКТУ.

Так, предприятие «Союзплодоимпорт» (Заявитель) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ЗАО «Союзплодоимпорт» (Ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Stoli Cranberry» по свидетельству РФ № 266688 в отношении всех товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ, мотивированным тем, что Ответ-

чик на протяжении трех последних лет до подачи заявления не использует непрерывно указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.06.2013, оставленным без изменения апелляционным судом, требования удовлетворены частично – досрочно прекращена охрана товарного знака Stoli Cranberry в отношении товаров 33 класса МКТУ и части 32 класса МКТУ, а именно «пиво».

Заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил указанные судебные акты отменить в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков».

Суд кассационной инстанции изменил обжалуемые акты, постановив прекратить охрану в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, и указал на следующее.

Товарный знак со словесным обозначением Stoli Cranberry в 2004 г. был зарегистрирован на имя Ответчика в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что в деле отсутствовали доказательства заинтересованности заявителя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Stoli Cranberry в отношении товаров 32 классов МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалко-

напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы изготовления напитков».

Однако вывод об отсутствии заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака сделан судами без учета положений Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность товара 32 класса МКТУ «пиво» и других товаров 32 класса МКТУ (минеральные и газированные воды и проч.) обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе (безалкогольные напитки, а также напитки с незначительным содержанием алкоголя), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, включая способ выкладки товаров на полки магазинов.

На основании данных выводов Суд по интеллектуальным

правам постановил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ⁴.

Как видно из опубликованных судебных актов, суды исследовали вопросы о подтверждении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака и об однородности товаров.

Суд по интеллектуальным правам установил заинтересованность Союзплодоимпорта в прекращении охраны товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, т.е. в отношении пива, газированной воды, соков и др. При этом на основании указанных выше Методических рекомендаций судом установлена однородность пива и остальных товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем автору статьи представляется, что заинтересованное лицо должно обосновать свой интерес в прекращении охраны товарного знака, принадлежащего другому лицу, применительно к конкретным товарам заявленного класса МКТУ.

Если обратиться к официальной информации о предприятии «Союзплодоимпорт», то можно увидеть, что предприятие осуществляет изготовление водки, настойки, коньяка, т.е. специализируется на изготовлении и про-

движении именно алкогольной продукции⁵. Данное предприятие не производит пиво, газированную воду, соки и другие товары 32 класса МКТУ⁶. Даже если и допустить условно однородность пива и соков (по МКТУ), то как объяснить заинтересованность (законный интерес) в них компании, не производящей данные товары? И возникает ли у потребителя соков представление о принадлежности этих товаров производителю алкогольной продукции? Как известно, использование товарного знака должно быть связано с непосредственным введением товара, для которого он зарегистрирован, в гражданский оборот.

На наш взгляд, признание товаров однородными путем отнесения их к одному классу МКТУ не должно означать заинтересованности заявителя, производящего часть товаров в классе МКТУ, в отношении всех указанных в классе МКТУ товаров.

При установлении судом заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака должна учитываться и реально осуществляемая заявителем экономическая (хозяйственная) деятельность, с которой у потребителя и должно ассоциироваться обозначение.

Интересно, что в другом деле, по иску ОАО «Кагальницкий мо-

локозавод» к обществу «Соремартек С.А.» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РАФФАЭЛЛО», Суд по интеллектуальным правам справедливо посчитал истца не заинтересованным в отношении алкогольной продукции (товаров 33 класса МКТУ). Решение суда оставлено без изменения⁷.

2. Другая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, – это установление судом наличия или отсутствия фактов злоупотребления (исключительными) правами на товарные знаки, которые каким-либо образом связаны с регистрацией прав.

Для понимания того, о чем идет речь, приведем пример из судебной практики, в котором, по мнению суда, имеется злоупотребление правом.

ООО «Фемида» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к Охранному агентству «АЯКС» (далее – Охранное агентство) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак путем запрета его использования и о взыскании компенсации.

Решением суда от 11.12.2012 Охранному агентству запрещено использовать товарный знак истца. Апелляционный суд постановлением от 28.02.2013 отменил решение суда первой инстанции и

⁴ См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 г. по делу № А40-169376/2012 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dc1ffa3e-ffff-4095-89d9-04bfafce5c8e/A40-169376-2012_20131223_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).

⁵ См.: Сайт ФКП «Союзплодоимпорт» [Электронный ресурс] // <http://spimport.ru/index.php> (дата обращения – 25 июня 2014 года).

⁶ См.: «Международная классификация товаров и услуг МКТУ (10 редакция 2013 г.) на русском языке в формате PDF» [Электронный ресурс] // Сайт ФИПС: http://www1.fips.ru/МКТУ10_PDF/mktu_10_2013.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 года).

⁷ Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2013 по делу № СИП-19/2013 [Электронный ресурс] // Картоoteca арбитражных дел // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47243171-5d42-46d7-93cf-eabe116c33b4/SIP-19-2013_20131121_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).

принял новый судебный акт, в котором отказал в удовлетворении исковых требований.

Кассационный суд, оставляя в силе постановление апелляционного суда, установил следующее.

Стороны заключили договор о совместной деятельности, согласно которому участники, исходя из общих коммерческих интересов, обязались действовать совместно путем объединения имущества, денежных средств, иных материальных ресурсов, своего профессионального опыта и др., под торговой маркой «группа компаний «АЯКС». Стороны договорились, что ООО «Фемида» разрабатывает и регистрирует в Роспатенте товарный знак № 417297, который будет использоваться как общий товарный знак обоих участников. При расторжении договора по инициативе одного из участников участники обязуются не препятствовать друг другу в использовании товарного знака. Если один из участников станет оспаривать свое исключительное право на товарный знак, то он обязуется оплатить второму участнику расходы по регистрации и продвижению нового товарного знака.

ООО «Фемида» является правообладателем товарного знака № 417297, который выполнен в форме буквы «А» в контуре, с приоритетом от 11.08.2009, что подтверждается свидетельством.

Логотип «группы компаний «АЯКС» в том виде, в котором это изображение вошло в товарный знак № 417297, использовался Охранным агентством на бланках

договоров до даты приоритета, что подтверждается договорами. Ранее Ответчик в своей деятельности использовал иной логотип, частью которого являлось стилизованное изображение буквы А в сочетании со словами «АЯКС», «охранное агентство».

На основании положений ГК РФ (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1477, ст. 1484) суд кассационной инстанции пришел к выводу, что истцу, обладателю исключительных прав на товарный знак, было правомерно отказано в судебной защите – в удовлетворении требования о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак путем запрета его использования и о взыскании компенсации, поскольку ответчик еще до даты приоритета спорного товарного знака использовал сходное обозначение, которым индивидуализировал свою деятельность по предоставлению однородных услуг. Истец зарегистрировал товарный знак позже. Следовательно, регистрация товарного знака, сходного с обозначением ответчика, являлась злоупотреблением правом со стороны истца⁸.

Таким образом, Заявителю (ООО «Фемида») было отказано в защите права на товарный знак.

Однако мотивы постановления кассационной инстанции могут стать поводом для дискуссии.

Как видно из судебного постановления, именно факт регистрации товарного знака суд рассматривает в качестве злоупотребления правом со стороны ООО «Фемида».

Вместе с тем, на наш взгляд, регистрация товарного знака сама по себе не может являться злоупотреблением правом. В противном случае следует признать, что регистрирующий орган не выполняет надлежащим образом свои функции в сфере регистрации товарных знаков. Представляется, что регистрация товарного знака компетентным органом как раз и свидетельствует о том, что товарный знак прошел надлежащую проверку (необходимые стадии регистрации), а его обладатель имеет право на его использование. Сама регистрация и осуществляется для того, чтобы исключить злоупотребление в сфере использования средств индивидуализации.

Однако в судебной практике некоторые суды рассматривают именно регистрацию товарного знака как злоупотребление правом. Возможно, это явилось следствием не совсем удачного и уместного в конкретных делах использования фразы из п. 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя призна-

⁸ Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2013 по делу № А28-8815/2012 / СПС «ГАРАНТ».

ны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. И далее в п. 63 речь идет о недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в постановлении пленумов говорится о действиях, связанных с регистрацией, а не о самой регистрации как злоупотреблении правом. Можно допустить, что регистрация товарного знака может служить звеном в цепи действий по злоупотреблению правом, но отдельно злоупотреблением правом не являться.

Возвращаясь к приведенному примеру, следует отметить, что регистрация товарного знака осуществлена заявителем с согласия и в интересах ответчика и около двух лет использовалась без взаимных претензий сторон. Наряду с этим стороны обязались в случае расторжения договора не препятствовать друг другу в использовании товарного знака.

Кроме того, из постановления суда не усматривается, например, использовал ли заявитель право на регистрацию в качестве намерения причинить вред ответчику или в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Может быть задан вопрос о доказанности факта осуществления права на регистрацию в противоречии с его назначением.

Не оспаривая правильность окончательных выводов кассационного суда, можно предположить, что выводы по рассмотренному делу могут основываться и на иных суждениях. В том числе

возможно, с учетом договоренности сторон, не препятствовать друг другу в использовании товарного знака и установлении наличия или отсутствия факта злоупотребления правообладателем исключительным правом на товарный знак.

3. Стоящие перед судом задачи могут быть связаны с необходимостью определения надлежащего исполнения государственным органом, чаще всего – Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), государственных функций⁹. Речь идет о форме ответа (запроса) Роспатента, направляемого в рамках исполнения государственной функции по проведению экспертизы не самим Роспатентом, а другими органами (организациями), которые надлежащим образом (Роспатентом) наделены для этого полномочиями.

Так, В.Е. Пилкин обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Роспатенту о признании незаконным решения от 09.08.2013 об отказе в удовлетворении возражения на решение о признании заявки № 2012128361/08(044335) отозванной. Решением суда в удовлетворении требования отказано.

Заявитель подал кассационную жалобу, в которой просил отменить решение. Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы, поскольку судом при рассмотрении спора по существу необоснованно

не был принят во внимание тот факт, что запрос, направленный Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) заявителю с предложением представить исправленные или дополненные документы, не является запросом Роспатента согласно п. 4 ст. 1384 ГК РФ, в связи с чем судом не были установлены все обстоятельства по делу, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора. Кроме того, заявитель указал, что при рассмотрении спора по существу лица, участвующие в деле, не ссылались на ответ Роспатента от 03.10.2012 № 02/54-511/41 как на запрос Роспатента, направленный в рамках исполнения государственной функции по проведению формальной экспертизы заявки на полезную модель, в связи с чем, по мнению заявителя, у суда отсутствовали правовые основания для правовой квалификации названного документа как запроса Роспатента и, как следствие, выводов о соблюдении последним требований законодательства о проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель и о правомерности признания Роспатентом такой заявки отозванной.

Таким образом, суд обязан был установить, принято ли оспариваемое решение компетентным органом, а также совершены ли юридически значимые действия, послужившие основанием для признания заявки ото-

⁹ См. п. 1 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности (утв. пост. Правительства от 21.03.2012 № 218) // Российская газета. 30.03.2012.

званной, должностными лицами в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с нормами действующего законодательства. Вместе с тем обстоятельства делегирования Роспатентом ФИПС полномочий по исполнению государственных функций, предусмотренных п. 1 ст. 1374 ГК РФ, их объем, а также наличие соответствующих полномочий на подписание от имени Роспатента запроса от 14.08.2012 у заместителя заведующего отделом компьютерной техники ФИПС Прохоровой Р.Р., судом не устанавливались. Доводам Роспатента о наличии таких полномочий в решении оценка не дана.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции¹⁰.

4. Существенное значение для судов общей юрисдикции и арбитражных судов должны иметь судебные акты Высшего Арбитражного Суда РФ после его объединения с Верховным Судом РФ. Иное, на наш взгляд, означало бы отрицание важного значения и опыта практики ВАС РФ, который, вместе с Верховным Судом РФ, является своего рода правопреемником нового, объединенного Верховного Суда РФ.

Практикующим юристам хорошо известно, насколько сложно бывает в чем-либо убедить орган государственной власти, контролирующей реализацию отраслевых правоотношений (например, таможенную или налоговую службы). И хотя у добросовестных

предпринимателей, как правило, нет желания судиться с государством, им приходится обращаться в суды, поскольку нет иного выхода.

Так, приказом ФТС России от 25 марта 2011 г. № 626 был утвержден Порядок действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – Порядок). Данный Порядок, как указано заявителями по делу, по своему содержанию «является нормативным правовым актом, поскольку устанавливает для неопределенного круга лиц иные критерии применения к ним мер защиты интеллектуальных прав в административном порядке, помимо установленных отраслевым законодательством в сфере интеллектуальной собственности». Порядком установлен новый термин – «контрафакт» и «признаки контрафактности», отсутствующих в Таможенном кодексе Таможенного союза и Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», а также изменено понятие и содержание понятия «контрафактности», изложенное в ст. 1515 ГК РФ. Кроме того, Порядок противоречит Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Представители ФТС РФ в свою очередь пояснили, что

оспариваемый Порядок не является нормативным правовым актом, поскольку не содержит нового правила поведения, не регистрировался в Министерстве юстиции РФ и на основании ст. 34 АПК РФ не может быть предметом рассмотрения ВАС РФ как суда первой инстанции.

ВАС РФ, признавая Порядок недействующим, отметил, что отсутствие регистрации приказа федерального органа исполнительной власти в Министерстве юстиции РФ не влияет на оценку нормативности содержащихся в нем положений, поскольку касается лишь порядка его принятия и обнародования¹¹.

Подобные решения имеют существенное значение для поддержания правопорядка в сфере предпринимательской деятельности, поскольку принимаются с учетом интересов правообладателей и упорядочивают их взаимоотношения с органом, выполняющим государственные функции. К сожалению, можно констатировать, что контролирующие органы нередко издаются акты, которые по сути на практике носят нормативный правовой характер (например письма, порядки), но при этом, особенно в заседаниях по делам о признании их недействующими, трактуются таможенными и налоговыми органами как некие документы (иногда – внутреннего характера), не подлежащие оспариванию предпринимателями.

¹⁰ Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. по делу № СИП-163/2013 // СПС «ГАРАНТ».

¹¹ См.: Решение ВАС РФ от 26.02.2014 № ВАС-19853/13 [Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f5d73e2d-8c2e-42c5-971a-c687268abbac/VAS-19853-2013_20140226_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 года).

Подытоживая изучение судебной практики рассмотрения отдельных споров о товарных знаках, хотелось бы констатировать следующее. В настоящее время арбитражные суды рассматривают широкий круг споров, связанных с защитой субъ-

ективных прав на результаты интеллектуальной деятельности и(или) на средства индивидуализации. Важное место в реализации указанной защиты принадлежит новому специализированному судебному органу – Суду по интеллектуальным правам, ко-

торый рассматривает в пределах своей компетенции споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций¹². В будущем практика Суда по интеллектуальным правам ожидает своего серьезного обобщения.

Ключевые слова: защита прав; товарный знак; права на товарные знаки; прекращение охраны товарного знака; однородность товаров; средства индивидуализации; Суд по интеллектуальным правам

Список литературы:

1. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические аспекты. М.: Норма. 2011. С. 109-121 (§2 главы III) // СПС «ГАРАНТ».
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 10; Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2; Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 5.
3. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2013 г. по делу № А40-169376/2012 [Электронный ресурс] // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dc1ffa3e-fffd-4095-89d9-04bfafce5c8e/A40-169376-2012_20131223_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
4. Сайт ФКП «Союзплодоимпорт» [Электронный ресурс] // <http://spimport.ru/index.php> (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
5. Статистика работы арбитражных судов [Электронный ресурс] // <http://stat.pravo.ru> (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
6. Международная классификация товаров и услуг МКТУ (10 редакция 2013 г.) на русском языке в формате PDF [Электронный ресурс] // http://www1.fips.ru/MKTU10_PDF/mktu_10_2013.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2013 по делу № СИП-19/2013 [Электронный ресурс] // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/47243171-5d42-46d7-93cf-eabe116c33b4/SIP-19-2013_20131121_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2013 по делу № А28-8815/2012 // СПС «ГАРАНТ».
9. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. по делу № СИП-163/2013 // СПС «ГАРАНТ».
10. Решение ВАС РФ от 26.02.2014 № ВАС-19853/13 [Электронный ресурс] // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f5d73e2d-8c2e-42c5-971a-c687268abbac/VAS-19853-2013_20140226_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения – 25 июня 2014 г.).
11. Количество обращений в Суд по интеллектуальным правам увеличивается. Согласно данным статистики, на дату 11 марта 2014 г. в суд поступило более 2000 дел. См.: Пресс-конференция председателя Суда по интеллектуальным правам Л. Новоселовой «Суд по интеллектуальным правам: первые итоги работы» [Электронный ресурс] // <http://presscentr.rbc.ru/pressconf/2014/03/11/1552/> (дата обращения – 25 июня 2014 г.).

Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. Споры вокруг «старых» произведений в России и за рубежом



С.Л. Будылин,
старший юрист компании «Roche&Duffay»

В предыдущей статье¹ была рассмотрена эволюция законодательства об авторском праве США и России, в ходе которой произведения зарубежных авторов в конечном счете получили охрану наравне с произведениями отечественных авторов. В результате присоединения этих стран к Бернской конвенции, а впоследствии и к ВТО, положения о защите авторских прав были распространены в том числе и на «старые» иностранные произведения, созданные до присоединения к соответствующим международным соглашениям. Для

этого многие произведения пришлось «вернуть» из общественного достояния, куда они попали в соответствии с ранее действовавшим законодательством этих стран.

В результате «старые» иностранные произведения получили охрану и в США (1994 г.), и в России (2004 г.), а равно и в других странах – участницах Бернской конвенции и ВТО, например Украине. Это, конечно, не означает, что все споры по поводу таких произведений были тем самым автоматически разрешены. Напротив, восстановление авторских прав на произведения, ранее находившиеся в общественном достоянии, создает множество спорных ситуаций, нуждающихся в судебном анализе.

Даже безотносительно к восстановлению прав нередко возникают споры о правах на созданные десятилетия назад произведения как иностранных, так и отечественных авторов, требующие анализа законов, давно утративших силу; и договоров, заключенных в отдаленном прошлом. Весьма актуальны и вопросы, относящиеся к товарным знакам, основанным на персонажах таких произведений.

В этой статье мы рассмотрим лишь некоторые из проблем и судебных споров, имеющих то или иное отношение к «старым» произведениям. Как мы увидим, в этих спорах суды иногда приходят к довольно неожиданным выводам (например, относительно принадлежности авторских

¹ Будылин С.Л. Винни-Пух вступает в ВТО. Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 48-65.

прав на самого персонажа по имени Винни-Пух).

США

В Америке нередко кипят судебные страсти по поводу прав на популярные «старые» произведения, а также – вокруг товарных знаков, производных от персонажей таких произведений.

Винни-Пух: Слезингер против Диснея

В упоминавшейся предыдущей статье мы уже обсуждали непростые отношения между компанией Stephen Slesinger, Inc., приобретшей в свое время (1930 г.) права на произведения о Винни-Пухе у их автора Алана Александра Милна, и компанией Walt Disney Co., которой компания Слезингера впоследствии (1961 г.) эти права уступила.

В частности, в 1991 г. компания Слезингера предъявила компании Диснея иск, утверждая, что та недоплачивает ей роялти, предусмотренные договором между компаниями. После многолетних споров иск был отклонен, но не в результате рассмотрения его по существу, а в качестве наказания за ненадлежащее поведение истца².

Как выяснилось, в ходе процесса истец нанял частного детектива, который проникал в помещения ответчика и воровал из мусорных бачков конфиденциальные документы ком-

пании Диснея, предназначенные к уничтожению. (Хотя надо сказать, что по ходу дела и сама компания Диснея была уличена в ненадлежащем поведении, а именно – в уничтожении документов, являющихся доказательствами по делу.)

«Утверждение [компании Слезингера], что преступность ее действий не была доказана, озадачивает, – отметил Апелляционный Суд Калифорнии (2007 г.) – Независимо от того, совершил ли [детектив] преступное вторжение в чужое владение, доказательства, признанные судом первой инстанции, устанавливают, что он неправоммерно проник на территорию помещений Диснея, недоступную публике ... и там неправоммерно взял документы, которые Дисней не выбрасывал. Таким образом, [детектив] совершил преступление: кражу со взломом ... В любом случае, характеризуются ли его действия как гражданско-правовое правонарушение, уголовное правонарушение, или и то, и другое – неправоммерные действия [детектива] от имени [компании Слезингера] были намеренными и вопиющими. Их было более чем достаточно, чтобы обосновать применение судом своего неотъемлемого правомочия отказать в иске»³.

Винни-Пух: проблема товарных знаков

Известны также многолетние судебные споры между компанией Слезингера и компанией Диснея насчет товарных знаков, основанных на персонажах «Винни-Пуха». В период 1983 – 2006 гг. компания Диснея зарегистрировала в США не менее 15 товарных знаков, основанных на изображениях персонажей Винни-Пуха. Именно доходы от производства товаров с изображениями Винни-Пуха и его друзей стали настоящим рогом изобилия для компании Диснея.

Первопричиной же споров между двумя компаниями является то, что ни соглашение от 1961 г., ни, что еще удивительнее, исправленное соглашение от 1983 г. (см. предыдущую статью), между этими компаниями не решает внятно вопрос о предмете соглашения. А именно, передается ли соглашением исключительное право на произведения Милна или лишь предоставляется лицензия на использование произведений? От ответа на этот вопрос может зависеть и судьба прав на товарные знаки. Эту судебную эпопею (1991 – 2012 гг.) мы подробно обсуждать не будем, скажем лишь, что суды в конечном счете решили вопрос в пользу компании Диснея, сочтя, что компания Слезингера передала ей абсолютно все права на произведения о Пухе⁴.

² Ellis S.M. Appellate Panel Affirms Dismissal of Winnie-the-Pooh Suit // Metropolitan News. September 26, 2007. // <http://www.metnews.com/articles/2007/sles092607.htm> (дата обращения - 24.04.2014).

³ Апелляционный Суд Калифорнии. Stephen Slesinger, Inc. v. Walt Disney Co., 155 Cal.App.4th 736 (Cal. App. 2d Dist. 2007).

⁴ Judges tosses Pooh copyright claims against Disney // Reuters. September 28, 2009. // <http://www.reuters.com/article/2009/09/29/industry-us-disney-pooh-idUSTRE58S08G20090929> (дата обращения - 24.04.2014); Meg J. Disney controls Winnie the Pooh trademarks, court rules // Los Angeles Times. December 21, 2012. // <http://articles.latimes.com/2012/dec/21/news/la-disney-controls-winnie-the-pooh-trademarks-court-rules-20121221> (дата обращения - 24.04.2014).

Действительно, как явствует из соглашения от 1983 г., компания Слезингера «уступает, предоставляет и передает Диснею эксклюзивное и исключительное право в США и Канаде демонстрировать, показывать и сообщать в эфир ... любые фильмы», а также «различные другие права на указанное произведение, которые включают права на производство товаров»⁵. По заключению и окружного, и апелляционного суда, именно из этой формулировки следует, что компания Слезингера «полностью передала все свои права Диснею»⁶.

Соответственно, компании Диснея принадлежат и права на производные товарные знаки (права в других странах были приобретены ею непосредственно у наследников автора, см. предыдущую статью).

Россия

Весьма любопытны некоторые российские споры о правах на «советского Винни-Пуха» (то есть персонажа книги на русском языке и советского мультфильма).

Как обсуждалось в предыдущей статье, американские законодатели при принятии закона о восстановлении прав на «старые» произведения предусмотрели ряд переходных положений, в частности, направленных на защиту прав лиц, использовавших эти произведения ранее. Эта предусмотрительность зако-

нодателя, несомненно, стала одной из причин, по которым закон успешно выдержал проверку на конституционность в деле Верховного Суда США *Golan v. Holder* (где предметом детального обсуждения стали, в частности, права на музыкальные произведения Стравинского, Шостаковича и Прокофьева, в том числе на музыкальную сказку «Петя и Волк»)⁷.

Увы, ничего подобного в российском законе мы не находим. В результате многие относящиеся к восстановленным правам вопросы остались спорными.

Так, американский закон явно устанавливает, что восстановленные права принадлежат «автору или начальному правообладателю в соответствии с законом страны происхождения произведения»⁸. В российском законе подобного положения нет. В результате возникает вопрос: если автор ранее передал права на произведения другому лицу, принадлежат ли восстановленные права в России автору или этому другому лицу? Зависит ли ответ от того, является ли этот договор договором об отчуждении исключительного права или лицензионным соглашением? Применительно к книге о Винни-Пухе, принадлежат ли права на нее в России наследникам Милна, компании Слезингера или компании Диснея? Очевидного ответа на этот вопрос нет.

Далее, американский закон позволяет авторам (или иным правообладателям) ранее созданных производных произведений и далее использовать их при условии выплаты владельцу прав на оригинал разумного вознаграждения, которое при отсутствии договоренности сторон может определяться судом⁹. В российском законе опять же ничего подобного нет. В результате под вопросом оказалась, в частности, судьба советского мультфильма о Винни-Пухе, который несомненно является производным произведением по отношению к книге Милна.

Впрочем, к чести зарубежных правообладателей, об их попытках запретить показ советского мультфильма о Винни-Пухе в России пока ничего не сообщалось.

Винни-Пух: Заходер и товарные знаки

Зато несколько неожиданную активность развили наследники и правопреемники Бориса Заходера (после смерти писателя в 2000 г.).

Как известно, переводчику принадлежит исключительное право на его перевод, которое, однако, должно осуществляться с соблюдением права автора оригинального произведения¹⁰. Соответственно, никто не имеет права издавать перевод без разрешения переводчика или последующих обладателей права на

⁵ Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. *Milne ex rel. Coyne v. Slesinger*, 2009 WL 3140439 (C.D.Cal. 2009).

⁶ Апелляционный Суд США по Федеральному округу. *Slesinger, Inc. v. Disney Enterprises, Inc.*, 2012 WL 6634221 (Fed. Cir.).

⁷ Верховный Суд США. *Golan v. Holder*, 132 S.Ct. 873 (2012).

⁸ 17 USC § 104A(b).

⁹ 17 USC § 104A(d)(3).

¹⁰ Пункты 1, 3 статьи. 1260 ГК РФ.

перевод, – разумеется, в дополнение к разрешению от обладателя права на оригинал. Однако правопреемники Заходера этим ограничиваться не собирались. Они предъявили права не только на перевод сказки о Винни-Пухе (который они предпочитают называть пересказом), но и на самого Винни-Пуха как персонажа этой сказки, на его имя и, что самое главное, на производные от этого имени товарные знаки.

Эти требования могут показаться абсурдными. Казалось бы, права на Винни-Пуха как персонажа книги и на его имя принадлежат Милну (его наследникам и правопреемникам), а вовсе не Заходеру (или его наследникам и правопреемникам). Российские суды, однако, пришли к иным выводам.

Согласно российскому законодательству, «авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора»¹¹. При этом регистрация товарного знака, тождественного названию известного в России произведения, а также «персонажу или цитате из такого произведения», требует согласия правообладателя¹².

Кому же принадлежат права на Винни-Пуха в России? По мнению Федерального арбитражного суда Московского округа (ФАС МО), высказанном в постановлении от 2005 г., Бори-

су Заходеру, а в настоящее время его наследникам и правопреемникам¹³.

В данном деле аннулирование товарного знака «Винни» фактически добивалось Российское авторское общество (третье лицо в споре заявителя и Роспатента), получившее исключительное право на использование слова «Винни» по «авторскому договору» с Борисом Заходером в 1998 г.

«Рассматривая спор, суд первой и апелляционной инстанций установил, что сказка Б. Заходера "Винни-Пух и все-все-все" является производным произведением от сказки А. Милна. Между тем персонаж в сказке Б. Заходера отличается от персонажа сказки А. Милна. Его имя не является дословным переводом имени английского персонажа. ... В сказке Б. Заходера персонаж медвежонка Винни-Пух, или Винни, приспособлен к восприятию русскоязычного читателя, имеет некоторые различия в поведении, то есть наделен автором определенными оригинальными узнаваемыми чертами. Слово "Винни" введено в лексикон русского языка Б. Заходером после издания в 1960 г. книги "Винни-Пух и все-все-все" ... и персонаж под именем Винни или Винни-Пух получил широкую известность российского потребителя», – так пояснил свою позицию ФАС МО. По заключению суда, «имя Винни является одной из составляющей персонажа медвежонка

сказки Б. Заходера, обладающего признаками оригинальности и являющегося объектом защиты авторского права».

В результате решение Роспатента об аннулировании словесного товарного знака «Винни», зарегистрированного коммерческой организацией – причем едва ли не по всем классам Международной классификации товаров и услуг – без разрешения правопреемников Заходера, было оставлено в силе.

Заметим, что этот иск был подан еще в 2002 г., то есть до предоставления защиты обладателям прав на «старые» иностранные произведения в 2004 г. (см. предыдущую статью), но окончательное решение было принято уже после этого, в 2005 г. Не исключено, что если бы и зарубежные правообладатели приняли участие в деле, его исход был бы несколько иным.

Впрочем, впоследствии (2013 г.) ФАС МО еще раз подтвердил свою позицию в похожем споре по поводу товарного знака со словесным элементом «Винни-Пух», который некий индивидуальный предприниматель пытался зарегистрировать по классу 29 МКТУ (мясо, рыба, птица, дичь и др.). Роспатент отказал в регистрации с последующим подтверждением этого решения в судах трех инстанций.

«Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2001 г. по делу № А40-36374/02-2-125¹⁴, вступившим в законную

¹¹ Пункт 7 статьи 1259 ГК РФ.

¹² Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

¹³ Постановление ФАС Московского округа от 12.10.2005 № КА-А40/9754-05-П.

¹⁴ Речь идет о предыдущем упомянутом деле, но ФАС МО допустил ошибку в дате; правильная дата решения суда первой инстанции – 24 января 2005 г.

силу, установлено, что персонаж "Винни-Пух" является объектом авторских прав, принадлежавших Б. Заходеру, а в данный момент его наследнице – Г.С. Заходер», – сообщил предпринимателю суд. «Как правомерно установлено Роспатентом и судами обеих инстанций, словесный элемент заявленного обозначения Винни-Пух воспроизводит имя персонажа произведения Б. Заходера Винни-Пух и все-все-все, а не произведения А.А. Милна WINNIE-THE-POOH», – счел необходимым добавить ФАС МО¹⁵.

Это мнение ФАС МО, конечно, очень спорное. При всем уважении к талантливому переводу (пусть даже и пересказу) Бориса Заходера, вряд ли можно считать его Винни-Пуха совершенно другим персонажем, отличным от медвежонка из сказки Милна. Ясно, что как минимум некоторые права в отношении самого перевода (являющегося производным произведением), и его персонажей должны быть и у правопреемников Милна. Этот вопрос, однако, судом не исследовался.

Однако если Заходер и его правопреемники обладают правами на имя «Винни-Пух», то в еще большей степени это относится к именам других персонажей сказки (Пятачок, Иа-Иа, Тигра), которые не тождественны английским именам (Piglet, Eeyore, Tigger). С исключительными правами переводчика приходится считать даже обладателям прав на оригинальное произведение,

которые не имеют права использовать перевод без разрешения переводчика (его правопреемников или лицензиатов).

Некоторые читатели, наверное, помнят, что когда мультфильмы Диснея о Винни-Пухе впервые появились на российском телевидении в 1990-х г., их персонажи носили с детства знакомые имена, придуманные Борисом Заходером. Однако в более поздних переводах мы неожиданно встречаем незнакомцев с режущими с непривычки слух кличками (Хрюник, Ушастик, Тигруля и т.п.). Очевидно, эта замена была вызвана претензиями со стороны владельцев прав на перевод Заходера либо риском предъявления таких претензий в будущем.

Проблема производных произведений

Вообще вопрос о правах на персонажей производных произведений весьма сложен, причем не только применительно к «старым» иностранным произведениям. Он не решен сколько-нибудь внятно ни российским законодательством, ни судебной практикой.

Кому, например, принадлежат права на персонажей советского мультфильма о Винни-Пухе? Наследникам Милна? А может, компании Диснея как правопреемнику Милна? Наследникам Заходера? Наследникам Хитрука? Художникам «Союзмультфильма» и их наследникам? Самому «Союзмультфильму»? И,

кстати, существует ли правопреемство между советским «Союзмультфильмом» и нынешним (к этому вопросу мы еще вернемся)? А, может быть, всем им, вместе взятым? Тогда в каких долях? Далее, если говорить о коммерческом использовании изображений и имен персонажей, как отличить персонажа книги от персонажа мультфильма (ведь правообладатели у них разные)?

Споры по подобным вопросам, хотя и в отношении других, чисто отечественных произведений, не раз становились предметом рассмотрения судов общей юрисдикции.

В 1966 г. Эдуард Успенский написал книгу «Крокодил Гена и его друзья». В 1966-1983 г. по мотивам этой книги на «Союзмультфильме» была создана серия популярных анимационных фильмов (режиссер – Роман Качанов). В советское время изображения персонажей мультфильма, особенно Чебурашки, часто помещались на различных товарах, вывесках и т.д. В постперестороечный период права на этих персонажей приобрели значительную коммерческую ценность, но вопрос о владельце этих прав по существу так и остался не решенным.

Вопрос тем более сложен, что мультфильм создавался в другую историческую эпоху, когда действовало совсем иное гражданское законодательство. В частности, ГК РСФСР устанавливал, что авторские права на фильм принадлежат «пред-

¹⁵ Постановление ФАС Московского округа от 24.05.2013 по делу № А40-116644/12-15-337.

приятно, осуществившему его съемку», но при этом автору сценария и «авторам других произведений, вошедших составной частью в ... фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение»¹⁶. Таким образом, по-видимому, за художником сохраняются права на изображение персонажа мультфильма, за автором сценария – на имя персонажа и т.п.

Чебурашка: Успенский или Шварцман?

Леонид Шварцман, художник «Союзмультфильма» и автор визуального образа Чебурашки, пытался отстоять свои права в суде общей юрисдикции, предъявив в 2007 г. иск к организации, реализующей зубную пасту с изображением Чебурашки.

Как оказалось, ответчик действовал по лицензионному договору с Эдуардом Успенским, который полагал, что он является надлежащим правообладателем в отношении этого персонажа, поскольку именно он и придумал Чебурашку. Ответчики уверяли, что художник фирмы-производителя сделал рисунок, руководствуясь описанием Чебурашки, содержащимся в книге Успенского¹⁷. Тот же факт, что получившееся

изображение совпадает с образом героя мультфильма, якобы является всего лишь «случайностью»¹⁸. Головинский районный суд г. Москвы отказал в иске, сочтя – вопреки, пожалуй, здравому смыслу, – что ответчики действительно не использовали работ Шварцмана¹⁹.

Права киностудии судом, по-видимому, не обсуждались. Создается впечатление, что суд просто не пожелал по существу анализировать сложную правовую проблему, а отказал в иске под первым попавшимся предлогом (к сожалению, текст решения недоступен, и о нем известно лишь из прессы)²⁰.

Чебурашка: «Комета-плюс» против Колденкова

Вопрос о правах на Чебурашку разбирался и арбитражными судами.

В 2010 г. некое ООО «Комета-плюс» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Колденкову, который занимался реализацией мягких игрушек – Чебурашки и Крокодила Гены, приобретенных предпринимателем у третьих лиц. Как оказалось, у истца был лицензионный договор от 2009 г. с ФГУП «Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм"»

(впоследствии, после присоединения других фильмофондов, переименовано во ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция»). Согласно этому договору, «Союзмультфильм» предоставил «Комете» «исключительную лицензию на многократное использование персонажей фильмов в совокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики, голоса, реплик и пр. для изготовления (производства) товаров, предусмотренных приложением». У ответчика же никаких разрешений на использование образов этих персонажей не было.

Суд признал, что «ответчиком нарушены права правообладателя – истца». В результате с ответчика была взыскана компенсация в пользу истца в размере 10 тыс. рублей. Однако суд отказался удовлетворить требование истца об изъятии из оборота и уничтожении игрушек, сочтя, что это нарушило бы «принцип разумности и соразмерности». Суд подчеркнул, что «ответчик имеет право получить соответствующее разрешение у обладателя исключительного права – киностудии». (Тезис довольно спорный, исходя из того, что у «Кометы»

¹⁶ Статья 486 ГК РСФСР (1964 г.).

¹⁷ Книга Успенского предлагает следующее описание: «Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат». Успенский Э.Н. Крокодил Гена и его друзья // Лучшие истории для детей. М.: 2002. С. 9.

¹⁸ Рахманов В. Защита авторских прав на визуальный облик персонажа // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 8. С. 10-15.

¹⁹ Гаврилов Э.Л. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. 2011. № 12. С. 41 - 48.

²⁰ Воронов А. Эдуард Успенский и Леонид Шварцман делят Чебурашку // Коммерсантъ. 30.01.2007. № 12. // <http://www.kommersant.ru/doc/738240> (дата обращения - 24.04.2014).

была исключительная лицензия²¹.)

«Изъятие из оборота и уничтожение товар, который может быть введен в оборот с соответствующего разрешения правообладателя будет нарушать права ответчика», – указал судья А.П. Титов (сохранены синтаксис и пунктуация оригинала)²².

Чебурашка: Успенский или ОГК?

Сам Эдуард Успенский в 2011 г. предъявил в суде общей юрисдикции иск к организации, реализующей USB-накопители в форме Чебурашки. Как оказалось, организация действовала на основании лицензионного договора с ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» (ОГК), правопреемником вышеупомянутого ФГУП «Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм"». Успенский полагал, что именно он обладает правами на Чебурашку, причем и на персонажа книги, и на персонажа мультфильма. Суды, однако, с ним не согласились, придя к выводу, что персонаж «в литературной форме» и персонаж «в форме изображения» – это два разных объекта авторского права, причем исключительное право на первый из них принадлежит писателю, а на второй – ФГУП.

Московский городской суд, рассматривавший дело в кассационной инстанции (2011 г.), сослался на совместное постановление Пленумов ВС и ВАС от 2009 г. Согласно этому постановлению, «под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.»²³.

Суд счел, что именно ФГУП является владельцем прав на персонаж мультфильма. «Доводы кассационных жалоб о том, что литературный персонаж и персонаж мультфильма – это один и тот же персонаж, нельзя признать обоснованным, поскольку данные персонажи объективно существуют в различных формах, каждая из которых является объектом самостоятельного авторского права. При этом истец не является автором используемых [ответчиком] изображения персонажей, по поводу которых возник спор», – заключил Мосгорсуд, оставив без удовлетворения кассационную жалобу писателя²⁴.

Последнее замечание Мосгорсуда, по-видимому, оставля-

ет открытым вопрос о том, есть ли какие-то права на визуальный образ персонажа мультфильма у создавшего его художника (в данном случае Леонида Шварцмана). Пусть исключительное право на мультфильм принадлежит киностудии, но ведь изображение персонажа – это отдельный объект авторского права, который, по-видимому, не является производным произведением по отношению к мультфильму (скорее уж наоборот).

Аниматоры или ОГК?

Между тем российские аниматоры были крайне недовольны деятельностью упомянутого ФГУП (правопреемника советской киностудии), поскольку оно реализовало права как на мультфильмы из советской коллекции, так и на коммерческое использование их персонажей без учета интересов аниматоров. Накануне 75-летия «Союзмультфильма» (2011 г.) аниматоры опубликовали в «Новой газете» открытое письмо руководству страны, где, в частности, обвиняли ФГУП в том, что оно «считает хозяином этой коллекции себя, а не киностудию, в стенах которой создавались фильмы конкретными творцами»²⁵.

Письмо аниматоров прочитал – по его словам, случайно, по дороге в аэропорт – тогдашний премьер-министр РФ Владимир

²¹ См. подпункт 2 пункта 1 ст. 1236 ГК РФ.

²² Решение Арбитражного суда Смоленской области от 11.06.2010 по делу № А62-1261/2010.

²³ Пункт 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г.

²⁴ Определение Московского городского суда от 24.06.2011 по делу № 33-19534.

²⁵ Кого поздравлять с 75-летием, если «Союзмультфильма» уже нет? // Новая газета. 08.06.2011. № 61. // <http://old.povnyagazeta.ru/data/2011/061/29.html> (дата обращения - 24.04.2014); см. также: Кречетников А. Эдуард Успенский: «Союзмультфильм» уже не спасти // BBC. 10.06.2011. // http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/06/110610_russia_animation.shtml (дата обращения - 24.04.2014).

Путин²⁶. На срочно созванной встрече с аниматорами Владимир необычайно резко отозвался о деятельности ФГУП. Он публично назвал ФГУП «конторой "Рога и копыта"» и предложил его ликвидировать с передачей всех прав на фильмы «Госфильмофонду»²⁷.

По совпадению, это произошло буквально три дня спустя после принятия упомянутого выше определения Мосгорсуда. Таким образом, немедленно после того, как суд признал ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» надлежащим обладателем прав на советские мультфильмы и их персонажей, этот его статус был вновь поставлен под сомнение.

Пожелание Владимира Путина было исполнено два года спустя (2013 г.): ФГУП было ликвидировано путем присоединения к «Госфильмофонду»²⁸. Получили ли от этого какие-то выгоды аниматоры, пресса не сообщала.

«Детский сеанс» против ОГК

Упомянем еще о затяжном споре все того же ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» с ООО «Детский сеанс», чем-то напоминающем обсуждавшийся выше американ-

ский спор между компаниями Слезингера и Диснея.

В 2004 г. ФГУП (точнее, его правопреемник) передало ООО права на использование мультфильмов на территории бывшего СССР, за что ООО должно было выплачивать ФГУП 70% от валовых поступлений от этого использования. Несмотря на довольно щедрые по отношению к обществу условия договора, впоследствии общество было уличено в нарушении договора (а именно, в непредоставлении отчетов о поступивших денежных средствах).

ФГУП объявило об отказе от договора (2007 г.) в связи с неисполнением ООО своих обязательств. В ответ ООО предъявило иск ФГУП, потребовав, чтобы суд признал за ним (ООО) исключительные права на мультфильмы и запретил ФГУП использовать эти фильмы в течение срока действия договора.

Арбитражный суд г. Москвы (судья А.С. Чадов) в иске отказал (2011 г.)²⁹. Решение в содержательной части не вызывает особенных вопросов, за исключением разве что содержащейся в нем странной фразы о «нарушении исключительного права на указанный товарный знак», явно попавшей

сюда из какого-то другого документа.

Однако в решении бросается в глаза пассаж, свидетельствующий о довольно странном понимании некоторыми судьями таких терминов процессуального права, как «внутреннее убеждение», «доказывание», «презумпция» и «состязательность». Несколько отвлекаясь от основной темы статьи, позволю себе процитировать этот тезис целиком (сохранены синтаксис и пунктуация оригинала): «При этом, понятие таких слов как "по своему внутреннему убеждению" не подразумевают доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного соответствующими полномочиями».

Этот удивительный тезис (который здесь вряд ли стоит комментировать) повторялся как клише в десятках решений Арбитражного суда г. Москвы за 2009-2012 гг.³⁰, а затем десятки же раз воспроизводился дословно в постановлениях апелляционной инстанции³¹. Лишь с 2012 г. Девятый арбитражный апелляционный суд начал исключать эту фразу из мо-

²⁶ Петров В. Вышел Путин из тумана... // Российская газета. 29.06.2011. // <http://www.rg.ru/2011/06/29/mult.html> (дата обращения - 24.04.2014).

²⁷ Колесников А. Все лучшее дядям // Коммерсантъ. 29.06.2011. № 116. // <http://www.kommersant.ru/doc/1668990> (дата обращения - 24.04.2014).

²⁸ Распоряжение Правительства РФ от 20.03.2012 № 380-р; см. также данные ЕГРЮЛ (деятельность юридического лица прекращена 30.07.2013).

²⁹ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2011 по делу № А40-109992/10-12-699.

³⁰ См., например: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.12.2009 по делу № А40-134234/09-12-895; Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.02.2012 по делу № А40-140522/10-12-869.

³¹ См., например: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2010 № 09АП-8168/2010 по делу № А40-129741/09-12-865 (иск Е.Н. Батуриной к Б.Е. Немцову о защите чести и достоинства); Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2012 N 09АП-12014/2012-ГК по делу № А40-61052/11-101-293 (отменено в кассации).

тивировочной части решений суда первой инстанции, как «не основанную на нормах АПК» и «не отвечающую задачам судопроизводства в арбитражном суде»³².

В данном случае апелляционный суд эту фразу проигнорировал, а насчет упоминания «товарного знака» заметил, что оно «не привело к принятию неправильного решения». Решение было утверждено в апелляции³³, а затем и в кассации³⁴.

Коллегия судей ВАС, отказывая в передаче дела в Президиум ВАС для пересмотра (2011 г.), согласилась с нижестоящим судом, что «приведенный договор считается расторгнутым в связи с односторонним отказом предприятия [ФГУП] от исполнения договора», а потому «на момент обращения с настоящим иском общество «Детский сеанс» не обладало исключительными правами на использование мультипликационных фильмов»³⁵. Следовательно, по заключению суда, общество не имело оснований для претензий.

В отличие от других обсуждавшихся дел, здесь речь шла не об отдельных мультфильмах или персонажах, а обо всей коллекции советских мультфильмов, включая, очевидно, и «Винни-

Пуха» с «Чебурашкой». Так что именно в этом деле Винни-Пух и Чебурашка в некотором смысле встретились в суде.

Россия-Украина

В Украине вопрос о правах российских правообладателей на персонажей советских мультфильмов тоже весьма актуален.

Чебурашка: «Комета-плюс» против Ипполитовой

В 2011 г. уже знакомое нам российское ООО «Комета-Плюс» (держатель лицензии от российского правообладателя на использование образа Чебурашки для производства товаров) предъявило иск предпринимателю из Евпатории Ирине Ипполитовой в Хозяйственном суде Автономной республики Крым.

Предприниматель производила и реализовывала мягкие игрушки, подозрительно напоминающие Чебурашку. В доказательство нарушения своих прав истец предоставил довольно старый рекламный ролик (касающийся коллекции 2007 г.), в котором недвусмысленно сообщалось, что предприниматель Ипполитова производит игрушку «Чебурашка». Кроме

того, истец представил копию чека на приобретение игрушки и саму игрушку с этикеткой «Чебурашка-3» и реквизитами ответчицы³⁶.

Суд, однако, отказал в удовлетворении иска (февраль 2012 г.)³⁷. Для вынесения решения суду (судья А.А. Калиниченко) пришлось анализировать положения международных соглашений и российского законодательства, применимого в соответствии с украинскими коллизионными нормами.

Судья отметил, что и Украина, и Россия являются участниками Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, а также Всемирной конвенции об авторском праве. Несмотря на то, что мультфильмы были созданы до присоединения Украины к обеим конвенциям, судья сделал такой вывод: «Следовательно, авторские права на указанные произведения, а также их составляющие, имеют правовую охрану на территории Украины в соответствии с положениями Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»³⁸. Вывод, бесспорно, правильный, так как ст. 18 Бернской конвенции обя-

³² См., например: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2012 № 09АП-6004/2012-ГК по делу № А40-99290/11-12-727; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2012 № 09АП-7382/2012-ГК по делу № А40-151857/10-12-921. Подробное обоснование позиции см в: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2012 № 09АП-2380/2012-ГК по делу № А40-62232/11-12-526 (председательствующий судья Н.И. Левченко).

³³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2011 N 09АП-8764/2011 по делу № А40-109992/10-12-699.

³⁴ Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2011 № КГ-А40/8412-11 по делу № А40-109992/10-12-699.

³⁵ Определение ВАС РФ от 02.12.2011 № ВАС-15221/11 по делу № А40-109992/10-12-699.

³⁶ Об этом деле см. также: Мокрушин В.И. Проблемные вопросы рассмотрения дел с участием субъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Октябрь. С. 50-53, 52.

³⁷ Хозяйственный суд АР Крым (Украина). Рішення Господарського суду АР Крим від 21.02.2012 по справі № 5002-22/976-2011.

³⁸ Вопреки изложению в: Мокрушин В.И. Цит. соч. С. 52.

зывает страны-участницы предоставлять охрану и «старым» иностранным произведениям, созданным до присоединения страны к Конвенции³⁹.

Тем не менее судья признал, что согласно обсуждавшимся выше положениям ГК РСФСР от 1964 г. киностудия имеет лишь права на мультфильм в целом, а права на образ персонажа на момент создания фильма принадлежали художнику-постановщику. Как отметил судья, в деле не было доказательств того, что художники-постановщики (Л. Шварцман и О. Богомолова) передали свои права на образ Чебурашки «Союзмультфильму». В результате в иске было отказано.

Однако же это решение было пересмотрено в апелляции (апрель 2012 г.)⁴⁰. Апелляционный суд дал иное толкование нормам советского Кодекса. По мнению суда, поскольку мультфильм был сделан по заказу, то и права на его персонажей перешли к киностудии. В результате апелляционный суд запретил предпринимателю производить Чебурашек. Предприниматель обратилась в Высший хозяйственный суд с кассационными жалобами, но суд отказался их рассматривать: жалобы были возвращены.

Предприниматель, однако, продолжила продавать свои игрушки, ссылаясь на то, что, согласно ее каталогу, это вовсе не Чебурашка, а «Звирятко № 3»⁴¹.

Тогда «Комета-плюс» вновь обратилась в суд с требованием компенсации за нарушение ее прав в размере 551 тыс. гривен (более 2 млн. рублей), ссылаясь на те же доказательства, что и в предыдущем процессе. Ответчица заявила, что Чебурашку произвела в единственном экземпляре для личного использования (а на продажу, надо понимать, предлагались только «Зверьки № 3»). Что касается представленной суду игрушки, ответчица заявила, что этикетка на ней фальшивая. На счет «личного использования» суд первой инстанции предпринимательнице не поверил, но в связи с неустановленностью объема производства Чебурашек взыскал компенсацию лишь в минимальном размере (11 тыс. гривен)⁴².

Но и на этом история не заканчивается. В ходе этого второго процесса «Комете» после неоднократных требований суда пришлось предъявить оригинал своего лицензионного договора (на первом процессе предоставлялась только копия). Тут-то и обнаружилось, что в предыдущем процессе

истец скрыл существование некоторых дополнительных соглашений к лицензионному договору, которые существенно подрывали позицию истца. Тогда ответчица подала заявление о пересмотре первого дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Севастопольский апелляционный суд на этот раз согласился с позицией ответчицы. Он, правда, отказался признать, что у истца нет вообще никаких прав на Чебурашку, но указал, что, как явствует из «вновь открывшегося» дополнительного соглашения, эти права приобретены лишь в апреле 2011 г., а исходный иск к ответчице был подан в марте того же года. В результате суд отменил свое предыдущее постановление по первому делу и оставил в силе решение суда первой инстанции, отказавшего в иске⁴³.

Неудивительно, что после этого апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции и по второму делу (о компенсации). Правда, подтверждавший покупку спорной игрушки чек был датирован августом 2011 г., но апелляционный суд признал, что истцом «не представлено доказательств» производства игрушки «Чебурашка-3»

³⁹ Подробнее см.: Будылин С.Л. Винни-Пух вступает в ВТО.

⁴⁰ Севастопольский апелляционный хозяйственный суд (Украина). Постановка Севастопольського апеляційного господарського суду від 12.04.2012 по справі № 5002-22/976-2011.

⁴¹ *Ипполитова И.М., Ипполитов С.М.* «Мы строили, строили...» // Конкурент. 30.07.2012. // <http://competitor.com.ua/my-stroili-stroili/> (дата обращения - 24.04.2014). См. также: Крымская игрушка. Звирятко № 3. // <http://www.ippolitova.com/obezyana.html> (дата обращения - 24.04.2014) (фотография игрушки).

⁴² Хозяйственный суд АР Крым (Украина). Рішення Господарського суду АР Крим від 30.01.2013 по справі № 5002-26/2751-2012.

⁴³ Севастопольский апелляционный хозяйственный суд (Украина). Постановка Севастопольського апеляційного господарського суду від 05.03.2013 по справі № 5002-22/976-2011.

с коммерческой целью. С истцом сыграла злую шутку его дурная практика манипулирования доказательствами: суд, по-видимому, усомнился в достоверности копии чека и этикетки. В результате апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске⁴⁴.

Отметим, что вскрывшиеся в этих процессах обстоятельства ставят под вопрос и правильность обсуждавшегося выше решения российского суда по иску «Кометы-плюс».

Чебурашка: «Комета-плюс» против «Киддисвит»

Другое похожее дело тоже сложилось не очень удачно для «Кометы-плюс». Общество предъявило иск в Хозяйственном суде г. Киева товариществу с ограниченной ответственностью «Киддисвит» из Днепрпетровска (2012 г.).

Основанием иска стало то, что «Комета» обнаружила в продаже в киевском универсаме мягкие игрушки, воспроизводящие внешний вид персонажей советских мультфильмов, в том числе Чебурашки и Крокодила Гены. Согласно документам на игрушки, их про-

изводителем была некая китайская фирма, а поставщиком – ответчик («Киддисвит»). Истец требовал запретить ответчику продажу игрушек, изъять контрафактный товар и обязать ответчика опубликовать информацию о нарушении имущественных авторских прав истца. Суд первой инстанции удовлетворил иск (февраль 2013 г.).⁴⁵

Однако апелляция это решение отменила (апрель 2013 г.) ввиду нарушения правил исключительной подсудности (согласно Хозяйственному процессуальному кодексу, иск о нарушении исключительных прав рассматривается по месту нарушения)⁴⁶.

Апелляционный суд счел, что не доказано совершение нарушения ответчиком именно в Киеве. В деле не было доказательств того, что ответчик владел универсамом, арендовал в нем торговое место и вообще продавал свой товар в Киеве. А к продавцам товара, находящимся в Киеве, истец никаких претензий не предъявил. В результате дело было возвращено в суд Киева для передачи по подсудности в хозяйственный суд Днепрпетровска⁴⁷.

Эта позиция с небольшими коррективами была поддержана Высшим хозяйственным судом Украины (июль 2013 г.), отказавшим в удовлетворении кассационной жалобы истца и утвердившим постановление апелляционной инстанции⁴⁸.

Россия-США

Американским правообладателям иной раз приходится защищать свои права в российских судах, а российским – в судах американских. Юристам важно понимать законодательство другой страны об интеллектуальной собственности, с чем связан и интерес юридической прессы обеих стран к этой теме⁴⁹.

Винни-Пух: Дисней и товарные знаки

Компания Дисней зарегистрировала товарные знаки, связанные с Винни-Пухом и другими героями своих мультфильмов, не только в США, но и едва ли не во всех остальных странах мира, включая Россию. Компания активно преследует не уполномоченных ею изготовителей и импортеров продукции с подобными изображениями. Немало дел

⁴⁴ Севастопольский апелляционный хозяйственный суд (Украина). Постановка Севастопольського апеляційного господарського суду від 17.06.2013 по справі № 5002-26/2751-2012.

⁴⁵ Хозяйственный суд г. Киева. Рішення господарського суду міста Києва від 27.02.2013 по справі № 5011-34/19052-2012.

⁴⁶ Ст. 16 ГПК України.

⁴⁷ Киевский апелляционный хозяйственный суд. Постановка Київського апеляційного господарського суду від 02.04.2013 по справі № 5011-34/19052-2012.

⁴⁸ Высший хозяйственный суд Украины. Постановка Вищого господарського суду України від 02.07.2013 по справі № 5011-34/19052-2012.

⁴⁹ См., например: *Budylin S., Osipova Yu. Total Upgrade: Intellectual Property Law Reform in Russia* // (2007). *Columbia Journal of East European Law*. 2007. Vol. 1. No. 1. P. 1-39.

⁵⁰ См., например: Постановления ФАС Дальневосточного округа от 19.12.2012 № Ф03-5865/2012 по делу № А51-12141/2012; от 18.09.2009 № Ф03-4812/2009 по делу № А73-2357/2009; от 27.07.2009 № Ф03-3334/2009 по делу № А73-3872/2009; ФАС Уральского округа от 13.10.2009 № Ф09-7826/09-С1 по делу № А07-8741/2009.

такого рода можно обнаружить и в практике российских арбитражных судов⁵⁰.

Так, в одном из дел⁵¹ Уссурийская таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении импортера к административной ответственности за незаконное использование товарного знака⁵². Компания Диснея фигурировала в деле в качестве потерпевшего. Речь шла о ввозе товара, задекларированного как «мяч-попрыгун: зебра, баран, олень». Между тем, как было обнаружено при рассмотрении, «на товарах, ввезенных обществом на территорию Российской Федерации ... были размещены графические изображения героев мультипликационных фильмов – Микки Мауса, Мини Мауса, Винни-Пуха, Пятачка, Тигры, сходные до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными компанией "Дисней Энтерпрайзис, Инк" в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

В результате суд удовлетворил требования таможни, наложив на импортера штраф (30 тыс. рублей) и конфисковав спорные товары. Решение было подтверждено в апелляции и кассации. Суды откло-

нили традиционные для такого рода споров аргументы импортера о том, что ввоз товара в РФ якобы осуществлялся не им, а иностранным поставщиком и что вины импортера в правонарушении не было, поскольку он не знал о том, что изображения подлежат охране в РФ⁵³. Суды указали, что импортер был обязан «получить информацию об охраняемых на территории Российской Федерации объектах интеллектуальной собственности».

Чебурашка и другие: дело «Союзмультфильма»

Права российского ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция» и его правопреемников на персонажей советских мультфильмов ставились под сомнение не только в России.

Особо стоит выделить знаменитое американское дело *Films by Jove* (эта американская корпорация, занимавшаяся дистрибуцией мультфильмов, была создана бывшей звездой советского экрана Олегом Видовым). Точнее, речь идет о целой многолетней серии (2001-2010 гг.) судебных дел в США⁵⁴ и в России⁵⁵, в том числе на уровне ВАС РФ. В этих делах, по существу, решался вопрос об обладателе прав на старые советские мультфильмы, включая «Крокодила Гену» и «Чебурашку». Советский «Винни-Пух», вероятно, тоже входил в спорную коллекцию, но в материалах конкретного американского дела не упоминался (в противном случае спор мог бы существенно осложниться необходимостью учета прав американских правообладателей на книги о Винни-Пухе).

В этом деле были поставлены и отчасти решены многие сложные вопросы, характерные для споров такого рода. Сюда относится ряд спорных моментов советского и российского права интеллектуальной собственности (в том числе положений ГК РСФСР 1964 г.) и корпоративного права. Сюда же относятся некоторые вопросы международного частного права, включая значение решений российских судов различного уровня при применении зарубежных судами российского права, а также вопросы признания зарубежных судами российских судебных актов (включая постановления Президиума ВАС РФ).

Это необыкновенно поучительное дело заслуживает отдельной статьи⁵⁶. Здесь же, не вдаваясь в подробности, скажем лишь, что совместными усилиями судов двух стран были выработаны два существенно различающихся варианта «право-

⁵¹ Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.12.2012 № Ф03-5865/2012 по делу № А51-12141/2012.

⁵² Ст. 14.10 КоАП РФ.

⁵³ См., например: Будылин С. Л. Параллельный импорт: Быть или не быть? // Закон. 2008. № 12. С. 159-170.

⁵⁴ Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка. *Films by Jove, Inc. v. Berov*, 154 F.Supp.2d 432 (E.D.N.Y. 2001); *Films by Jove, Inc. v. Berov*, 250 F.Supp.2d 156 (E.D.N.Y. 2003); *Films by Jove, Inc. v. Berov*, 341 F.Supp.2d 199 (E.D.N.Y. 2004).

⁵⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 18.12.2001 №8137/00 по делу № А40-12426/00-2-127; Решение ВАС РФ от 21.06.04 № ВАС-3474/2004; Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.08.2010 по делу № А40-16495/03-40-170.

⁵⁶ Будылин С. Л. Дело о советских мультфильмах. Кому принадлежат права на Чебурашку // Арбитражная практика. 2014. № 2. С. 94-106.

вой реальности». В одном из них, американском, созданное в 1989 г. арендное предприятие «Киностудия "Союзмультфильм"» получило от советского «Союзмультфильма» права на фильмы в порядке правопреемства, а затем в 1992 г. выдало долгосрочную лицензию на их использование за рубежом американской корпорации. В другом, российском, варианте права на фильмы всегда принадлежали государству и (или) государственным предприятиям (но не арендному предприятию), на момент рассмотрения спора – ФГУП «Киностудия "Союзмультфильм"», созданному в 1999 г. Соответственно, у американской корпорации никаких прав на фильмы никогда не было.

Одним из решающих обстоятельств, помешавших американскому суду признать преюдициальную силу решений российских судов по вопросу о правах на советские мультфильмы, стало следующее. Как удалось документально доказать истцу, незадолго до принятия Президиумом ВАС РФ ключевого акта по данному делу (2001 г.), в российском правительстве проводилось совещание, посвященное «созданию необходимых условий для деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Киностудия "Союзмультфильм"», где присутствовал и представитель ВАС. Участники сове-

щения договорились о различных действиях от имени и в интересах ФГУП. В частности, в протоколе совещания значилось: «Просить ВАС РФ (В.А. Яковлев)⁵⁷ осуществить в процессуальных формах, установленных федеральным законом, судебный надзор над делами с участием ФГУП, рассматриваемыми арбитражными судами Москвы и Московской области»⁵⁸. Служебная записка с изложением этой «просьбы» затем была приложена к делу «Союзмультфильма», которое рассматривал ВАС. По мнению истца в американском процессе (американской корпорации), эти документы свидетельствовали о нарушении не только российского процессуального законодательства, но и норм Конституции РФ, в том числе о разделении властей.

По заключению американского федерального судьи Дэвида Трейгера, даже «в наиболее благоприятном для ответчиков истолковании» представленные документы свидетельствуют о том, что постановление Президиума ВАС было «результатом скоординированной попытки со стороны части российских правительственных чиновников отстоять имущественные интересы государства, которые, как полагали некоторые из этих чиновников, были неосмотрительно (или ошибочно) переданы в частное владение, а затем уступлены иностранно-

му инвестору». В результате судья с большим скепсисом отнесся к правовой позиции ВАС по рассматриваемому вопросу и дал собственную интерпретацию российского и советского законодательства – не в пользу ФГУП.

Примирить две «параллельных реальности» так и не удалось. В конце концов российский предприниматель Алишер Усманов выкупил права на мультфильмы у американской корпорации и передал их холдингу ВГТРК⁵⁹.

Заключение

Как видим, споры за «старые» произведения продолжаются, в том числе на уровне высших судов России, Украины и США. Мы обсудили целый ряд важных судебных актов на эту тему, в том числе Высшего Арбитражного Суда РФ, Высшего хозяйственного суда Украины, Верховного Суда США.

Подобные судебные споры представляют собой большой правовой интерес, как практический, так и теоретический. В них поднимаются и разрешаются сложнейшие вопросы, относящиеся не только к праву интеллектуальной собственности как таковому, но и к конституционному праву, праву международных договоров, международному частному праву, действию правовых норм во времени, а также к интерпретации правовых формулировок, составленных десятилетия назад.

⁵⁷ По-видимому, опечатка в инициалах (в американском судебном акте).

⁵⁸ Films by Jove, 250 F.Supp.2d at 209 (цитаты в обратном переводе с английского).

⁵⁹ Бородин А. и др. Алишер Усманов вернул мультфильмы на родину // Коммерсантъ. 06.09.2007. № 161 (3737).
// <http://www.kommersant.ru/doc/801796> (дата обращения - 24.04.2014).

Ключевые слова: Авторское право; Международное право; Бернская конвенция; ВТО; США; Россия; Украина; Верховный Суд; Высший Арбитражный Суд; Высший хозяйственный суд

Список литературы:

1. Бородина А. и др. Алишер Усманов вернул мультфильмы на родину // Коммерсантъ. 06.09.2007. № 161 (3737). // <http://www.kommersant.ru/doc/801796> (дата обращения – 24.04.2014).
2. Будылин С.Л. Дело о советских мультфильмах. Кому принадлежат права на Чебурашку // Арбитражная практика. 2014. № 2. С. 94-106.
3. Будылин С.Л. Винни-Пух вступает в ВТО. Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 48-65.
4. Будылин С.Л. Параллельный импорт: Быть или не быть? // Закон. 2008. № 12. С. 159-170.
5. Воронов А. Эдуард Успенский и Леонид Шварцман делят Чебурашку // <http://www.kommersant.ru/doc/738240> (дата обращения – 24.04.2014).
6. Гаврилов Э.П. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии. 2011. N 12. С. 41-48.
7. Ипполитова И.М., Ипполитов С.М.. «Мы строили, строили...» // <http://competitor.com.ua/my-stroili-stroili/> (дата обращения – 24.04.2014).
8. Кого поздравлять с 75-летием, если «Союзмультфильма» уже нет? // <http://old.novayagazeta.ru/data/2011/061/29.html> (дата обращения – 24.04.2014).
9. Колесников А. Все лучшее дядям // <http://www.kommersant.ru/doc/1668990> (дата обращения – 24.04.2014).
10. Кречетников А. Эдуард Успенский: «Союзмультфильм» уже не спасти // http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/06/110610_russia_animation.shtml (дата обращения – 24.04.2014).
11. Мокрушин В.И. Проблемные вопросы рассмотрения дел с участием субъектов права из стран СНГ в Хозяйственном суде АР Крым // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. Октябрь. С. 50-53.
12. Петров В. Вышел Путин из тумана... // <http://www.rg.ru/2011/06/29/mult.html> (дата обращения – 24.04.2014).
13. Рахманов В. Защита авторских прав на визуальный облик персонажа // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 8. С. 10-15.
14. Успенский Э.Н. Крокодил Гена и его друзья // Лучшие истории для детей. М.: 2002.
15. Budylin S., Osipova Yu. Total Upgrade: Intellectual Property Law Reform in Russia // Columbia Journal of East European Law. 2007. Vol. 1. No. 1. P. 1-39.
16. Ellis S.M. Appellate Panel Affirms Dismissal of Winnie-the-Pooh Suit // Metropolitan News. September 26, 2007. // <http://www.metnews.com/articles/2007/sles092607.htm> (дата обращения – 24.04.2014).
17. Judges tosses Pooh copyright claims against Disney // <http://www.reuters.com/article/2009/09/29/industry-us-disney-pooh-idUSTRE58S08G20090929> (дата обращения – 24.04.2014).
18. Meg J. Disney controls Winnie the Pooh trademarks, court rules // <http://articles.latimes.com/2012/dec/21/news/la-disney-controls-winnie-the-pooh-trademarks-court-rules-20121221> (дата обращения – 24.04.2014).

Проблемы идентификации компьютерной программы как объекта авторского права



Г.К. Авдеева,

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, судебный эксперт Министерства юстиции Украины

Появление электронно-вычислительных машин неразрывно связано с созданием компьютерных программ, без которых компьютерная техника не может выполнять своих функций и представляет собой лишь набор микросхем. В результате актив-

ного процесса компьютеризации всех сфер деятельности человека компьютерные программы приобрели коммерческую ценность и стали предметом компьютерного пиратства¹.

Борьба с компьютерным пиратством в Украине продолжается более 10 лет, однако уровень преступности в данной сфере с каждым годом растет. В средствах массовой информации Украины публикуются

сообщения об изъятии контрафактной продукции² на миллионы гривен³. Однако 72,7% следователей МВД Украины считают, что менее половины уголовных дел данной категории поступает в суд, а большая часть – прекращается на стадии досудебного расследования⁴. В основном, по решениям судов контрафактная продукция уничтожается, а правонарушители оплачивают штрафы⁵.

¹ Пиратство в сфере авторского права и (или) смежных прав - опубликование, воспроизведение, ввоз, вывоз и распространение контрафактных экземпляров произведений (в том числе компьютерных программ и баз данных) на таможенной территории Украины. – См.: Ст. 50 Закона Украины «Про авторское право и смежные права». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

² Контрафактной продукцией являются объекты, представляющие собой запись произведения на определенном носителе (оптическом диске или кассете) и предназначенные для распространения произведений путем воспроизведения (тиражирования), продажи, импорта, экспорта, передачи в эфир, публичного показа, проката, с нарушением права интеллектуальной собственности. – См.: Авдеева Г.К. Судебная экспертиза контрафактной аудиовизуальной продукции: Монография / Под ред. проф. Шепитько В.Ю. – Х.: Право, 2006. – С. 44.

³ В 2009 году только в Харьковской области было обнаружено 8 подпольных цехов по производству компакт-дисков. – См.: Надежда Шостак. Пиратские диски: как с этим бороться // Вечерний Харьков от 23 июля 2009 г.

⁴ Данные получены при анкетировании 85 следователей МВД Украины.

⁵ Сотрудники СБУ Харьковской области в июле 2007 года изъяли 8,5 тысяч экземпляров контрафактной продукции на сумму около 0,25 млн грн. и передали материалы в районный суд г. Харькова. По решению суда данная продукция была уничтожена, а правонарушители выплатили штраф. – См.: Зархин А. СБУ изъяла в Харьковской области 8,5 тыс. контрафактных дисков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.all.kharkov.ua>.

В начале 2013 г. в ежегодном «Специальном отчете 301» Офис торгового представителя США⁶ (ТП США) определил Украину как приоритетную зарубежную страну (priority foreign country – PFC) – наибольшего нарушителя авторского права. В категории «приоритетных зарубежных стран» Украина очутилась первой и единственной за последние 7 лет, что может привести к определенным экономическим санкциям. Руководство Украины в текущем году активизировало действия по снижению уровня использования контрафактных программных продуктов. Например, правительство Украины начало всеобщую легализацию программного обеспечения в органах исполнительной власти, выделив на эти цели из государственного бюджета 100 млн грн. Сотрудниками правоохранительных органов за первые 4 месяца 2013 г. изъято в 5 раз больше контрафактных оптических носителей, чем за весь предыдущий год. Также в апреле 2013 г. закрыты два крупных интернет-ресурса, которые использовались для распространения контрафактных программных продуктов, видео- и аудиопродукции. Данные факты свидетельствуют об актуальности проблем, связанных с нарушением

авторского права на компьютерные программы.

Компьютерной программой является «набор инструкций в виде слов, цифр, кодов, схем, символов или в любом ином виде, выраженных в форме, пригодной для считывания компьютером»⁷. Синонимами данного термина являются термины «программное обеспечение» и «программный продукт». Сегодня в Украине компьютерная программа является одним из объектов авторского права. Если незаконное воспроизведение, распространение компьютерных программ или баз данных либо другое умышленное нарушение авторского права на такие объекты причинило определенный материальный ущерб, ст. 176 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» автором произведения является физическое лицо, создавшее его своим творческим трудом (юридическое лицо автором произведения быть не может). Только лицо, результат труда которого является продуктом творчества, является носителем авторского права на конкретное произведение⁸.

Сегодня в Украине в системе охраны авторского права отсутствует контроль новизны программных продуктов и алгоритмов, на которых они базируются. Этот факт способствует плагиату⁹ и выпуску производителями некачественного программного обеспечения.

Создание любым лицом произведения (его части), тождественного с произведением (частями произведения) другого автора, является плагиатом, поскольку «нет двух вещей, предметов вещественного мира, которые бы абсолютно совпадали по всем признакам. Каждый объект тождественен только самому себе, отличается от всех других, хоть и подобных»¹⁰.

Объектом авторского права может быть лишь произведение, имеющее такие признаки: оригинальность; творческий характер; объективную форму выражения, доступную для восприятия; возможность фиксации в материальной форме.

Предоставленная авторским правом защита не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе создания компьютерной программы или ее части, в частности, на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма. Следовательно, объектом авторского права не является

⁶ Торговое представительство США (USTR) – американское правительственное агентство, занимающееся разработкой торгового законодательства и координацией внешнеэкономической политики.

⁷ Статья 1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

⁸ Иханов У. К. Права авторов произведений изобразительного искусства. – М.: Юридическая литература, 1966. – С. 14.

⁹ Термин «плагиат» означает «преднамеренное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы и искусства, в целом или в части, один из случаев нарушения авторских прав». – См.: Большой юридический словарь / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 527.

¹⁰ Глибко В.М., Дудников О.Л., Журавель В.А. и др. /Криминалистика: [учебн. для студ. высш. юрид. завед. образован.] / Под ред. В.Ю. Шепитько. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Ин Юре, 2004. – 728 с.

идея, заложенная в основу алгоритма, а охране подлежит «лишь конкретная форма выражения этого алгоритма в виде символической записи конкретной последовательности операций и действий»¹¹.

Оригинальным может считаться лишь такое произведение, которое является продуктом самостоятельного творчества автора¹². Идеи, на которых основано произведение, не обязательно должны быть новыми, однако форма их выражения (в данном случае – текст программы, записанный автором при помощи алгоритмического языка) обязательно должна быть оригинальной¹³.

Основой авторского права является уникальность объекта, который защищается им, то есть невозможность независимого создания идентичного произведения. Именно поэтому для признания прав автора на произведение не требуется его обязательная регистрация. Отсутствие уникальности (среди компьютерных программ существует значительное количество аналогов, которые выполняют одинаковые функции) служит основанием для дискуссий относительно правомерности отнесения компьютерных про-

грамм к объектам авторского права¹⁴.

Охрана компьютерных программ исключительно средствами авторского права (охраняется единство формы и содержания произведения) была бы эффективной лишь в том случае, если бы компьютерная программа имела объективную форму (рукопись текста) и использовалась бы лишь в этой форме. Однако «при реальном функционировании компьютерной техники программный продукт применяется в измененном (по сравнению с рукописью) виде, поэтому авторское право не всегда может обеспечить ему защиту и в полной мере охранять права разработчиков»¹⁵.

В отличие от литературных произведений текст компьютерной программы (исходный или объектный коды) не имеет самостоятельной ценности без возможности его считывания компьютером, восприятие компьютерной программы (ее текста) происходит не непосредственно человеком, а опосредствовано – при помощи компьютера.

Компьютерные программы обычно создаются в среде определенного алгоритмического языка программирования. При

этом программисты часто используют типовые шаблонные конструкции, имеющиеся в среде разработки. С позиций авторского механизма охраны большинство программных продуктов являются составными произведениями, что значительно усложняет процесс их идентификации с целью установления их авторов и, следовательно, фактов нарушения авторского права.

Любая компьютерная программа содержит алгоритм (исходный код, текст программы), написанный на понятном человеку языке. Автор компьютерной программы при ее написании использует команды (элементы) алгоритмического языка. Компьютер может оперировать лишь понятиями, выраженными в форме чисел (объектным кодом). Поэтому текст компьютерной программы всегда «переводится» на «язык», понятный компьютеру. Процесс перевода текста программы из исходного кода в объектный, в результате которого получается исполняемый файл, автоматизирован и не носит творческого характера. Его называют компиляцией¹⁶, а обратный процесс – декомпиляцией.

При компиляции компьютерная программа приобретает

¹¹ Симкин Л.С. Программы для ЭВМ: правовая охрана (правовые средства против компьютерного пиратства). – М.: Городец, 1998. – С. 166.

¹² См.: Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998. – С. 251.

¹³ См., например: Основы интеллектуальной собственности. – К.: Ін Юре, 1999. – С. 150.

¹⁴ См., например: Скляров И. Компьютерные программы и патентная охрана // Интеллектуальная собственность. – № 5. – 2003.; Ревинский О.В. Правовая охрана компьютерных алгоритмов: начнем с определения? // Патенты и лицензии. – № 10. – 1999.

¹⁵ Мецеракова Н. Компьютерная программа – это собственность, и посягательства на нее противоправны // Юридический вестник Украины. – К. – № 25 (521) от 25.06.2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.yuricom.kiev.ua.

¹⁶ Компиляция (compilation) – трансляция программы (кода) или отдельного программного модуля, составленных на языке программирования высокого уровня (исходная программа, исходный модуль) в программу или модуль на машинном языке или языке, близком к машинному (объектная программа, объектный модуль). – См.: Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 543 с.

промежуточную форму, к которой необходимо дополнительно присоединить библиотечные средства, содержащие стандартные подпрограммы и процедуры, а при необходимости – добавить любые другие модули, скомпилированные в объектный модуль даже из других языков высокого уровня.

Компиляция является процессом однонаправленным и необратимым, при котором теряется значительное количество информации. Структуры и классы в ходе компиляции «расщепляются» и превращаются в глобальные процедуры. В процессе компиляции теряются безвозвратно комментарии, имена функций и переменных. После компиляции образуется объектный файл с необходимыми внешними ссылками для компоновщика – модуля системы программирования или самостоятельной программы, которая собирает результирующую программу из объектных и стандартных библиотечных модулей. Этот процесс называется компоновкой, его результатом является исполняемый файл.

На экспертное исследование чаще всего направляются компьютерные программы в виде исполняемых файлов, а в качестве образцов для сравнительного исследования иногда предоставляются коды на языке высо-

кого уровня (тексты программ). Поскольку данные объекты невозможно сравнить между собой, судебные эксперты прибегают к вынужденной мере – декомпиляции исследуемого программного продукта при помощи программ-декомпиляторов, которые автоматически осуществляют перевод программы из низкоуровневого языка на высокоуровневый. Однако современные декомпиляторы¹⁷ не позволяют получить точную копию исходного кода¹⁸. Из-за ряда трудностей задача декомпиляции не решена в полной мере до сих пор, хотя была поставлена еще в 60-е годы прошлого века. С теоретической точки зрения задачи построения полностью автоматического универсального декомпилятора относят к алгоритмически неразрешимым, поскольку автоматически разделить код и данные алгоритмически невозможно¹⁹.

Следовательно, декомпиляция является процессом с потерями и точно воссоздать исходный код из объектного невозможно. Потеря имен переменных и функций в результате декомпиляции ведет к тому, что принцип работы даже простых программ становится непонятным. Восстановить иерархию классов декомпиляцией также не удастся. Пока еще не разработаны алгоритмы, позволяющие гарантирован-

но переводить любой двоичный (объектный) код в код на языке высокого уровня²⁰.

Таким образом, текст программы, полученный в результате декомпиляции исполняемого файла, не может служить ни идентифицируемым, ни идентифицирующим объектом. Такие объекты некорректно использовать и в качестве образцов для сравнительного исследования (в том числе – экспертных).

Охрана компьютерных программ авторским правом в Украине очень удобна для крупных монополистов-производителей программного обеспечения, т.к. в соответствии с законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» срок охраны составляет 70 лет, регистрация и депонирование произведений не являются обязательными, авторское право на произведение возникает с момента его создания, однако при регистрации произведения к материалам заявки должна прилагаться идентичная копия произведения в виде текстов программ. Именно поэтому производители программных продуктов не регистрируют в Украине свои программы как объекты авторского права.

Сегодня все компьютерные программы, создаваемые крупными монополистами, поставляются на рынок лишь в виде

¹⁷ Декомпилятор - это программа, которая транслирует (превращает) исполняемый модуль (полученный на выходе компилятора) в относительно эквивалентный исходный код на языке программирования высокого уровня. – См.: *Першиков В. И., Савинков В. М.* Толковый словарь по информатике. Там же.

¹⁸ См.: *Старовой С.* Декомпиляция // Инженерия программного обеспечения. – 2010. – № 3. – С. 26-34.; *Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. Ульман.* Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий. – М.: Вильямс, 2010. – 1184 с.

¹⁹ *Трошина Е. Н.* Исследование и разработка методов декомпиляции программ: Автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук. – М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 2009. – С. 2.

²⁰ *Старовой С.* Декомпиляция // Инженерия программного обеспечения. – Киев. – 2010. – № 3. – С. 24.

объектного кода, а исходные коды хранятся в тайне и не разглашаются. Это тормозит развитие компьютерных технологий (в том числе – в Украине). Кроме того, заявления таких монополистов, как Microsoft, о нарушении авторского права на их программные продукты не в полной мере можно считать обоснованными, т.к. для сравнения не представлены исходные коды этих программ и, соответственно, провести идентификацию программного продукта в соответствии с методикой криминалистической идентификации невозможно.

Каждая компьютерная программа выполняет определенные функции и по своей сути является техническим решением. Если бы компьютерная программа являлась объектом промышленной собственности, а не авторского права, крупным разработчикам программных продуктов не удалось бы длительное время удерживать монополию в данной сфере и тем самым – «тормозить» технический прогресс. **Обязательным условием патентования технических решений является то, что охраняемый документ (патент на изобретение или полезную модель) выдается при условии раскрытия обществу его сущности (алгоритм в виде исходного кода компьютерной программы должен подаваться в патентное ведомство в описании к патенту).** Вместе с тем ограниченный срок охраны программного продукта как объекта промышленной собствен-

ности обеспечивал бы переход компьютерных программ в общее пользование через 5-7 лет, что, безусловно, способствовало бы выравниванию технологического уровня развития компьютерных технологий в разных странах и ускорению его развития в более развитых странах.

По результатам исследования сущности компьютерной программы как объекта авторского права и возможности ее идентификации при экспертном исследовании автор пришел к следующим выводам.

1. Идентификацию компьютерных программ и их частей можно считать достоверной лишь в случае предоставления судебному эксперту компьютерных программ в виде оригинальных исходных кодов (текстов программ), создание которых основано на использовании творческого труда их авторов.

2. Идентификация компьютерных программ в виде исполняемых файлов как объектов авторского права (объектных кодов) некорректна, поскольку исполняемый файл получен в результате автоматизированного перевода (компиляции) оригинального текста компьютерной программы на формализованный язык в виде чисел, а попытки воссоздания исходных текстов программ (декомпиляция) из исполняемых файлов не ведут к полному восстановлению оригинального текста программы.

3. Невозможно достоверно установить факт нарушения авторского права на компьютерную программу и осуществить

идентификацию компьютерных программ, исследуя исполняемые файлы и их вероятные исходные коды, полученные в результате декомпиляции исполняемых файлов, поскольку в результате декомпиляции невозможно получить полный оригинальный текст программного продукта.

4. При назначении судебных экспертиз компьютерных программ как объектов авторского права на исследование проверяемый объект и объект сравнения должны быть представлены в виде исходных кодов (текстов программ). Только в таком случае можно проводить их сравнительное исследование как объектов авторского права и установить факт их идентичности.

Для создания благоприятных условий для технического прогресса в Украине в сфере использования информационных технологий целесообразно ввести обязательную регистрацию в Украине компьютерных программ путем внесения изменений в ч. 2 ст. 11 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» и изложить ее в такой редакции: «Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения (кроме компьютерных программ) или любое другое специальное его оформление, а также выполнение любых других формальностей». Более действенным способом может служить исключение компьютерных программ из перечня объектов промышленной собственности (изобретений и полезных моделей).

Ключевые слова: компьютерная программа; авторское право; идентификация

Список литературы:

1. Авдеева Г.К. Судебная экспертиза контрафактной аудиовизуальной продукции: Монография / Под ред. проф. Шепитько В.Ю. – Х.: Право, 2006.
2. Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. Ульман. Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий. – М.: «Вильямс», 2010. – 1184 с.
3. Большой юридический словарь / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2006.
4. Зархин А. СБУ изъяла в Харьковской области 8,5 тыс. контрафактных дисков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.all.kharkov.ua>
5. Зархин А. СБУ изъяла в Харьковской области 8,5 тыс. контрафактных дисков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.all.kharkov.ua>
6. Глибка В.М., Дудников О.Л., Журавель В.А. и др. / Криминалистика: [учебн. для студ. высш. юрид. завед. образован.] / Под ред. В.Ю. Шепитько. – 2-е изд, перераб. и доп. – К.: Ин Юре, 2004. – 728 с.
7. Мещерякова Н. Компьютерная программа – это собственность, и посягательства на нее противоправны // Юридический вестник Украины. – К. – № 25 (521) от 25.06.2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.yuricom.kiev.ua.
8. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998.
9. Надежда Шостак. Пиратские диски: как с этим бороться // Вечерний Харьков от 23 июля 2009 г.
10. Основы интеллектуальной собственности. – К: Ин Юре, 1999. – С. 150.
11. Першиков В. И., Савинков В. М. Толковый словарь по информатике. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 543 с.
12. Ревинский О.В. Правовая охрана компьютерных алгоритмов: начнем с определения? // Патенты и лицензии. – № 10. – 1999.
13. Симкин Л. С. Программы для ЭВМ: правовая охрана (правовые средства против компьютерного пиратства). – М: Из-во «Гордец», 1998. – С. 166.
14. Скляр И. Компьютерные программы и патентная охрана // Интеллектуальная собственность. – № 5. – 2003.
15. Старовой С. Декомпиляция // Инженерия программного обеспечения. – Киев. – 2010. – № 3. – С. 24.
16. Старовой С. Декомпиляция // Инженерия программного обеспечения. – Киев. – 2010. – № 3. – С. 26-34.
17. Трошина Е. Н. Исследование и разработка методов декомпиляции программ: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. – М.: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 2009.

Уважаемые читатели!

Приглашаем Вас к сотрудничеству и опубликованию в нашем журнале своих научно-практических статей и комментариев по наиболее актуальным и важным темам, связанным с развитием законодательства об охране результатов интеллектуальной деятельности, анализом судебной практики, зарубежного опыта и др.

Просим Вас направлять свои материалы на электронный адрес info@iprsmagazine.ru.

К каждой направленной статье необходимо прилагать фотографию, а также следующую информацию (в отдельном файле):

- * название статьи (на русском и английском языках);
- * сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках:
 - * фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
 - * место работы каждого автора;
 - * контактная информация (e-mail, номер мобильного телефона) для каждого автора;
- * аннотацию (на русском и английском языках);
- * ключевые слова (на русском и английском языках);
- * тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы;
- * список литературы.

Главный редактор:

Т.А. Балебанова

Главный научный редактор:

В.А. Корнеев

Редакционная коллегия:

Л.А. Новоселова,
В.В. Голофаев,
М.А. Рожкова,
Д.В. Афанасьев,
Г.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,
Е.А. Суханов,
И.А. Дроздов

Секретарь редакционного совета:

В.С. Ламбина

Дизайн, верстка, цветокоррекция:

Б.А. Лысаченко

Корректор:

Е.В. Рыжер

Суд по интеллектуальным правам,
© Фонд «Правовая поддержка», 2014.